

Libro comentado  
sobre decisiones entre  
Marcas

VS.

Indicaciones Geográficas



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
Inter-American Association of Intellectual Property  
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

---

Colección



© De la presente edición  
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
(ASIFI), 2019

ISBN: En trámite

Comité de Indicaciones Geográficas 2015-2018  
Presidente: Cecilia Falconi Pérez, Ecuador  
Dirección: Ninoshka Urrutia , Guatemala  
Coordinación: Tessy Barbat, Argentina

Jorge Chávarro  
Coordinador Publicaciones ASIFI

Natalia Tobón  
Edición

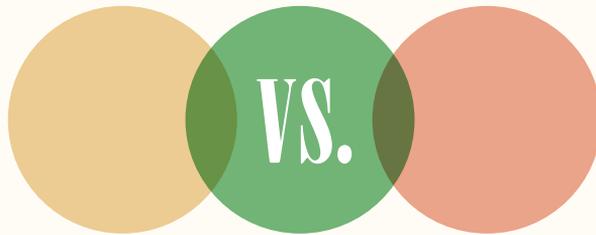
Saúl Alvarez Lara  
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Mayo de 2019

**Libro comentado  
sobre decisiones entre  
Marcas**



**Indicaciones Geográficas**



**ASIPI**

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
Inter-American Association of Intellectual Property  
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



# Índice

<b>Prólogo</b>	12
<b>Lic. Elisabeth Siemsen</b> Presidente de ASIPI	
<b>Prefacio</b>	14
<b>Ninoshka Urrutia</b> Comité de Indicaciones Geográficas / Coordinadora de la publicación	
<b>Preliminares</b>	16
<b>Una breve aventura por la jurisprudencia respecto de las denominaciones geográficas</b> <b>Cecilia Falconi Pérez</b> / Presidente del Comité de Indicaciones Geográficas	
<hr/>	
<b>Las denominaciones de origen no tienen renombre: Champagne y Marca Costa Galleta Champaña en Chile (Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne contra Empresas Carozzi S.A.)</b>	28
<i>Rodrigo Ramírez Herrera</i>	
I. Cuestiones previas	30
II. Antecedentes procesales	30
1. Planteamiento del litigio marcario por oposición ante el INAPI	30
2. Apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (27 de junio de 2017, rol 381–2017).	35
3. Recurso de Casación ante la Corte Suprema (5 de septiembre de 2017, rol 36810–17)	36
III. Problemas jurídicos relevantes	37
IV. Comentario	37
1. Propósito y método	37
2. Sana crítica racional (SCR) como sistema de valoración de la prueba marcaria	38

---

3. Naturaleza fáctica o normativa del riesgo de confusión y su relación con la sana crítica	39
4. El Manual de Procedimiento de Marcas (o Directrices del INAPI) como fuente del Derecho marcario de la premisa normativa	45
5. Sobre la auto ejecutabilidad del Convenio de París, en especial con relación a las normas sobre competencia desleal	46
6. Las D.O. e I.G. no son susceptibles de gozar de fama y notoriedad <i>de iure</i> y su naturaleza descriptiva no impide integrar conjuntos marcarios ajenos	47
7. El principio de especialidad es una regla de acción y no un principio	49

---

**Coffee for two: the implication of bilateral trade agreements  
(Café Nariño vs. Oro Nariño)** 52

*Patricia Covarrubia*

I. General Information	54
II. Facts	54
III. The legal provisions and context	56
1. Community Trade Mark Regulation	56
2. Further considerations of the administrative entity	58
3. Regulation on quality schemes for agricultural products and foodstuffs	60
4. The Bilateral Trade Agreement	60
IV. Practical significance	61

---

**Comentario de la resolución emitida por la Dirección de Signos Distintivos  
de INDECOPI** 64  
**(Registro de la marca PISCTONIC)**

*Mónica Germany Segura*

I. Información general	66
II. Hechos relevantes	66
III. Problema jurídico	66
IV. Consideraciones de la Dirección de Signos Distintivos	67
V. Conclusiones	67
VI. Fallo	68

---

**Comentario de la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI en marzo 19 de 2012 (Registro de la marca Borbon)** 70

*Mónica Germany Segura*

I. Información general	72
II. Hechos relevantes	72
III. Problema jurídico	73
IV. Consideraciones de la Dirección de Signos Distintivos	74
V. Conclusiones	75
VI. Fallo	75

---

**Comentario a la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (México), de 31 de agosto de 2015, dictada en la solicitud de declaración administrativa de infracción P.C. 1880/2013 (I-302) 19393 (Cognac c. París de noche)** 76

*Jonathan Rangel*

*Laura Collado*

I. Información general	78
II. Hechos relevantes	78
III. Problema jurídico	80
IV. Consideraciones del IMPI	82
V. Fallo	83
VI. Conclusiones	83

---

**Comentario a la sentencia 682/2016 del Tribunal Ordinario de Ancona, de 7 abril 2016 (Piadina Romagnola)** 86

*Valentina Torelli*

I. Información general	88
II. Hechos relevantes	88
III. Problema jurídico	90
IV. Consideraciones del Tribunal	91
V. Conclusiones	93
VI. Fallo	94

**Comentario a la sentencia Tribunal Supremo 16948/2016 de 10 agosto 2016, Italia** 96  
**(Scottish Swordsman y Scottish Piper)**

*Valentina Torelli*

I. Información general	98
II. Hechos relevantes	98
III. Problema jurídico	100
IV. Consideraciones del Tribunal	100
V. Conclusiones	104
VI. Fallo	105

---

**Comentario a la sentencia 3575/2015 del Tribunal Ordinario de Florencia de 19 octubre 2015, Italia** 106  
**(Vino Nobile de Montepulciano)**

*Valentina Torelli*

I. Información general	108
II. Hechos relevantes	108
III. Problema jurídico	109
IV. Consideraciones del Tribunal	111
V. Conclusiones	114
VI. Fallo	114

---

**Comentario a la sentencia No. 55/2006 de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 8 marzo de 2006, España** 116  
**(The Scotch Whisky Association c. Red Bird Special Scotch Whisky - Finest Blended” e “Imported of Scotland”)**

*Fernando Rodríguez*

I. Información general	118
II. Hechos relevantes	118
III. Disposiciones legales	120
IV. Consideraciones del Tribunal	121
V. Fallo	123
VI. Conclusiones	125

---

**Comentario a la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de  
21 de diciembre de 2016, España** 126  
**(The Scotch Whisky Association c. Glen Downan)**

*Fernando Rodríguez*

I. Información general	128
II. Disposiciones legales	128
III. Hechos relevantes	129
IV. Consideraciones y decisión	135
V. Conclusiones	135

---

**Comentario a la sentencia No. 1600/2015 de la Audiencia Provincial de  
Valencia, de 27 de junio de 2016, España** 138  
**(The Scotch Whisky Association c. Royal Chavis, Glen Ferri y Royal Black  
Vulture)**

*Fernando Rodríguez*

I. Información general	140
II. Hechos relevantes	140
III. Disposiciones legales	141
IV. Consideraciones del Tribunal	143
V. Fallo	148
VI. Conclusiones	149

---

**Comentario de la sentencia del Tribunal General de La Unión Europea de  
18 de noviembre de 2015, asunto T-659/14** 152  
**(Port Charlotte)**

*Tomás Barber Giner*

I. Información general	154
II. Hechos relevantes	154
III. Problema jurídico	155
IV. Consideraciones del Tribunal	158
V. Conclusiones	161
VI. Fallo	162

---

**Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea  
de 2 de febrero de 2017, Asunto T-510/15  
("TOSCORO")** 164

*Gilberto Macías Bonilla*

I. Información general	166
II. Hechos relevantes	166
III. Problema jurídico	168
IV. Consideraciones del Tribunal General	169
V. Fallo	171
VI. Conclusiones	171

---

**Mexican standoff: protecting the Tequila Certification Mark in the United  
States of America** 172

*William J. Seiter*

*Jessica R. Flores*

I. The case	174
II. "Érase una vez en Jalisco"	174
III. "Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos"	174
IV. The contenders in the opposition	176
V. Certification marks in the United States	176
VI. The application at issue	180
VII. The opposition	181
VIII. The decision	184
IX. The procedural aftermath: "A good day to die, señor"	185

---

**Port Charlotte for whisky does not "evoke" the geographical name Port for  
wine** 186

*Bernard O'Connor*

I. General information	188
II. Relevant facts	188
1. The First round in the EUIPO	188
2. The appeal within the EUIPO	189
3. The appeal before the General Court	190
4. The appeal before the ECJ	190

---

III. Considerations and decision of the Court	190
1.The Opinion of the Advocate General	191
2.The findings of the Court of Justice	191
IV. Comments	193
<hr/>	
<b>Administrative and judicial resolutions regarding the infractions of Geographical Indications in Brazil</b>	198
<i>Andréa Possinbas</i>	
<i>Paula Beatriz Duarte Celano</i>	
<i>Luiza Fernandes Vitorino</i>	
Introduction	200
I. Judicial cases	201
II. Administrative decisions	204
III. Conclusions	205
Bibliography	205
Annex I – List of Indications of Origin registered in Brazil	206
Annex II – List of Denominations of Origin registered in Brazil	215
<hr/>	
<b>Comentario a la sentencia del Juzgado Octavo de Circuito, ramo civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá de 7 de agosto de 2002 (King's Label y Diseño)</b>	220
<i>Farah Molino</i>	
I. Información general	222
II. Disposiciones legales	222
III. Hechos relevantes	223
IV. Consideraciones y decisión	225
V. Conclusiones	226



## Prólogo

---



*Elisabeth Siemsen*  
Presidente de ASIPI

**Me complace presentar** este nuevo trabajo de ASIPI que contiene un análisis de los hechos y las consideraciones jurídicas contenidos en las decisiones judiciales más importantes que se han dictado en el pasado reciente en España, Italia, Chile, Estados Unidos, Brasil, Panamá y México, ante enfrentamientos entre marcas e indicaciones geográficas.

En la mayoría de los casos analizados han ganado las indicaciones geográficas, pero no siempre, e inclusive en esta obra se encuentra un proceso curioso —porque no ocurre mucho—, donde se ordenó la coexistencia entre la marca y la indicación geográfica, ya que las dos expresiones eran utilizadas para identificar productos diferentes.

Más allá de las estadísticas sobre quién gana y quién pierde, este tipo de trabajos demuestra la importancia que poco a poco ha venido adquiriendo el tema de las indicaciones geográficas en latitudes distintas a la europea y cómo cada vez más estos signos distintivos se aplican a productos y servicios diferentes de las bebidas espirituosas.

Así mismo, esta obra da a conocer cuáles son las posiciones de los jueces en las diversas latitudes sobre la materia, lo cual le permite, tanto a las partes como a sus abogados, conocer las líneas jurisprudenciales más recientes y a los últimos, prestar una mejor asesoría a los clientes. Esa es la función de ASIPI: apoyar a sus miembros para que se actualicen y le den mayor consistencia al área de práctica que nos convoca.

Una indicación geográfica es un signo que se utiliza para identificar productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades, características o una reputación específica derivada principalmente de su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.

El Comité de Indicaciones Geográficas de ASIPI publicó hace algo más de un año una obra titulada “Indicaciones geográficas en América Latina: algunas reflexiones”, la cual es una introducción general e integral al estudio que ahora estamos presentando.

Hoy felicito al Comité de Indicaciones Geográficas por darle seguimiento a su trabajo y continuar produciendo literatura jurídica especializada de calidad sobre este tema que ha sido poco tratado en nuestros países.

¡Muchas gracias!



## Prefacio

---



*Ninoska Urrutia*  
Coordinadora de la Publicación  
Comité de Indicaciones Geográficas

**Esta es quizá la primera obra** latinoamericana en que se recopilan decisiones administrativas y judiciales relacionadas con Denominaciones de Origen y/o Indicaciones Geográficas y quizá por ello fue difícil obtener todas las que idealmente se hubiesen querido. En todo caso, se contó con la participación de muchos colegas, que aportaron gran entusiasmo, conocimiento y entrega. Gracias a ellos podemos presentar esta obra.

El formato elegido en esta publicación incluye la información general de la decisión, los hechos relevantes del caso, las consideraciones de la Oficina de Propiedad Intelectual u Oficina Administrativa o Judicial respectiva, análisis del autor y conclusiones.

Como veremos en la introducción elaborada por Cecilia Falconi, contamos con la colaboración de abogados reconocidos como expertos en Propiedad Intelectual, pero también es importante mencionar que uno de los primeros autores en querer participar en esta obra, luego de Patricia Covarrubias, fue Nicola Coppola, abogado, pero sobre todo investigador apasionado de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Nicola lamentablemente falleció en abril del 2017, pero a inicios de esta recopilación de voluntarios mencionó todo su interés en participar. Lamentamos sinceramente no haber podido contar con su participación, pero era necesario mencionarle y agradecerle toda su voluntad.

Como indiqué antes, la obra cuenta con la participación de expertos de varios países tanto de América Latina como de Europa. Incluso los comentarios a las decisiones no necesariamente son del país de origen de estos expertos y lo más enriquecedor es que el análisis que se hace a las decisiones es de expertos de todas las edades, pero mayormente jóvenes.

Cada artículo es lo suficientemente concreto para que el lector aproveche su tiempo y pueda enriquecer sus conocimientos sobre la forma en que se ha resuelto infracciones de denominaciones de origen o indicaciones en el extranjero en América Latina y Europa. Espero disfruten la obra.



## Preliminares

---



*Cecilia Falconi Pérez*  
Presidente  
Comité de Indicaciones Geográficas

## Una breve aventura por la jurisprudencia respecto de las denominaciones geográficas

**Si nos proponemos** deconstruir el concepto de “propiedad intelectual” y preguntarnos, por ejemplo: ¿En nuestras sociedades los derechos intelectuales pueden ser considerados de exclusiva propiedad? La respuesta tendría que viajar en el tiempo, e ir, por ejemplo, hasta Cervantes. Considerando que en la Edad Media los derechos de impresión, a partir del invento de Gutemberg, los tenían la Iglesia o las monarquías, el autor requería de un permiso especial para editar su propia obra.

Un artículo de Daniel Aparicio, firmado el 26 de abril de 2013<sup>1</sup>, fecha que celebra precisamente el Día de la Propiedad Intelectual, nos ilustra sobre esta historia curiosa y que a la luz de las leyes de nuestro tiempo, parece increíble.



---

1. [www.20minutos.es/noticia/1795351/0/dia-mundial-de-la-propiedad-intelectual/derechos-de-autor/patentes/](http://www.20minutos.es/noticia/1795351/0/dia-mundial-de-la-propiedad-intelectual/derechos-de-autor/patentes/)

---

El documento firmado por el Rey daba a Cervantes el derecho a imprimir el libro durante una década:

“Os damos licencia y facultada para que vos, o la persona que vuestro poder hubiere y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro [...] por tiempo y espacio de diez años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la desta nuestra cédula”.

Aparicio explica:

“Cervantes vendió esta licencia al editor Francisco de Robles, quien sacó un gran rendimiento de la obra durante diez años mientras que el escritor seguía sumido en la pobreza. Aunque Cervantes recuperó los derechos sobre su obra y logró controlar la impresión de su obra, no puedo evitar la proliferación de libros basados en Don Quijote. El más conocido de todos ellos es El Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda, publicado en 1614 como una segunda parte de la obra original. En el prólogo, Avellaneda tachaba a Cervantes de envidioso por sus críticas a Lope de Vega. Un año después, en 1615, el manco de Lepanto publicó la segunda parte oficial de su obra, donde también aprovechaba el prólogo para defenderse de las muchas acusaciones de su rival. Además, en un ejercicio metaliterario, el autor incluyó en el relato comentarios tanto sobre la primera parte de Don Quijote como sobre la obra apócrifa”<sup>2</sup>.

Para profundizar en el tema referido a los intelectuales, el gran ensayista ecuatoriano Benjamín Carrión dijo alguna ocasión, y en medio de una de sus celebradas charlas, al referirse al uso indiscriminado del término “Intelectual”:

“El Derecho Penal debería indagar y hurgar con mayor exhaustividad en el Diccionario para encontrar vocablos puntuales para sus definiciones. Resulta por ejemplo que, cuando se investiga un caso de homicidio, suelen los cronistas y abogados decir, sin rubor: “el autor intelectual del

---

2. <https://www.20minutos.es/noticia/1795351/0/dia-mundial-de-la-propiedad-intelectual/derechos-de-autor/patentes/#xtor=AD-15&xts=467263>

---

crimen”, cuando es sabido por el mundo entero que los intelectuales no somos criminales”.

Más allá de la ocurrencia oportuna de Carrión, estas reflexiones nos deben encaminar a la importancia de utilizar un vocabulario exacto, o, al menos, lo más objetivo posible.

Esta publicación trata sobre el lenguaje, sobre las palabras que escogemos para identificar marcas y sobre sus conflictos con las denominaciones de origen existentes.

Para darle más claridad, los autores nos presentan análisis de casos ya que, como decía Shakespeare: “*Juzgar a otro es juzgarse a sí mismo*”, y solo entonces la idea de justicia ampara a todos los integrantes de una sociedad, por disímiles que sean.

**Valentina Torelli**, abogada en *FJF Legal*, nos presenta su comentario a la sentencia 3575/2015 del Tribunal Ordinario de Florencia de 19 de octubre de 2015. Allí, el *Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano*, una entidad colectiva equiparable a un Consejo Regulador que se ocupa de proteger y promover en Italia y el mundo la imagen del vino *Nobile di Montepulciano*, protegido por la homónima denominación de origen controlada garantizada, demanda a *Azienda Agrícola Nobile Prima di Borchi Antonella S.S. y Nobile Prima*, que produce el vino “Chianti” promocionado a través de su web *nobileprima*. Dada la similitud y potencial confusión, el *Consorzio* entabló una acción por infracción de marca y de D.O.C.G.; por su parte las demandadas reconvinieron por caducidad y nulidad, al plantear que las marcas del *Consorzio* se habían convertido en engañosas respecto de la procedencia y nulas por haber contado con un registro de mala fe y violación del derecho de pre-uso respecto del signo *Nobile Prima*. Los considerandos del Tribunal son muy interesantes en relación con temas como la caducidad, el origen geográfico y los registros históricos.

**Farah Molino**, abogado de Fabrega Molino, estudia la naturaleza de un embuste sobre falsa procedencia, que en términos de mercado, puede conducir a una confusión en el consumidor. El caso se refiere a *The Scotch Whisky Association*, sociedad organizada en Escocia en 1960 en contra de J. Armando Bermúdez & Co, sociedad domiciliada en la ciudad de Panamá, y

que adquiere particular interés en este lado del mundo, cuando se observa que varios países de América Latina han establecido Tratados de Comercio con la Unión Europea.

Y es que a raíz de la profundización de las relaciones comerciales entre remotos países, hemos visto que a menudo la gente se apropia de determinadas marcas como si se tratase de un genérico. Ello ocurrió en México, en el caso de la bebida “París de noche” que decía contener COGNAC. **Laura Collado**, de la firma Dumont Bergmann Bider & Co. S.C, expone su interesante comentario a la Resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), frente a la solicitud de declaración administrativa de infracción presentada el 25 de septiembre de 2013 por el *Bureau National Interprofessionnel du COGNAC - BNIC* en contra de Grupo Kosako de México. Después del análisis de normativa internacional, el IMPI ratificó en un fallo la existencia de la denominación de origen COGNAC para el tipo de brandy que procede de la región de Cognac, en Francia y declaró la existencia de una infracción toda vez que las bebidas alcohólicas elaboradas y comercializadas por Grupo Kosako no contienen COGNAC, tampoco se originaron en Francia, ni cuentan con acreditación de uso alguna.

El abogado **Rodrigo Ramírez Herrera** nos indica que la tensión existente entre marcas y las denominaciones de origen, como modalidades de signos distintivos, tienen soluciones jurisprudenciales en la sede del litigio, y así enfoca el conflicto entre la sociedad chilena Empresas Carozzi y el *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*. Empresas Carozzi solicitó el registro de la marca COSTA GALLETA CHAMPAGNE y el CIVC formuló oposición por falta de distintividad. Hacer incurrir a los usuarios en errores de percepción sobre calidad y origen del producto ha sido un hecho reiterado sobre el término Champagne o Champaña. Su aparente “castellanización” no significa un atenuante, y las pruebas documentales y argumentativas señalan que se trata de un proceso jurídico relevante para la región en cuanto a notoriedad nacional e internacional de la denominación de origen.

**Mónica Germany Segura**, abogada del Estudio Olaechea del Perú, nos convida al análisis de la resolución emitida por la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI. La solicitud del registro de la marca del producto PISTONIC genera una controversia con la denominación de origen peruana

del PISCO, y la sola referencia a un vocablo compuesto, que tiene como origen el Pisco y el agua tónica, determina las consideraciones del INDECOPI al negar la inscripción.

La misma profesional nos da a conocer una situación similar con la solitud de la marca BORBON, en evidente conflicto con la marca BOURBON. Es interesante que entre los hechos relevantes mencionados por los demandantes se establece la mala fe la inducir al error al consumidor por la similitud fonética, además del conflicto relacionado con el lugar de procedencia.

Desde el estudio jurídico Clarke, Modet & Co, de España, nos llega el comentario del abogado **Gilberto Macías Bonilla** sobre la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de febrero de 2017 sobre la marca TOSCORO. Una vez registrada la marca citada, el *Consorzio per la Tutela dell'olio Extravergine di Oliva Toscano IGP*, solicitó la anulación de la misma, ya que Toscoro es término compuesto, que evoca la Toscana, así como al vocablo Tosco, variante del gentilicio Toscano. Tras acontecimientos como la incautación del producto, interpretaciones sobre la similitud visual y fonética, apelaciones, resulta indispensable conocer los pormenores del fallo.

El comentario a la sentencia del Tribunal Ordinario de Ancona “Piadina Romagnola” nos llega a través de **Valentina Torelli**. La demanda se plantea contra *Natural Food S.R.I.* para la declaración de nulidad de la marca RIMINI PASSIONE PIADA, por considerarla en riesgo de asociación con la marca RIMINI PIADINA. El problema jurídico, las consideraciones del Tribunal, las conclusiones y el fallo, merecen nuestra atención.

La misma profesional, nos presenta los casos de apropiación indebida de la denominación de origen a través de una falacia sonora y de usurpación de origen. Hablamos de *Scotch Whisky Association*, que protege legalmente la indicación “scotch whisky” reclama a la empresa Di Cicco Antonio por actos de competencia desleal al comercializar en Italia e Inglaterra las marcas “*Scottish Swordsman*” y “*Scottish Piper*”. Decía el escritor español Eugenio de Ors que “en literatura lo que no es autobiografía, es plagio”, y esa sentencia proveniente de las letras bien puede aplicarse al caso estudiado.

El comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, por parte del abogado **Fernando Rodríguez**, comprende una situación similar

a la anteriormente citada. Es la misma *The Scotch Whisky Association*, esta vez en contra de las sociedades españolas destilerías San Fermín y San Fermín Dos S.A. Se resolvió que las empresas españolas no podían ser imputadas porque al momento de cometerse las infracciones, el ordenamiento jurídico español no contemplaba la responsabilidad penal de personas jurídicas. Por su naturaleza, por los atenuantes presentados por el demandado en cuanto a errores de impresión de etiquetas, este caso nos sirve para entender los diversos tipos de responsabilidades en la materia.

Los autores **William J. Seiter and Jessica R. Flores** del estudio Seiter & Legal Studio, bajo el título *Mexican Standoff: Protecting the Tequila Certification Mark in the United States of America* nos conducen a conocer las raíces de la tradición indígena de la explotación del agave, y el subsecuente proceso de destilación de su famosa variedad agave azul. La exportación mexicana de tequila es destinada en un ochenta por ciento a los Estados Unidos de América, el embotellamiento en este país y su distribución ha sido estrechamente relacionada con la producción histórica de México. La controversia inicia en 2009 cuando Luxco, Inc. presenta una oposición a la solicitud de marca de certificación Tequila presentada en el año 2003 por el Consejo Regulador del Tequila ante la USPTO.

La autoridad resolvió la oposición después de siete años concluyendo que la percepción del público consumidor es que el Tequila es un producto mexicano, legitimando al CRT como la organización responsable de la verificación de la calidad del Tequila desde su origen en México de acuerdo con las especificaciones locales que este Consejo aplica.

**Patricia Covarrubia** nos ilustra con su entrega *“Coffee for Two: the Implication of Bilateral Trade Agreements”* sobre un caso que se llevó a cabo ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Allí se rechazó la solicitud presentada en 2015 por Qbo Coffe GmbH, empresa suiza que pretendía registrar la marca “Oro Nariño” como patente europea. La negativa se sustenta sobre las regulaciones europeas *“Community Trade Mark Regulation”* y *“Foodstuff Regulation”*, así como sobre un acuerdo comercial firmado en 2013 entre la Unión Europea y Colombia, dentro de la cual consta la sección de Propiedad Intelectual con una lista de Indicaciones Geográficas IG protegidas, “Café Nariño” entre ellas.

El oponente Elzaburu, S.L.P. en representación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, presentó argumentos y pruebas en respaldo de la marca “Nariño” como una denominación de origen registrada en Colombia y protegida como IG en virtud del acuerdo comercial con la UE. Demostró además que Nariño es una región en Colombia especializada y conocida internacionalmente por la producción de café, de manera que existe potencial y actual conocimiento por parte del consumidor europeo sobre su origen Colombiano. Las conclusiones por parte de la EUIPO señalaron que Qbo Cofe GmbH al registrar “Nariño” como marca europea, incurriría en una marca engañosa, ya que el producto no posee las cualidades que el producto colombiano tiene debido a su origen; además se objetó que la palabra “oro” carece de carácter distintivo. En el mismo sentido, confirmó que la primacía del *principio de derecho exclusivo anterior* pertenece a Colombia, ya que solicitó la protección de la IG en 2014. Con énfasis en el acuerdo comercial existente entre ambos, la protección de las IG de territorio colombiano debe mantenerse en la UE, por lo tanto “Oro Nariño” constituye una evocación de “Café Cariño”, ya que se establecería una relación del producto con la locación, siendo esta inexistente. Los principios emanados de este caso demuestran la evolución de la propiedad intelectual a la luz de la globalización, ya que los principios de prioridad, exclusividad y territorialidad se ven extendidos por dicho acuerdo comercial, haciendo que la protección de la marca se aplique de forma generalizada en Europa y Colombia.

**Tomás Barber Giner** nos muestra la funcionalidad del sistema de PI en la Unión Europea. En el año 2007 “Port Charlotte” se registró como Marca de la Unión Europea, bajo la clasificación ‘*bebidas alcohólicas*’. En 2011, el *Instituto de los Vinhos do Douro e do Porto (IVDP)* solicitó la nulidad de la marca argumentando la existencia de evocación a la denominación de origen de las denominaciones “Port” o “Porto”, que se encontraban protegidas en relación con vino, tal como lo habían registrado anteriormente. La disputa pasó por numerosas instancias, desde la apelación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta el Tribunal General de la UE. IVDP afirmó que la marca “Port Charlotte” podía aprovechar la reputación de su marca denominada “Porto” o Port en vinos, engañando al

público con su denominación de origen, alegando también que no solo se debe otorgar competencia exclusiva de protección a la Unión Europea sobre las denominaciones de origen, pues la ley portuguesa debe ser tomada en consideración. La solicitud de nulidad fue desestimada en virtud de que el término “Puerto” en idioma inglés no solo se asocia a una locación geográfica específica, sino a un puerto, o a cualquier lugar situado en la costa o río, y “Charlotte” al nombre femenino.

En este sentido, el Tribunal General consideró que la inclusión de un término que corresponde a una indicación geográfica no debe considerarse *per se* como una evocación y estableció que es necesario revisar la marca como una unidad conceptual completa para realizar la evaluación. En este caso se observa la funcionalidad globalizada del sistema de la UE, en tanto no cabe reconocer la protección de aquellas denominaciones de origen que existan en estados miembros únicamente conforme a regímenes nacionales, sino que deben ser registrados ante el EUIPO, ajustándose a su sistema *sui generis*.

**Fernando Rodríguez**, abogado en FJF Legal, nos adentra en la problemática generada por la extensión territorial de la marca “GLEN DOWAN” para España, para así reflexionar sobre el grado de amplitud con el cual se debe interpretar la protección dirigida a las indicaciones geográficas. *The Scotch Whisky Association SWA*, es una sociedad del Reino Unido legitimada para promover los intereses de la indicación geográfica legalmente protegida en la Unión Europea, de whiskies destilados y madurados en Escocia conforme a las regulaciones del Reino Unido.

En cumplimiento de sus objetivos de protección, SWA se opuso ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a la expansión territorial de *Glen Donovan* para España bajo la clase 33<sup>a</sup> del Nomenclátor Internacional de Marcas, por el carácter altamente evocativo de Escocia del signo solicitado por contener la palabra “GLEN” que en gaélico la lengua nativa de Escocia, significa valle estrecho, además forma parte de varios lugares famosos de Escocia, múltiples destilerías llevan el nombre “GLEN” e incluso es el nombre en unos casos y apellido en otros de una gran parte de sus ciudadanos.

Por otra parte, la clase 33<sup>a</sup> incluye bebidas alcohólicas en general, entre ellas bebidas espirituosas vodka, whisky, vinos; de manera que la marca impugnada no tendría ningún tipo de restricción para expedir, por

ejemplo, whisky producido en cualquier parte del mundo fuera de Escocia. En estas condiciones, cualquier whisky que sea comercializado bajo un nombre evocativo de Escocia, y no corresponda allí su origen verdadero, induciría al público a error por signos engañosos en concordancia con la Ley Española de Marcas y el Reglamento Comunitario 110/2008 de la Unión Europea.

Ello generaría en el consumidor falsas expectativas en cuanto a la indiscutible calidad del whisky escocés por su fama mundial, factor capaz de influir sobre la demanda. Por tanto la solicitud de oposición fundamentada en la prohibición absoluta de falsas indicaciones de procedencia, fue acogida por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina acordó la denegación total del registro solicitado.

La autora **Mónica Germany Segura**, abogada en Estudio Olaechea (Perú) continúa profundizando nuestro entendimiento sobre la prohibición absoluta del registro de aquellas marcas que sean confundibles con denominaciones de origen según la jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. En este caso *Distilled Spirit Council of the United States Inc.*, asociación que representa a productores y comercializadores de bebidas espirituosas de Estados Unidos, presentó oposición en la República del Perú contra el registro del signo denominativo “BORBON” para distinguir bebidas alcohólicas de la Clase 33 de la Clasificación Internacional.

En su opinión, el parecido fonético de la marca con la denominación de origen “BOURBON” para el whisky proveniente de la localidad estadounidense “Bourbon County” de fama mundial, induce a confusión. El demandante alegó que el solicitante buscaba tomar ventaja de la reputación y confundir al cliente en su adquisición del producto. La Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro de la marca “BORBON” puesto que los consumidores podían asumir que el producto procedía de Estados Unidos y adjudicarle características inexistentes por dicha suposición. Concluyó que no existía suficiente material probatorio que sustente la mala fe del solicitante, no obstante determinó que la solicitud fue presentada para perpetrar un acto de competencia desleal.

**Fernando Rodriguez**, abogado en FJF Legal, nos ilustra sobre una sentencia dictada en un procedimiento civil del año 2016 por la utilización

no autorizada de la denominación geográfica “Scotch Whiskey” reconocida legalmente en el Reglamento Comunitario del Parlamento Europeo y del Consejo. *The Scotch Whisky Association SWA* identificó la comercialización de bebidas alcohólicas presentadas como “whisky escocés” bajo las marcas “Royal Chavis”, “Glen Ferri”, y “Royal Black Vulture” de la empresa española Destilerías Ferri S. SL., cuando en realidad comprobó mediante análisis de sus compuestos que no se trataba de whisky escocés y que tampoco cumplía con los requisitos necesarios para su comercialización como whisky.

En consecuencia SWA presentó demanda civil por la comisión de actos de competencia desleal; de engaño y aprovechamiento de reputación ajena, por el uso no autorizado de la indicación geográfica para whisky escocés en observación a la normativa del Reino Unido “*The Scotch Whisky Regulations*” de 2009, así como al Reglamento Comunitario de la Unión Europea y la Ley de Competencia Desleal Española. En primera instancia el Juzgado Mercantil 2º de Valencia estimó íntegramente la demanda contra Ferri, determinando el cese de sus actividades, destrucción de mercadería, e indemnización a la actora por daños y perjuicios ocasionados.

Ferri interpuso una apelación donde cuestionaba la legitimación del SWA para solicitar la acción de resarcimiento de daños y perjuicios al ser una compañía sin fines de lucro, objetaba también la competencia de los “*Scotch Whisky Regulations*” por cuanto imponen restricciones no previstas en el Reglamento de la UE y sostenía que existió error en la valoración de la prueba de composición de la sustancia, ya que el análisis lo llevaron las propias instancias de la SWA.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso presentado, en virtud de que la SWA al constituirse como una Sociedad Anónima, cuenta con plena legitimación para el ejercicio de todas las acciones previstas en la ley para salvaguardar los intereses de sus representados. Desestimó también el segundo motivo debido a que el Reglamento de la Unión Europea faculta a los Estados miembros para adoptar normas más estrictas que las establecidas siempre que sean compatibles con el derecho comunitario. El tercer motivo también fue descartado, ya que el Tribunal defendió la absoluta claridad de los análisis e informes emitidos por el *Scotch Whisky Research Institute*, y enfatizó que el demandado había admitido que los productos analizados contenían transtenol y limoneno. La sentencia de primera instancia se revocó únicamente en el sen-

tido de reducir la cantidad a indemnizar por los daños y perjuicios materiales y morales, y a la no destrucción de las botellas. Los restantes pronunciamientos de la sentencia fueron mantenidos por el Tribunal.

Muchos lectores sintieron estupor al leer el cuento “Pierre Menard, autor de El Quijote”, de Jorge Luis Borges. Las citas textuales, el plagio palabra por palabra, son impresionantes. Solamente el extraordinario talento literario de Borges podía hacer de un presunto plagio, un tributo fundamental a Cervantes. En contraposición a esto, Angélica Gutiérrez Gutiérrez nos recuerda el significado de la usurpación simbólica, en el suceso narrado entre el poeta Marcial y el declamador Fidentino:

“Corre el rumor, Fidentino, de que recitas en público mis versos, como si fueras tú su autor. Si quieres que pasen por míos, te los mando gratis. Si quieres que los tengan por tuyos, cómpralos, para que dejen de pertenecerles”<sup>3</sup>.

Estas invocaciones literarias nos sirven como colofón de los procesos aquí sintetizados, y que, gracias a la rigurosidad de nuestros autores, alimentan con criterios profesionales la naturaleza de debates, laudos y controversias.

¡Hasta la próxima!



---

3. Angélica Gutiérrez Gutiérrez; Dialnet-elplagioliterario-5500739.pdf

---

# Las denominaciones de origen no tienen renombre: Champagne y Marca Costa Galleta Champaña en Chile

---

Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne  
contra Empresas Carozzi S.A.

---



*Rodrigo Ramírez Herrera\**

---

\* Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, Chile. Magíster en Propiedad Intelectual, Industrial & Sociedad de la Información, Doctor en Derecho, Universidad de Alicante e Investigador Asociado al Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, Universidad de Alicante, España: [rodrigo.ramirez@ua.es](mailto:rodrigo.ramirez@ua.es) | Larrain Prieto & Cía. Abogados, Santiago de Chile: [rramirez@lpya.cl](mailto:rramirez@lpya.cl)

---

## **I. Cuestiones previas**

## **II. Antecedentes procesales**

1. Planteamiento del litigio marcario por oposición ante el INAPI
2. Apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (27 de junio de 2017, rol 381–2017).
3. Recurso de Casación ante la Corte Suprema (5 de septiembre de 2017, rol 36810–17)

## **III. Problemas jurídicos relevantes**

## **IV. Comentario**

1. Propósito y método
2. Sana crítica racional (SCR) como sistema de valoración de la prueba marcaria
3. Naturaleza fáctica o normativa del riesgo de confusión y su relación con la sana crítica
4. El Manual de Procedimiento de Marcas (o Directrices del INAPI) como fuente del Derecho marcario de la premisa normativa
5. Sobre la auto ejecutabilidad del Convenio de París, en especial con relación a las normas sobre competencia desleal
6. Las D.O. e I.G. no son susceptibles de gozar de fama y notoriedad *de iure* y su naturaleza descriptiva no impide integrar conjuntos marcarios ajenos
7. El principio de especialidad es una regla de acción y no un principio



## I. Cuestiones previas

La tensión existente entre las marcas y las denominaciones de origen, como especies de signos distintivos, tiene soluciones jurisprudenciales que dependen de la sede del litigio. En el mercado chileno las Denominaciones de Origen (D.O.) e Indicaciones Geográficas (I.G.) tienen tres fuentes constitutivas (la ley, los tratados internacionales y el registro) que enfrentadas con signos marcarios tienden a ceder en su favor por carecer de reconocimiento de fama y notoriedad *de iure* como regla capaz de excepcionar la limitación de especialidad. Este fue el caso de la D.O. CHAMPAGNE que al verse enfrentada en un debate marcario con la marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA, a la cual se opuso por falta de distintividad, se ha resignado a su coexistencia pacífica en el mercado, aunque en clases y productos diferentes.

---

... Este fue el caso de la D.O. CHAMPAGNE que al verse enfrentada en un debate marcario con la marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA, a la cual se opuso por falta de distintividad, se ha resignado a su coexistencia pacífica en el mercado, aunque en clases y productos diferentes...

---

El camino procesal y sus extremos adjetivos y de fondo se plasman en los tres grados de conocimiento del asunto, desde el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) como entidad registradora y tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación especializado (Tribunal de Propiedad Industrial: TDPI) y la sede de casación ante la Corte Suprema (CS). En estas notas se revisarán los actos procesales y resoluciones relevantes de cada etapa del proceso y se enunciarán algunos problemas jurídicos relacionados, para finalizar con un comentario general sobre cuestiones formales y de fondo vinculadas con el caso concluido por sentencia ejecutoriada.

## II. Antecedentes procesales

### 1. Planteamiento del litigio marcario por oposición ante el INAPI

- 1.1. *Solicitud nacional*: Mediante solicitud N° 1182415 de 11 de diciembre de 2012 la sociedad chilena Empresas Carozzi pidió ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) el registro de la marca mixta COSTA

GALLETA CHAMPAÑA para la clase 30 del nomenclátor con cobertura para galletas.

- 1.2. *Oposición*: El Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne (CIVC) formuló oposición al registro por falta de distintividad del signo solicitado en base a los literales e), f) y j) del artículo 20 de la ley 19.039 y sus modificaciones (Ley de Propiedad Industrial: LPI) y a los artículos 10, 10 bis y 10 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). Los literales de la legislación chilena invocados y las alegaciones de parte fueron las siguientes:

20. e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

Esta norma se refiere, básicamente, a la falta de distintividad en el mercado por genericidad, por tratarse de un signo de uso común, descriptivo e indicativo de la cobertura solicitada que excluye su amparo marcario (al contener la voz GALLETA para cobertura clase 30 de galletas).

20. f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

Al tratarse de un signo genérico (al describirlo como GALLETAS) que indica su procedencia (CHAMPAÑA) es capaz de hacer incurrir a los usuarios en errores o confusiones en cuanto a su procedencia o cualidad de los productos que busca distinguir, afectando su distintividad pues solo busca proteger términos necesarios en el comercio.

20. j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen<sup>1</sup>.

Finalmente, el oponente demanda que la voz CHAMPAÑA corresponde al nombre de una región de Francia y a una famosa [sic] denominación de origen

---

1. Literal introducido en la legislación interna chilena por la ley N° 20160, Art. único N° 9 del 26 de enero de 2007.

protegida en ese mismo país que distingue un tipo especial de vino producido en esa zona. Dicha D.O. ni cualquiera de sus traducciones puede ser utilizada como marca. La fuente de esta D.O. es el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Económica Europea, Anexo V, que contiene el marco regulatorio sobre el comercio de los vinos que comprende normas de protección para de D.O. de ambas partes contratantes entre las que destaca el CHAMPAGNE.

- 1.3. *Observaciones de fondo del INAPI:* El órgano registrador no formuló observaciones de fondo a la solicitud.
- 1.4. *Contestación a la oposición:* La compañía solicitante centró su defensa en el hecho de ser una empresa de origen familiar con presencia centenaria en el mercado del sector alimentos; y en la ausencia de observaciones de fondo del INAPI (que implica la posibilidad de uso de la voz CHAMPAÑA sin conflicto con CHAMPAGNE) pues no se induce a error o confusión al tratarse de un conjunto marcario (compuesto por tres palabras) dentro de las que se encuentra la *housemark* famosa [sic] COSTA, por lo que no se persigue la protección aislada de la palabra CHAMPAÑA. La diferencia de clases y cobertura, 30 para galletas y 33 para un tipo de vino, define a su vez otro argumento para el rechazo de la oposición, junto con el hecho de que el nombre CHAMPAÑA es utilizado en Chile por décadas para describir a un tipo de galletas (que no guardan relación con productos de la clase 33). Finalmente, clausura sus argumentos con la existencia de registros previos que contienen la expresión CHAMPAGNE para clase 41.
- 1.5. *Prueba de los hechos:* Agotada la discusión, se recibieron a prueba los hechos siguientes: (a) Efectividad de prestarse el signo pedido para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios [sic] que pretende distinguir la marca impugnada. (b) Efectividad que la marca pedida corresponde a una expresión genérica, descriptiva y de uso común en relación con la cobertura que pretende amparar.  
Se rindió únicamente prueba documental.
- 1.6. *Sentencia de primera instancia:* (A) Aceptación parcial de la oposición y declaración de irregistrabilidad por aplicación de una causal: El INAPI resolvió acoger la demanda de oposición únicamente basado en la causal de irregistrabilidad del literal f) del artículo 20 de la LPI porque analizada la marca en su conjunto se aprecia que es inductiva a error al incluir la expresión CHAMPAÑA, que corresponde a una D.O. protegida en Chile, por lo que el público consu-

midor al verse enfrentado a dicha marca caerá en toda suerte de errores o confusiones respecto de la procedencia geográfica de los productos solicitados. En abundamiento, la función esencial de las D.O. e I.G. es justamente indicar la procedencia geográfica de los productos amparados y las cualidades especiales de ellos, por lo que se debe velar por su protección en contra de cualquier uso que pueda confundir al consumidor.

(B) Rechazo de la oposición respecto de la aplicación de las demás causales: El tribunal resolvió rechazar las restantes causales invocadas –literales e) y j) del artículo 20–, por las siguientes consideraciones:

1. Rechazó la concurrencia de la causal del artículo 20 la letra e) porque la marca pedida no es genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir, pues posee suficiente distintividad como conjunto marcario, según los siguientes argumentos:

(i) Mediante un método de evaluación (uno de tantos, según indica el fallo) que tiene pasos sucesivos de forma que uno es condición necesaria del siguiente. Así: (a) En primer lugar debe atenderse al significado ordinario de las palabras para “para el público relevante”, de acuerdo al sentido o alcance contenido, ya sea en diccionarios, en ejemplos de uso descriptivo del término o bien que se deduzca claramente del significado común del término. Si conforme este criterio el signo es una indicación apropiada y relevante de la finalidad o función del producto y/o servicio, existe o es evidencia preliminar de que el signo es descriptivo. (b) En segundo lugar, la “prueba de la imaginación” cuya finalidad es medir la relación entre las palabras de la marca y el producto o servicio al que se aplican. De esta forma si un término “requiere imaginación, pensamiento y la percepción para llegar a una conclusión en cuanto a la naturaleza de los bienes”, esto es, cuando requiere una construcción intelectual adicional, se considera un término evocativo o sugestivo, y es susceptible de protección marcario. (c) El tercer paso consiste en preguntarse si el signo es necesario para la competencia del mercado relevante, al cual va dirigido el producto y/o servicio, esto es, si los competidores serían propensos a necesitar los términos utilizados en la marca solicitada para la descripción de sus productos y/o servicios. Así, un término será descriptivo conforme este criterio, si se refiere generalmente a aquellos que los competidores que comercializan

productos o servicios similares, encontrarían útiles en la identificación de sus propios bienes o servicios. (d) El último y cuarto paso de este método requiere determinar el grado en que un término ha sido efectivamente utilizado por otros competidores que comercializan un producto o servicio similar. Esto está relacionado con la circunstancia de si los competidores tienen o no, la posibilidad de encontrar un término útil para describir sus productos o servicios.

- (ii) El análisis en su conjunto de la marca solicitada (según dispone la Parte 17, 2.3 del Manual de Procedimiento de Marcas), advierte que si bien se compone de la palabra “GALLETAS”, la cual resulta ser genérica respecto de los productos pedidos, y del término “CHAMPAÑA”, expresión en francés de “CHAMPAGNE”, que si bien constituye una D.O. protegida en Chile — que indica las características y procedencia geográfica de un determinado tipo de vino francés— se encuentra acompañado de la palabra “COSTA” al inicio del signo pedido, término que logra dotar al signo, en su conjunto, de la distintividad necesaria para obtener protección marcaria, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española significa “gastos de un proceso judicial; orilla del mar; faja de terreno que se extiende a lo largo del pie de una sierra”, y constituye además la *housemark* del solicitante. Agrega que no indica directamente los productos pedidos ni sus características o cualidades, por lo que forma un conjunto dotado de fisonomía propia y con la distintividad necesaria. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que ésta constituye un signo del tipo evocativo para los productos solicitados, ya que sin llegar a describir los productos a amparar, se considera sugerente de su ámbito de aplicación, por lo que no existen en autos antecedentes que se estimen suficientes para considerar que la expresión se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la causal legal invocada. Asimismo, la función esencial de las D.O. e I.G. a diferencia de las marcas, no es indicar el origen empresarial de los bienes y servicios, sino que indicar la procedencia geográfica de los productos y sus cualidades especiales
2. Respecto de la causal de la letra j) del artículo 20 de la LPI, rechazó su configuración por no concurrir los requisitos: (i) I.G. o D.O. en Chile, y (ii) el riesgo de confusión al consumidor sobre uno cualquiera de los siguientes

dos elementos: procedencia o atributos del producto que pretende distinguir una I.G. o D.O. reconocida en Chile.

La concurrencia no acontece porque analizada la marca en su conjunto (de acuerdo con la Parte 17, 2.3 del Manual de Procedimiento de Marcas) es posible concluir que el signo pedido no consiste por sí solo en la D.O. invocada, ya que el conjunto pedido cuenta con elementos adicionales que la diferencian de cualquier D.O. registrada o protegida en Chile. Así, y si bien el actor fundamenta que la presente solicitud atenta contra la D.O. “CHAMPAGNE” o “CHAMPAÑA”, la cual se encuentra protegida en nuestro país a través del Acuerdo suscrito entre Chile y La Unión Europea, en cuyo anexo V, artículos 5, 6 y 7, se establece la protección de las Denominaciones a que se refiere el artículo 6 del mismo cuerpo, es decir, vinos originarios de la Comunidad Europea, entre los que se incluye la D.O. “CHAMPAGNE” o “CHAMPAÑA”, es necesario hacer hincapié que las “GALLETAS” que se buscan amparar por la marca pedida, en nada se relacionan con los vinos protegidos por la D.O. “CHAMPAGNE” o “CHAMPAÑA”, junto con la adición de la *housemark* del demandado, “COSTA”, que contribuye a diferenciar el signo pedido de la D.O. invocada por el actor.

Finalmente, rechazó la aplicación de la argumentación basada en el artículo 10 bis del CUP, referido a los actos de competencia desleal, pues se encuentra recogida en el derecho interno en la letra k) del artículo 20 de la LPI y, por lo mismo, no guarda relación alguna con las causales contenidas en el artículo 20 letras e), f) y j) de la LPI que invocó el oponente. Respecto de los artículos 10 y 10 ter del mismo Convenio se trata de normas que no son causales de irregistrabilidad susceptibles de ser alegadas como tal, ya que se refieren al compromiso de los países de la Unión de asegurar los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis del CUP.

## **2. Apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (27 de junio de 2017, rol 381–2017).**

El tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia en aquella parte que acogió la demanda de oposición y, en cambio, resolvió aceptar a registro la marca solicitada con base en los siguientes argumentos:

(i) El signo no vulnera lo dispuesto por el artículo 20 letra f) LPI porque al incorporar de manera destacada las expresiones “galletas de champaña” – que constituye el género de un tipo de galletas conocido por el público medio consumidor–, conforma un conjunto marcario que al ser leído pone el acento tanto en “Costa” como en el segmento “galletas de champaña”, de lo que se desprende que la distintividad marcaria se produce por la incorporación del segmento “Costa”. Por lo tanto, conforme el artículo 19 bis C) de la LPI, se pueden incorporar otros elementos genéricos con tal que se otorgue el registro sin protección a ellos aisladamente considerados.

19 bis C. Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

(ii) El hecho que la expresión “Champaña” sea una I.G. o D.O. protegida, no varía lo resuelto, puesto que es conocido que la protección dice relación con un tipo de vino de clase 33 y no de la clase 30 solicitada. A mayor abundamiento, *es un hecho conocido para estos sentenciadores* [sic], que en Chile la existencia de las galletas de champaña es muy anterior al reconocimiento de “Champaña”, para productos de la clase 33, en el Acuerdo de Asociación Chile –Unión Europea, que fue promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Número 28 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 28 de Enero de 2003, publicado en el Diario Oficial el 01 de Febrero de 2003 y comenzó a regir el 01 de Febrero de 2003.

### **3. Recurso de casación ante la Corte Suprema (5 De septiembre de 2017, rol 36810–17)**

El tribunal de casación confirmó la sentencia de segunda instancia del TDEP aceptando el registro de la marca solicitada (COSTA GALLETAS CHAMPAÑA) mediante el rechazo del recurso por manifiesta falta de fundamentos. Tuvo en consideración que el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el aná-

lisis se ha tomado en consideración que la marca solicitada “COSTA GALLETAS CHAMPAÑA” comprende como el elemento de mayor relevancia la expresión “COSTA”, además, si bien cabe precisar que la peticionaria busca inscribir un cuño que contiene las palabras “GALLETA” y “CHAMPAÑA” y no “GALLETAS DE CHAMPAÑA”, lo cierto es que dichos productos son ampliamente conocidos por el público consumidor, de tal forma que resulta inverosímil que vayan a confundirse con la denominación de origen francés “CHAMPAGNE”, a lo que se suma que ambos buscan distinguir productos de distintas clases, de manera que no pueden ser fácilmente confundibles, pues la marca pedida da origen a un conjunto independiente de la denominación de origen que la actora busca proteger, de tal modo que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin que ello dé lugar a error, engaño o confusión a los consumidores.

### III. Problemas jurídicos relevantes

El proceso y sus respectivas resoluciones plantean dos planos interrelacionados de cuestiones jurídicas de interés, formales y de fondo, ambos dirigidos a la justificación racional (interna y externa) de las respectivas decisiones:

- (1) Entre las *cuestiones formales*, son destacables el uso del sistema de valoración de la prueba de la sana crítica en esta sede; la naturaleza fáctica o normativa de la causal conocida en doctrina como “riesgo de confusión” (*likelihood of confusion*), y su consecuente tratamiento procesal; la prueba de los hechos notorios y el conocimiento personal del juez; y la justificación con invocación en la *ratio juris* de instrumentos que no son fuentes normativas estrictas. (2) La dimensión material nos lleva al no reconocimiento de la fama y notoriedad de las D.O. como categoría normativa y su descriptividad intrínseca; su relación con el llamado *principio* de especialidad; y la llamada autoejecutabilidad normativa del Convenio de París.

### IV. Comentario

1. *Propósito y método*: Siguiendo el camino tradicionalmente trazado por los comentarios de jurisprudencia –con las limitaciones propias de su tipo y extensión– se seguirá un planteamiento destinado a explicar el contenido de las sentencias para facilitar su entendimiento teórico a partir de las instituciones

invocadas y subyacentes en sus textos y que hemos enunciado *supra* como problemas jurídicos relevantes.

El primer énfasis de relevancia se refiere a la forma en cómo se llegó a la resolución final del litigio (que en síntesis considera lícita la coexistencia de dos signos en conflicto limitando en definitiva la fuerza expansiva de las D.O.). En este sentido, la confección de las resoluciones judiciales invita a revisarlas a través de lo que se conoce como su justificación interna y externa<sup>2</sup>, junto con la valoración final del resultado alcanzado por los sentenciadores desde un prisma formal y material. El segundo énfasis estará puesto en cuestiones de fondo propias del derecho marcario.

2. *Sana crítica racional (SCR) como sistema de valoración de la prueba marcaria*: Según dispone en artículo 16 de la LPI de Chile “en los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica”. Esta regla nos está indicando un sistema de *valoración de la prueba* (que suele contraponerse, en general, a dos extremos: a un modelo tasado de valoración con diversos matices o la íntima convicción) dirigido a los operadores jurídicos, en especial a los jueces.

Dentro de la conocida distinción entre justificación interna y externa de la decisión (en la cual no profundizaremos), esta regla del artículo 16 LPI está referida a la forma en que el decisor debe por ley dar por establecida la premisa fáctica del silogismo judicial. La justificación interna define la estructura lógica y los pasos desde una premisa fáctica a otra normativa.

La justificación externa de la premisa fáctica consiste, por su parte, en dar razones para determinar la verdad de los hechos marcarios que el enunciado asevera como acaecidos en el mundo cuya justificación se produce porque están probados legalmente. De esta forma, por una parte, indica cómo debe establecerse el denominado *enunciado probatorio* (tener por probado un hecho con los elementos del proceso) y en caso de no ceñirse a esa valoración de la prueba de los hechos (como antecedente del establecimiento de los hechos en la premisa fáctica) se generen efectos invalidantes de la decisión<sup>3</sup>.

---

2. La justificación interna se refiere al orden lógico o formal de la sentencia, esto es, el silogismo judicial de dos premisas y una conclusión. En la justificación externa se delimitan las reglas o, en su defecto, los principios que justifican las decisiones, y la constatación de que los hechos del caso hubiesen correspondido a un adecuado enunciado fáctico en base a los enunciados probatorios.

3. “De la lectura del recurso es posible apreciar que, los reproches formulados contra el fallo impugnado, se relacionan con la forma como los jueces del fondo ponderaron los antecedentes, arribaron a las conclusiones que

Así planteado, que el juez marcario deba ceñirse a la sana crítica para el establecimiento de los hechos implica que en esta valoración legal no hay reglas jurídicas que determinen la valoración de la prueba (el peso de cada medio) ni estados subjetivos a que quede enlazada la suficiencia probatoria (o estándar probatorio, v.gr. “más allá de toda duda razonable”).

El juez se somete a una única regla jurídica relevante que es aquella que determina que la valoración de la prueba ha de justificarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, es decir, las de la epistemología en general, “las reglas del correcto entendimiento humano”<sup>4</sup>, esto es, las de la lógica (entre ellas el principio de razón suficiente) y la experiencia común.

Puesto este punto de partida en relación con las sentencias, ¿cómo quedó probado o demostrado que la marca solicitada “Costa Galleta Champaña” (CGC) es genérica, descriptiva y de uso común empero su composición no es inductiva a error o confusión en los consumidores a pesar de tener elementos genéricos correspondientes a una D.O.? ¿Puede entenderse debidamente cumplida la justificación interna y externa de las sentencias? Revisaremos estos puntos en los acápites siguientes.

3. *Naturaleza fáctica o normativa del riesgo de confusión y su relación con la sana crítica*: Una segunda cuestión que destaca en este proceso es la naturaleza fáctica o normativa de la determinación de la posibilidad de un signo de inducir a error o confusión en los consumidores (determinación del peligro o riesgo de confusión). Este punto —respecto del cual no existe uniformidad en el Derecho Europeo—<sup>5</sup> ha sido resuelto por la Corte Suprema en el sentido de

---

expresaron y, a partir de ello, resolvieron la controversia. Se trata, por ende, de un problema de valoración de la prueba y ponderación de los elementos fácticos del proceso, labor que corresponde llevar a cabo a los magistrados de la instancia y que este tribunal no puede revisar, a menos que se hayan desatendido las razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las probanzas. En este sentido, conviene igualmente recordar que si bien los jueces de la instancia son soberanos al establecer los hechos, no es procedente aceptar que en tal análisis puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, pues al hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica”. Cfr. CS 28.10.2017, rol 7244-2010, Patente de Invención.

4. Vid. COUTURE, E. J., *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*, Buenos Aires, Depalma, 1958, p. 270.
5. Por ejemplo, en el sistema de marcas de España la determinación del *riesgo de confusión* tiene un carácter “normativo”: su determinación resulta de la confrontación hecha por el juez entre los signos en conflicto y los respectivos productos o servicios de cobertura (cfr. v.gr. SAP Madrid 1.09.2015 Calvin Klein). En la jurisprudencia europea, no obstante, el análisis del concepto de riesgo de confusión se ha convertido en una cuestión de hecho, considerando los elementos fácticos propios de dicho sistema (como la carga de uso): en este sentido cfr. STJUE 29.09.1998 As. Canon (grado de conocimiento de la marca en el mercado o la asociación que puede hacerse de ella con el signo); STJUE 8.05.2014 As. Bimbo/OAMI, 24.6.2010, STJUE Barbara Becker C. Harman International Industries, Inc. / OAMI, STJUE 11.11.1997 As. Sabel, 22.6.1999 As. Lloyd, 6.10.2005 As. Medion, 25.1.2007 As. Adam Opel.

que se trata de una operación de subsunción en las disposiciones sustantivas llamadas a resolver la cuestión, actividad de carácter eminentemente valorativa e interpretativa susceptible de acarrear la invalidación del fallo si se verifica atropello de ley, o sea, cuando se da a las normas *decisoria litis* un alcance ajeno del asignado por el legislador, sea ampliando o restringiendo su preceptiva o al hacer una falsa adaptación de las mismas, como sucede cuando impone que rijan en una hipótesis no prevista por la ley o deja de aplicarlas en el caso reglamentado<sup>6</sup>.

---

... la determinación del *riesgo para los consumidores* ...  
... es una cuestión que queda entregada a los juzgadores ...  
... en una operación inductivo–deductiva ...

---

Así, la determinación del *riesgo para los consumidores* (como incertidumbre de incurrir los consumidores –como grupo colectivo o de intereses difusos– en un error o confusión mental respecto del origen o procedencia de los productos o incluso de asociación empresarial) es una cuestión que queda entregada a los juzgadores (según el criterio de la Corte Suprema), en una operación inductivo–deductiva de tipo deóntico, modal o de deber ser que opera al interpretar la norma en relación con las situaciones contenidas en ella (en el llamado *antecedente* de la norma: si es “y”, entonces, “x”).

De esta forma, la determinación de la posibilidad de inducción al error o confusión (como antecedente de las normas literales f) y j) art. 20 LPI en este caso) no es una cuestión de hecho a demostrar a través de medios legales marcarios (que excluye solo a los testigos) sometidos a una valoración por la sana crítica que comprende a un estándar probatorio, sino que es íntegramente un punto normativo, no sujeto a demostración fáctica<sup>7</sup>.

La propia redacción de las normas invocadas expresa que la prohibición de registro se aplica si las *marcas se prestan para inducir a error o engaño* (letra f) o *que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor* (letra j). Así, en términos simples, la justificación interna de estas causales se expresa en el silogismo judicial: (P<sub>1</sub>: premisa mayor) *Si X* (signos similares

---

6. CS 26.10.2017 rol N° 101.771-16, Camino del Diablo.

7. Id. ibídem.

pueden inducir a confusión) *debe ser Y* (prohibirse el signo posterior); (P<sub>2</sub>: premisa menor) *Si H es X* (si la marca solicitada CGC es similar); *entonces*, (C: conclusión) *H debe ser Y* (marca solicitada CGC debe prohibirse). En tal caso, el criterio de la sana crítica, como método de valoración y estándar de suficiencia probatoria no se aplica, por tratarse de un asunto exclusivamente normativo donde la justificación externa de la premisa fáctica se basa en razones inductivas y no en dar por probado un hecho con los antecedentes del proceso<sup>8</sup>.

No obstante, el criterio en primera instancia del INAPI fue el contrario (no revocado en el TDPI ni anulado por la CS), pues estableció como hecho sustancial, pertinente y controvertido la efectividad (la realidad) de prestarse el signo pedido para inducir a error o engaño (y la descriptividad y genericidad).

Esta resolución interlocutoria de prueba generó dos (d)efectos estructurales en las sentencias: por un lado fijó un criterio judicial de primera instancia de orden probatorio y, por otro, produjo una incongruencia<sup>9</sup> decisoria al resolverse en base a mera subsunción (sin enunciados probatorios de primera instancia) o mediante información privada del juez (como parte del enunciado probatorio en el TDPI).

Respecto del primer criterio —que es constante en la práctica judicial del INAPI—<sup>10</sup>, implica que el carácter fáctico de la determinación del hecho hipotético futuro del *riesgo potencial* de confusión obliga a un proceso de producción probatoria y su posterior valoración racional por sana crítica, para dar por probado el riesgo. No obstante, ni los medios aportados ni la valoración que constan en el proceso allegaron antecedentes que permitan reflejar esos procesos judiciales, los que deben entenderse como no satisfechos.

---

8. Este argumento justifica la judicatura especializada en materia de marcas, con jueces con conocimientos necesarios para afrontar desafíos de subsunción con componentes semióticos insitos en la faz normativa marcaria. Al respecto vid. GARRETT, M.L., "Trademarks as a System of Signs: A Semiotic Look at Trademark Law" en *Int J Semiot Law*, vol. 23, 2010, pp. 61-75.

9. El principio de congruencia viene de Roma y se extiende a los hechos probados: *sententia debet esse conformis, libello; ne eat iudex, ultra, extra aut citra petita partium; tantum legatum quantum iudicatum; iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium* (la sentencia debe estar conforme con la reclamación escrita, para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de las demandas de las partes; tanto lo imputado como lo sentenciado; el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes): Vid. BOTTO, H., *La Congruencia Procesal*, Editorial de Derecho, 2007, p 151.

10. Cfr. v.gr. solicitud 1253283 INAPI marca VV.

Así las cosas, en un sentido formal, la justificación externa<sup>11</sup> de la premisa fáctica (v.gr. “p”), de las sentencias expuestas (en especial, las de instancia, que resuelven el fondo) consistió en pretender dar razones en favor de la *verdad* de la proposición que esa premisa expresó basada, a su vez, en un enunciado probatorio (que daría por probado ese hecho “p”)<sup>12</sup>. Esto significa responder a la *quaestio facti* demostrando que lo que el enunciado fáctico asevera se probó, es decir: (i) que hay posibilidad de riesgo de confusión y potencialmente ocurrirá efectivamente en el mundo (en la mente de los consumidores) (punto 11. Sentencia INAPI) y (ii) que la genericidad de la voz CHAMPAÑA no obsta a la protección del conjunto que la contiene y que (sin ser *obiter dicta*) a mayor abundamiento es un hecho conocido de los sentenciadores la existencia de ese tipo de galleta antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio de 2003 que protege la D.O. CHAMPAGNE (Considerando Segundo sentencia TDPI).

En ambos casos, considerando que la operación racional (de establecer el enunciado probatorio) no puede concebirse como exclusivamente descriptiva por expresar, al menos en parte, un juicio valorativo de máximas de experiencia llevado a cabo por el propio tribunal (el INAPI al anunciar el uso de un método racional de cuatro pasos<sup>13</sup>—que no utiliza generando un *non sequitur*— y pretiriendo la prueba, o el TDPI que da por efectivo que las galletas Champaña son un tipo conocido por el público medio consumidor o expresando que son un *hecho conocido* por los sentenciadores) los enunciados probatorios —en sede marcaria— pueden entenderse como expresaba KELSEN como de fuer-

- 
11. En puridad la justificación externa de la premisa de hecho abarca no solo el llamado “razonamiento probatorio” expuesto sino también la justificación de la calificación del enunciado fáctico como parte del supuesto de hecho de la norma general constitutiva de la premisa mayor, esto es, del antecedente de la norma (que expuesto en condicional sería en simple: si la marca induce al error entonces no es registrable). A esto se suele referir como “razonamiento calificatorio” o subsuntivo o subsunción, que en materia de sana crítica, como es en sede marcaria, nos conduce finalmente al problema de la tipología de casación admisible, sea que se entienda como hecho o enunciado puramente fáctico (y su infracción de ley se refiera a leyes reguladoras de la prueba), sea como enunciado normativo (de subsunción en una norma inaplicable o dejando de aplicar la norma correcta). Al respecto vid. GONZÁLEZ LAGIER, D., *Quaestio facti: ensayos sobre prueba, causalidad y acción*, Lima-Bogotá: Palestra-Temis, 2005 y “Hechos y conceptos”, en *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, 15, 2007.
  12. Advértase que una cosa es el enunciado que *da por probado* un hecho en base a los antecedentes del proceso y otro muy distinto es el enunciado que describe el hecho que ocurrió efectivamente en el mundo. El primero es el enunciado probatorio y el segundo el fáctico.
  13. Aunque el fallo no contiene cita, el método se basa en AREAN LALIN, M, “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Madrid, 1978, Tomo V, pp. 479-480 y SILBERT, S. “Defining Trademarks”, en *Los Angeles Lawyer*, 31 *Los Angeles Lawyer* 14. 2008. En el mismo sentido fallo INAPI N° 18.1419 14.02.2017, solicitud 1210611, Didaktik.
-

*za constitutiva*, esto es, que los enunciados probatorios (si se prefiere, que el “concepto de prueba” o el predicado “estar probado”) son enunciados (en parte) normativos con fuerza constitutiva dado que suponen juicios de valor de los jueces<sup>14</sup> y no solo descripción de los hechos dados por probados (que no serían verdaderos ni falsos). Así, el TDPI dentro del sistema de sana crítica racional y en ausencia de regla de suficiencia probatoria preestablecida la constituyó con razones tanto epistémicas como axiológicamente suficientes.

Entonces, como resultado final, una explicación racional refleja que los enunciados probatorios proferidos en estos contextos marcarios poseen naturaleza normativa con fuerza constitutiva. De lo contrario, estimar, v.gr., que los enunciados relativos al riesgo de confusión son *descriptivos* implicaría consecuencias inaceptables o indeseables como que la jurisprudencia marcaria adolezca de un defecto estructural que ha tenido por probados enunciados fácticos falsos –falsos positivos del riesgo de confusión– (excluyendo registros admisibles) o por no probados enunciados fácticos verdaderos (admitiendo registros prohibidos).

Si el *riesgo de confusión* (como concepto jurídicamente indeterminado) es un hecho, su falta de prueba puede haber generado un grupo de marcas existentes en el mercado riesgosas para el sistema pues no se ha probado su naturaleza de no confundibles, cuyo positivo contrario es demostrable por medios de prueba admisibles (art. 12 LPI), tales como, pruebas periciales de marketing, encuestas, *focus group*, informes de semiótica, neurociencia y, en general, medios tecnológicos (en base al *big data*) e incluso presunciones judiciales.

A diferencia de la carga de la prueba de la notoriedad (que corresponde en puridad a quien la alega –1698 Código Civil: CC– generalmente entidades capaces de enfrentar el costo), el abanico probatorio de la posibilidad de error o confusión, puede generar una asimetría entre agentes del mercado con mayores recursos capaces de enfrentar litigios probatoriamente caros y complejos, volviendo privilegiado el uso del sistema por la vía del encarecimiento de los litigios teniendo en cuenta que la invocación del riesgo es habitual como cau-

---

14. En esta parte seguimos a DEI VECCHI, D., “Acercas de la fuerza de los enunciados probatorios: el salto constitutivo”, en *Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 37, 2014, *passim*. Al respecto vid. FERRER, J. “Está probado que p”, en L. TRIOLO, *Prassi giuridica e controllo di razionalità*, I. Torino: G. Giappichelli, pp. 73-96.

---

sal<sup>15</sup>. De ahí que desde un punto de vista finalista y por economía procesal el enfoque normativo (constitutivo) se plantea, además, como eficiente<sup>16</sup>.

En definitiva, y con relación a la sentencia del TDPI al valorar la prueba (conforme con la sana crítica) en realidad se establece un enunciado probatorio de naturaleza normativa, que no valora los medios empleados (limitados a meros documentos sin capacidad de describir una realidad hipotética de riesgo futuro) decidiendo sobre la base de subsunciones (con una manifiesta falacia *non sequitur* en el caso del INAPI por un salto normativo) o sobre hechos notorios<sup>17</sup> expresados como una suma de conocimientos personales del tribunal

---

15. Cuando el examinador del INAPI invoca esta causal como observación de fondo no tiene la carga de aportar pruebas del hecho, limitándose el juez marcarío (Director Nacional) a una operación de subsunción inductiva (cfr. incisos 5º y 6º art. 22 LPI). Si se concibe como una cuestión de hecho cuyo *onus probandi* sea del solicitante, referido a la demostración de la negativa, esto es, de la inexistencia de confusión, se llega a una consecuencia no deseada que afecta al sistema de distribución de la carga probatoria erigido a partir del artículo 1698 del CC, con efecto nulificante (por vulneración de sus leyes reguladoras). Esta inconsistencia sistemática es manifiesta cuando concurren observaciones de fondo y oposición de parte basadas en esta causal. Sobre la prueba de los hechos fundantes de las observaciones de fondo como carga del INAPI referidas a los literales f), h) y j) del art. 20 LPI cfr. *Directrices de Procedimiento de Registro de Marcas*, INAPI, 2010, pp. 234 a 237, que con opacidad no hacen referencia a los mecanismos de demostración por el examinador del riesgo de confusión, como hecho. Una cosa son las anterioridades que entran en conflicto con el signo solicitado (como antecedente) y otra muy distinta es el hecho de la confusión en los consumidores, como *hecho hipotético* a probar. Un mecanismo alternativo es establecer el enunciado probatorio por presunción judicial, como medio probatorio del riesgo, basada en los antecedentes del proceso y luego subsumir.
16. Téngase en cuenta que un tema recurrente es la gravedad de los riesgos de error de falsos positivos y negativos, pues no son de una misma entidad en todas las clases de decisiones judiciales y que, por tanto, no deben ser tratados del mismo modo: mientras más moralmente indeseable sea el falso positivo más exigente debe el estándar de prueba, y viceversa. Esto nos lleva a la concepción que se tenga de los derechos de propiedad intelectual y en especial de los marcaríos, y la menor gravedad de sus infracciones, que desde su observancia ha generado situaciones de anomia marcaría. Al respecto vid. DEIVECCHI, D., art. cit., *passim*; RAMÍREZ, R., "La anomia marcaría" *Blog Lvcentinvs*, 25.09.2015 <[www.lvcentinvs.es](http://www.lvcentinvs.es)>.
17. El hecho público y notorio tiene varias definiciones y un reconocimiento legal en el art. 89 CPC (hechos que sean de pública notoriedad, autorizando al juez para resolver de plano, sin necesidad de rendir prueba). CALAMANDREI define el hecho notorio como aquel acontecimiento que "forma parte de la cultura media propia de un determinado grupo social en el tiempo en que se produce la decisión judicial, incluyendo al propio juez" (vid. CALAMANDREI, P., *Estudios sobre proceso civil: la definición del hecho notorio*, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, pp. 204). Un enfoque más objetivo informa que un hecho no es notorio porque lo conozca con certeza el juez sino que es notorio por la posibilidad de procurarse su conocimiento mediante los medios informativos o de divulgación; y, en cambio, no será notorio cuando no pueda procurarse ese conocimiento objetivo ya que el juez pone la sentencia como órgano judicial y no como persona, distinguiendo de esta forma el hecho notorio del conocimiento privado del juez (vid. SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, T. XVI, vol. II, dirigido por M. ALBADALEJO, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, pp. 37-38). El efecto es eliminar su necesidad de prueba: *notoria non eget probatione*. Donde al requisito de la generalidad debe añadirse aquel de la certeza, la cual deviene en necesaria a fin de que se produzca el efecto procesal de la no necesidad de prueba, siendo indiferente que aquella sea positiva o negativa, esto es, que el hecho sea notoriamente falso o notoriamente verdadero. Por otra parte, el hecho notorio debe ser afirmado por las partes como cualquier otro hecho, no pudiendo ser llevado al proceso por mera decisión del juzgador. (vid. MATHEUS, C. "Reflexiones en torno

colegiado (en el caso del TDPI) o descriptivos de una fama ajena, conceptos técnicamente diferenciables entre sí y que generan efectos procesales diversos según qué propiedades se le atribuyan<sup>18</sup>.

La falta de fundamentos del recurso de casación impidió a la Corte Suprema entrar al fondo del asunto sea por la vía de vulneración de las leyes de la prueba (en el esquema de sana crítica) o bien de infracción a leyes de forma<sup>19</sup> o fondo, no obstante el mérito para (al menos) haber sido ser planteados, quedando así firme el fallo de apelación.

4. *El Manual de Procedimiento de Marcas (o Directrices del INAPI) como fuente del Derecho marcarío de la premisa normativa:* Sobre las fuentes contenidas en la *ratio decidendi* la sentencia del INAPI, que finalmente fue revocada en todas sus partes, citaba (como argumento normativo y no *obiter dicta*) a la Parte 17, 2.3 de su propio Manual de Procedimiento de Marca (intitulado como Directrices) asunto que implica el uso de materiales ajenos al ordenamiento jurídico chileno (en cuanto disposición normativa). Su legalidad está limitada a la función de difusión y prestación de servicios a los usuarios del art. 3 d) de la ley 20.254 que creó el INAPI. Su contenido procesal, al recoger usos y prácticas (que, de por sí, en el sistema chileno no constituyen

---

a la función y objeto de la prueba” en *Revista de Derecho* (Valdivia) v.14 Valdivia, Chile, jul. 2003, p. 185. Finalmente, la regla posee una excepción cuando es la propia ley la que exija la prueba de la notoriedad, como en el caso de las marcas comerciales.

18. En relación con el conocimiento privado del juez, no tiene la generalidad propia del hecho notorio porque su conocimiento es personal y circunscrito a un círculo reducido de personas. Adviértase que la ciencia o conocimiento privado del juez habrá de acreditarse mediante la actividad probatoria ordinaria, sin perjuicio de su posible abstención o recusación por haber sido testigo, si el hecho en cuestión hubiera sido presenciado por él. Respecto del hecho notorio y el rumor o fama pública, su nivel de incertidumbre no están exentos de prueba a diferencia de lo que ocurre con el hecho notorio que es una realidad cierta y acreditada. Al respecto vid. STEIN, F., *El conocimiento privado del juez*, Ediciones Jurídicas Olejnik, 2017, Santiago de Chile, pp. 219, *passim*.
19. Sobre la necesaria motivación razonada y apegada a la lógica de las sentencias, el artículo 5° transitorio de la Ley N° 3.390, de 15 de julio de 1918, dispuso: “La Corte Suprema establecerá, por medio de un auto acordado, la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 170 y 785 del Código de Procedimiento Civil”, regla que fue cumplida por la Excm. Corte Suprema mediante el Auto Acordado sobre la forma de las sentencias, de fecha 30 de septiembre de 1920, disponiendo que las definitivas de primera o de única instancia y las que revoquen o modifiquen las de otros tribunales, contendrán: “5°. Las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que deba fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto de los cuales haya versado la discusión; 6° En seguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales [...] 8° Establecidos los hechos, las consideraciones de derecho aplicables al caso; [...] 10° Tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal observará al consignarlas el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera [...]”.
-

Derecho, como costumbre) se refiere necesariamente a procedimientos acogidos a la LPI, a su Reglamento y a las normas supletorias (leyes N° 18.575, 19.880, 18.120, Código de Procedimiento Civil: CPC, etc.), tanto en su función registral como tribunal especial de primera instancia, por lo que su contenido es la fijación escrita de prácticas o costumbres procesales, que según el Derecho chileno (art. 2 del CC), requieren, a su vez, de una remisión legal que le otorgue fuerza vinculante, por lo que no constituyen Derecho, ni interpretación administrativa ni judicial del mismo.

Por ende, por aplicación supletoria (art. 17 inc. 2° LPI) del artículo 170 del CPC corresponde estimar la cita aparentemente normativa (apoyada en los actos propios) como consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia (N° 4) más que la enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo (N° 5).

En materias de fondo, son destacables tres aspectos de las sentencias en revisión: autoejecutabilidad del CUP; inexistencia de D.O. renombradas y su descriptividad intrínseca; y el *principio* de especialidad como regla.

5. *Sobre la autoejecutabilidad del Convenio de París, en especial con relación a las normas sobre competencia desleal:* La sentencia de primera instancia acierta con su decisión, desde que las normas autoejecutables de un tratado son las que no requieren una modificación o creación legal para su ejecución, materias que no abarcan a la competencia desleal en el CUP. Recordemos que la aplicación directa de los tratados internacionales a contiendas internas entre particulares —como pretendía el Comité Interdisciplinar de Vinos de Champagne— implica dos dimensiones de análisis, una referida a la incorporación dentro de la jerarquía normativa de los tratados en un sistema interno, y otra referida al tipo de enunciados jurídicos que contiene cada tratado, cuestiones que en apariencia se resuelven con una sola respuesta —como en la sentencia, desechándolo— aunque bien vistas las cosas, se trata de cuestiones analíticamente diferentes.

Como es bien sabido, la doctrina de la autoejecutabilidad tiene su origen en la estrategia de aplicación de la doctrina de los derechos humanos y consiste en la aplicación del derecho internacional por los tribunales internos. Su aceptación depende de lo que establezcan los respectivos sistemas jurídicos nacionales. En el actual estado de la cuestión aún no existe ninguna norma

internacional general que disponga de qué forma los respectivos Estados deben incorporar el derecho internacional en sus sistemas jurídicos domésticos. Ni siquiera existe la obligación general de hacer que el derecho internacional ingrese al derecho interno. En el caso chileno la recepción del Derecho Internacional —como el Convenio de París— está normada en cuatro artículos de la Constitución: 32 N° 15, 54 N° 1, 93 N° 1 y en el inciso 2° del artículo 5°. No todas las normas de un tratado, como en toda clase de disposiciones normativas (constituciones, leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos, etc.) contienen un mismo tipo de enunciado jurídico. Si se asume que los tratados internacionales pueden ser aplicados directamente, surge la cuestión de determinar qué tipo de enunciado normativo es el que se pretende hacer aplicable pues no todas las normas de un tratado son necesariamente reglas y, cuando más, se trata de principios, muchos de ellos directrices programáticas dirigidas a los Estados contratantes. En el caso del Convenio de París de 1883 de su texto aparecen tanto normas que contienen principios (sea en sentido estricto, sean directrices programáticas) como reglas (que mandan, prohíben y permiten).

Por lo tanto, solo algunos enunciados prácticos contienen derechos accionables por los particulares y admiten ser aplicados directamente por los jueces, y los arts. 10, 10 bis y 10 ter no son de ese tipo, lo que necesariamente obliga a distinguir en cada caso la clase de norma de que se trate para definir su naturaleza en el ordenamiento interno.

6. *Las D.O. e I.G. no son susceptibles de gozar de fama y notoriedad de iure y su naturaleza descriptiva no impide integrar conjuntos marcarios ajenos.* El fallo de primera instancia no desanda su camino al argumentar respecto de las D.O. e I.G. pues por su naturaleza toponímica son, desde un punto de vista semiótico, signos descriptivos<sup>20</sup> (como no podría ser de otra manera si describen su origen atributivo de cualidades) y potencialmente genéricos (constitutivos de un género de productos) con fines funcionalmente colectivos, intrínsecamente descriptivos de su origen. Y, además, como categoría no gozan de una especie renombrada<sup>21</sup> o notoria protegida legalmente, como ocurre con las marcas, que les permita romper la especialidad marcaria pues no es posible

---

20. Vid. Sentencia TDPI de 02.03.2016, rol 2922-2015, que confirma denegación INAPI de marca de vinos Napa Valley solicitada por titular de I.G. en EE.UU. Napa Valley Vintners Association por ser descriptiva (art. 20 e)).

21. El renombre de una marca es un dato que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión: Cfr. STJUE 27 de octubre de 2005, Éditions Albert René/OAMI — Orange (MOBILIX), T 336/03, EU:T:2005:379, apartado 84.

---

aplicar por analogía el art. 20 letra g) LPI que, por tratarse de una norma prohibitiva, por una parte, y excepcional, por otra, es de interpretación restrictiva.

Estos aspectos fueron recogidos en el proceso —ante el INAPI, con la genericidad como elemento decisorio y ante el TDPI con la especialidad de clases 33 y 30 para vinos y galletas respectivamente— y constituyen dos elementos materiales que demuestran la menor fuerza de las D.O. e I.G. frente a las marcas en el mercado chileno<sup>22</sup> (e insta por estrategias de protección más sofisticadas a nivel privado o incluso público<sup>23</sup>). No cabe duda que cada D.O. tiene distinto nivel de recordación y el caso Champagne es paradigmático como signo mundialmente famoso *de facto* pero más débil *de iure*.

En este último sentido, además de tener una especialidad infranqueable por notoriedad en Chile las D.O. relacionadas con el vino<sup>24</sup> forman parte de un sistema normativo de fuentes diversas regulado por ley, potestad reglamentaria y tratados internacionales (especialmente TLC), que convive en paralelo con el régimen de registro<sup>25</sup> establecido en la LPI (artículos 93, 96 y 104). El vino se regula específicamente a través de Ley de Alcoholes (18.455 de 1985) que faculta al Presidente de la República para establecer Zonas Vitícolas, y para autorizar el uso de denominaciones de origen. El Reglamento de la Ley 18.455 (Decreto N° 78 de 1986) en su título V trata sobre este último signo y establece que otro reglamento específico determinará las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados (artículo 55). Esta norma es el Decreto N° 464 de zonificación vitícola de 1995, modificado por el Decreto N° 7 de 2015.

---

22. En el mercado europeo las D.O. Sicilia de Italia y Toro de España obtuvieron fallos favorables frente a la conocida marca de vinos Vega Sicilia (España) y Viña Requingua (Chile), respectivamente. Cfr. STJUE 27.02.2017 As. Tempos Vega Sicilia; STJUE 13.04.2011 As. Toro de Piedra.

23. En Perú la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi otorgó protección reforzada a su Denominación de Origen Pisco, por su carácter de notoriedad en grado de renombre, por vía administrativa mediante la Resolución N° 13880-2017/DSD-Indecopi.

24. Al respecto vid. BELMAR, C. "Las denominaciones de origen en Chile: desarrollo y perspectivas" en *RIVAR* Vol. 3, N° 8, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2016, pp. 253-266; MELOSSI, A., "Regulación de las Denominaciones de Origen sobre Vinos en Chile. Una reflexión crítica", en *Los Retos Actuales de la Propiedad Intelectual: Visión Latinoamericana*, Dir. Cavero, E., Asociación Civil Themis, 2013, disponible en <[http://www.bbp.cl/docs/articulos/1110015033\\_articulo-reflexion-critica-do-vinos-en-chile-andres-melossi.pdf](http://www.bbp.cl/docs/articulos/1110015033_articulo-reflexion-critica-do-vinos-en-chile-andres-melossi.pdf)>; RAMÍREZ, R. "Vino chileno en proceso de crear nuevas Zonas Vitícolas" en *IP Tango Blog* 02.02.2012 <<http://iptango.blogspot.com.es/>>; ERRÁZURIZ, C. "Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad intelectual en progreso", en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 37 N°2 2, pp. 207- 239 [2010]; ALVAREZ, C., *Derecho del Vino. Denominaciones de Origen*, Editorial Jurídica de Chile, 2001, pp. 150.

25. Vid. v.gr. solicitud N° 1067424 (abandonada) de I.G. Nappa Valley.

---

7. *El principio de especialidad es una regla de acción y no un principio.* La conocida summa *divisio* de las normas regulativas distingue entre reglas y principios y se cruza con la distinción entre normas de acción y de fin, generando cuatro subcategorías: reglas de acción; reglas de fin; principios que son normas de acción (principios en sentido estricto) y principios que son normas de fin (directrices). Para los precisos efectos explicativos de estas notas bástenos con recordar que, en principio, las reglas funcionan como reglas operativas de carácter perentorio o protegido, de forma que dentro de su ámbito de aplicación derrotan todas las posibles razones concurrentes con ellas y excluyen por ello la deliberación y ponderación.

En cambio los principios<sup>26</sup> son lo que se llama razones operativas no perentorias: aportan razones para decidir en un determinado sentido pero no tienen carácter concluyente y, por ello, deben sopesarse mediante ponderación con otras razones que provienen de otros principios que pueden ir en una dirección opuesta (v.gr. libertad versus intimidad).

Dicho lo anterior, ¿qué tipo de norma es aquella que establece la especialidad marcaria? Terminológicamente se le ha denominado *principio* para acentuar su carácter de norma estructurante del sistema de signos distintivos, extraíble de su ordenamiento especial (así como otras instituciones propias, como la notoriedad, el riesgo de confusión, etc.), que permite establecer y justificar instituciones como las clases, y permitir resolver conflictos mediante su aplicación. Así entendida, la norma se acostumbra a enunciarla indicando que consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial sólo para determinados productos o servicios que la marca cubre y constituye el límite externo de la protección marcaria<sup>27</sup>.

---

26. Su constante uso sugiere una aclaración: La expresión "principio jurídico" posee al menos los siguientes sentidos no excluyentes entre sí: (a) Como norma muy general que regula casos con propiedades muy generales; (b) como norma redactada en términos vagos; (c) como norma programática o directriz, que estipula la obligación de perseguir determinados fines; (d) como norma que expresa los valores surgidos del ordenamiento jurídico; (e) como norma dirigida a los órganos de aplicación; (f) como norma regula iuris, que expresa máxima general de la ciencia jurídica con fines de sistematización. Reformulados en una clasificación cuádruple: (i) Principios en sentido estricto (acepción (d)) y directrices o normas programáticas (acepción (c)); (ii) Principios (en el sentido (i)) dirigido a los súbditos o a los órganos con potestad pública. (iii) Principios explícitos (formulados expresamente) y principios implícitos (que se extraen del ordenamiento jurídico); (iv) Principios sustantivos (que pueden ser cualquiera de (i)) que apuntan a valores colectivos de convivencia –v.gr. autonomía personal- y principios institucionales, referidos a valores internos del Derecho y a su eficacia, y a la eficiencia del sistema –v.gr. publicidad o irretroactividad de la ley-: cfr. ATIENZA, M. Y RUIZ MANERO, J., *Las piezas del Derecho Ariel*, 4º ed., pp. 24 -28.

27. Cfr. [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl): principio de especialidad

No obstante la terminología, la norma de especialidad no es, en términos de ALEXI, un mandato de optimización que puede ser cumplido en diversos grados y cuyo cumplimiento solo es posible en la mayor medida de lo posible. Al contrario, se trata de una norma que exige un cumplimiento pleno, y en esa medida solo puede ser cumplida o incumplida. Por lo tanto, la norma es una regla, específicamente de acción, que obliga en este caso a proteger con el *jus prohibendi* marcario a un signo dentro de los límites especiales de su cobertura.

En el Derecho chileno esta regla tiene fuente legal y reglamentaria: art. 23 LPI: “[c]ada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen” y arts. 19 bis D LPI y 32 del Reglamento: “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos”.

---

... cuando se debe aplicar una regla como la de especialidad se debe proceder mediante el procedimiento de subsunción ...  
... y no de ponderación...

---

En consecuencia, cuando se debe aplicar una regla como la de especialidad se debe proceder mediante el procedimiento de subsunción (tal como se ha expuesto *supra*) y no de ponderación, pues no estamos frente a un principio invocable (como cuando hay una laguna normativa o axiológica). De esta forma, al juez no le está permitido omitir la aplicación, en este caso, de la regla de la especialidad marcaria que permite, en definitiva, la coexistencia pacífica entre los signos CHAMPAÑA y CHAMPAGNE, pues por un lado, no existía una regla de excepción que permitiese no aplicar la especialidad, rompiéndola, como acontece con el artículo 20 g) LPI que regula la fama y notoriedad nacional e internacional de las marcas (que por sus razones subyacentes y concluyentes, priman sobre la especialidad, para proteger a aquellos titulares con intereses marcarios de mayor inversión). Y, por otro, la ley chilena contempla la regla de la *protección al conjunto* (art. 19 bis C) que admite sintagmas con elementos descriptivos y genéricos, tal como fue calificada la voz Champaña. Así, sin perjuicio de la fama *de facto* de la D.O. Champagne (como se alegó

---

en los escritos fundamentales), no fue objeto de prueba ni fue aplicada como norma *decisoria litis* en perjuicio del registro pacífico por existir reglas (y no principios) en juego.

Como conclusión y dando respuesta a las interrogantes de partida, a pesar de haberse establecido hechos a probar sobre los cuales construir el enunciado probatorio y sobre esos hechos probados aplicar la norma, estos no resultaron probados por los medios disponibles, ni aún por presunciones.

---

... una aplicación no explicitada de la regla de especialidad a la D.O. ... en conjunción con la posibilidad legal de proteger un sintagma marcario como conjunto, con elementos genéricos y descriptivos, sin protección separada de sus componentes, en perjuicio de una D.O. intuitivamente calificable como mundialmente famosa *de facto*...

---

Así, los extremos establecidos por el tribunal de primera instancia resultaron ser, en definitiva, el resultado de un ejercicio decisorio puramente normativo con un salto constitutivo, con una aplicación no explicitada de la regla de especialidad a la D.O. (limitada al ámbito de la clase 30 para vinos) en conjunción con la posibilidad legal de proteger un sintagma marcario como conjunto, con elementos genéricos y descriptivos, sin protección separada de sus componentes, en perjuicio de una D.O. intuitivamente calificable como mundialmente famosa *de facto*. Las sentencias dictadas con SCR adolecen de incongruencias que no las justifican externamente afectando, en definitiva, su justificación lógica al carecer de un enunciado probatorio en un sentido semántico, lo que las hace ser falsas (en sentido descriptivo, de no resultar probado), aunque teóricamente desde una concepción pragmática es plausible estimarlas como válidas en tanto tienen fuerza constitutiva.



# Coffee for two: the implication of bilateral trade agreements

---

(Café Nariño vs. Oro Nariño)

---



*Patricia Covarrubia\**

---

\* Senior Lecturer in Law, University of Buckingham, England; IP consultant at the Latin America IPR SME Helpdesk, co-funded by the European Commission; IP blogger and manager at IPTango. This research is written in memoriam of Nicola Coppola a kind soul that departed too soon. Nic was a lecturer at Bournemouth University, England and was doing research on the law of geographical indications of origin and its relation with the EU agricultural and food policy.

---

**I. General Information**

**II. Facts**

**III. The legal provisions and context**

1. Community Trade Mark Regulation
2. Further considerations of the administrative entity
3. Regulation on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
4. The Bilateral Trade Agreement

**IV. Practical significance**



## I. General information

The European Intellectual Property Office (hereafter, EUIPO) in Alicante, Spain, refused<sup>1</sup> an application to register as a European trade mark the word mark ‘Oro Nariño’. The application made on 22 April 2015 by Qbo Coffee GmbH, a Swiss company, was notified on 03 February 2016 the grounds for refusal of the application based on ‘absolute grounds for refusal’ under Art 7(1) (b), (c) and (k), Art 7(2) and Art 7(3) of the Community Trade Mark Regulation (hereafter, CTMR)<sup>2</sup>. Additionally, the EUIPO observed the Foodstuff Regulation and the trade agreement signed by the European Union (hereafter, EU) and Colombia<sup>3</sup>.

## II. Facts

The EUIPO received an application for a word mark containing the expression ‘Nariño’ which is the name of a region in Colombia. While Colombia is not an EU member state, there is a trade agreement in force between the EU and Colombia. Moreover, during the application it was noted that Colombia added to the trade agreement’s list of protected Geographical Indication (hereafter, GI) ‘Café Nariño’ (Nariño’s coffee).

The EU trade mark application no. 013975792 before the EUIPO, in respect of which registration of the trade mark was sought, was under Class 30 of the Nice Classification. Namely “Coffee; Coffee extracts; Artificial coffee; Decaffeinated coffee; Coffee based drinks; Preparations for making beverages [coffee based]; Tea; Tea-based beverages; Preparations for making beverages [tea based]; Iced coffee; Iced tea; Cocoa; Cocoa-based beverages; Preparations for making beverages [cocoa based]; Malt coffee; Drinking chocolate; Preparations for making beverages [chocolate based].” Under the amended Community Trademark Regulation ((EU) 2015/2424) (hereafter, EUTMR)<sup>4</sup> and in

- 
1. The Resolution is written in German. Unofficial translation is made in parts by Ms Lisa Albanis, graduated in Law at Freie Universität Berlin, Germany, Legal Adviser to Berliner Stadtreinigung and working for the Institute of Electronic Business, Germany. The original document (in German) is attached.
  2. European Union. Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark. Official Journal of the European Union L 78/2, 26 February 2009.
  3. International Agreements. Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, signed on 26 June 2012. Official Journal of the European Union L 354, 21 December 2012, pp. 1-395.
  4. European Union. Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union L 341/21, 23 March 2016 -- known as European Union Trade Mark Regulation.
-

accordance with general practice<sup>5</sup> broad specifications generally referred to as the ‘class-heading-covers-all’ approach are not deemed to cover all goods and services within that particular class. Therefore, it is required to seek protection in respect of goods and services beyond those covered by the literal meaning of the alleged heading (Art 28(8) of the EUTMR). Therefore, the observation of what was covered under the application was required by the administrative body.

In another line, the applicant claimed priority since a previous application dated 09 April, 2015 existed in the Swiss Federal Institute of Intellectual Property, a non-EU member state<sup>6</sup>. In addition, on 23 April 2015 the EUIPO ran a Community search report (in accordance to Article 38(1) CTMR) and informed that it did not find any Community trade mark under this name.

The opposition period started on 24 May 2015 (ending on 24 August 2015) and by the 18 August 2015 the EUIPO received a letter which presented observations, made by ELZABURU, S.L.P., requesting for the denial of the said sign. ELZABURU, S.L.P represented the ‘Federación Nacional de Cafeteros de Colombia’. The dossier submitted consists of more than 300 pages, 14 of which contains the arguments -- divided into 5 sub-headings; the rest of the pages are evidence such as certificates, newspapers, advertisements, to name a few. Their arguments were 1) Collision with a GI i.e. ‘Nariño’ which is a denomination of origin registered in Colombia i.e. ‘Café de Nariño’ and applied for EU protection as a GI under the bilateral agreement between these two countries; 2) Importance of the issue discussed i.e. Nariño is an important coffee region which has an international reputation and recognition; 3) Nariño expression i.e. Nariño is the name of a geographical place in Colombia known for coffee and other agricultural products. For instance, the specification of the EU Protected Geographical Indication (PGI) ‘Café de Colombia’ includes Nariño as one of the geographical areas; 4) The current and or potential knowledge of Nariño by EU consumers i.e. awareness of the name by the EU public by facts such as more than a million and half kilograms of coffee were exported to Spain alone during 2010-2012; moreover since 2012 STARBUCKS, the international chain

---

5. European Union. Court of Justice of the European Union (Grand Chamber). Case C-307/10 ECLI:EU:C:2012:361 on 19 June 2012. *Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks* (‘IP TRANSLATOR’).

6. Switzerland. Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Trade Mark No 680770. Trademark register entry date: 24 November 2015. The opposition status however is pending at the Institute.

---

coffee which is well placed in the European market, mentioned Nariño coffee in its advertisement; and finally, 5) Legal grounds supporting the merits of the rejection of the present application.

All of the above were taken into consideration by the EUIPO and hence, the application was rejected during the registration phase. The refusal was based on the examination of Article 7 (1) (b) (c) and (k) and Article 7 (2) and Article 7 (3) of the CTMR. Moreover, the comments made by third parties were considered as well as the interpretation of the Foodstuff Regulation and the enforcement of the trade agreement signed by the EU and Colombia.

### III. The legal provisions and context

Considered:

#### 1. Community Trade Mark Regulation

Absolute grounds for refusal are set up by Article 7° CTMR and established at paragraph 1° that the following will not be registered:

“(b) trade marks which are *devoid of distinctive character*”; and “(c) trade marks which *consist exclusively* of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, *quality*, quantity, intended purpose, value, *geographical origin* or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service”. [*emphasis made*].

It is therefore submitted that as the geographical origin indicated by the sign i.e. ‘Nariño’, is directly related to the goods i.e. coffee, it is certainly problematic. Moreover, if the geographic origin indicated i.e. ‘Nariño’ has no relation to the place where the goods are in fact produced, the sign may be misleading. Needless to say, it is unlikely that ‘Nariño’ would be found to be deceptive for printers and thus, it is acceptable to register geographical references which are fanciful<sup>7</sup>.

Ultimately, the administrative body noted that the application for the sign ‘Oro Nariño’ contained the expression Nariño, which is part of the Colombian GI registration ‘Cafe de Nariño’, and noting also that the word ‘Oro’ lacked dis-

---

7. Humphreys Gordon, *To File or not to File- Answers from the OHIM*, in JURY IS STILL OUT, 32nd Annual Conference, Bucharest, 19-22 June 2013.

tinctiveness. The latter was asserted in the observations submitted by ELZABURU, S.L.P because it describes the quality of the product as much as expressions such as ‘supreme’ or ‘superior’.

---

... Ultimately, the administrative body noted that the application for the sign ‘Oro Nariño’ contained the expression Nariño, which is part of the Colombian GI registration ‘Café de Nariño’, and noting also that the word ‘Oro’ lacked distinctiveness...

---

“(k) trade marks which contain or consist of a designation of origin or a geographical indication registered in accordance with Regulation (EEC) No 2081/92 when they correspond to one of the situations covered by Article 13 of the said Regulation and regarding the same *type of product*, on condition that the application for registration of the *trade mark has been submitted after the date of filing with the Commission* of the application for registration of the designation of origin or geographical indication”<sup>8</sup>. [*emphasis made*]

ELZABURU, S.L.P submitted as evidence the agreed minutes of meeting of Peru-Colombia-EU showing that in the intellectual property subcommittee of the trade agreement<sup>9</sup> with the EU of 11 February 2014 Colombia requested protection of ‘Café Nariño’ among other products since they were registered and protected as either GIs or Denominations of Origin in Colombia<sup>10</sup>. The letter given to ‘Federación Nacional de Cafeteros de Colombia’ was signed by the Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism on the understanding that Art 209 (3) of the said trade agreement applies – “The date of the application of protection shall be the date of transmission of the application to another Party.” Therefore as the trade mark application was submitted on 22 April 2015 which is essentially after the date of Colombia adding a new GI (made on 11

---

8. Added by European Union. Council Regulation (EC) No 422/2004. Official Journal of the European Union L 70/1, 19 February 2004.

9. As required by Art 209 (2) of the EU-Colombia trade agreement “A Party wishing to add a new geographical indication to its list in Appendix 1 of Annex XIII (Lists of Geographical Indications) shall submit to another Party a request in that regard within the framework of the Sub-committee on Intellectual Property”.

10. Among the other products were: ‘Café de Cauca’; ‘Café de Huila’; ‘Bizcocho de Achira del Huila’; ‘Queso Paipa’; ‘Queso del Caquetá’; ‘Rosa de Colombia’; ‘Clavel de Colombia’; and ‘Crisantemo de Colombia’.

---

February 2014) the legal provision applies. It is submitted that this is one of the basic principles of trade mark: *primacy of a prior exclusive right*.

Relevant to this fact is that although the Regulation notes that the application should be done at the Commission, the administrative body noted that the scope of protection under Article 7 (k) CTMR extends to third party states. Hence, protection is also applicable in the EU due to the agreement between the EU and Colombia. This means that regardless of an EU GI application, if Colombia recognises and declares under national law a GI in its own jurisdiction and add this to the list of the agreement then the recognition and protection of GI originating in its territory will be protected in the EU<sup>11</sup>.

---

... Hence, protection is also applicable in the EU due to the agreement between the EU and Colombia...

---

Finally, the EUIPO relied on Art 7(2) CTMR: “Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.” Moreover, it is noted that the CTMR was read in line with the Foodstuff Regulation as will be explained below.

## 2. Further considerations of the administrative entity

The EUIPO found that the objection under Art. 7(k) CTMR could be overcome by the following limitation: “Coffee, which fulfils the specifications of the geographically protected indication Café de Nariño”. It continued establishing that it was not the same for the absolute grounds for refusal under Art (7) (1) (b) and (c) CTMR which cannot be overcome by the same fact but can be overcome by Article 7(3) which states: “Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has *become distinctive* in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.” However, it is submitted that the EUIPO findings were not appealed by the applicant within the time frame (within two months after the date of notification of the decision appealed from (Article 60 CTMR)) and thus, distinctiveness was not challenged.

---

11. Article 207 paragraph c) of the EU-Colombia trade agreement. ‘Café de Nariño’ was recognised as a Denomination of Origin by the Colombian Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Resolution No 06093, 11 February 2011

---

The EUIPO also covered the interpretation of the term ‘evocation’ (Article 13 Para 1 (b) Council Regulation (EC) No 510/2006). Its analysis went in line with the Court of Justice of the European Union (CJEU) confirming a broad interpretation of the term with regards to GIs<sup>12</sup>.

Accordingly, the sign applied for “‘Oro Nariño’ is an evocation to the coffee ‘Café de Nariño’”, a coffee name protected in Colombia, and under the trade agreement between the EU and Colombia, making its referring use unlawful under EU law<sup>13</sup>.

The EUIPO concluded that the term ‘evocation’ includes “the context in which a description of a product contains a protected designation of origin, by which the consumer is *prompted to establish a relation* to the product”<sup>14</sup>. [*emphasis made*].

Finally, the EUIPO emphasised that ‘Nariño’ was an element of the sign intended to be registered as a trade mark, and observing also that the element ‘oro’ was not distinctive and thus, the sign applied for evoked ‘Café Nariño’.

While the EUIPO examined the Foodstuff Regulation it is submitted that the EU-Colombia trade agreement also covers the scope of protection of GIs in line with the EU Regulation and thus, the absolute ground for refusal. Under Art 210 of the said agreement it includes ‘any other non-authorised use’ making a clarification that this phrase shall be understood as to cover ‘any misuse, imitation or evocation’<sup>15</sup>.

---

12. Evocation may happen even when there is no likelihood of confusion between the products concerned. Specifically, the word ‘Cambozola’ is an infringement against the Protected Geographical Indication (PGI) ‘Gorgonzola’. European Union. Court of Justice of the European Union (Fifth Chamber). Case C-87/97 ECLI:EU:C:1999:115 on 4 March 1999. *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH* (Gorgonzola / Cambozola) at paragraphs 25 to 29

13. For more information on ‘evocation’, see Coppola Nicola, *Viiniverla: too much ‘ado’ about nothing*, 11 Journal of Intellectual Property Law & Practice, No. 6, 406-408 (2016)

14. The EUIPO acknowledges this criteria following the interpretation set up by the CJEU. Specifically, the word ‘Cambozola’ is an infringement against the Protected Geographical Indication (PGI) ‘Gorgonzola’. European Union. Court of Justice of the European Union (Fifth Chamber). Case C-87/97 ECLI:EU:C:1999:115 on 4 March 1999. *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH* (Gorgonzola / Cambozola) at paragraphs 25 to 29.

15. See footnote 67 of the EU-Colombia trade agreement.

---

### 3. Regulation on quality schemes for agricultural products and foodstuffs<sup>16</sup>

Article 13 (1) (a) of said Regulation provides for registered names protection such as: “any direct or indirect commercial use of a registered name in respect of products not covered by the registration where those products are *comparable* to the products registered under that name or where using the name exploits the reputation of the protected name, including when those products are *used as an ingredient*”. It is followed that “(b) any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the products or services is indicated...”<sup>17</sup>.

The EUIPO read this article in line with Article 7(1) (k) CTMR and examined the wording ‘same type of products’. Consequently, the EUIPO looked at the claimed goods asserting that it contained similar goods since the claimed goods *resembled* coffee, and they are *consumed* essentially at identical occasions; moreover, in the supermarket these products are *placed* next to coffee and thus, they are ‘comparable’.

As a result, the EUIPO concluded that Article 7 (1) (k) of the CTMR not only applies to GIs products registered at EU level but also extended to the instance case, since there is an agreement between the EU and Colombia.

### 4. The Bilateral Trade Agreement

The EU and Colombia signed a trade agreement which entered into application on 01 August 2013<sup>18</sup>. The trade agreement contains an Intellectual Property (hereafter, IP) section<sup>19</sup>. This adds IP obligations further to those imposed by the World Trade Organisation (WTO) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (known as TRIPS Agreement).

---

16. European Union. Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. Official Journal of the European Union L 343/1, 21 November 2012.

17. Further read, Kur Annette and Dreier Thomas, *European Intellectual Property Law*, 347 (Edwards Elgar, Cheltenham, UK, 2013).

18. EUROPEAN COMMISSION, PRESS RELEASE Database, EU-Colombia trade agreement takes effect on 1 August [online] Brussels, 26 July 2013. [accessed 01 December 2016]. Available at [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-749\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-749_en.htm)

19. The topic of IP is found under Title VII; GI can be found at Chapter 3, section 2. For further analysis on this issue see Covarrubia Patricia, *The EU and Colombia/Peru Free Trade Agreement on GIs: adjusting Colombian and Peruvian national laws?*, 6 *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, No. 5, 330-338 (2011).

---

The bilateral agreement lists the GIs (Appendix 1 of Annex XIII of the agreement) that are protected under it. Café Nariño was originally not included but added to the list in 2014.

The effect of a trade agreement such as this (between the EU and Colombia) is that in principle not only GIs registered in accordance with the provisions of EU Regulations benefit for the protection that they confer, but also those protected under national laws of a third country to which the EU has an agreement with benefit as well. As a result, the EU trade mark provisions are not to be limited to conflicts with GIs protected at EU level but extends to those GIs protected pursuant to national laws of third countries that have concluded an agreement with the EU.

#### IV. Practical significance

This finding applies clear-cut principles of laws and trade mark law such as *priority*, and *exclusivity*. In an era of globalisation, the trade mark legal system is dealing with numerous trade marks and languages, along with GIs. Here the EUIPO uses a straight forward approach reaching a conclusion in order to deter a trade mark that cannot coexist with somebody's prior right i.e. a GI. Certainly, administrative enforcement is crucial especially in GIs cases where the majority of producers are micro and small enterprises which do not have financial resources for long legal battles<sup>20</sup>.

In regards to the principle of *territoriality*, it holds that rights are bound by the laws of individual jurisdictions, that is, limiting rights to the geographic area where it is registered,<sup>21</sup> it is noticeable that the said trade agreement extends this principle. It adopts a generous approach applying this principle since even though 'Café de Nariño' has not been registered in the EU its national scope of protection covers the EU geographic area/jurisdiction.

Consequently, the banning of the registration of 'Oro Nariño' as a European trade mark prevented free-riding on a GI by a product that did not possess the qualities that the original products displayed due to its origin. Finally, it is clear that the EUIPO provided equal treatment to non-EU countries which goes

---

20. ORIGIN NEWS ARCHIVE [online]. Vittori Massimo, #TheEconomist #GIs, 20/06/2016 [accessed on 06 December 2016]. Available at <http://www.origin-gi.com/74-news-uk/9603-20-06-2016-theeconomist-gis.html>

21. Dinwoodie Graeme B., *Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State*, 41 Houston Law Review, No 3, 885-973 (2004) (symposium).

---

in line with Art 195 of the said trade agreement i.e. “achieve an adequate and effective level of protection and enforcement of intellectual property rights” amongst the parties signatories of the trade agreement. That said, ‘Café de Nariño’ enjoys IP protection in the two jurisdictions without being registered in one – certainly, ‘Coffee for Two’.

---

... That said, ‘Café de Nariño’ enjoys IP protection in the two jurisdictions without being registered in one – certainly,  
‘Coffee for Two’ ...

---



## Comentario de la resolución emitida por la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI

---

(Sobre el registro de la marca PISCTONIC)

---



*Mónica Germany Segura\**

---

\* Abogada en el Estudio Olaechea (Perú). Estudió en la Universidad de Lima y es Magíster en derecho empresarial. Miembro del Colegio de Abogados de Lima, del directorio de la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual (APPI), de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y de la Asociación Internacional de Marcas (INTA).

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones de la Dirección de Signos Distintivos**
- V. Conclusiones**
- VI. Fallo**



## I. Información General

- Estado: República del Perú
- Órgano: Dirección de Signos Distintivos - INDECOPI
- Fecha: 01 de febrero de 2017
- N° Expediente: 678837-2017
- Partes: Santiago Queirolo S.A.C, Antigua Taberna Queirolo S.A.C y Queirolo de Barbieri S.A.C. (solicitantes)

## II. Hechos relevantes

El 30 de septiembre de 2016, Santiago Queirolo S.A.C, Antigua Taberna Queirolo S.A.C y Queirolo de Barbieri S.A.C., solicitaron el registro de la marca de producto constituida por la denominación PISCTONIC para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la Clase 33 de la Clasificación Internacional.

El 1 de febrero de 2017 la Dirección de Signos Distintivos resolvió denegar el registro de la marca de producto PISCTONIC, pues consideró que se estaba incurso en la prohibición absoluta de registro consistente en que no se pueden registrar como marca los signos que contengan una denominación de origen protegida para vino y bebidas espirituosas.

---

... En esa línea, queda claro que la palabra PISCO se encuentra altamente protegida en el Perú como una denominación de origen y no puede ser utilizada para distinguir vinos y/o bebidas espirituosas...

---

## III. Problema jurídico

La Dirección de Propiedad Industrial, con fecha 12 de diciembre de 1990, declaró que la denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Igualmente, con fecha 16 de enero de 1991, se declaró que la denominación PISCO, es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas,

---

en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

En esa línea, queda claro que la palabra PISCO se encuentra altamente protegida en el Perú como una denominación de origen y no puede ser utilizada para distinguir vinos y/o bebidas espirituosas.

Es así como el signo solicitado PISCTONIC genera controversia pues está compuesto por la palabra PISC que alude a la denominación de origen PISCO y TONIC que es un término en inglés cuyo significado es tónica.

#### **IV. Consideraciones de la Dirección de Signos Distintivos**

La Dirección de Signos Distintivos sustentó la denegatoria del registro de la marca PISCTONIC, en los siguientes argumentos:

La marca solicitada a registro, está compuesta por dos palabras (PISC y TONIC), las cuales hace referencia a una bebida compuesta por pisco y agua tónica.

Por tanto, la mencionada marca, estaría incurso en la prohibición absoluta de registrar cualquier marca que constituye una denominación de origen protegida y, que distingue productos obtenidos por la destilación de vinos, derivados de la fermentación de uvas frescas en la costa de los departamentos de: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

---

**... se prohíbe de forma absoluta la inscripción o registro de cualquier marca que contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas sin distinción entre productos o servicios. . .**

---

#### **V. Conclusiones**

Los puntos que se deben tomar en cuenta a fin de determinar si la marca PISCTONIC debe ser admitida a registro, son los siguientes:

- Las denominaciones de origen gozan de protección en todos los países de la Comunidad Andina, y especialmente en el Perú, donde cumplen una función doble: indican la procedencia del producto y muestran sus características o

cualidades como consecuencia de ese origen o procedencia. Es por ello que se prohíbe de forma absoluta la inscripción o registro de cualquier marca que contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas sin distinción entre productos o servicios.

- El Estado Peruano declaró que PISCO es una denominación de origen, por tanto, goza de la protección mencionada en el punto anterior. Es así que, la marca PISCTONIC, si bien posee elementos figurativos y cromáticos adicionales; el elemento predominante es el denominativo, el cual claramente indica que se trata de una bebida compuesta por PISCO.

---

... el solo hecho de que una marca posea una denominación de origen en su estructura la descarta del registro, no siendo relevante si dicha marca se encuentra o no acompañada de otros elementos...

---

Por tanto, el solo hecho de que una marca posea una denominación de origen en su estructura la descarta del registro, no siendo relevante si dicha marca se encuentra o no acompañada de otros elementos.

- Finalmente, es correcto lo que señala la Dirección de Signos Distintivos respecto a que la prohibición de registro de denominaciones de origen aplica a cualquier registro de marca sin importar si se trata de productos o servicios. Al fin y al cabo se trata de una prohibición es absoluta.

## VI. Fallo

Como resultado del análisis anterior, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro de la marca PISCTONIC, por estar incurso en el prohibición absoluta de registro de denominaciones de origen, establecida en el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486.



## Comentario de la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI en marzo 19 de 2012

---

(Sobre el registro de la marca Borbon)

---



*Mónica Germany Segura\**

---

\* Abogada en el Estudio Olaechea (Perú). Abogada de la Universidad de Lima y Magister en derecho empresarial. Miembro del Colegio de Abogados de Lima, del directorio de la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual (APPI), de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y de la Asociación Internacional de Marcas (INTA).

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones de la Comisión de Signos Distintivos**
- V. Conclusiones**
- VI. Fallo**



## I. Información General

- Estado: República del Perú
- Órgano: Comisión de Signos Distintivos - INDECOPI
- Fecha: 19 de marzo de 2012
- N° Expediente: 452501-2011
- Partes: Distilled Spirit Council of the United States Inc. (opositora);  
José Luis Felipe, Sánchez Soria (denunciada)

## II. Hechos relevantes

El 13 de abril de 2011, José Luis Felipe Sánchez Soria solicitó el registro del signo denominativo “BORBON” para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la Clase 33 de la Clasificación Internacional. Mediante escrito de fecha 23 de junio de 2011, *Distilled Spirit Council of The United States Inc.* formula oposición contra el registro del mencionado signo denominativo, por las siguientes razones:

- Es una asociación sin fines de lucro que representa productores y comercializadores de bebidas espirituosas que se comercializan en EEUU; siendo que, dentro de su resguardo se encuentra el “whiskey americano o Bourbon”.
- El signo solicitado “BORBON”, se encontraría incurso en la prohibición contenida en el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Ello pues, al ser similar a la denominación BOURBON, induce a confusión a los consumidores teniendo en cuenta que pretende distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional, entre los que se encuentra el whisky.

---

... Existe mala fe por parte del solicitante al presentar la solicitud de registro de la marca BORBON en la Clase 33 de la Clasificación Internacional; ya que, BOURBON es un signo que distingue productos elaborados en Estados Unidos...

---

- El término BORBON es ampliamente reconocido en todo el mundo, como producto distintivo de Estados Unidos. Por consiguiente el Perú ha reconocido la distintividad del término BORBON.
-

- Existe mala fe por parte del solicitante al presentar la solicitud de registro de la marca BORBON en la Clase 33 de la Clasificación Internacional; ya que, BOURBON es un signo que distingue productos elaborados en Estados Unidos y, al solicitarse el registro queda claro que lo que busca es aprovecharse de la reputación y confundir al cliente al momento de adquirir el producto

La Comisión de Signos Distintivos, resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro de la marca de producto BORBON pues consideró que los consumidores podían considerar que el producto distinguido por la marca BORBON, tenían como lugar de procedencia los mismos que el whisky BOURBON.

### III. Problema jurídico

La Decisión 486 sobre régimen de propiedad industrial, regula la protección de los derechos de propiedad industrial en los Países de la Comunidad Andina, siendo que entre ellos se encuentra el Perú. En esa línea, el literal i) del artículo 135, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, naturaleza, el modo de fabricación, entre otros.

---

... El signo cuyo registro se solicita, es decir, “BORBON”, fonéticamente produce un sonido que puede ser identificado por el público consumidor peruano como la traducción de la denominación de origen BOURBON. ...

---

El signo cuyo registro se solicita, es decir, “BORBON”, fonéticamente produce un sonido que puede ser identificado por el público consumidor peruano como la traducción de la denominación de origen BOURBON. La mencionada denominación de origen, es altamente conocida a nivel mundial, pues hace referencia a un whisky americano, que tiene un periodo de maduración de casi cinco (05) años en barricadas de roble y que proviene de Bourbon Country (Estado de Kentucky).

Por tanto, la identidad conceptual de las denominaciones BORBON y BOURBON puede generar confusión hasta el punto en que se generaría una indi-

---

cación incorrecta sobre el lugar de procedencia de los productos que pretende distinguir el signo que se encuentra en controversia.

---

... la identidad conceptual de las denominaciones BORBON y BOURBON puede generar confusión hasta el punto en que se generaría una indicación incorrecta sobre el lugar de procedencia de los productos...

---

#### IV. Consideraciones de la Comisión de Signos Distintivos

La Comisión sustentó la denegatoria del registro de la marca BORBON, en los siguientes argumentos:

- La denominación BORBON será identificada por el público consumidor como la traducción en el idioma castellano de la denominación BOURBON, la cual constituye el nombre de una zona de Estados Unidos de América donde se produce de forma ordinaria el whiskey americano o bourbon.
- 

... La identidad conceptual de las denominaciones BORBON y BOURBON genera una creencia en los consumidores en el sentido de que los productos a los que se refiere el signo solicitado tienen una determinada procedencia geográfica y ciertas características relacionadas al origen geográfico de los mismos...

---

- La identidad conceptual de las denominaciones BORBON y BOURBON genera una creencia en los consumidores en el sentido de que los productos a los que se refiere el signo solicitado tienen una determinada procedencia geográfica y ciertas características relacionadas al origen geográfico de los mismos.
  - Respecto a la mala fe alegada por *Distilled Spirits Council*, después del análisis de los medio probatorios, la Comisión concluyó que estos no eran suficientes para acreditar la mala fe del solicitante del signo BORBON.
  - Finalmente concluye que la denominación BORBON evoca fonéticamente a la denominación BOURBON, que constituye una expresión que indica el lugar de procedencia de determinados productos. Por tanto, es claro que la solicitud ha sido presentada para perpetrar un acto de competencia desleal.
-

## V. Conclusiones

Tomando en consideración lo señalado anteriormente, concluimos que:

- El registro de aquellas marcas que sean confundibles con denominaciones de origen califica como una prohibición absoluta en el Perú. Ello porque las denominaciones de origen se encuentran protegidas por la legislación peruana en la medida en que permiten a los consumidores designar, distinguir y proteger un producto en función a sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en el cual son elaboradas, considerando los factores naturales, climáticos y humanos.
- Es correcta la conclusión a la cual arriba la Comisión de Signos Distintivos del órgano competente peruano, pues la marca “BORBON, es idéntica tanto fonética como conceptualmente. La identidad fonética de dicha marca es clara; ya que el sonido que se produce en su pronunciación es altamente similar al de la denominación de origen BOURBON.
- Por otro lado, conceptualmente las denominaciones BORBON y BOURBON, generan una creencia en los consumidores de que, los productos a los que se refiere el signo solicitado tienen una determinada procedencia geográfica y ciertas características relacionadas al origen geográfico de los mismos.

## VI. Fallo

Como resultado del anterior análisis, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo “BORBON” por ser confundible y capaz de inducir a error al consumidor con la denominación de origen BOURBON.



# Comentario a la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [México], de 31 de agosto de 2015, dictada en la solicitud de declaración administrativa de infracción P.C. 1880/2013 [I-302] 19393

---

(Cognac c. París de noche)

---



*Jonathan Rangel\**



*Laura Collado\*\**

---

\* Abogado, se incorporó en el 2019 a BGBG de México como Director del Área de Propiedad Intelectual. Ha asesorado y administrado las carteras de derechos de propiedad intelectual de algunas de las marcas líderes en México y el mundo.

\*\* Socia directora de Dumont desde 2008. Graduada con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), tiene varias especializaciones obtenidas en la Universidad Panamericana.

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones del IMPI**
- V. Fallo**
- VI. Conclusiones**



## I. Información General

- Estado: México
- Fecha: 31 de agosto de 2015
- Órgano: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo sólo “IMPI”)
- Partes: Bureau National Interprofessionnel du COGNAC (Actora)  
Grupo Kosako de México, S.A. de C.V. (Demandado)

## II. Hechos relevantes

El Bureau National Interprofessionnel du COGNAC (en lo sucesivo sólo “BNIC”) es un organismo encargado de la defensa y gestión de la denominación de origen COGNAC, en términos de la Decisión No. CNV2010/07, emitida por el *Institut National de L’origine et de la Qualité* y del Código Rural Francés.

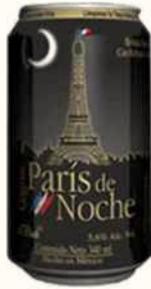
Partiendo de lo anterior, a inicios de 2013, el BNIC se percató de la existencia y comercialización de bebidas alcohólicas bajo la denominación “PARÍS DE NOCHE” que decían contener COGNAC. Imágenes de dichos productos se reproducen a continuación para su mejor referencia:



Paris de noche Pet 2L



Paris de noche Pet 600 ml



Paris de noche  
Lata 340 ml



Paris de noche  
Vidrio 275 ml



Derivado de la investigación realizada, se pudo confirmar que la empresa responsable de la fabricación y comercialización de dichos productos se trataba de Grupo Kosako de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo sólo “Grupo Kosako”), así como que la publicidad y etiquetado asociada a dichos productos establecían e informaban al consumidor que se trataba de una bebida alcohólica preparada con refresco sabor cola y COGNAC.

Era un hecho indiscutible que el BNIC no había concedido autorización alguna a Grupo Kosako para hacer uso de la denominación de origen COGNAC; sin embargo, solo para efectos de corroborar el contenido o ingredientes de la referida bebida, se solicitó el apoyo del Consejo Regulador del Tequila, A.C., mismo que llegó a la conclusión que, derivado del análisis practicado por su laboratorio, no se habían encontrado los principales elementos volátiles del COGNAC.

En virtud de lo anterior, el 25 de septiembre de 2013, el BNIC inició el procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción P.C. 1880/2013 (I-302) 19393, ante el IMPI, en contra de Grupo Kosako por concepto del uso no autorizado de la denominación de origen COGNAC en los productos identificados bajo la marca “PARÍS DE NOCHE”.

Con motivo de la infracción presentada, se ofreció como prueba la visita de inspección a cargo del personal comisionado por el IMPI en el domicilio de Grupo Kosako. Dicha diligencia tuvo lugar el 23 de enero de 2014, en donde se constató la fabricación, embotellamiento y almacenamiento para su posterior distribución a nivel nacional de aproximadamente 2 mil productos identificados por la marca “PARÍS DE NOCHE” en todas sus presentaciones.

De igual modo, a través de la diligencia mencionada, se notificó a Grupo Kosako la existencia del procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción en su contra y su derecho a realizar las manifestaciones que considere convenientes para su defensa, cerrando con esto último el acta circunstanciada elaborada por el personal comisionado del IMPI.

### **III. Problema jurídico**

En materia de disposiciones legales se tuvo que recurrir tanto a regulación nacional como internacional.

Por lo que corresponde a la legislación internacional, la Decisión No. CNV2010/07, del 22 de diciembre de 2010, emitida por el *Institut National de L'origine et de la Qualité*, así como el Código Rural Francés, fueron necesarios para acreditar la naturaleza del BNIC, así como sus facultades en la defensa y gestión de la denominación de origen COGNAC.

De igual modo, fue necesaria la aplicación de los artículos 10, 10 bis y 10 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, respecto al embargo de productos que ostentan indicaciones falsas en cuanto a su procedencia, la comisión de actos de competencia desleal y los instrumentos legales que cada país contratante debe implementar para reprimir eficazmente dichos actos.

Así mismo, en materia de denominaciones de origen no podía omitirse la aplicación de las disposiciones contenidas en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y

modificado el 28 de septiembre de 1979. Particularmente, nos referimos a las disposiciones contenidas en los artículos 3 a 8, relativos a las acciones legales necesarias para asegurar la protección de las denominaciones de origen por parte de cada país contratante.

También se analizó la protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas contenida en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, el 15 de abril de 1994.

---

... disposición en donde se enlista la denominación de origen COGNAC como una de las que deberá proteger el Estado Mexicano ante cualquier acto de usurpación e incluso cuando la denominación obre traducida y acompañada de términos, tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “modo”, “imitación”, “método” u otras expresiones análogas que incluyan símbolos gráficos que puedan originar confusión...

---

Por último, respecto a las disposiciones legales de carácter internacional utilizadas, también cobró relevancia y aplicación el contenido de los artículos 4, 5 y ANEXO I del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas, disposición en donde se enlista la denominación de origen COGNAC como una de las que deberá proteger el Estado Mexicano ante cualquier acto de usurpación e incluso cuando la denominación obre traducida y acompañada de términos, tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “modo”, “imitación”, “método” u otras expresiones análogas que incluyan símbolos gráficos que puedan originar confusión.

Ahora bien, por lo que corresponde a la legislación nacional, se invocaron las causales de infracción contenidas en las fracciones I [*comisión de actos de competencia desleal*], IX [*efectuar actos que causen confusión o suponer infundadamente que...* incisos c) *Se venden productos bajo autorización de un tercero; y d) Que proviene un producto de un lugar distinto al*

*verdadero.], y XXII (uso no autorizado de una denominación de origen), del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo “LPI”).*

#### **IV. Consideraciones del IMPI**

La primera conclusión a la que arribó el IMPI, como resultado del análisis practicado a la legislación nacional e internacional invocada, fue sobre la existencia de la denominación de origen COGNAC y la obligación del Estado Mexicano en proteger la misma, circunstancias que fueron ratificadas sin inconveniente alguno en este asunto.

Como segunda conclusión y partiendo del hecho que Grupo Kosako fue incapaz de acreditar el uso autorizado de la denominación de origen COGNAC o que los productos tenían como origen Francia, a consideración del IMPI, quedó plenamente acreditado que Grupo Kosako utilizó de manera no autorizada la denominación de origen COGNAC dentro de sus productos, consistentes en bebidas alcohólicas embotelladas distribuidas a nivel nacional a través de miles de tiendas de conveniencia.

Así entonces, tomando como pilares fundamentales el par de conclusiones referidas, el IMPI resolvió lo siguiente:

- 1) Declarar administrativamente la infracción prevista en la fracción XXII del artículo 213 de la LPI, en virtud de haberse concluido que Grupo Kosako usaba la denominación de origen COGNAC, cuyo origen es francés, sin autorización para ello.
- 2) Negar declarar administrativamente la infracción contenida en el inciso c) de la fracción IX del artículo 213 de la LPI, toda vez que en ninguno de los productos identificados como infractores se hace referencia a que Grupo Kosako vende sus productos bajo autorización del BNIC.
- 3) Declarar administrativamente la infracción prevista en el inciso d) de la fracción IX del artículo 213 de la LPI, ya que de los productos comercializados por Grupo Kosako se podía deducir válidamente que la impresión de la palabra COGNAC en los mismos inducía al público a error en cuanto a su origen geográfico, pues al leer COGNAC, éste asumía que el producto proviene de un territorio, región o localidad determinado, el cual, resultaba distinto al verdadero, pese a que se indicaba que estaba hecho en México.
- 4) Declarar administrativamente la infracción contenida en la fracción I del artículo 213 de la LPI, en virtud que Grupo Kosako elaboraba, maquilaba, distribuía y

ponía en circulación las bebidas identificadas con la marca “PARÍS DE NOCHE”, mismas que contenían una baja graduación alcohólica y de las que, a la luz del análisis practicado por el Consejo Regulador del Tequila, A.C., podía presumirse que no tenían como ingrediente COGNAC.

## V. Fallo

Aproximadamente dos años después, el 31 de agosto de 2015, el IMPI emitió resolución dentro del procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción, identificado bajo el P.C. 1880/2013 (I-302) 19393, por la que declaró administrativamente las infracciones contenidas en la fracción I, IX inciso d) y XXII del artículo 213 de la LPI.

Así mismo, en términos del artículo 220 de la LPI, tomando en consideración (i) el carácter intencional de la infracción, (ii) las condiciones económicas del infractor, y (iii) la gravedad de la infracción, se determinó que la multa que debía imponerse a Grupo Kosako en el monto equivalente a 2,500<sup>1</sup> días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al 15 de julio de 2013, fecha en que se había constatado la conducta infractora.

Por último, le fue concedido a Grupo Kosako un plazo de 15 días para abstenerse de usar la denominación de origen COGNAC, incluso con expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas tanto en sus productos, como en la comercialización de ellos, ya sea directa o a través de terceros, bajo el apercibimiento que en caso de reincidir en ello, se impondría una multa adicional de 500<sup>2</sup> días de salario mínimo General vigente en el Distrito Federal, por cada día en que persista la infracción.

Cabe mencionar que Grupo Kosako decidió no impugnar y dar cumplimiento a la resolución del IMPI, razón por la que ésta fue considerada como ejecutoriada, razón suficiente para dar por concluido el presente asunto.

## VI. Conclusiones

En materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas en México, la resolución emitida en este asunto por el IMPI envió un claro mensaje sobre la forma en que el Estado Mexicano debe protegerlas y las consecuencias legales que podrían derivarse ante el uso no autorizado de las mismas. En pocas pala-

---

1. Aproximadamente \$ 9,000 USD valor actual.  
2. Aproximadamente \$ 1,800 USD valor actual.

---

... tolerancia cero a cualquier uso no autorizado de denominaciones de origen o indicaciones geográficas...

---

bras, el mensaje enviado por la autoridad administrativa mexicana es concreto, a saber: tolerancia cero a cualquier uso no autorizado de denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

No obstante lo anterior, esta resolución también hizo evidente la necesidad de algunos cambios o mayor atención sobre ciertos asuntos por parte del IMPI.

El primero de ellos, a nuestra consideración, es el relacionado a las medidas provisionales que podrían tener lugar con anterioridad a iniciar el procedimiento de infracción formal ante el IMPI. Comúnmente, los infractores de denominaciones de origen o indicaciones geográficas no son pequeñas empresas o personas físicas aisladas, sino empresas de talla mediana a grande en donde el IMPI exige al solicitante de las medidas provisionales presentar una garantía (billete de depósito o fianza) por una cantidad significativamente alta con el objeto de garantizar los posibles daños que deriven de la ejecución de las medidas.

Dicha circunstancia impone una gran carga al solicitante, haciéndolo realmente oneroso y claro está, desalienta la presentación de este tipo de procedimientos y hace cuestionarse sobre el cumplimiento a las obligaciones que el Estado Mexicano se ha comprometido en el ámbito internacional, ya que sería verdaderamente complejo generar algún daño al presunto infractor, cuando el titular de los derechos afirma que no ha otorgado autorización alguna para el uso de la denominación de origen o indicación geográfica respectiva y no solo eso, sino que el uso efectuado por el presunto infractor le ocasiona un daño.

---

... el que se les conceda un plazo de 15 días posteriores a la notificación de la resolución para dejar de usar la denominación de origen resulta del todo injustificado...

---

Por otro lado, otro punto que desde nuestra perspectiva debe atenderse es la sanción. Además de fijarse un monto relativamente insignificante en contraste con las ventas que realizan este tipo de empresas infractoras, el que se les

---

conceda un plazo de 15 días posteriores a la notificación de la resolución para dejar de usar la denominación de origen resulta del todo injustificado.

Por último, la LPI no lo prevé, pero el hecho de lograr que en una resolución como esta no solo se determine la multa y correspondiente sanción, sino también la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al titular de los derechos sería un éxito sin precedentes para nuestro sistema de propiedad industrial y demostraría una plena congruencia con los compromisos de carácter internacional que ha adquirido México.



## Comentario a la sentencia 682/2016 del Tribunal Ordinario de Ancona, de 7 abril 2016

---

(Piadina Romagnola)

---



*Valentina Torelli\**

---

\* Valentina Torelli es abogada en FJF Legal, Madrid, España, vtorelli@fjflegal.com

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones del Tribunal**
- V. Conclusiones**
- VI. Fallo**



## I. Información General

- Tribunal: Tribunal Ordinario de Ancona
- Decisión: Sentencia N°. 682/2016
- Fecha: 07.04.2016
- Partes: RICCIONE S.R.L y REJKA S.R.L  
c. NATURAL FOOD S.R.L
- Objeto del Procedimiento: Acción de declaración de nulidad  
y de cancelación de marca
- Marca controvertida: RICCIONE PASSIONE PIADA,  
Clase 30 y 31.

## II. Hechos relevantes

Las demandantes, miembros del Consejo Regulador de la IGP PIADINA ROMAGNOLA, demandaron ante el Tribunal Ordinario de Primera Instancia de Ancona (en adelante referido como ‘Tribunal Ordinario de Ancona’) a la demandada, NATURAL FOOD S.R.L, para la declaración de nulidad de la marca italiana No. 2012902091698 RIMINI PASSIONE PIADA, registrada el 15 de abril de 2014, entre otros, para ‘pan’ en clase 30 del Nomenclátor Internacional y obtener su consiguiente cancelación del Registro de marcas.

Las demandantes fundamentaron sus pretensiones de nulidad así:

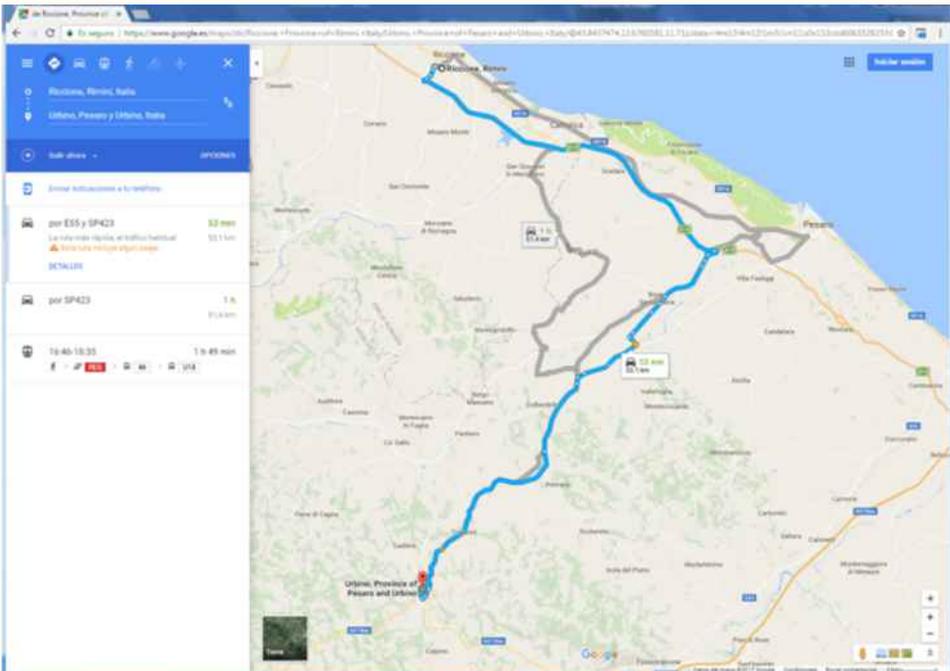
- 1) La marca controvertida es nula en cuanto creaba un riesgo confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior RICCIONE PIADINA según lo establecido por el Artículo 25(1)(a) en combinación con el Artículo 12(1)(b) del Código de la Propiedad Industrial Italiano (CPI). A continuación, se reporta una tabla comparativa de los signos:

Marca anterior	Marca controvertida
	Rimini Passione Piadina

- 2) La marca contestada es nula por ser contraria a lo dispuesto por el Artículo 25(1) (b) en combinación con el Artículo 14(1)(b) del CPI, que sancionan aquellas marcas que pueden engañar al público relevante acerca de la procedencia geográfica del producto comercializado. En particular el Artículo 14 establece que “no pueden registrarse como marca: b) los signos que puedan engañar al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza o la calidad de los productos o servicios”.

En contraposición a lo anterior, la demandada alegó que ningún error puede generarse del uso de su marca siendo que el adjetivo *Romagnola*, que es el término que distingue el producto tutelado por la IGP, ni se menciona ni se utiliza en el conjunto marcario RIMINI PASSIONE PIADA o en los envases de los productos identificados por dicha marca.

Es más, la demandada alegó que el procedimiento de fabricación de sus productos es distinto de lo de la Piadina Romagnola, dado que la demandada produce “piadine” (i.e. el plural de “piadina”) con una masa con varias capas que son similares a las originarias de la zona de Urbino, ciudad ubicada en la región Marche:



### III. Problema Jurídico

La cuestión jurídica planteada por las actoras en el procedimiento de nulidad de la marca RICCIONE PASSIONE PIADA tiene una doble relevancia bajo la perspectiva de la tutela de las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas, que, tal y como se ha adelantado anteriormente, reenvía a los preceptos establecidos por el Artículo 25 en combinación con el Artículo 14 CPI.

Por un lado, las actoras plantearon al Tribunal de Ancona si el uso de un término geográfico, a saber “RICCIONE”, pudiera ser engañoso del origen geográfico y de la naturaleza de un producto que por su apariencia y destinación de uso es prácticamente idéntico a otro protegido por la indicación geográfica protegida (IGP) PIADINA ROMAGNOLA (Reglamento 1174/2014, DO. L 316 de 04.11.2014) sin reunir los requisitos necesarios para gozar de la correspondiente protección. Todo ello teniendo en cuenta que Riccione es una ciudad en la provincia de Rimini, la cual es una de las 5 provincias que constituyen el territorio de procedencia de la antedicha PIADINA ROMAGNOLA, así llamada por estar dicho territorio relevante comprendido en la región Emilia-Romagna.

Por otro lado, las actoras reclamaron protección contra un uso ilegítimo de la denominación PIADA, siendo dicho término un sinónimo de la palabra PIADINA que es el objeto de la IGP PIADINA ROMAGNOLA, a saber un “pan plano hecho de harina mezclada con agua, sal y manteca, levadura, que resulta redondo y aplastado, y se cocina sobre un disco de arcilla refractaria (llamado testo) calentado con horno de leña, o en una losa de piedra”:



#### IV. Consideraciones del Tribunal

El Tribunal Ordinario de Ancona resolvió la controversia rechazando el primer motivo de nulidad y estimando el segundo.

En relación con las pretensiones de las actoras basadas en el Artículo 25(1) (a) en combinación con el Artículo 12(1)(b) CPI, el Tribunal Ordinario de Ancona consideró, acertadamente, que la marca anterior RICCIONE PIADINA (figurativa) y la marca RIMINI PASSIONE PIADA, de la que se solicitaba la nulidad, poseen sus propias características que permiten apreciar suficientes diferencias de conjunto entre ellas. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que faltaba uno de los dos requisitos necesarios para apreciar el riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación, es decir la identidad o la semejanza de los signos enfrentados.

Al contrario, el Tribunal Ordinario de Ancona consideró que la marca contestada tenía que declararse nula al amparo del Artículo 25(1)(b) en combinación con el Artículo 14(1)(b) CPI. Todo ello porque el Tribunal apreció la capacidad engañosa de la marca RIMINI PASSIONE PIADINA, que fue registrada para productos en clase 30 del Nomenclátor Internacional, siendo apta para evocar, sin justa causa, la IGP PIADINA ROMAGNOLA, puesto que el titular marcario no es miembro del correspondiente Consejo Regulador.

En particular, el Tribunal analizó una serie de pautas que sirven para interpretar el concepto de engaño consagrado en el Artículo 14(1)(b) CPI y revisó frente al concepto de evocación de una IGP.

En primer lugar, el Tribunal Ordinario de Ancona advirtió que el engaño al que hace referencia el Artículo 14 CPI no puede considerarse como un sinónimo de confusión en el sentido detallado en el Artículo 12 CPI, es decir como resultado de la aplicación del principio de interdependencia entre la identidad-semejanza de los signos y la identidad-semejanza de los productos y/o servicios.

---

... A fin de apreciar si una marca puede considerarse engañosa...  
... es preciso analizar el signo desde la perspectiva del  
consumidor relevante...

---

Al contrario, el engaño en el caso que se estudiase refiere a la idoneidad de un signo distintivo para inducir el público a error acerca de la proce-

dencia geográfica, la naturaleza o la calidad de productos o servicios que identifica.

A fin de apreciar si una marca puede considerarse engañosa en los términos reportados arriba es preciso analizar el signo desde la perspectiva del consumidor relevante. Dicha figura abstracta, que se utiliza como parámetro en el análisis que nos ocupa, comprende el consumidor medio destinatario de los productos identificados por la marca que se supone engañosa.

---

... dicho consumidor, aunque no sea particularmente sofisticado, conoce las calidades distintivas de los productos y percibe las diferencias entre uno y otro que trae su excelencia cualitativa de la procedencia geográfica...

---

En particular, el Tribunal Ordinario de Ancona señaló que dicho consumidor, aunque no sea particularmente sofisticado, conoce las calidades distintivas de los productos y percibe las diferencias entre uno y otro que trae su excelencia cualitativa de la procedencia geográfica.

Así las cosas, según el Tribunal, el consumidor medio relevante no puede resultar engañado por el uso de un topónimo en el conjunto de una marca identificando un producto que no tiene el origen geográfico del que derivan las características superiores de otro producto.

Por lo tanto, dicho consumidor medio no podrá ser inducido a pensar que el primer producto tenga características equivalentes a las del segundo aun cuando este último sea normalmente identificado con el topónimo en cuestión debido a su verdadero origen geográfico.

En el caso en autos, habida cuenta del parámetro arriba detallado, el Tribunal Ordinario de Ancona resolvió que el uso del nombre geográfico Riccione es evocativo de la zona geográfica denominada Romagna, es decir del territorio de la IGP Piadina Romagnola, puesto que la ciudad Riccione se encuentra ubicada en dicho territorio. Sin embargo, la mencionada zona geográfica –Romagna– es distinta donde se produce el producto de la demandada, puesto que está última fabrica sus ‘piade’ en la región Marche que está precisamente situada al sur del territorio de Romagna.

En consecuencia, Tribunal Ordinario de Ancona señaló que era evidente que la demandada se aprovechaba de la afinidad y objetiva confusión entre los dos productos. En este mismo sentido, según el Tribunal, la demandada sabiendo que el origen geográfico es un factor determinante para el consumidor a la hora de comprar productos típicos, ha querido crear un vínculo entre su producto y una de las ciudades más conocidas del territorio de procedencia de la 'piadina'. Todo ello en aras de trasladar a su producto el nivel de calidad y la reputación adquiridos a lo largo del tiempo por las empresas que producen la verdadera Piadina Romagnola a la que, además, ha sido acordada protección como Indicación Geográfica Protegida.

---

... según el Tribunal, la demandada sabiendo que el origen geográfico es un factor determinante para el consumidor a la hora de comprar productos típicos, ha querido crear un vínculo entre su producto y una de las ciudades más conocidas del territorio de procedencia de la 'piadina'...

---

## V. Conclusiones

En primer lugar, el Tribunal Ordinario de Ancona estableció que el significado expresado por la marca RICCIONE PASSIONE PIADA pretendía obtener un resultado adicional además de llevar a cabo su función legítima de distinguir en el mercado el producto de la demandada. El uso del término geográfico RIMINI y de la denominación PIADA, ambos alardeando una fuerte capacidad identificativa y atractiva, convertían a la marca controvertida en apta para engañar al consumidor relevante.

---

... dicho consumidor al momento de comprar el producto marcado RIMINI PASSIONE PIADA podía creer que aquel es el típico producto protegido por la IGP PIADINA ROMAGNOLA, no obstante, el origen geográfico y el procedimiento de fabricación del producto de la demanda son diferentes...

---

De hecho, el Tribunal de Ancona concluyó que dicho consumidor al momento de comprar el producto marcado RIMINI PASSIONE PIADA podía creer

---

que aquel es el típico producto protegido por la IGP PIADINA ROMAGNOLA, no obstante, el origen geográfico y el procedimiento de fabricación del producto de la demanda son diferentes, tal y como la misma ha afirmado en sus actas procesales.

Así las cosas, el consumidor estaría inducido a elegir el producto de la demandada con base en supuestas características que el mismo no tenía y, por lo tanto, el carácter engañoso de la marca afectaba negativamente a los aspectos esenciales relacionados con la apreciación del público relevante.

## **VI. Fallo**

El Tribunal Ordinario de Ancona aceptó las pretensiones de las actoras y dispuso:

- a) Declarar la nulidad de la marca RICCIONE PASSIONE PIADA;
- b) Ordenar la cancelación de dicha marca del Registro de Marcas Italianas, mantenido por la Oficina Italiana de Patentes y Marcas;
- c) Condenar la demandada a compensar a las actoras los daños y perjuicios en cantidad de 4.800,00 euros y al pago de las costas del procedimiento.



## Comentario a la sentencia Tribunal Supremo 16948/2016 de 10 agosto 2016, Italia

---

(Scottish Swordsman y Scottish Piper)

---



*Valentina Torelli\**

---

\* Valentina Torelli es abogada en FJF Legal, Madrid, España, vtorelli@fjflegal.com

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones del Tribunal**
- V. Conclusiones**
- VI. Fallo**



## I. Información General

- Tribunal: Tribunal Supremo
- Decisión: Sentencia No. 16948/2016
- Fecha: 10.08.2016
- Partes: DI CICCIO ANTONIO - EMPRESA  
INDIVIDUAL  
c. SCOTCH WHISKY ASSOCIATION
- Objeto del Procedimiento: Acción de competencia desleal
- Marcas controvertidas: Scottish Swordsman y Scottish Piper
- Producto controvertido: Bebida espirituosa que no es whisky escocés

## II. Hechos relevantes

*Scotch Whisky Association* es la entidad jurídica encargada de la protección legal de la indicación geográfica ‘scotch whisky’ y de todos los productores que pertenecen a la industria del ‘scotch whisky’.

Ante la comercialización por parte de la empresa individual Di Cicco Antonio tanto en Inglaterra como en Italia de botellas de whisky denominadas ‘*Scottish Swordsman*’ y ‘*Scottish Piper*’, sin que se tratara de whisky escocés, la *Scotch Whisky Association* interpuso una demanda cautelar contra dicha empresa ante el Tribunal de Lanciano, territorialmente competente, en aplicación del principio del foro de residencia/establecimiento del demandado.

*Scotch Whisky Association* consideró que la conducta de Di Cicco Antonio constituía un acto de competencia desleal y solicitó, por consiguiente, que la demandada fuera condenada a la compensación de daños y perjuicios. En su defensa, la demandada alegó que se había limitado a adquirir una bebida espirituosa de una tercera empresa y solicitó la intervención de aquella en el procedimiento para que corroborara sus alegaciones.

Dicha tercera empresa, interviniendo en el procedimiento cautelar, manifestó que había vendido a la empresa individual Di Cicco Antonio una bebida espirituosa que ella misma sabía que no era whisky escocés.

Por lo tanto, el Tribunal de Lanciano ordenó el embargo de los productos controvertidos, de las etiquetas y de las escrituras contables de la demandada, examinó la prueba, estudió las alegaciones de las partes y declaró que la

comercialización de las botellas de ‘*Scottish Swordsman*’ y ‘*Scottish Piper*’ constituía una conducta de competencia desleal. Adicionalmente, condenó la demandada a la compensación de los daños y perjuicios cuantificados en la suma global de 113.620,50 euros.

En segunda instancia, el Tribunal de Apelación de Aquila (i.e. Corte d’Appello dell’Aquila) rechazó el recurso de apelación presentado por Di Cicco Antonio contra la decisión del Tribunal de Lanciano condenando la recurrente a compensar el daño a la imagen de *Scotch Whisky Association* en cantidad superior a 30.000,00 euros.

En particular, el Tribunal de Apelación consideró que el producto comercializado por la empresa individual Di Cicco Antonio podía calificarse como whisky, es decir como una bebida espirituosa obtenida de la fermentación y sucesiva destilación de mostos obtenidos de cereales, pero seguramente no presentaba las características organolépticas del whisky escocés.

Así las cosas, el Tribunal de Apelación revisó la controversia según la legislación aplicable a la misma *ratione temporis*, en concreto el Reglamento 1576/89 – actualmente derogado por el Reglamento 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas –.

De los considerandos segunda y tercera de dicho Reglamento se podía desprender que existía un supuesto de competencia desleal cuando el uso de indicaciones geográficas o la presentación de un producto eran aptos para sugerir que el producto tuviera un determinado origen geográfico diferente de su verdadera y efectiva procedencia geográfica.

---

... las palabras ‘whisky’, ‘scottish’ y ‘highlands’ y también elementos figurativos típicamente escoceses...

---

En concreto, el Tribunal de Apelación consideró que la norma de competencia desleal del antedicho Reglamento era pertinente en el caso en autos, dado que las botellas de whisky de la empresa individual Di Cicco Antonio hacían expresa referencia al ‘*scotch whisky*’ por incluir en su etiquetado las palabras ‘whisky’, ‘scottish’ y ‘highlands’ y también elementos figurativos típicamente escoceses.

A pesar de las dos decisiones del Tribunal de Lanciano y del Tribunal de Apelación de Aquila sancionado su conducta, la empresa individual Di Cicco Antonio entabló recurso de casación ante el Tribunal Supremo basando sus pretensiones en cuatro motivos. Entre estos, solo el primer motivo de recurso llevó el Tribunal Supremo a hacer un análisis sustantivo acerca de la protección de la indicación geográfica ‘*scotch whisky*’ contra el uso antes descrito de las denominaciones ‘*Scottish Swordsman*’ y ‘*Scottish Piper*’.

### III. Problema jurídico

La controversia dio lugar a una reflexión sobre el alcance de la protección que se debe otorgar a las denominaciones geográficas destinadas a ser utilizadas de forma aislada o complementaria a nombres de bebidas espirituosas, protegidas por su calidad y características.

En concreto, la recurrente planteó ante el Tribunal Supremo italiano la cuestión de que el Reglamento 1576/89 no prohibía el uso de la denominación *whisky* en relación con un producto caracterizado por los requisitos de esa bebida, independientemente del origen geográfico de dicho producto. Al contrario, solo el uso de la combinación de denominaciones ‘scotch’ ‘whisky’ estaba prohibido por el Reglamento.

Además, la recurrente insistió en que solo y únicamente el sucesivo Reglamento CE 110/2008 se garantiza protección contra la evocación de la denominación (scotch) whisky. Sin embargo, este nuevo Reglamento no era aplicable en el caso en autos *ratione temporis* y de todos modos nunca había utilizado la denominación prohibida ‘scotch whisky’ en relación con su producto. De hecho, la bebida espirituosa que comercializaba estaba identificada o bien por la denominación ‘*Scottish Swordsman*’ o bien por la denominación ‘*Scottish Piper*’ junto a la palabra ‘whisky’.

### IV. Consideraciones del Tribunal

El Tribunal Supremo analizó las normas relevantes del Reglamento 1576/89, en particular el Artículo 4(1)(b) que detallaba la definición de las bebidas espirituosas identificadas por las denominaciones ‘whisky’ o ‘whiskey’ y el Artículo 5(1)-(3) del que se desprendían las reglas para el uso legítimo de aquellas denominaciones de producto.

El mencionado Artículo 4(1)(b) establecía lo siguiente:

“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- b) Whisky o whiskey: la bebida espirituosa obtenida por destilación de un mosto de cereales
- sacarificado por la diastasa de malta que contiene, con o sin otras enzimas naturales,
  - fermentado bajo la acción de la levadura,
  - destilado a menos de 94,8 % vol., de forma que el producto de la destilación tenga aroma y sabor procedentes de las materias primas utilizadas, y envejecido, al menos durante tres años, en toneles de madera de una capacidad inferior o igual a 700 l’.

A su vez, el Artículo 5(1) preveía que el uso de las denominaciones incluidas en el Artículo 4°, entre otras, whisky o whiskey, estaba reservado sólo y únicamente para aquellas bebidas espirituosas que reunían las características detalladas en las definiciones del Artículo 4°.

Sin embargo, el Artículo 5(3)(a) garantizaba la posibilidad de utilizar las denominaciones geográficas comprendidas en el Anexo II al Reglamento tanto en sustitución de las simples denominaciones de bebidas espirituosas, en el caso en autos ‘whisky’ o ‘whiskey’, como en combinación con aquellas mismas, a saber, en el caso en autos, ‘*scotch whisky*’, ‘*irish whisky*’, ‘whisky español’.

Dichas denominaciones geográficas (e.g. *scotch*, *irish*, español) estaban reservadas a las bebidas espirituosas cuya fase de producción determinante para la adquisición de las características y de la calidad de los productos típicos identificados con aquellas (e.g. *scotch whisky*, *irish whisky*, whisky español) se llevaba a cabo en la zona geográfica en cuestión (e.g. Escocia, Irlanda, España).

Cierto es que el Artículo 5(2) también otorgaba la posibilidad de complementar las denominaciones de bebidas espirituosas (e.g. whisky, whiskey) con indicaciones geográficas distintas de las del Anexo II (e.g. ‘*scotch*’, ‘*irish*’, ‘*español*’), siempre que el consumidor no fuera inducido a error por aquellos términos geográficos diferentes.

El Tribunal Supremo determinó que esta última condición no resultaba satisfecha por el uso por parte de la recurrente del término ‘Scottish’ en el

conjunto de las denominaciones ‘Scottish Swordsman’ y ‘Scottish Piper’ en relación con una bebida espirituosa que no era whisky escocés.

En particular el Tribunal Supremo evidenció que, si bien el Reglamento 1576/89 no prohibía la comercialización de un producto denominado ‘*whisky*’, siempre que estuviera caracterizado por los requisitos necesarios, sí impedía el empleo de cualquier denominación engañosa que pudiera erróneamente sugerir que dicho producto procediera de las tradicionales áreas geográficas de producción y protección.

---

... el uso de la denominación ‘Scottish’ dentro de un conjunto  
marcarío identificando a un whisky no escocés podía inducir al  
consumidor a pensar que dicho producto tuviera su origen  
en Escocia...

---

Así las cosas, el uso de la denominación ‘Scottish’ dentro de un conjunto marcarío identificando a un whisky no escocés podía inducir al consumidor a pensar que dicho producto tuviera su origen en Escocia.

A estos efectos, el Tribunal Supremo observó que las normas del Reglamento 1576/89 antes reportadas tenían que interpretarse y aplicarse a la vista de los considerandos segundo y tercero del mismo.

Por otro lado, del segundo considerando se desprende, de forma muy evidente, que la finalidad del reglamento es permitir que se valore la reputación de cada una de las bebidas espirituosas. Al fin y al cabo la reputación depende de su calidad, la cual a su vez deriva de una especial metodología de producción que se les aplica en las tradicionales zonas geográficas de su procedencia.

En el tercer considerando se explica que las denominaciones geográficas se utilizan para proteger la reputación y la calidad de las bebidas espirituosas tradicionales con miras a tutelar al consumidor. Todo ello dado que denominaciones geográficas, tal y como es el caso del término ‘*scotch*’, le informan a aquél acerca de la procedencia del producto-bebida espirituosa que se caracteriza por determinadas materias primas y específicos procedimientos de elaboración.

De hecho, la posibilidad de utilizar indicaciones geográficas, como por ejemplo la denominación ‘*Scottish*’, en lugar de aquellas indicadas en el Anexo II al Reglamento 1576/89, entre las cuales ‘*scotch* (whisky)’, quedaba expresa-

---

mente limitada a los casos en que el consumidor relevante no fuera inducido a error acerca de la naturaleza, calidad y procedencia geográfica de las bebidas espirituosas, whisky o whiskey incluido.

El Tribunal Supremo determinó que la finalidad de protección del consumidor frente al uso de denominaciones engañosas en relación con productos alimenticios, bebidas espirituosas incluidas, encaja perfectamente con la regulación ya dictada por la Directiva 79/112 relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (que ha sido sustituida por la Directiva 2000/13 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios).

---

... “es una conducta de competencia desleal, en tanto sea idónea para engañar al público, el uso de indicaciones geográficas que indiquen o sugieran que el producto proviene de una localidad diferente del verdadero lugar de origen” ...

---

De la misma forma, el Artículo 30(1) del Código de la Propiedad Industrial italiano (CPI) establece que “es una conducta de competencia desleal, en tanto sea idónea para engañar al público, el uso de indicaciones geográficas que indiquen o sugieran que el producto proviene de una localidad diferente del verdadero lugar de origen”.

Así mismo, el Tribunal Supremo se remitió al actual Art. 10 (1) del Reglamento 110/2008 que dispone:

“[...] queda prohibida la utilización de todo término enumerado en las categorías 1 a 46 del anexo II o de las indicaciones geográficas registradas en el anexo III en un término compuesto, así como la alusión, en la presentación del producto alimenticio, a cualquiera de ellos, a no ser que el alcohol provenga exclusivamente de la(s) bebida(s) espirituosa(s) a la(s) que se hace referencia”. (resaltado propio)

Así, el Tribunal Supremo concluyó que todos los preceptos citados llevan a concluir que la intención del Legislador de la Unión Europea a lo largo de los

---

años ha sido la de otorgar una protección armonizada y uniforme contra el uso engañoso de indicaciones geográficas tanto de forma directa como a través de referencias alusivas e igualmente ilegítimas.

## V. Conclusiones

El Tribunal Supremo consideró que ninguno de los cuatro motivos de recurso podían prosperar y los rechazó. En concreto, estimó que el segundo, el tercero y el cuarto motivo de recurso eran inamisibles habiendo el recurrente aplicado de forma inexacta los preceptos consagrados en el Artículo 360 del Código del Procedimiento Civil (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 – *Codice di Procedura Civile*), que detalla los presupuestos en los que fundamentar el recurso de casación.

En relación con la cuestión que interesa a la protección de indicaciones geográficas desde una perspectiva de derecho sustantivo, en el caso de la indicación ‘scotch whisky’ el Tribunal Supremo consideró que el uso de las denominaciones ‘*Scottish Swordsman*’ y ‘*Scottish Piper*’ podía ser engañoso, ya que se estaban utilizando en relación con un whisky no escocés.

---

... implicando una evidente alusión a Escocia que es la patria del ‘*scotch whisky*’ ...

---

En concreto, al confirmar las decisiones de primera y segunda instancia, el Tribunal Supremo indicó que, comercializando el whisky ‘*Scottish Swordsman*’ y ‘*Scottish Piper*’, la recurrente estaba aludiendo a la indicación geográfica ‘scotch whisky’. Todo ello puesto que las marcas controvertidas están constituidas por el adjetivo *Scottish* y por las denominaciones ‘*Swordsman*’ and ‘*Piper*’, implicando una evidente alusión a Escocia que es la patria del ‘*scotch whisky*’.

---

... el Reglamento 110/2008 establece expresamente una protección a las indicaciones geográficas en contra de las prácticas alusivas ilícitas...

---

Finalmente, el Tribunal Supremo proporcionó una interpretación uniforme de las legislaciones europea e italiana y reconoció que solo el Reglamento

---

110/2008 establece expresamente una protección a las indicaciones geográficas en contra de las prácticas alusivas ilícitas. Sin embargo, dicha protección podía asumirse implícitamente de las normas incluidas en el anterior Reglamento del Consejo.

## **VI. Fallo**

A la vista de las conclusiones antes reportadas el Tribunal Supremo confirmó los pronunciamientos de los tribunales inferiores y rechazó el recurso interpuesto por la empresa individual Di Cicco Antonio y lo condenó en costas fijadas en la suma de 10.200,00 euros a favor de *Scotch Whisky Association*.



## Comentario a la sentencia 3575/2015 del Tribunal Ordinario de Florencia de 19 octubre 2015, Italia

---

(Vino Nobile de Montepulciano)

---



*Valentina Torelli\**

---

\* Valentina Torelli es abogada en FJF Legal, Madrid, España, vtorelli@fjflegal.com

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones del Tribunal**
- V. Conclusiones**
- VI. Fallo**



## I. Información General

- Tribunal: Tribunal Ordinario de Florencia
- Decisión: Sentencia No. 3575/2015
- Fecha: 19.10.2015
- Partes: Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano  
c. Azienda Agricola Nobile Prima di Borchi  
Antonella s.s.  
Nobile Prima SRL
- Objeto del Procedimiento: Acción de infracción de marca y de D.O.C.G.  
(Denominazione di Origine Controllata  
Garantita = Denominación de Origen  
Controlada Garantizada)  
Acción de competencia desleal  
Acción de nulidad y caducidad en reconvencción
- Signo controvertido: Nobile Prima
- Producto controvertido: Vino Chianti del área de Florencia

## II. Hechos relevantes

Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (en adelante referido como ‘Consorzio’ o la ‘demandante’) es la entidad colectiva equiparable a un Consejo Regulador que se ocupa de proteger y promover en Italia y en el mundo la imagen del vino Nobile di Montepulciano, protegido por la homónima denominación de origen controlada garantizada (D.O.C.G.).

Dicho vino es originario del pueblo Montepulciano en la provincia de Siena, Toscana, y está elaborado con uvas Sangiovese (al menos 70%) en la variedad local llamada Prugnolo Gentile junto con la variedad Canaiolo Nero.

Los productores de Vino Nobile di Montepulciano que pertenecen al Consorzio siguen las regulaciones más estrictas posibles para elaborar el vino cuya autenticidad geográfica y calidad están garantizadas por el Consorzio mismo.

Este último es titular de una amplia cartera de marcas italianas, de la Unión Europea e internacionales para los signos NOBILE, VINO NOBILE, VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, a través de las cuales se otorga ulterior protección a la D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano.

Al tiempo del procedimiento judicial en análisis, las demandadas, Azienda Agricola Nobile Prima di Borchi Antonella S.S. y Nobile Prima S.r.l. (en adelante referidas como las ‘demandadas’), producían y comercializaban vino ‘Chianti’ en la provincia de Florencia, Toscana, promocionando su actividad a través de su página web [www.nobileprima.it](http://www.nobileprima.it).

Frente al riesgo de confusión que podía sufrir el consumidor al observar la denominación NOBILE PRIMA utilizada como marca, rotulo de establecimiento, nombre comercial y nombre de dominio, Consorzio entabló una acción de infracción de marca y de D.O.C.G., así como una acción de competencia desleal ante el Tribunal Ordinario de Florencia.

Las demandadas reconviniéron esa demanda con base en dos alegatos: caducidad y nulidad, y plantearon que las marcas de titularidad de Consorzio eran las que eran engañosas acerca de la procedencia del vino que identificaban, y que eran nulas por haber sido registradas de mala fe y en violación del derecho de pre-uso que las demandadas mismas sostenían tener sobre el signo NOBILE PRIMA.

### **III. Problema jurídico**

La controversia en análisis dio a una articulada serie de problemas jurídicos derivados de las pretensiones de las partes, referidas básicamente a la protección del componente denominativo NOBILE de la D.O.C.G. Vino Nobile de Montepulciano, a través de distintos derechos de propiedad industrial.

Desde la perspectiva del Consorzio, en su calidad de parte demandante, la acción legal se fundamentó en la infracción de sus marcas NOBILE, VINO NOBILE, VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, que son además notorias, para identificar y distinguir productos protegidos por la D.O.C.G. que procede de Siena.

En particular, el Consorzio criticó el uso del término NOBILE en el nombre comercial, nombre de dominio y en la denominación social de las demandadas, y consideró que ello constituía una infracción marcaría, al amparo del Artículo 22(1) del Código de la Propiedad Industrial Italiano (CPI), cuyo literal establece:

“Está prohibido utilizar como nombre comercial, denominación social, rotulo de establecimiento nombre de dominio de un sitio web o como

otro signo distintivo, un signo igual o similar a una marca de un tercero si por la identidad o semejanza entre las actividades comerciales de los titulares de esos signos y los productos o servicios para los cuales la marca de tercero ha sido registrada existe un riesgo de confusión para el público, que puede consistir también en un riesgo de asociación entre los signos”.

Finalmente, la demandante estimó que se presentaban actos de competencia desleal, según lo dispuesto en el Artículo 2598 (1) (i.e. actos de competencia desleal por confusión e imitación) y (2) (i.e. actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido del prestigio del producto o de la empresa de un competidor) del Código Civil Italiano por cuanto las demandadas habían venido etiquetando sus botellas de vino ‘Chianti’ usando la palabra NOBILE.

Paralelamente, con respecto al problema jurídico planteado en reconvencción por las demandadas, hay que distinguir entre las acciones de caducidad y las acciones de nulidad dirigidas contra las marcas notorias de Consorzio. En relación con la demanda de caducidad de las marcas italianas se invocó el Artículo 14(2) (CPI) y el Artículo 51(1)(c) del Reglamento 207/2009 de marca de la Unión Europea (RMUE) porque, según el planteamiento de las demandadas, las marcas de la demandante se habían convertido en engañosas en relación con la naturaleza, la calidad o el origen de los productos para los que estaban registradas, a raíz de las circunstancias aclaradas por el Reglamento 401/2010.

En efecto, dicho Reglamento había clarificado que el uso de las expresiones tradicionales específicas italianas D.O.C. y D.O.C.G. en las etiquetas de vinos tenía la función de indicar que el vino está protegido por denominación de origen (i.e. DOP) relacionada con el nombre geográfico de una zona vitícola, caracterizada por producciones específicas, y sirve para designar un producto de calidad reputada, cuyas características se deben al ambiente geográfico y al factor humano.

Además, el acrónimo D.O.C.G., a saber Denominación de Origen Controlada Garantizada, incluye referencia a la palabra “Garantita” (Garantizada) que se asigna a los vinos que tienen un valor particular, y que ya han sido reconocidos como vinos D.O.C. (Denominaciones de Origen Controladas) desde hace cinco años por lo menos. Aquellos vinos se comercializan en recipientes

de 5 litros, como máximo, y están etiquetados con un sello de identificación oficial, para ofrecer una mejor garantía a los consumidores.

Por otro lado, el Reglamento 401/2010 había incluido el término ‘Montepulciano’ en el listado de denominaciones de origen protegidas contenido en el Anexo A del Reglamento y de nombres de variedades de uva que podían figurar en el etiquetado de vino, y la había sustituido a la denominación ‘Vino Nobile di Montepulciano’.

El caso es que Montepulciano es también una variedad de uva que notoriamente se utiliza para fabricar un vino que procede de la Región Italiana Abruzzo y que está protegido por otra D.O.C., es decir ‘Montepulciano d’Abruzzo’, y que debe distinguirse de la D.O.C.G. ‘Vino Nobile di Montepulciano’ elaborada por las variedades de uva Prugnolo Gentile junto con Canaiolo Nero.

De todo lo anterior derivó una controversia centrada en la posible confusión entre las dos denominaciones de origen ‘Vino Nobile di Montepulciano’ y ‘Montepulciano di Abruzzo’ que proceden además de dos regiones cercanas. Dicha controversia terminó en un acuerdo de coexistencia entre las denominaciones, aunque precisamente en relación con las circunstancias de hecho y de derechos antes reportadas, las demandadas actuaron ante el Tribunal Ordinario de Florencia para la declaración de caducidad de las marcas de Consorzio.

Finalmente, las demandadas en el caso objeto de análisis sostenían que las marcas del Consorzio eran nulas al amparo del Artículo 25(a) CPI, en combinación con el Artículo 12 CPI, por haber sido registradas en violación de sus derechos anteriores de marca, nombre comercial, denominación social y nombre de dominio, sobre la denominación NOBILE PRIMA. Al mismo tiempo, también alegaron que las marcas del Consorzio eran nulas por mala fe según el Artículo 19(2) CPI.

#### **IV. Consideraciones del Tribunal**

Preliminarmente hay que subrayar que antes de decidir sobre las pretensiones de la demandante, el Tribunal Ordinario de Florencia reflexionó y se pronunció sobre las acciones de caducidad y nulidad en reconvección de las demandadas.

En relación con la demanda de caducidad de las marcas VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, VINO NOBILE e NOBILE el Tribunal observó que el térmi-

no ‘Montepulciano’ es utilizado para identificar el origen geográfico del vino protegido por la D.O.C.G. ‘Vino Nobile di Montepulciano’.

Además, dicha denominación de origen se encuentra protegida a nivel europeo precisamente a raíz del Reglamento 410/2010 que regula el uso del término geográfico ‘Montepulciano’ relacionado con la denominación de origen de la demandante, sin que en ningún momento a aquella haya sido negada protección.

---

... el término ‘Montepulciano’ es utilizado para identificar el origen geográfico del vino protegido por la D.O.C.G. ‘Vino Nobile di Montepulciano’ ...

---

A fin de fundamentar sus alegaciones de nulidad de las marcas de la demandante, las demandadas habían alegado que su constitución societaria y el registro del nombre de dominio [www.nobileprima.it](http://www.nobileprima.it) era del año 2001, año en el que también habían empezado a comercializar su vino ‘Chianti’ bajo la marca de la casa NOBILE PRIMA junto a otros términos como, por ejemplo, ‘I MASSI’, ‘SCHICCATO’ y ‘VEPRAIO’. Todo ello para sugerir que el uso de la denominación NOBILE PRIMA era anterior a la protección y al uso de la denominación de origen D.O.C.G. ‘Vino Nobile di Montepulciano’, y por lo tanto el derecho de pre-uso de las demandadas debería considerarse presupuesto legal suficiente para anular las marcas de la demandante.

Sin embargo, el Tribunal Ordinario de Florencia, analizando la prueba documental presentada por Consorzio, ha observado que el nombre VINO NOBILE se mencionó por primera vez en un documento de 1787 y que la primera vendimia de ‘Vino Nobile di Montepulciano’ data de 1959. Así mismo, se valoró la prueba de que la denominación de origen ‘Vino Nobile di Montepulciano’ obtuvo reconocimiento y protección como D.O.C. en 1966 y como D.O.C.G. en 1980, mientras que Consorzio tutela y promueve dicha denominación desde el 1992. Todas esas circunstancias fueron consideradas relevantes a los efectos de la decisión sobre la nulidad de las marcas de la demandante.

Finalmente, el Tribunal Ordinario de Florencia hizo búsquedas en Internet de las palabras que componen las marcas de la demandada y encontró que

prácticamente todos los hallazgos apuntan al vino que procede de la provincia de Siena, es decir del pueblo de Montepulciano. Solo y únicamente una parte muy irrelevante de dichos resultados relaciona las marcas de la demandante con contenidos que incluyen el término NOBILE simplemente como adjetivo calificativo de un vino.

Por las mismas razones, el Tribunal estimó que el uso de la marca de la casa NOBILE PRIMA como denominación social, nombre comercial, rotulo de establecimiento y nombre de dominio de las demandadas podía crear un riesgo de confusión que incluía el riesgo de asociación con las marcas de la demandante.

Por otro lado, las marcas de la demandante, VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, VINO NOBILE y NOBILE, son marcas fuertes según los criterios interpretativos de la jurisprudencia italiana puesto que guardan un significado autónomo con respecto al producto que protegen.

Al mismo tiempo, el topónimo ‘Montepulciano’ permite determinar la procedencia geográfica del vino de la demandante unida a las palabras ‘Vino Nobile’, precisamente porque dicho vino no se elabora a raíz de la variedad de uva Montepulciano sino de Prugnolo Gentile junto con la variedad Canaiolo Nero.

---

... el nombre VINO NOBILE se mencionó por primera vez en un documento de 1787 y que la primera vendimia de ‘Vino Nobile di Montepulciano’ data de 1959...

---

El término NOBILE ha sido valorado como el elemento dominante de las marcas notorias de la demandante y, por lo tanto, el Tribunal Ordinario de Florencia consideró que era inevitable que los signos de las demandadas establecieran una relación con las marcas de Consorzio, no obstante la presencia de la palabra PRIMA en el conjunto de los signos en conflicto.

Por consiguiente, luego de un análisis comparativo de las etiquetas de las botellas de ‘Vino Nobile di Montepulciano’ y de ‘Chianti’ NOBILE PRIMA, el Tribunal Ordinario de Florencia concluyó que existían suficientes diferencias de carácter gráficos para excluir una conducta de competencia desleal por confusión o imitación. Sin embargo, el mero hecho de utilizar el término NO-

---

BILE evidenció que las demandadas querían aprovecharse indebidamente del prestigio de la D.O.C.G ‘Vino Nobile di Montepulciano’, y por lo tanto, actuaron de forma desleal.

---

... el mero hecho de utilizar el término NOBILE evidenció que las demandadas querían aprovecharse indebidamente del prestigio de la D.O.C.G ‘Vino Nobile di Montepulciano’ ...

---

## V. Conclusiones

El Tribunal Ordinario de Florencia consideró que la denominación NOBILE PRIMA, utilizada como marca, rotulo de establecimiento, nombre comercial y nombre de dominio, infringía las marcas VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, VINO NOBILE y NOBILE titularidad de la demandante.

Sin embargo, no encontró que hubiera competencia desleal por parte de las demandadas en razón de la configuración de las etiquetas de su vino ‘Chianti’ y de la modalidad de empleo de la denominación NOBILE PRIMA en aquellas.

---

... la denominación NOBILE PRIMA, utilizada como marca, rotulo de establecimiento, nombre comercial y nombre de dominio, infringía las marcas VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, VINO NOBILE y NOBILE titularidad de la demandante ...

---

## VI. Fallo

El Tribunal Ordinario de Florencia rechazó la demanda de reconvención interpuesta por las demandadas pero les prohibió que siguieran utilizando la denominación NOBILE PRIMA como marca, nombre comercial o denominación social. Así mismo, el tribunal ordenó la transferencia del nombre de dominio www.nobileprima.it a la demandante.

---

... ordenó la publicación de la sentencia en un periódico de amplia circulación, a saber, ‘Corriere della Sera’ ...

---

A cierre de su pronunciamiento el Tribunal Ordinario de Florencia condenó a las demandadas a pagar solidariamente la suma global de 30.000,00 euros, a título de compensación de daños y perjuicios, incluyendo el daño a la imagen, y ordenó la publicación de la sentencia en un periódico de amplia circulación, a saber, 'Corriere della Sera'.



## Comentario a la sentencia No. 55/2006 de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 8 marzo de 2006, España

---

*(The Scotch Whisky Association c.  
Red Bird Special Scotch Whisky - Finest Blended”  
e “Imported of Scotland”)*

---



*Fernando Rodríguez\**

---

\* Abogado en FJF Legal, España. frodriguez@fjflegal.com

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Disposiciones legales**
- IV. Consideraciones del Tribunal**
- V. Fallo**
- VI. Conclusiones**



## I. Información General

El 8 de marzo de 2006 la Audiencia Provincial de La Rioja (España) dictó su sentencia núm. 55/2006 en un procedimiento penal iniciado por *The Scotch Whisky Association* contra una empresa española y su socio y administrador único, por la presunta comisión de un delito contra la propiedad industrial, por defraudación de una Indicación Geográfica legalmente protegida: “Scotch Whisky”.

Si bien se ha dictado con posterioridad alguna otra sentencia —aunque no muchas, pues las resoluciones dictadas en la jurisdicción penal en aplicación del artículo 275 del Código Penal son escasas—, consideramos relevante comentar ésta por haber sido confirmada por el Tribunal Supremo español, en Sentencia núm. 1173/2006, de la Sala 2ª (Sala de lo Penal), de 30 de noviembre de 2006.

Se planteó en el mencionado procedimiento la aplicación del artículo 275 del Código Penal, encuadrado sistemáticamente dentro de la Sección dedicada a los delitos contra la propiedad Industrial, y referido en concreto a la defraudación de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

## II. Hechos relevantes

El procedimiento penal en el que se dictó la resolución que comentamos enfrentó a *The Scotch Whisky Association* —(en adelante, la SWA), entidad que tiene atribuida estatutariamente la defensa de la Indicación Geográfica “Scotch Whisky” mediante la interposición de acciones legales tanto en Escocia como en el extranjero— y a las sociedades españolas DESTILERÍAS SAN FERMÍN, S.L. (en adelante DSF) y SAN FERMÍN DOS, S.A. (en adelante SF2), dos empresas radicadas en la región española de La Rioja.

---

... porque al momento de cometerse los supuestos hechos delictivos, el ordenamiento jurídico español no contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas...

---

El procedimiento penal se dirigió contra el ciudadano, F.R.G., socio y administrador único de las dos sociedades citadas, y quien tenía el control efectivo de las mismas, estando ambas integradas en un grupo societario con actividad mercantil a la que el acusado se había venido dedicando desde hacía unos cua-

---

renta años, porque al momento de cometerse los supuestos hechos delictivos, el ordenamiento jurídico español no contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La denuncia que dio origen al procedimiento penal iba referida a un producto que se presentaba como whisky escocés –su etiquetado contenía las leyendas: “RED BIRD Special Scotch Whisky - Finest Blended” e “Imported of Scotland (sic)”–, cuando los análisis realizados sobre la misma determinaron que no era tal.

En 2002, la SWA tuvo conocimiento de la comercialización del citado producto a raíz de dos paralizaciones llevadas a cabo por las autoridades aduaneras británicas, en las que se interceptaron botellas de RED BIRD Scotch Whisky procedentes de España y con destino al Reino Unido.

---

... Analizada una muestra del contenido de las botellas detectadas se determinó que el producto no sólo no era whisky escocés sino que ni siquiera era whisky ...

---

Analizada una muestra del contenido de las botellas detectadas se determinó que el producto no sólo no era whisky escocés sino que ni siquiera era whisky en términos de la definición de whisky prevista en la legislación de la Unión Europea –que a la sazón venía dada por el Reglamento 1576/89 del Consejo, posteriormente derogado por el actualmente vigente Reglamento 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas–, por lo que la SWA presentó denuncia ante la Guardia Civil española.

En octubre de 2002, el Juzgado de Instrucción de Logroño (La Rioja), autorizó la entrada y registro de dos naves de DSE, encontrándose y aprehendiéndose 1.209 etiquetas de marca “Red Bird”, con la indicación geográfica “Scotch Whisky”, así como 5.760 botellas del citado producto, de 70 cl., preparadas para su distribución y venta al público, también con la etiqueta “Red Bird, Scotch Whisky”.

El Juzgado de Instrucción acordó la realización de análisis adicionales sobre muestras del alcohol contenido en las botellas intervenidas, que fueron

realizados en el Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo español; los citados análisis concluyeron de nuevo que las muestras analizadas no eran whisky escocés, y que en la mayoría de los casos tampoco podían ser calificadas como whisky según la definición de “whisky” prevista en la legislación de la Unión Europea.

---

... se había cometido el delito de defraudación de la Indicación Geográfica legalmente protegida “Scotch Whisky” (tipificado en la legislación española en el artículo 275 del Código Penal) . . .

---

En estas circunstancias, la SWA formuló acusación contra el imputado en el mencionado procedimiento por considerar que se había cometido el delito de defraudación de la Indicación Geográfica legalmente protegida “Scotch Whisky” (tipificado en la legislación española en el artículo 275 del Código Penal). En el escrito de calificación provisional acusó también por un delito de estafa (previsto en el artículo 248 del Código Penal) y por un delito de publicidad falsa (contemplado en el artículo 282 del Código Penal), aunque en el trámite de conclusiones definitivas se retiró la acusación respecto de este último delito.

El Ministerio Fiscal formuló igualmente acusación por los mismos delitos.

### III. Disposiciones legales

El Código Penal español, dentro del Capítulo XI, que lleva por título “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores” —y más concretamente dentro de la Sección 2ª referida a los delitos relativos a la propiedad industrial—, incluye el artículo 275, que contempla como criminalmente responsable a aquél que, intencionadamente, y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección.

En aquel momento la pena a imponer por el citado delito era una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, si bien en una pos-

---

terior reforma del Código Penal<sup>2</sup> se introdujo un agravamiento de las penas previstas para éste y otros delitos contra la Propiedad Industrial.

#### **IV. Consideraciones del Tribunal**

La Audiencia Provincial de La Rioja consideró que los hechos objetivos en los que se fundaban las acusaciones eran claros, al concurrir todos los elementos del tipo delictivo.

Se había acreditado la protección legal de la indicación “Scotch Whisky” como Indicación Geográfica representativa de una calidad determinada, que a la sazón aparecía protegida en el Reglamento 1576/89, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas<sup>3</sup>, en el que “Scotch Whisky” aparecía ya recogida como una de las denominaciones geográficas protegidas para bebidas espirituosas —y reservadas para aquellas bebidas espirituosas cuya fase de producción, durante la cual adquieren su carácter y cualidades definitivas, hubiera tenido lugar en la zona geográfica invocada, en nuestro caso en Escocia—.

El Tribunal declaró que la Indicación Geográfica “Scotch Whisky” designa aquellos whiskies destilados y madurados en Escocia de conformidad con la legislación del Reino Unido. Esta indicación es reconocida legalmente como una indicación geográfica por el art. 5.3 a) del Reglamento Comunitario núm. 1.576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, y su anexo segundo.

En el producto RED BIRD Scotch Whisky se hacía uso de la citada Indicación Geográfica, y los datos e informaciones que aparecían en el etiquetado conducían a las empresas DSF y SF2 gestionadas por el acusado, lo que fue confirmado con los registros que practicó la Guardia Civil, en los que se intervino un gran número de botellas con etiquetas que incorporaban la citada Indicación Geográfica.

Adicionalmente, los análisis llevados a cabo por los peritos (el primero emitido por el Scotch Whisky Research Institute y los posteriores llevados a cabo por el Centro de Investigación y Control de Calidad del Ministerio de Sanidad) permitieron comprobar que el producto contenido en dichas botellas no era whisky escocés ni whisky, según la definición de “whisky” de la legislación de la U.E.

El Tribunal consideró igualmente probada la responsabilidad del acusado como administrador de las sociedades implicadas en la comercialización del producto.

El acusado había alegado como argumento defensivo que la partida de botellas de RED BIRD Scotch Whisky que fue intervenida durante el registro de la empresa se había etiquetado por error, y que llevaba un año aproximadamente inmovilizada. Sin embargo, el Tribunal no consideró creíble la explicación del error involuntario de etiquetado, al no haber dado el acusado explicación alguna ni de por qué se encontró la mercancía en disposición de ser transportada, ni de por qué no se había subsanado el supuesto error, con un mínimo coste, ni de por qué las aduanas británicas habían intervenido un producto similar.

En relación con la prueba de la comercialización de los productos en los que se materializaba la defraudación de la Indicación Geográfica, el Tribunal tuvo en cuenta la prueba documental aportada relativa a la intervención del producto RED BIRD Scotch Whisky por las aduanas británicas.

Así mismo, para formar su convicción, los Magistrados tuvieron igualmente en cuenta el resto de pruebas practicadas, entre las cuales las declaraciones de los Guardias Civiles que intervinieron en los registros realizados —que confirmaron que el producto intervenido se hallaba preparado y dispuesto para su comercialización—, la declaración del Letrado que elaboró la denuncia, la declaración del representante de la SWA que detalló y confirmó las actuaciones previas que llevaron a la investigación y esclarecimiento del fraude, etc.

En estas circunstancias, para concretar la autoría del delito, el Tribunal atendió al artículo 31 del Código Penal, de tal forma que quien actúe como administrador de hecho o derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurren en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

Al mismo tiempo, el Tribunal declaró que los hechos enjuiciados eran también constitutivos de un delito de estafa (del que también se consideró responsable al administrador de la empresa), ya que existía un engaño, bastante

para provocar error en el sujeto pasivo; acto de disposición motivado por este error del sujeto pasivo que produzca un perjuicio del disponente o de otra persona. Los Magistrados tuvieron en cuenta que el acusado tenía almacenados un importante número de botellas, etiquetadas con información falsa, tanto en cuanto al contenido del licor como a su procedencia, con intención de aprovechar la fama y calidad que se relaciona con su origen geográfico, con posibilidad de producir engaño en cualquiera de sus destinatarios, en particular en los consumidores finales del producto.

---

... el Tribunal declaró que los hechos enjuiciados eran también constitutivos de un delito de estafa. . .

... Los Magistrados tuvieron en cuenta que el acusado tenía almacenados un importante número de botellas, etiquetadas con información falsa, tanto en cuanto al contenido del licor como a su procedencia. . .

---

Ello no obstante, el delito de estafa se apreció cometido en grado de tentativa, ya que no existían datos para afirmar que se hubieran practicado todos los actos que objetivamente producirían el citado resultado. Nótese que, por el contrario, del delito de defraudación de la indicación geográfica se consideró consumado.

## V. Fallo

En cuanto a las penas, el Tribunal tuvo en cuenta el número de botellas etiquetadas fraudulentamente (5.760 unidades), e impuso una pena por encima del grado mínimo, en el término medio de las que contemplaba el artículo correspondiente del Código Penal, condenando al acusado a un año y tres meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para desempeñar cualquier profesión, industria o actividad relacionada con la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas por el tiempo de duración de la condena. Por el mismo delito le impuso también la pena de multa de dieciocho meses, con una cuota diaria de 50 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas de multa no satisfechas.

---

En cuanto al delito de estafa, al haberse apreciado en grado de tentativa, se impuso la pena inferior en grado, si bien en su término medio, considerando que todo el material ilícito, en una cantidad relevante, se encontraba dispuesto para su comercialización, igualmente ilícita, y que algunas de estas mercancías ya habían tratado de introducirse en el mercado. Por todo ello se condenó al acusado a cuatro meses y quince días de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para desempeñar cualquier profesión, industria o actividad relacionada con la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas por el tiempo de duración de la condena.

---

... se condenó al acusado a cuatro meses y quince días de prisión...

---

Finalmente, se condenó también al acusado al pago de las costas procesales del juicio, y se decretó el comiso de los efectos y mercancías intervenidos, que fueron destruidos.

Como hemos comentado más arriba, la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial fue recurrida por la defensa del acusado ante el Tribunal Supremo, pero el citado recurso fue desestimado. El recurso se basaba en un supuesto error de hecho por el Tribunal *a quo*, pretendiendo la defensa que se eliminase de la relación de hechos probados que el acusado era administrador único de las sociedades implicadas en la comercialización del producto objeto de la causa. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró que la prueba documental aportada por la defensa no sólo no era suficiente para demostrar el alegado error de hecho, sino que más bien servía para confirmar que el acusado era administrador de las mencionadas compañías al tiempo de cometerse los hechos delictivos.

Por otra parte, la defensa alegaba en su recurso la improcedencia de la condena, al no haberse probado que la mercancía se hubiera comercializado de forma efectiva. Sin embargo, el Tribunal entendió que no podía ponerse objeción alguna al juicio de subsunción de los hechos llevado a cabo por el Tribunal de instancia, que había condenado por un delito de defraudación de indicación geográfica y un delito de estafa (éste en grado de tentativa), destacando el Tribunal Supremo que aunque no se había probado la comercializa-

---

ción efectiva de los productos, *ya se habían llevado a cabo todas las operaciones comerciales para ponerlas a la venta*, como se desprendería del lote intervenido en Gran Bretaña, dispuesto para incorporarse al mercado inglés.

## VI. Conclusiones

El Código Penal otorga protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, frente a utilizaciones intencionadas y no autorizadas de las mismas en el tráfico económico, previendo incluso penas de prisión para este tipo de conductas.

---

... El Código Penal otorga protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, frente a utilizaciones intencionadas y no autorizadas de las mismas en el tráfico económico, previendo incluso penas de prisión para este tipo de conductas. . .

---

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de La Rioja (y posteriormente el Tribunal Supremo), hallaron al acusado culpable tanto de un delito de defraudación de indicación geográfica como de un delito de estafa. Ello no obstante, importa destacar que los Juzgados y Tribunales españoles están acordando la destrucción de la mercancía infractora —una vez se determina pericialmente su carácter ilícito— aun en procedimientos en los que se termina dictando sentencia absolutoria contra el acusado (por ejemplo, por no haberse acreditado la intencionalidad en la conducta).

Por éste y otros motivos, aunque es conveniente reservar el ejercicio de acciones penales para los casos más claros de infracción —por el principio de intervención mínima del Derecho Penal—, el ejercicio de acciones ante la jurisdicción penal, bien sea mediante la interposición de denuncia o querrela, puede ser una vía de actuación muy interesante para la defensa de estos derechos de propiedad industrial, especialmente en aquellos casos en que se hace necesaria o aconsejable la intervención de la mercancía ilícita de manera urgente, a fin de mantener “limpio” el mercado.



## Comentario a la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de diciembre de 2016, España

---

*(The Scotch Whisky Association c. Glen Dowan)*

---



*Fernando Rodríguez\**

---

\* Abogado en FJF Legal, España. frodriguez@fjflegal.com

---

- I. Información general**
- II. Disposiciones legales**
- III. Hechos relevantes**
- IV. Consideraciones y decisión**
- V. Conclusiones**



## I. Información General

El 21 de diciembre de 2016 la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) dictó resolución en el expediente administrativo relativo a la extensión territorial para España de la marca internacional núm. 1068184 GLEN DOWAN (mixta, consistente en la denominación y gráfico que se reproducen a continuación):



La citada marca había sido solicitada para distinguir, entre otros, productos de la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, y en concreto: “alcohol de arroz; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; esencias alcohólicas; extractos alcohólicos; anís (licor); anisete; aperitivos; arak; arac; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas destiladas; amargos; aguardientes; sidras; cocteles; curasao; digestivos (alcoholes y licores); bebidas destiladas; bebidas alcohólicas que contienen frutas; extractos de frutas con alcohol; ginebra; aguamiel (hidromiel); kirsch; licores; hidromiel (aguamiel); licor de menta; perada; aguapié; alcohol de arroz; ron; sake; bebidas espirituosas; vodka; whisky; vinos”.

## II. Disposiciones legales

La Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), dentro de su Título II (“*Concepto de marca y prohibiciones de registro*”) y más concretamente dentro de su Capítulo II (“*Prohibiciones absolutas*”) recoge el Artículo 5º, según el cual:

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
  - g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
  - h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas

contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas.

### III. Hechos relevantes

Contra la extensión territorial para España de la citada marca internacional se formuló oposición por parte de THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (en adelante, la SWA) basada en las causas de prohibición previstas en el artículo 5.1, apartados g) y h) de la Ley española de Marcas: de un lado, por cuanto la marca solicitada inducía a error y confusión en relación a la calidad, origen y procedencia geográfica de los productos que pretendía distinguir (artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas); y de otra parte, por cuanto la marca solicitada contenía una indicación de procedencia geográfica que no se correspondía con la de los productos para los que se solicitaba el registro (artículo 5.1 h) de la Ley de Marcas).

La SWA es una sociedad constituida bajo derecho societario del Reino Unido, que tiene como una de sus principales funciones proteger y promover los intereses del comercio del whisky escocés, tanto en Escocia como en el extranjero, y tramitar, defender y entablar procedimientos legales en cualquier territorio del mundo, en defensa de los intereses del comercio del whisky escocés. En este sentido, uno de sus principales cometidos, dentro de lo que constituye su objeto social, es impedir la comercialización de bebidas que induzcan a los consumidores a pensar (bien por la marca con que van identificados, bien por su etiquetado, bien por su publicidad, etc.) que se trata de whisky escocés, cuando en realidad no lo es.

---

... “Scotch whisky” es una indicación geográfica que designa aquellos whiskies destilados y madurados en Escocia de conformidad con la legislación del Reino Unido...

---

Al mismo tiempo, y relacionado con lo anterior, la SWA emprende acciones para impedir el registro de marcas o signos distintivos evocadores de Escocia

---

cuyo uso, en relación con whisky o con otros productos alcohólicos de distinto origen, pueda inducir a error a los consumidores en cuanto al origen de los productos a los que se aplican y de menoscabar la integridad de las indicaciones de origen escocés.

“Scotch whisky” es una indicación geográfica que designa aquellos whiskies destilados y madurados en Escocia de conformidad con la legislación del Reino Unido. Debido a su calidad intrínseca, el whisky escocés se ha ganado una gran reputación en todo el mundo. “Scotch Whisky” está reconocida legalmente en la Unión Europea como una indicación geográfica protegida por los artículos 15 y 16 del Reglamento 110/2008, en relación con el Anexo III.

El artículo 15 del citado Reglamento define como “Indicación geográfica”, aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico, estableciendo en su apartado 2° que las indicaciones geográficas contempladas en el apartado 1° se registran en el anexo III.

El Anexo III del citado Reglamento Comunitario (Indicaciones Geográficas), menciona “Scotch Whisky” como una indicación geográfica que identifica productos de la categoría nº 2, es decir, la relativa a whisky, cuyo origen sea Escocia.

Por su parte, el artículo 16 del Reglamento se refiere a la “*Protección de las indicaciones geográficas*”, estableciendo que las indicaciones geográficas registradas en el anexo III estarán protegidas contra:

- a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que éstos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;
- b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares;
- c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen,

naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;

- d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

Tanto la indicación geográfica “Scotch Whisky” como cualquier término que indique o sugiera un origen escocés viene a identificarse con un determinado nivel de calidad propio del whisky de ese origen geográfico y de esa zona de producción, de suerte que la incorporación a cualquier bebida de esa indicación o término indicador de un origen escocés implica un valor añadido.

En estas circunstancias, la oposición de la SWA se interponía sobre la base de un doble fundamento, ya que la marca solicitada inducía a error en relación a los productos que pretendía distinguir (artículo 5.1.g) LM) y contenía una indicación de procedencia geográfica que no se correspondía con la de los productos para los que se solicitaba el registro (artículo 5.1 h) LM).

### **Signos engañosos. Art. 5.1 g) LM.**

El Artículo 5.1 g) LM dispone que: “1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Para que un signo sea engañoso, hace falta que la posibilidad de que el error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que se pretende aplicar: su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.

En definitiva, se prohíbe todo signo que, puesto en relación con el ámbito aplicativo reivindicado, proporciona una información errónea.

En consecuencia, la SWA basaba la oposición, entre otros, en los siguientes aspectos:

- La fama mundial del whisky escocés por su indiscutible calidad, hasta el punto de estar protegido como Indicación Geográfica en multitud de países, entre los cuales se encuentra España;
- El hecho de que la marca impugnada se hubiera solicitado para diversos productos de la clase 33ª, sin ningún tipo de restricción en cuanto al origen, e

incluyendo, por lo tanto, por ejemplo, whisky producido en cualquier parte del mundo fuera de Escocia.

- El carácter altamente evocativo de Escocia del signo solicitado, por contener la palabra “GLEN”, clara indicación de origen escocés, lo que hacía que la solicitud de marca impugnada indujese a error a los consumidores, y fuera engañosa en caso de utilizarse para productos de la clase 33, y especialmente whisky, que no hubieran sido producidos totalmente en Escocia.

---

... El carácter altamente evocativo de Escocia del signo solicitado, por contener la palabra “GLEN”, clara indicación de origen escocés...

---

El carácter altamente evocativo de Escocia de la palabra ‘GLEN venía asimismo dado por diversas razones, tal como se exponía en el escrito de oposición:

- ‘GLEN’ significa “cañada, o valle estrecho” en gaélico, la lengua nativa de Escocia.
- El término “Glen” forma parte del nombre de muchos lugares de Escocia, como por ejemplo: Glencoe, Gleneagles o Glenrothes, entre otros.

---

... Los “Glens” (cañadas) de Escocia son famosos y es en los “Glens” escoceses donde se encuentran muchas destilerías de whisky escocés; y muchas de esas destilerías llevan el nombre del “Glen” o cañada en la que se encuentran, incluyendo “THE GLENLIVET”. . . .

---

- Los “Glens” (cañadas) de Escocia son famosos y es en los “Glens” escoceses donde se encuentran muchas destilerías de whisky escocés; y muchas de esas destilerías llevan el nombre del “Glen” o cañada en la que se encuentran, incluyendo “THE GLENLIVET”. Además, muchos whiskies escoceses usan el nombre de la destilería como marca; así por ejemplo: GLENFIDDICH, GLENMORANGIE, GLENLIVET, GLEN GRANT o GLEN-GASSAUGH, entre muchos otros.
  - De allí que existan muchos whiskies escoceses con marcas que incluyen la palabra “GLEN”.
-

- Glen es también un nombre de persona escocés, que se utiliza no sólo como nombre sino también como apellido.

Por todo ello, dada la fama mundial de Escocia por la producción de whisky escocés, cualquier whisky que sea comercializado bajo un nombre evocativo de Escocia inducirá a los consumidores a pensar que se trata de whisky escocés. En este sentido, se alegaba que si la solicitud de marca impugnada “GLEN DOWAN” se usase en un whisky no escocés, produciría en los consumidores la falsa impresión de que el producto al que se aplica tiene un origen escocés (i.e. que es whisky escocés, generando unas expectativas sobre el producto capaces de influir en su demanda y que en ningún momento responden a la realidad). Por lo tanto, el signo impugnado resultaba engañoso, incurriendo en la prohibición del art. 5.1.g) de la Ley de Marcas.

---

... se alegaba que si la solicitud de marca impugnada “GLEN DOWAN” se usase en un whisky no escocés, produciría en los consumidores la falsa impresión de que el producto al que se aplica tiene un origen escocés...

---

A efectos ilustrativos de lo anterior, y en relación con las marcas engañosas en cuanto a la procedencia geográfica, en el escrito de oposición se aludía a las propias directrices de la OEPM relativas al examen de las prohibiciones absolutas, en las que se indica que esas falsas indicaciones de procedencia pueden consistir en la mención de una concreta zona geográfica, en la utilización de un monumento conocido, en la utilización de un apellido extranjero, u otro signo que indique un origen geográfico.

---

... falsas indicaciones de procedencia pueden consistir en la mención de una concreta zona geográfica, en la utilización de un monumento conocido, en la utilización de un apellido extranjero, u otro signo que indique un origen geográfico...

---

Así mismo, por analogía con el caso analizado, se hacía referencia a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) núm. 446/2002, de 11 de abril (JUR 2003\3728), en la que se denegó el registro de la marca española núm. 1.761.879 MAC DOWEL TAMARIT ARICHA COMERSE, S.L. BARCELONA (ESPAÑA) para whisky

por entender que los vocablos “MAC DOWEL”, de origen anglosajón, podían evocar que el producto tenía origen escocés, induciendo de este modo a error o confusión al consumidor.

**Signos que contengan o consistan indicaciones geográficas de procedencia. Art. 5.1 h) LM.**

El Artículo 5.1 h) LM: “1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Según se indicaba en el escrito de oposición presentado ante la OEPM, la prohibición recogida en el apartado h) del artículo 5.1 LM debe ser examinada a la luz de lo que dispone la legislación sobre Indicaciones Geográficas, dando al artículo 5.1 h) LM un enfoque sistemático y aplicándolo en conjunción con las disposiciones relevantes del Reglamento comunitario para la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas (el Reglamento (CE) No. 110/2008 citado *ut supra*).

El artículo 23(1) del Reglamento (CE) 110/2008 establece que: “Se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan de una indicación geográfica registrada en el anexo III que identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a las situaciones contempladas en el artículo 16”.

Por su parte, como ya hemos visto más arriba, el artículo 16 del Reglamento 110/2008 establece las situaciones que infringen los derechos derivados de una indicación geográfica, y que vienen dadas no sólo por el uso comercial directo o indirecto de la indicación geográfica, sino también por conductas como el uso indebido, la imitación o la evocación, así como por la realización de otras prácticas engañosas.

En su consecuencia, por virtud de los citados artículos, y estando incluida “Scotch Whisky” como indicación geográfica protegida en el Anexo III del citado Reglamento Comunitario, se defendió en la oposición la aplicación del

art. 5.1 h) de la Ley de Marcas por cuanto, a pesar de que el registro de marca impugnada no reproduzca, de forma expresa, la indicación geográfica protegida “Scotch Whisky”, sí está constituida por un signo cuya vinculación con el Whisky escocés es más que evidente.

En este sentido, por la combinación de los artículos 23 y 16 del Reglamento 110/2008 y el artículo 5.1 h) LM, se solicitó el rechazo del signo “GLEN DOWAN”, no sólo por ser engañoso sino también por “evocar” la indicación geográfica protegida “Scotch Whisky”, todo lo cual fue acogido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### **IV. Consideraciones y decisión**

La Oficina Española de Patentes y Marcas consideró que procedía estimar la oposición formulada en nombre y representación de la SWA y acordó la denegación total de la extensión territorial para España de la marca internacional “GLEN DOWAN”, por considerar que resultaban de aplicación los dos artículos en los que se basaba la oposición formulada: tanto el Artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas —ya que el signo solicitado podía inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad y procedencia geográfica del producto—, como la prohibición contenida en el Art. 5.1.h) de la Ley de Marcas —toda vez que la denominación solicitada, aplicada a identificar vinos o bebidas espirituosas, contenía indicaciones geográficas que no tenían esa de procedencia—.

Por todo ello, la Oficina acordó la denegación total del registro solicitado.

#### **V. Conclusiones**

Nos parece relevante la decisión comentada por cuanto constituye una muestra del amplio nivel de protección del que gozan las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que no solo están protegidas frente al uso comercial directo o indirecto, sino también frente a otras conductas como el uso indebido, la imitación o la evocación.

En este sentido, la resolución que comentamos de la Oficina Española de Patentes y Marcas es una demostración de la interpretación que ha de darse al artículo 5.1 h) de la Ley de Marcas, que ha de considerarse de forma sistemática, en conjunción con la normativa que regule la indicación geográfica o denominación de origen de que se trate en cada caso —que en el supuesto

al que se refiere la decisión comentada venía dado por los artículos 16 y 23 del Reglamento 110/2008—. Todo lo anterior llevó a la Oficina Española de Patentes y Marcas a denegar el signo “GLEN DOWAN” no sólo por considerarlo engañoso —art. 5.1 g) LM— sino también por entender que “evoca” la indicación geográfica protegida “Scotch Whisky” —art. 5.1 h) LM—.



## Comentario a la sentencia No. 1600/2015 de la Audiencia Provincial de Valencia, de 27 de junio de 2016, España

---

*(The Scotch Whisky Association c. Royal Chavis, Glen Ferri  
y Royal Black Vulture)*

---



*Fernando Rodríguez\**

---

\* Abogado en FJF Legal, España. frodriguez@fjflegal.com

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Disposiciones legales**
- IV. Consideraciones del Tribunal**
- V. Fallo**
- VI. Conclusiones**



## I. Información General

El 27 de junio de 2016 la Audiencia Provincial de Valencia (España) dictó su Sentencia núm. 1600/2015 en un procedimiento penal iniciado por THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (en adelante, la SWA) contra la empresa española DESTILERÍAS FERRI, S.L. (en adelante FERRI), por la comisión de actos de infracción de la Indicación Geográfica “Scotch Whisky” y de actos de competencia desleal.

En primera instancia, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia había estimado íntegramente la demanda, habiendo sido dicha sentencia recurrida inicialmente en apelación por la parte demandada, e impugnada parcialmente por la SWA en el trámite de oposición al recurso.

La Audiencia Provincial de Valencia estimó en parte el recurso interpuesto por FERRI, únicamente en el sentido de reducir el importe de la indemnización de daños y perjuicios, y estimó la impugnación planteada por la SWA.

## II. Hechos relevantes

El procedimiento civil en el que se dictó la resolución que comentamos enfrentó a la SWA —entidad que tiene atribuida estatutariamente la defensa de la Indicación Geográfica “Scotch Whisky” mediante la interposición de acciones legales tanto en Escocia como en el extranjero— y a la sociedad española DESTILERÍAS FERRI, S.L., una empresa radicada en la provincia española de Valencia.

---

... se presentaban como whisky escocés cuando ni eran whisky escocés ni cumplían los requisitos necesarios para poder ser comercializados como whisky, de acuerdo con la normativa comunitaria...

---

En una de sus rutinarias prospecciones de mercado, la SWA tuvo conocimiento de la comercialización, por parte de FERRI, de unos productos, que se comercializan bajo las marcas ROYAL CHAVIS, GLEN FERRI y ROYAL BLACK VULTURE, que se presentaban como whisky escocés cuando ni eran whisky escocés ni cumplían los requisitos necesarios para poder ser comercializados como whisky, de acuerdo con la normativa comunitaria, por lo que la SWA adquirió diversas muestras de los citados productos a través de un detective privado.

---

Habiéndose remitido muestras de las botellas adquiridas a los laboratorios del Scotch Whisky Research Institute (Instituto de Investigación del Whisky Escocés), tras la realización de los oportunos análisis se determinó que los líquidos contenidos en las botellas objeto de estudio no sólo no eran whisky escocés, sino que tampoco eran whisky según la definición de “whisky” prevista en el Reglamento Comunitario núm. 110/2008.

Así, por ejemplo, el análisis de algunas muestras, llevado a cabo por cromatografía de gases acompañado de espectrometría de masas, detectó Transanetol (que no ocurre naturalmente en el Whisky Escocés) y Limoneno (que sólo está presente a niveles de trazas en algunos whiskies escoceses), lo que sugería que dichos compuestos habían sido añadidos —lo que está prohibido por las definiciones de whisky escocés y de whisky de la UE—. En alguna otra muestra la graduación real del producto era inferior al mínimo de 40% vol. exigido para el whisky escocés. En otra muestra se evidenció que el perfil de los principales congéneres volátiles era incompatible con un whisky escocés, y el perfil de los congéneres relacionados de maduración era incompatible con una maduración en barricas de madera por un período mínimo de tres años —requisito *sine qua non* tanto para el whisky como para el whisky escocés—.

En estas circunstancias, previamente a la interposición de la demandada, la SWA solicitó al Juzgado la práctica de medidas de aseguramiento de prueba, consistentes, entre otros extremos, en la descripción detallada de todos los productos que se presentasen como whisky escocés que fuesen encontrados en la planta de embotellado de FERRI, de manera que se realizase un inventario de dichos productos (con toma de muestras para posibles análisis) y con indicación de sus características.

Una vez practicadas las mencionadas diligencias de aseguramiento de prueba, la SWA interpuso demanda civil por infracción de la indicación geográfica protegida “Scotch Whisky”, así como por la comisión de actos de competencia desleal, de: engaño (art. 5 Ley de Competencia Desleal), aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 Ley de Competencia Desleal) y violación de normas (art. 15 Ley de Competencia Desleal).

### III. Disposiciones legales

La indicación geográfica protegida “Scotch Whisky” está reconocida legalmente en

el Reglamento Comunitario núm. 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuyo artículo 16 se dispone que las indicaciones geográficas reconocidas en el citado Reglamento Comunitario, y registradas en el anexo III (entre las cuales Scotch Whisky), estarán protegidas contra:

- a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que éstos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;
- b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares;
- c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;
- d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

El citado artículo debe ser interpretado en relación con el Anexo III del Reglamento, en el que se menciona “Scotch Whisky” como una indicación geográfica que identifica whisky cuyo origen sea Escocia.

Adicionalmente, la normativa que en el Reino Unido define el whisky escocés está constituida por los Reglamentos del whisky escocés (The Scotch Whisky Regulations), de 2.009 –copia de los cuales se aportó con la demanda–, y en los que se imponen, en relación con el Scotch Whisky, requisitos adicionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 110/2008.

Por su parte, el Anexo II del Reglamento Comunitario núm. 110/2008 también contempla diversos requisitos para la denominación de “whisky” prevista en la legislación comunitaria, entre los cuales se pueden citar, a modo de ejemplo: el envejecimiento, en barricas de madera, de un mínimo de tres años; la prohibición de añadir al destilado final cualquier componente que no sea agua o caramelo natural (como colorante); la graduación alcohólica mínima de 40 % vol.; la prohibición de añadir alcohol; la prohibición de edulcorar o aromatizar el whisky, etc.

Artículo 5º de la Ley de Competencia Desleal. Actos de engaño.

“1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

(...)

b. Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.

(...).”

Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal establece:

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”.

Artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal:

1. “Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.
2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”.

#### **IV. Consideraciones del Tribunal**

Como hemos indicado más arriba, el Juzgado Mercantil 2º de Valencia estimó íntegramente la demanda presentada por la SWA contra FERRI, dictando sentencia en la que se declaraba que FERRI, con el procesamiento, terminación, embotellado y/o comercialización de los productos ROYAL BLACK VULTURE, GLEN FERRI y/o ROYAL CHAVIS que se presentaban como whisky escocés cuando no eran whisky escocés ni reunían los requisitos para ser comercializados como

el whisky según la definición prevista en la legislación de la Unión Europea: había infringido la indicación geográfica protegida “Scotch Whisky” y había cometido actos de competencia desleal (de engaño, aprovechamiento de reputación ajena y violación de normas) causando daños y perjuicios, tanto materiales como morales, que debían indemnizarse a la demandante.

Por todo ello, la sentencia de primera instancia condenaba a FERRI, entre otros extremos, a:

- 1) cesar de forma inmediata de los actos de procesamiento, terminación, embotellado distribución y comercialización de los productos objeto del procedimiento;
- 2) retirar del tráfico y destruir todos esos productos, así como todas las etiquetas, envoltorios, cajas, folletos, catálogos y cualesquiera otros materiales y soportes que hicieran referencia a los mismos;
- 3) rectificar las informaciones engañosas, incorrectas y falsas vertidas sobre los productos objeto de la demanda;
- 4) indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados;
- 5) publicar la sentencia, a su costa, en dos diarios; y
- 6) a pagar las costas del procedimiento.

Frente a dicha sentencia FERRI interpuso recurso de apelación, que se basaba en diversos motivos, siendo los principales los que a continuación se mencionan:

***a. La falta de legitimación activa de la SWA para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados.***

FERRI entendía que la sentencia de primera instancia había vulnerado el artículo 33.1 de la Ley de Competencia Desleal –relativo a la legitimación activa para el ejercicio de las acciones contempladas en la ley–, por cuanto la naturaleza asociativa de la SWA respondía a una entidad sin ánimo de lucro y, por lo tanto, su legitimación activa quedaba limitada al ejercicio de las acciones declarativa de deslealtad, de cesación, de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal y de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, pero no alcanzaba a la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

Sin embargo, en primera instancia se había acreditado que la SWA es el equivalente a lo que en España conocemos como “Sociedad Anónima”, al haberse constituido como una Company Limited (una Sociedad Anónima con Garantía y sin Capital Social) al amparo de la Ley de Sociedades de 1948.

Por lo tanto, la sentencia de primera instancia estimó la legitimación activa de la demandante para el ejercicio de la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados, considerando que, al desprenderse de la prueba documental aportada que la actora no era una asociación, sino una sociedad anónima<sup>5</sup> que actuaba por mandato de las entidades a las que representaba, su legitimación tenía encaje en el artículo 33 de la Ley de Competencia Desleal para el ejercicio de todas las acciones previstas en la ley.

Esta argumentación del Juzgado de Primera instancia fue confirmada por la Audiencia Provincial, que reconoció a la demandante legitimación activa para el ejercicio de todas las acciones, y no como mera asociación.

Así, el Tribunal declaró que la SWA es una sociedad sin ánimo de lucro directo, que actúa por mandato de sus miembros, que representa los intereses mayoritarios de los propietarios de marcas de whisky escocés, y que en consecuencia está legitimada por el cumplimiento de sus propios fines —aprobados por quienes forman parte de la misma—, para ejercitar las acciones que cada uno de ellos podría ejercitar separadamente, al amparo del 33.1 LCD. Por ello —añade la Sentencia de apelación—, la conclusión obtenida y plasmada en la sentencia no resulta desacertada, pues la actora, conforme lo expuesto, lleva a cabo en su propio nombre, por la autorización conferida estatutariamente, las tareas de reclamación, siendo indudable que los perjuicios irrogados vienen a incidir en la composición social de la actora, que en definitiva abarca al mayor número de potenciales perjudicados por la situación denunciada.

Por todo ello, este motivo del recurso fue desestimado.

***b. Infracción del artículo 6 del Reglamento 110/2008 sobre la definición, descripción, presentación etique-***

---

***tado y la protección de indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.***

En relación con lo anterior, la recurrente entendía que la normativa británica (los Scotch Whisky Regulations de 2009) no serían aplicables, por cuanto imponen restricciones no previstas en el Reglamento 110/2008 y no son aplicables en España.

Así, el motivo esgrimido por la recurrente se ceñía a determinar si cabe aplicar la denominación “whisky escocés” en aquellos casos en que las reglas establecidas por los Scotch Whisky Regulations no se respeten íntegramente, al contener los Scotch Whisky Regulations de 2009 una normativa más estricta que la establecida, propiamente, en el Reglamento comunitario.

En el caso concreto, uno de los aspectos que se achacaban a alguno de los productos de la demandada era que había sido envejecido parcialmente en España —lo que está prohibido para el whisky escocés— al haberse acreditado que FERRI adquirió whisky a granel que posteriormente introdujo en barricas de madera que conservaba en sus instalaciones, y que más tarde comercializó como whisky escocés envejecido.

Pues bien, el Tribunal rechazó igualmente este motivo del recurso de la demandada, principalmente porque, según se indica en la Sentencia de apelación, el artículo 6 del Reglamento 110/08, que la apelante decía infringido, prevé específicamente que:

“Al aplicar una política de calidad a las bebidas espirituosas producidas en su propio territorio y, en particular, a las indicaciones geográficas registradas en el anexo III o para el establecimiento de nuevas indicaciones geográficas, los Estados miembros podrán adoptar normas más estrictas que las establecidas en el anexo II sobre la producción, designación, presentación y etiquetado en la medida en que sean compatibles con el Derecho Comunitario”.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial consideró perfectamente aplicable la normativa británica, desde el momento en que el artículo 6 del Reglamento Comunitario núm. 110/2008 permite a los Estados miembros de la Unión Europea, precisamente, la posibilidad de adoptar normas más estrictas.

Por este motivo, y respecto de la específica cuestión arriba citada, el Tribunal declaró que los Scotch Whisky Regulations de 2009 eran perfectamente aplicables al caso enjuiciado, y que “por ello resulta irrelevante si el whisky embotellado o tratado en la destilería demandada, provenía lícitamente de Escocia, e incluso, habría obtenido la maduración suficiente—aunque no se hallara debidamente certificada— para ser calificado de “escocés”, en un momento inicial, puesto que la salida del territorio, la imposibilidad de ser madurado fuera de Escocia, y, mucho menos, sin envejecimiento en barricas propias, hacía inviable seguir utilizando la denominación geográfica protegida (cfr. normas en cuanto a traslado desde Escocia, folios 119-120). No compartimos la opinión del recurrente relativa a que una vez se encuentra la mercancía en los almacenes del demandante es libre de guardarla como desee, pues, con ser ello cierto, perderá la posibilidad de denominación de origen geográfica, que ha de acomodarse estrictamente a las normas en cuestión”.

---

... la Audiencia Provincial confirmó que para que el producto pueda identificarse como whisky escocés se tienen que observar los requisitos impuestos por la normativa británica, entre los cuales el envejecimiento debe haberse dado exclusivamente en Escocia...

---

Así, la Audiencia Provincial confirmó que para que el producto pueda identificarse como whisky escocés se tienen que observar los requisitos impuestos por la normativa británica, entre los cuales el envejecimiento debe haberse dado exclusivamente en Escocia, por lo que la admisión de que el whisky adquirido por la demandada se hubiera conservado en barricas fuera del territorio escocés implicaba una inobservancia de todo el proceso para mantener la denominación “whisky escocés”.

Por todo lo cual, el motivo fue igualmente desestimado.

***c. Error en la valoración de la prueba en relación con las analíticas realizadas a instancia de la actora.***

Si bien FERRI aceptó la presencia de transanetol y limoneno en las muestras analizadas de sus productos, alegaba en su recurso que

la presencia de esas sustancias no implicaba que el producto no fuera whisky escocés. En este sentido, ponía de manifiesto que el laboratorio que había realizado los análisis los llevó a cabo a instancias de la SWA, y alegaba también que la contaminación accidental, ocurrida durante el proceso de embotellado, era insignificante, por lo que no cabía indicar que el producto comercializado no se trataba del producto original.

En relación con tales alegaciones, la Audiencia Provincial defendió la absoluta claridad de los análisis e informes emitidos por el Scotch Whisky Research Institute, sin que el hecho de que tales informes hubieran sido emitidos a instancia de parte pudiese privar de eficacia sus conclusiones, que no solo no habían quedado contradichas por prueba alguna de la demandada, sino que habían sido admitidas de contrario.

Así mismo, el Tribunal destacó que la demandada había admitido que los productos analizados presentaban transanetol y limoneno<sup>8</sup>, y que al haberse admitido la contaminación, aunque fuera accidental, de dos elementos que no debían estar en el whisky, ello ya bastaba para privar al resultado obtenido de la denominación whisky (y consecuentemente de la de “whisky escocés”). Ello, no obstante la alegación de FERRI de que la empresa habría actuado diligentemente, rediseñando los flujos de fabricación, la limpieza de depósitos, tuberías, etc., ya que tal comportamiento implica una previa negligencia o falta de cuidado suficiente.

## V. Fallo

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por FERRI y estimó igualmente la impugnación planteada por la SWA contra la sentencia de primera instancia, que se revocó únicamente en el sentido de:

- Reducir el importe total a indemnizar por los daños y perjuicios materiales y morales en la cantidad de 24.288,11 Euros.
- Suprimir del fallo la condena a destruir las botellas, manteniéndola en todo lo demás (en particular, manteniendo la condena a suprimir toda referencia a whisky o whisky escocés y a destruir las etiquetas, envoltorios, cajas, folletos, catálogos, materiales y soportes que hicieran referencia a dichos productos como whisky o whisky escocés).
- Suprimir la condena a la publicación de la sentencia recurrida.

De esta forma, los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida<sup>9</sup> fueron mantenidos por el Tribunal ad quem (con inclusión de la condena al pago de las costas de la primera instancia).

## VI. Conclusiones

Entendemos que la sentencia comentada resulta muy relevante por diversas razones, entre las que pueden enumerarse las siguientes:

- La Audiencia Provincial estima la legitimación activa de la SWA para el ejercicio de todas las acciones entabladas en la demanda, con inclusión de la acción para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Para ello, el Tribunal toma en consideración el mandato asumido por la demandante con respecto a todos sus miembros, y concluye que la actora representa los intereses mayoritarios de las compañías miembros, estando legitimada, en el cumplimiento de sus propios fines, para ejercitar las acciones que cada uno de sus miembros podría ejercitar separadamente.
- La sentencia también rechaza la pretensión de la demandada de que los Reglamentos del whisky escocés de 2009 no serían aplicables en España, y defiende la aplicabilidad de los mismos en nuestro país considerando – entre otras razones– lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento CE núm. 110/2008.
- Eso determina que esa normativa nacional, más estricta que la establecida propiamente en el Reglamento comunitario, pero aprobada en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 de éste, resulta de aplicación en todos los Estados miembros.
- La sentencia toma en consideración los análisis emitidos por el Scotch Whisky Research Institute, destacando su alta fiabilidad con independencia de que fueran producidos a instancias de la actora.

---

... el “método” y el “lugar” producen consecuencias y efectos sobre el producto, teniendo en cuenta factores como el clima, la madera utilizada, la edad del barril, los sistemas utilizados en las destilerías, etc...

---

- La sentencia, con independencia de que los Reglamentos del Whisky escocés de 2009 no prevean un determinado nivel de congéneres relacionados con la maduración para considerar si un producto no es auténtico whisky escocés, tiene en cuenta los parámetros y valores que arrojan los análisis realizados sobre productos cuyo proceso de elaboración se ha llevado a cabo íntegramente en Escocia, declarando expresamente que el “método” y el “lugar” producen consecuencias y efectos sobre el producto, teniendo en cuenta factores como el clima, la madera utilizada, la edad del barril, los sistemas utilizados en las destilerías, etc.



# Comentario de la sentencia del Tribunal General de La Unión Europea de 18 de noviembre de 2015, asunto T-659/14

---

*(Port Charlotte)*

---



*Tomás Barber Giner\**

---

\* Abogado en Berenguer y Pomares, España. [tbarber@berenguer-pomares.com](mailto:tbarber@berenguer-pomares.com)

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones del Tribunal**
- V. Conclusiones**
- VI. Fallo**



## I. Información General

- Estado / Organización Internacional: Unión Europea
- Órgano: Tribunal General
- Fecha: 18 de noviembre de 2015
- Nº asunto: T-659/14
- Partes: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (demandante); EUIPO (demandada)

## II. Hechos relevantes

El 18 de octubre de 2007 fue registrada como Marca de la Unión Europea (en adelante, MUE) nº 5421474 el signo denominativo “Port Charlotte” para ‘bebidas alcohólicas’ en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. “Port Charlotte” es el nombre de una población costera de Escocia, cercana al domicilio del titular de la marca, *Bruichladdich Distillery Co. Srl*, donde antiguamente existía una destilería, lo que aparentemente inspiró la elección de la marca.

En 2011, el Instituto dos *Vinhos do Douro* e do Porto (en adelante, IVDP), titular de la DOP “Porto”, solicitó la nulidad de la marca “Port Charlotte” alegando que la misma entraba en conflicto con la protección que la siguiente normativa confiere a los términos “Porto” y “Port”:

- la legislación portuguesa en materia de denominaciones de origen;
- el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (en adelante, Reglamento nº 491/2009);
- el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958, del que son parte diversos estados miembros de la UE.

En todos los casos, las denominaciones “Porto” y “Port” se encontraban protegidas en relación con ‘vino’.

El IVDP basó su solicitud de nulidad en el art. 8(4) del Reglamento (CE) nº 207/2 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la Unión Eu-

ropea (en adelante, RMUE) que, como es sabido, permite oponerse al registro o solicitar la nulidad de una marca sobre la base de una marca no registrada u otro signo anterior (como una DOP)

“si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo (...) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”.  
(resaltado propio)

Como respuesta a la solicitud de nulidad recibida, el titular de la marca limitó la designación de productos a ‘whisky’.

La solicitud de nulidad fue desestimada por la División de Anulación de la EUIPO. El IVDP presentó recurso que fue asimismo desestimado por la Sala de Recurso de la EUIPO mediante resolución de 8 de julio de 2014, basada esencialmente en que la protección de las DOPs era competencia exclusiva de la UE, por lo que sólo resultaba aplicable Reglamento nº 491/2009, y en que “Port Charlotte” no vulneraba la protección de DOP “Porto”, siendo además el ámbito aplicativo de la marca (‘whisky’) no conflictivo con el de la DOP (‘vino’). La decisión fue recurrida por el IVDP ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TG).

---

... la Unión Europea cuenta con un sistema *sui generis* de protección de denominaciones de origen (DOPs, IGP e IGs, referidas en lo sucesivo de forma conjunta como “DOPs”), que ofrece protección unitaria en todos los Estados miembros, y que se articula en torno a cuatro reglamentos que se corresponden con las cuatro categorías de productos sobre las que es posible obtener protección...

---

### III. Problema jurídico

Como es sabido, la Unión Europea cuenta con un sistema *sui generis* de protección de denominaciones de origen (DOPs, IGP e IGs, referidas en lo sucesivo de forma conjunta como “DOPs”), que ofrece protección unitaria en todos los Estados miembros, y que se articula en torno a cuatro reglamentos que se corresponden con las cuatro categorías de productos sobre las que es posible obtener protección:

1. Productos agrícolas y alimenticios (en virtud del Reglamento n° 1151/2012);
2. Vinos y vinos espumosos (actualmente, en virtud del Reglamento n° 1308/2013, sucesor del antes citado Reglamento n° 491/2009);
3. Bebidas espirituosas (en virtud del Reglamento n° 110/2008);
4. Productos vitivinícolas aromatizados (en virtud del Reglamento n° 251/2014).

Sin embargo, antes de la adopción de este sistema *sui generis* de protección, muchos Estados miembros contaban con su propio régimen nacional de DOPs. Por este motivo, los primeros reglamentos que articularon el sistema de DOPs a nivel de la UE preveían un mecanismo de transición que permitía, durante un periodo de tiempo determinado, la inscripción en los correspondientes registros de la UE de aquellas DOPs que hasta el momento gozaban de protección nacional. Transcurrido este periodo, la protección de la UE debía obtenerse a través de un procedimiento de registro propio del sistema de la UE, previsto en los reglamentos indicados.

La cuestión que ha acabado planteándose ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJ) es si aquellas DOPs que no fueron inscritas en el periodo transitorio ni posteriormente registradas conforme al procedimiento de registro comunitario pueden subsistir, conforme a su propio régimen de protección nacional, en coexistencia con las DOPs protegidas a nivel de la Unión, y lo que es más, si su protección puede ser invocada, por ejemplo, como derecho de base anterior para oponerse al registro de una MUE.

En particular, en una cuestión prejudicial sobre el Reglamento 510/2006 (antecesor del Reglamento 1151/2012, sobre productos agrícolas y alimenticios), se preguntó al TJ si dicho Reglamento se oponía “a la protección, prevista en el Derecho nacional o en un tratado bilateral, de denominaciones (...) cuyo registro no ha sido solicitado de conformidad con el mencionado Reglamento pero que, en principio, están incluidas en el ámbito de aplicación del mismo” (aquí, la expresión “incluidas en el ámbito de aplicación del mismo”, se refiere a que tales DOPs protegidas a nivel nacional tenían por objeto productos de la misma categoría, esto es, productos agrícolas y alimenticios). Es decir, se preguntaba si el Reglamento 510/2006 tenía “carácter exhaustivo”, usando la terminología empleada por el propio TJ.

La respuesta del TJ tuvo lugar en la Sentencia de la Gran Sala de 8 de septiembre de 2009, en el asunto C 478/07 ('Bud'): el Reglamento 510/2006 revestía carácter exhaustivo, y por tanto "dicho Reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección (...) que atribuye a una denominación, reconocida como denominación de origen según el Derecho de un Estado miembro, una protección en otro Estado miembro en el que tal protección se reclama de un modo efectivo, cuando la referida denominación de origen no haya sido objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado Reglamento". (resaltado propio)

Los argumentos del TJ para llegar a tal conclusión son convincentes. Se apoyó, en este sentido, en el sexto considerando del Reglamento nº 510/2006, en el cual se afirma la necesidad de adoptar un "enfoque comunitario" y "más uniforme" (párrafo 108 de la citada sentencia).

Así mismo, se indicó, por iniciativa del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, que el carácter exhaustivo del sistema sui generis de DOPs de la UE lo acredita asimismo el denominado "procedimiento de registro simplificado", el régimen transitorio al sistema sui generis para la protección de las denominaciones nacionales existentes (al que nos hemos referido antes). Pues bien, según el Abogado General español y el propio TJ, "una disposición de este tipo no tendría sentido si los Estados miembros pudiesen conservar en todo caso sus propios regímenes de protección" (párrafo 120 de la sentencia).

Además, la Sentencia 'Bud' niega expresamente que la finalidad del Reglamento 510/2006 sea la de establecer "junto a normas nacionales que pueden continuar existiendo, un régimen complementario de protección de las indicaciones geográficas cualificadas"; su finalidad es, según el propio TJ, "prever un régimen de protección uniforme y exhaustivo para tales indicaciones" (párrafo 114 de la Sentencia 'Bud').

Tras esta decisión, la EUIPO entendió que el carácter exhaustivo del Reglamento nº 510/2006 no podía constituir una singularidad en el conjunto del sistema de protección de DOPs de la UE, por lo que también los reglamentos de las otras categorías de productos debían considerarse exhaustivos. Además, la EUIPO considera (según se recoge en las Directrices de la Oficina) que el régimen de DOPs de la UE reemplaza a la protección nacional de dichos productos.

En este contexto, el problema jurídico de mayor interés al que se enfrentaba la Sentencia del TG “Port Charlotte” aquí comentada, a propósito de la legislación portuguesa invocada por el IVDP, era dilucidar si la protección nacional en materia de DOPs sigue teniendo vigor o si, por el contrario, es reemplazada por la legislación de la UE en virtud de su carácter exhaustivo.

#### **IV. Consideraciones del Tribunal General**

La Sentencia ‘Port Charlotte’ causó gran revuelo entre la doctrina dedicada a esta rara avis de la propiedad intelectual que son las DOPs al afirmar, en su párrafo 44, que la protección que ofrece el Reglamento nº 491/2009 (aplicable a vinos) no tiene carácter exhaustivo, en aparente contradicción con lo que había declarado su tribunal superior, el TJ, en sentencias como la del asunto C 478/07 ‘Bud’. Ciertamente, la Sentencia ‘Port Charlotte’, en su párrafo 44 matiza el contenido del concepto <<exhaustivo>> empleado en ‘Bud’, al afirmar que la protección de DOPs que ofrece el sistema sui generis de la UE no debía entenderse como exhaustiva, “en el sentido de que no pueda ser completada por otro régimen de protección”, por lo que “puede ser completada por del Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional”.

Sin embargo, a juicio de quien comenta, la supuesta divergencia entre las sentencias ‘Bud’ del TJ y ‘Port Charlotte’ del TG sobre el carácter <<exhaustivo>> de la protección que el sistema sui generis de la UE confiere a las DOPs es más aparente que real: ni la Sentencia ‘Bud’ excluye la aplicación del Derecho nacional con carácter absoluto, ni la Sentencia ‘Port Charlotte’ permite aplicar en cualquier circunstancia la protección que el Derecho nacional pueda conferir a una DOP, como se verá a continuación.

En la Sentencia “Bud”, lo que se establece es que no puede reclamarse la protección de una DOP que sólo subsista en virtud del Derecho nacional (es decir, que no se haya registrado conforme al sistema de protección de la UE). Sensu contrario, cabe entender que esta Sentencia no se opone a que se tenga en cuenta la protección otorgada a una DOP por la legislación nacional si la DOP se encuentra protegida también en virtud de los reglamentos de la UE (párrafo 44 de la Sentencia ‘Bud’):

En este sentido, debe señalarse que la DOP “Porto” se encuentra debidamente registrada a través del sistema sui generis de protección de DOPs de la

UE, por lo que la sentencia ‘Port Charlotte’ no contradice lo dispuesto en la Sentencia ‘Bud’ en este aspecto.

Por su parte, lo que se afirma en la sentencia ‘Port Charlotte’ es que el reglamento de vinos de la UE --aunque esto es extensible a los reglamentos de otros productos-- “regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites, y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas por el Derecho de la Unión” (párrafo 41 de la Sentencia). Debe subrayarse que lo que se regula con carácter uniforme y exclusivo no es la protección de cualquier DOP, sino sólo de las protegidas en virtud del Derecho de la UE.

Es por ello que, cuando el párrafo 44 de la sentencia ‘Port Charlotte’ apunta la posibilidad de aplicar el derecho nacional para completar, con una protección adicional, la protección que ofrecen los reglamentos de la UE, tal posibilidad queda expresamente circunscrita a los casos en los que la protección se aplique “fuera de su ámbito de aplicación propio” (del ámbito de aplicación de los propios reglamentos de la UE).

---

... cuando se invoque una DOP en virtud del sistema *sui generis* de la UE, ésta no podrá beneficiarse del ámbito de protección que ... se prevea ... en el derecho nacional...

---

Así, cuando se invoque una DOP en virtud del sistema *sui generis* de la UE, ésta no podrá beneficiarse del ámbito de protección que, en su caso, se prevea en el derecho nacional. Este supuesto se dará, por ejemplo, cuando se haga valer la protección de una DOP registrada conforme del sistema de la UE en un estado miembro distinto al estado de procedencia del producto amparado por la DOP (en virtud de la protección unitaria que otorga el sistema *sui generis*); en tal caso el alcance de la protección de la DOP se rige, exclusivamente, por el reglamento pertinente de la UE y no por el Derecho nacional. Esto es último es lo que pretendía el IVDP en su segundo motivo del recurso ante el TG, y por ello el TG desestima el motivo.

Pero el IVDP no sólo invocó la DOP “Porto” en tanto que DOP protegida por el Reglamento de vinos de la UE, sino que también invocó la protección de

la DOP “Porto” en virtud del régimen portugués de protección de DOPs. Como se ha visto, el art. 8(4) RMUE permite solicitar la nulidad de una marca sobre la base de una DOP “si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo (...) dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”. En el tercer motivo del recurso el IVDP reprochó a la Sala de Recurso de la EUIPO no haber tenido en cuenta el Derecho nacional portugués en este sentido.

El TG acoge el tercer motivo al considerar que la Sala de Recurso debió haber aplicado también “las reglas pertinentes del Derecho portugués reguladoras de las denominaciones de origen «porto» y «port» y la práctica decisoria de los tribunales y de las autoridades portuguesas en ese sentido”. El art. 8(4) RMUE es un supuesto idóneo en el que puede invocarse la protección que la legislación nacional confiere a las DOPs, pues contiene una remisión expresa al derecho nacional, por lo que nos encontramos claramente “fuera del ámbito de aplicación” de los reglamentos de la UE.

Lo anterior supone un claro varapalo a la Sala de Recurso que, en el párrafo 14 de la resolución recurrida, en una errónea interpretación del carácter “exhaustivo” al que se refiere la Sentencia ‘Bud’, había afirmado taxativamente que la legislación nacional en materia de DOPs ya no podía ser invocada.

---

... El TG aclara en la Sentencia que el nombre portugués de la ciudad es “Porto”, siendo “Oporto” el término usado por angloparlantes e hispanohablantes...

---

Por lo demás, la sentencia “Port Charlotte” corrige un clamoroso error de hecho cometido por la Sala de Recurso de la EUIPO, que había considerado que la designación en portugués de la ciudad que da nombre a la DOP invocada era “Oporto”. El TG aclara en la Sentencia que el nombre portugués de la ciudad es “Porto”, siendo “Oporto” el término usado por angloparlantes e hispanohablantes.

Así mismo, resulta de interés reseñar el análisis que lleva a cabo la Sentencia sobre si la marca objeto de la controversia “Port Charlotte” invade o no el ámbito de protección del que goza la DOP “Porto”, previsto en el art. 118

---

quaterdecies del Reglamento n° 1308/2013. A este respecto, el TGUE concluye que no existe tal infracción al estimar que el consumidor no establecerá un nexo entre el signo “Port Charlotte” y la DOP “Porto”.

Por un lado, se sostiene que dicho signo no puede suponer un uso comercial directo o indirecto de la DOP en productos comparables a los que ésta protege —supuesto recogido en el art. 118 quaterdecies, apartado 2, letra a), inciso i)—. En el párrafo 66 de la sentencia se concluye que un vino de licor (producto protegido por la DOP “Porto”) y una bebida espirituosa como el ‘whisky’ para la que estaba registrada la marca no son productos comparables. A mayor abundamiento, el TGUE destaca “que las bebidas espirituosas está (sic) sujetas a un régimen de protección distinto del de los vinos y deben cumplir exigencias diferentes para poder beneficiarse de esa protección”, pues como se ha indicado, las bebidas espirituosas tienen su propio reglamento de DOPs.

Por otro lado, respecto a la comparación de los signos en cuestión, en el párrafo 71 de la Sentencia se razona que “Port Charlotte” “leído en conjunto como una unidad lógica y conceptual, será comprendido por el público pertinente como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte”. Así, se desestima no sólo la concurrencia del supuesto de infracción del apartado 2, letra a) del art. 118 quaterdecies del Reglamento (uso directo o indirecto del término protegido en producto comparable), sino también se descarta que exista <<evocación>> (supuesto de infracción previsto en el apartado 2, letra b) del mismo artículo). A mi juicio, esta conclusión ignora el verdadero alcance de la protección que confiere el art. 118 quaterdecies y, en particular, restringe el concepto de <<evocación>> desarrollado por el TJ<sup>1</sup>.

## V. Conclusiones

1. No cabe reconocer la protección de aquellas DOPs que existan en estados miembros únicamente conforme a regímenes nacionales. Este sería el caso de aquellas DOPs anteriores al sistema *sui generis* de la UE que no hayan sido adaptadas a este sistema (registrándose conforme a los procedimientos previstos en los reglamentos de la UE), o bien de aquellas otras que hayan sido reconocidas *ex novo* exclusivamente por un sistema nacional al margen del sistema de la UE.

---

1. Sentencia del TJ de 4 de marzo de 1999 (C-87/97, ‘Gorgonzola/Cambozola’), párrafos 25 y 26; y sentencia de 26 de febrero de 2008 (C-132/05 ‘Parmesan’), párrafos 44 y 45.

---

2. En el ámbito de aplicación de los distintos reglamentos de la UE, el alcance de la protección de una DOP se rige exclusivamente por tales reglamentos, sin que pueda invocarse en este ámbito la protección que, en su caso, confiera a la DOP la legislación nacional.
3. Fuera del ámbito de aplicación de los reglamentos de la UE, la protección de una DOP registrada conforme al sistema sui generis de la UE puede completarse (en el sentido de otorgar una protección adicional) por lo previsto en la legislación nacional.

## **VI. Fallo**

Como resultado de lo anterior, el TG anuló la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. A día de hoy, la sentencia se encuentra recurrida por la EUIPO ante el TJ. Es de esperar que la sentencia que en su día dicte el TJ arroje luz sobre el oscuro panorama dibujado hasta ahora por la jurisprudencia de los tribunales de la UE respecto al sistema de protección de las DOPs.



## Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 2 de febrero de 2017, Asunto T-510/15

---

(“TOSCORO”)

---



*Gilberto Macías Bonilla\**

---

\* Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México (1994-1999). Máster en Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, Universidad de Alicante, España (2000-2001). Proyecto UAIPIT. COM, Universidad de Alicante, España (2003-Actualidad). Trabaja en Clarke Modet y C<sup>o</sup>, España.

---

- I. Información general**
- II. Hechos relevantes**
- III. Problema jurídico**
- IV. Consideraciones del Tribunal General**
- V. Fallo**
- VI. Conclusiones**



## I. Información General

- Estado / Organización Internacional: Unión Europea
- Órgano: Tribunal General de la Unión Europea (sede en Luxemburgo)
- Fecha: 2 de febrero de 2017
- N° asunto: T-510/15
- Partes: Sr. Roberto Mengozzi (recurrente); EUIPO (recurrida – apoyada por la República Italiana); Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP (coadyuvante)

## II. Hechos relevantes

El 17 de noviembre de 2003 fue registrada como Marca Comunitaria, hoy denominada Marca de la Unión Europea (en adelante, MUE), n° 2752509 el signo denominativo “TOSCORO” para diversos productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El propietario de la marca es el señor Roberto Mengozzi.

El 10 de diciembre de 2012, el *Consorzio per la Tutela dell’olio Extravergine di Oliva Toscano IGP*<sup>1</sup> (en adelante, “el Consorzio”), solicitó la declaración de anulación de la marca con fundamento en las provisiones contenidas en el artículo 52 (1)(a), en conjunto con las del artículo 7, incisos (c), (g) y (k) del Reglamento n° 207/2009 sobre la Marca Comunitaria.

---

... La IGP Toscano protege a un tipo de aceite de oliva virgen extra cuyas fases de producción de las aceitunas, trituración y embotellado debe tener lugar en el territorio administrativo de la región de la Toscana, Italia...

---

El Consorzio es titular de la Indicación Geográfica Protegida (en adelante, IGP) “TOSCANO”<sup>2</sup>, que se encuentra protegida en la Unión Europea, desde el 21 de marzo de 1998, para “aceite de oliva” de conformidad con el Regla-

---

1. Sitio web del Consorzio: <http://www.oliotoscanoigp.it/>  
2. Decreto IGP Toscano: <http://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf>

---

mento (CE) n° 644/98, relativo al registro de las indicaciones geográficas, y con el Reglamento (CEE) n° 2081/92, sobre la protección de las indicaciones geográficas y designaciones de origen para productos agrícolas y alimenticios.

La IGP Toscano protege a un tipo de aceite de oliva virgen extra cuyas fases de producción de las aceitunas, trituración y embotellado debe tener lugar en el territorio administrativo de la región de la Toscana, Italia.

Entre las observaciones presentadas por el Consorzio, puedo destacar las siguientes:

- El término ‘TOSCORO’ es un término compuesto que evoca claramente a la región de Toscana;
- TOSCORO significa “oro de Toscana”;
- El elemento ‘Tosco’ es una palabra italiana alternativa a “toscano”, que significa un nativo o habitante de la región de Toscana;

Aunado a estas observaciones, el Consorzio trajo a colación la operación conjunta de Europol-Interpol llevada a cabo en 2011 (operación “Opson”<sup>3</sup>), en la cual se incautó un juego de botellas de aceite de oliva con la marca del solicitante. La evidencia mostró que el propietario de la marca comunitaria impugnada intentó expresamente evocar la IGP en juego mediante la colocación de una pequeña caja de papel alrededor del cuello de la botella con las palabras “*Toscane - Toscoro vous invite en Toscane*” (Toscana – Toscoro te invita a la toscana).

El Consorzio tuvo conocimiento de la existencia de la marca impugnada como consecuencia de dicha operación y de otra operación similar llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura italiano. En este último caso, la Autoridad de Control Público de Italia (*Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualita e repressione delle frodi alimentari*) reconoció que el uso de la marca “Toscoro” puede evocar la IGP “Toscano”.

La solicitud de anulación fue estimada parcialmente por la División de Anulación de la OAMI, hoy EUIPO<sup>4</sup>, decretándose la nulidad de la marca impugnada para los siguientes productos:

---

3. Más información: <https://www.europol.europa.eu/operations/opson>

4. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es>)

---

Clase 29: Aceites y grasas comestibles; aceites vegetales comestibles, especialmente aceites de oliva:

Clase 30: Productos para condimentar o condimentar productos alimenticios, aderezo para ensaladas.

El Sr. Mengozzi interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, el cual fue parcialmente estimado por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, asunto R322/2014-2<sup>5</sup>. En su decisión, de 5 de junio de 2015, la Sala de Recurso permitió que la marca siguiera registrada para los productos de la clase 30 arriba señalados, pero confirmó la nulidad de la marca para los productos de la clase 29, añadiendo a los ya citados “*las cremas de aceitunas de verdes y negras*”.

Tanto para la División de Anulación como para la Sala de Recurso, la marca “TOSCORO” vulneraba la protección de la IGP “TOSCANO”. La EUIPO aplicó el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2081/92, que dispone que:

“las denominaciones registradas estarán protegidas contra [...] toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar”.

Habida cuenta de las similitudes visual y fonética de los signos en conflicto, concluyó que el uso del signo TOSCORO suponía una clara evocación de la IGP “TOSCANO”, y decretó la nulidad parcial de la marca.

La decisión fue recurrida por el Sr. Mengozzi ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TG).

### III. Problema jurídico

Si bien el objeto del recurso interpuesto ante el Tribunal General no podía ser otro que pedir la anulación de la decisión recurrida, el recurrente también atacó la validez de la IGP (*primer motivo*).

---

5. La decisión completa puede consultarse aquí: <https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/002752509/download/CLW/APL/2015/EN/0322-2014-2.pdf?app=caselaw>

El recurrente, por primera vez en el conflicto, señaló que la IGP “TOSCANO” es descriptiva de todos los productos que provienen de una región y, además, que el término “toscano” es de carácter genérico para los “aceites de oliva”.

De igual forma, el recurrente alegó, como *tercer motivo*, la supuesta infracción del artículo 15 del Acuerdo ADPIC.

Resulta sorprendente que el recurrente no alegara estas cuestiones durante ninguna de las fases del procedimiento administrativo seguido ante la EUIPO, pues el procedimiento ante el Tribunal General no es, ya, la instancia adecuada para invocar nuevos hechos y alegaciones en soporte de la posición de ninguna de las partes.

Respecto a la anulación de la decisión recurrida, *segundo motivo*, la recurrente sostuvo que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al analizar la similitud de los signos en conflicto. También señaló que, a su juicio, dado que la IGP no goza de renombre, la posibilidad de que el consumidor confunda ambos signos es inexistente.

#### **IV. Consideraciones del Tribunal General**

Como era de esperarse, el Tribunal declaró la inadmisibilidad del primer y tercer motivo, pues los mismos no habían sido objeto de la *litis* ante la EUIPO. La demandante olvidó, voluntaria o involuntariamente, que el objeto de un recurso ante el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, y que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. Por lo tanto, la inadmisibilidad de estos dos motivos fue fundada y motivada de forma correcta por el Tribunal.

Respecto al segundo motivo, el Tribunal consideró que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que los signos en conflicto presentaban una fuerte similitud desde el plano visual y fonético.

---

... el término “toscoro” podría evocar la IGP “Toscano” cuando el consumidor esté ante productos del mismo tipo que aquel al que se refiere dicha IGP...

---

De igual forma, y gracias precisamente a la fuerte similitud existente entre los signos, la conclusión de la EUIPO, al declarar que el término “toscoro” podría evocar la IGP “Toscano” cuando el consumidor esté ante productos del mismo tipo que aquel al que se refiere dicha IGP, es correcta y de conformidad a la legislación aplicable.

Resulta oportuno recordar que el concepto de “evocación”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2081/92, abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación (sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de marzo de 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, apartado 25, y de 26 de febrero de 2008, *Comisión/Alemania*, C-132/05, EU:C:2008:117, apartado 44).

Aplicando dicha provisión, el Tribunal señaló que, además de la semejanza fonética y visual que podía existir entre ambas denominaciones, debía tenerse en cuenta la “proximidad conceptual” existente entre dos términos empleados en diferentes lenguas.

En este sentido, siguiendo el criterio jurisprudencial del Tribunal de Justicia<sup>6</sup>, el Tribunal declaró que podía existir evocación de una denominación protegida incluso, aunque no existiese riesgo alguno de confusión entre los productos considerados, ya que lo que importa es especialmente que no se cree en la mente del público una asociación de ideas sobre el origen del producto y que un operador no se aproveche indebidamente de la reputación de una IGP.

---

... resulta evidente que los signos son similares al compartir la misma porción inicial “tosc” y, además, comparten también la misma letra final “o”...

---

Contrario a lo manifestado por la recurrente, en cuanto a las diferencias existentes entre los signos, el Tribunal consideró que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de apreciación, pues resulta evidente que los signos son

---

5. Véase, por analogía, la sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartados 33, 35 y 45 y jurisprudencia citada

---

similares al compartir la misma porción inicial “tosc” y, además, comparten también la misma letra final “o”.

De este modo, los signos en conflicto, compuestos cada uno de siete letras y tres sílabas, tienen en común cinco letras situadas en idéntica posición. Dicha similitud resultó más que suficiente para tirar por la borda las alegaciones de la recurrente.

## V. Fallo

El Tribunal general desestimó el recurso, confirmó la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO y condenó al recurrente al pago de las costas incurridas por las otras partes. Al no haberse interpuesto recurso alguno, la decisión es firme.

## VI. Conclusiones

La decisión emitida por el Tribunal General nos parece relevante en cuanto evidencia el importante nivel de protección que existe, a nivel comunitario, para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

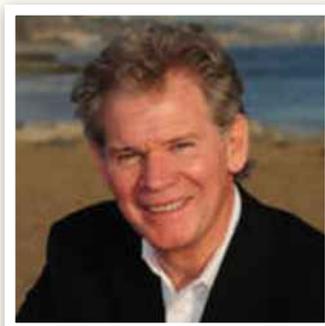
Si bien en este caso no se pretendía utilizar la misma denominación protegida por la IGP, es evidente que se utilizaba una denominación bastante cercana y claramente evocadora de la IGP.

Es más, a la luz de la existencia de la operación “Opson” y la incautación de botellas infractoras de la IGP, resulta incuestionable que la intención de la recurrente no era otra que la de aprovecharse deslealmente y con mala fe de la protección que goza el término “Toscano” gracias a la figura de la IGP. Sin lugar a dudas sentencias como la comentada permitirán salvaguardar de forma adecuada el respeto y protección de las IGP y DOPs en el territorio de la Unión Europea.

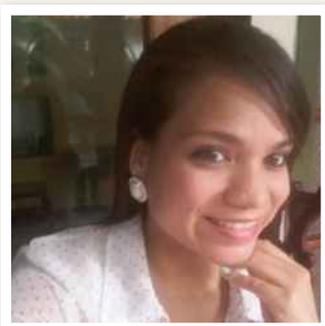


## Mexican standoff: protecting the Tequila Certification Mark in the United States of America

---



*William J. Seiter\**



*Jessica R. Flores\*\**

---

\* J.D., UC Berkeley School of Law; B.A., M.A., Ph.D. in Linguistics, University of California, San Diego; Managing Partner, Seiter Legal Studio, Santa Monica, California, USA (bill@seiterlegalstudio.com).

\*\* J.D., Loyola Law School; B.A. in Political Science and International Development Studies, University of California, Los Angeles, Associate, Seiter Legal Studio, Santa Monica, California, USA (jessica@seiterlegalstudio.com).

---

- I. The case**
- II. “Érase una vez en Jalisco”**
- III. “Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”**
- IV. The contenders in the opposition**
- V. Certification marks in the United States**
- VI. The application at issue**
- VII. The opposition**
- VIII. The decision**
- IX. The procedural aftermath: “A good day to die, señor”**



## I. The case

- The case: Luxco, Inc. v. Consejo Regulador del Tequila, A.C.
- Opposition No. 91190827: (USTTAB January 27, 2017)
- The jurisdiction: United States of America
- The tribunal: U.S. Trademark Trial and Appeal Board
- The parties: Opposer: Luxco, Inc.  
Applicant: Consejo Regulador del Tequila, A.C.
- The issue: Registrability of the US Certification Mark TEQUILA

## II. Érase una vez en Jalisco

In pre-Columbian Mexico the Nahuatl (Aztec) people produced *pulque*, a milky beverage fermented from the sap of certain types of agave plants, with ritual spiritual and ceremonial significance as well as recognized health benefits. With the arrival of the Spanish, by the end of the 1600s, the Jesuits in Mexico launched large-scale production of *pulque* to finance their educational institutions. Today's *pulquerias* are making a resurgence, notably in the States of Hidalgo and Tlaxcala, but pulque does not travel well, so exports of canned or bulk *pulque* to the USA tend to be inferior in quality in comparison to fresh *pulque* available at the source in Mexico<sup>1</sup>.

Meanwhile, in the late 1500s, in the Jalisco region of the Spanish province of Nueva Galicia, exploitation of *agave* took a different direction, as conquistadors and their offspring commenced distillation, near what would become the town of Tequila, northwest of Guadalajara, to produce one of North America's first indigenous distilled spirits, *mezcal*, including what would become the most famous variety of *mezcal*—produced purely from the Weber's Blue agave plant—known as *tequila*<sup>2</sup>.

## III. “Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”

Quoting Porfirio Díaz has been out of fashion the past hundred years or more. However, he had a point, which tequila illustrates neatly.

---

1. “El uso de maguey” by Beatriz Oliver Vega, Mexico City: *Mexico Desconocido* (April–May 1995); “Haciendas pulqueras de Apan y Zempoala” by Anne Bonnefoy (October 2007); “El pulque, bebida de los dioses,” *Restaurantes de Mexico* (September 13, 2009).

2. “The Complete Book of Spirits” by Anthony Dias Blue (HarperCollins 2004); “In Search of the Blue Agave: History and Culture” by Ian Chadwick (2004) ([www.ianchadwick.com/tequila/history.html](http://www.ianchadwick.com/tequila/history.html)).

The commercialization of tequila and its ultimate protection as a denomination of origin is inextricably intertwined with the complicated histories of the United States of America and the United States of Mexico.

Circa 1600, the Marquis of Altamira began mass producing tequila at the first manufactory in Jalisco, and shortly thereafter Spain's King Carlos IV granted the Cuervo family the first license to commercially manufacture tequila. Don Cenobio Sauza, founder of Sauza Tequila and conveniently the Municipal President of the Village of Tequila in the 1880s, was the reputedly the first to export tequila to the United States, but perhaps the Cuervos were first. In any event, in 1893 "mezcal de Tequila" won an award at the 1893 Chicago World's Fair<sup>3</sup>.

However, the jumpstart for tequila in the U.S. would come in 1920.

The Eighteenth Amendment to the United States Constitution and enabling legislation under the Volstead Act enforced a generalized U.S. federal prohibition of the production, distribution and sale of alcoholic beverages<sup>4</sup>. Prohibition inadvertently introduced a large segment of the U.S. consuming public to bootleg Canadian whiskey, smuggled Caribbean rum, and Mexican tequila, in the form of illegal bulk imports as well as tequila's plentiful availability at border towns such as Tijuana. Somewhere in Baja California in the 30s, perhaps before or perhaps after the repeal of Prohibition in 1933, the "Margarita" was born, its claimed inventors too numerous to list.

In the case at hand, *Luxco, Inc. v. Consejo Regulador del Tequila, A.C.*, part of the underlying conflict actually has to do with bottling tequila and where to bottle it.

In 2003, Mexico issued a proposal that would have required all Mexican-made tequila be bottled in Mexico before being exported to other countries. The Mexican government asserted that bottling tequila in Mexico would guarantee its quality. Liquor purveyors in the United States, such as Luxco, asserted that Mexico merely wanted to boost bottling jobs there. After considerable wrangling, in 2006, the United States and Mexico signed an agreement allowing the continued bulk import of tequila into the United States, and creating a tequila bottlers registry to identify ap-

---

3. *Id.*

4. Amendment XVIII of the United States Constitution (ratified January 1919); National Prohibition Act (known informally as the "Volstead Act"), U.S. Statutes at Large: 41 Stat. 305–323, chapter 85.

proved bottlers as well as an agency to monitor the registry. Also in 2006, a new Norma Oficial Mexicana (NOM) for tequila (NOM-006-SCFI-2005) was issued<sup>5</sup>.

The United States has long been and still remains the largest export market for tequila, in recent years representing some 80% of the total export market, according to Cámara Nacional de la Tequila Industry figures<sup>6</sup>.

#### **IV. The contenders in the opposition**

The Applicant Consejo Regulador del Tequila, A.C. (the “Consejo”) is a Mexican industry group, a private civil association, accredited and authorized under Mexican law to evaluate and certify the production of tequila, and is the only such body in the world. Its membership includes agave producers, manufacturers, bottlers and distributors of tequila, as well as representatives of the Mexican Institute of Industrial Property, the General Director of Norms and Standards, the Secretary of Health, and the Secretary of Agriculture, Cattle and Rural Developments, Fish and Food.

Opposer Luxco, Inc. is a St. Louis-based spirits company bottling and distributing in the United States several tequila brands, if not the very best know, such as “Exotico,” “El Mayor” and “Juarez.” Luxco purchases tequila from two Mexican suppliers, imports it in bulk and bottles it in the U.S. Luxco’s product is certified by the Consejo as authentic tequila in accordance with Mexican law—in order to comply with regulations promulgated by the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau in the U.S. Department of the Treasury for tequila distributed and sold in the US.

#### **V. Certification marks in the United States**

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”)<sup>7</sup> defines geographical indications as “indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory,

- 
5. “Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2005, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones,” Miguel Aguilar Romo, Director General de Normas (2006); “Tequila Sparks U.S.-Mexico Flap,” Associated Press, CBS News (September 25, 2003).
  6. “How Tequila Went From Mexican Farms to American Frats: A tale of culture and capitalism,” by Chantal Martineau in *The Atlantic* (May 15, 2015); [www.tequileros.org](http://www.tequileros.org).
  7. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, Dec. 15, 1993, 33 I.L.M. 81 (1994).
-

where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”<sup>8</sup>.

It requires Members to provide the legal means for interested parties to prevent the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good, or any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention<sup>9</sup>.

Moreover, a Member must, *ex officio* or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin<sup>10</sup>.

---

... a Member must, *ex officio* or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin. . .

---

For wines and spirits, TRIPS mandates a heightened level of protection, requiring each Member to provide the legal means for interested parties to prevent use of a GI identifying wines or spirits not originating in the named place “even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as ‘kind’, ‘type’, ‘style’, ‘imitation’ or the like”<sup>11</sup> and to refuse or invalidate, *ex officio* or at the request of an interested party, the registration of a trademark for wines or spirits which contains or consists of a GI for wines or spirits not having the origin signified by the GI<sup>12</sup>.

---

8. TRIPS, Article 22(1).

9. TRIPS, Article 22(2).

10. TRIPS, Article 22(3).

11. TRIPS, Article 23(1).

12. TRIPS, Article 23(2).

Various countries have addressed their TRIPS obligations in various ways.

The United States—unlike some Latin American countries, continental European countries, and the European Union—lacks a *sui generis* system of legal protection for geographical indications, and maintains no register or list of geographical indications, appellations of origin or designations of origin legally recognized as such, with the exception of a somewhat unique appellation system for wines. Nor is the United States a signatory to the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration<sup>13</sup>, which fosters an international registry of geographical indications administered by the World Intellectual Property Organization.

Rather, the U.S. approach to TRIPS compliance affords protection for GIs through its preexisting mechanisms for certification marks, collective marks, and traditional commercial trademarks, and a one-off appellation system for wines.

U.S. law protects geographical indications through the federal trademark system created by the Trademark Act of 1946 (“Trademark Act”)<sup>14</sup>, also known as the Lanham Act. It protects GIs chiefly as certification marks or collective marks, but sometimes as ordinary trademarks under general trademark law. In addition, state law in each of the fifty states recognizes common law trademark rights, and these can impact a GI owner both offensively and defensively.

Protecting GIs at the federal level as certification marks, collective marks and ordinary trademarks employs the existing trademark system, with the USPTO processing applications to register these, and the U.S. Trademark Trial and Appeal Board, an administrative tribunal within the USPTO, hearing applicants’ appeals from examiner actions, as well as *inter partes* opposition and cancellation proceedings, any of which may involve a certification mark, a collective mark, or an ordinary trademark consisting of or containing a geographical indication.

The Trademark Act, as amended to conform to TRIPS<sup>15</sup>, provides that geographic names or signs which otherwise would be considered primarily geographically descriptive, and therefore unregistrable without a showing of acquired distinctiveness in the U.S., can be registered as certification marks<sup>16</sup>.

---

13. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 923 UNTS 205 (October 31, 1958, revised at Stockholm on July 14, 1967, amended on September 28, 1979).

14. 15 U.S.C. §§ 1051 et seq.

15. Dec. 8, 1994, 108 Stat. 4981.

16. 15 U.S.C. § 1054.

A certification mark is any word, name, symbol, or device used by a party or parties other than the owner of the mark to certify some aspect of the third parties' goods or services. There are three types of certification marks, used to indicate:

- (1) regional or other origin;
- (2) material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of the goods/services; or
- (3) work or labor on goods or services performed by a member of a union or other organization<sup>17</sup>.

The Trademark Act differentiates certification marks from ordinary trademarks in two fundamental ways. For one thing, a key feature of a certification mark is that its owner does not use it. For another, a certification mark does not indicate commercial source nor does it distinguish the goods or services of one person from those of another. This means that any party which meets the certifying standards is entitled to use the certification mark. Yet certification marks are source-identifying in the sense that they identify the nature and quality of the goods and affirm that these goods have met certain defined standards.

---

... The certification mark owner controls the use of the mark by others on the certified goods or services, taking steps to ensure that the mark is applied only to goods or services that contain or display the requisite characteristics or meet the specified requirements that the certifier has established for the certification. . .

---

A certification mark may not be used by the owner of the mark, since the owner does not produce the goods or perform the services in connection with which the mark is used. The mark may be used only by parties other than the owner of the mark, with the owner's authorization. The certification mark owner controls the use of the mark by others on the certified goods or services, taking steps to ensure that the mark is applied only to goods or services that contain or display the requisite characteristics or meet the specified requirements that the certifier has established for the certification.

---

17. 15 U.S.C. § 1127.

The purpose of a certification mark is to inform purchasers that the goods or services of the authorized user possess certain characteristics or meet certain qualifications or standards. A certification mark does not indicate origin in a single commercial or proprietary source. When applied to goods, the message the certification mark conveys is that the goods have been inspected or tested by the certifier, who is not the producer of the goods, by methods determined by the certifier. The placing of the mark on goods thus constitutes a certification by someone other than the producer that the goods possess the prescribed characteristics or qualifications.

All applications for federal registration of regional certification marks are examined, with specimens of use and evidence in the application file, to determine whether the geographical sign is being used as a certification mark to indicate the geographical origin of the goods or services in connection with which it is used.

---

... Obtaining US registration of a certification mark can, however, be a lengthy, complex, uncertain and expensive process in comparison to USPTO examination of an ordinary trademark...

---

Obtaining US registration of a certification mark can, however, be a lengthy, complex, uncertain and expensive process in comparison to USPTO examination of an ordinary trademark.

Once an application for a regional certification mark is filed or registration is obtained at the USPTO, it becomes a potential bar to a later filed application containing the same or confusingly similar geographical term for related goods or services during relative examination of the later filed application.

## **VI. The application at issue**

Applicant Consejo Regulador del Tequila, A.C. applied on August 13, 2003 to register the certification mark TEQUILA with the USPTO for “distilled spirits, namely, spirits distilled from the blue tequilana weber variety of agave plant.” The Consejo submitted the following certification statement:

“The certification mark TEQUILA, as used by persons authorized by the Consejo Regulador del Tequila, A.C. (‘Consejo’ or ‘Certifier’), certifies that

---

- “(1) the goods are manufactured in Mexico from a specific variety of the blue agave plant grown in certain regions of Mexico as defined by Mexican law and standards;
- “(2) the goods are manufactured in Mexico in compliance with Mexican law and standards including fermentation, distillation, aging, the percentage of blue agave sugars and physical- chemical specifications; and
- “(3) the finished product is or contains within it the goods manufactured in accordance with (1) and (2) above”.

Under Section 45 of the US Trademark Act, 15 U.S.C. § 1127:

“The term ‘certification mark’ means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

- “(1) used by a person other than its owner, or
- “(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter,  
“to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization”.

Here is what was at stake in Luxco’s opposition to the Consejo’s application:

Certification mark protection granted for TEQUILA through registration with the USPTO would mean that use of the term TEQUILA certifies that the liquor was produced in Mexico in compliance with Mexican standards. Certification mark protection would also mean that the USPTO can bar later filed trademark applications containing the term TEQUILA. Moreover, registration would entitle the Consejo to monetary damages and attorneys’ fees if the Consejo had to take an infringing party to federal court.

## VII. The opposition

Opposer Luxco, Inc. filed its opposition against the Consejo’s certification mark application for TEQUILA with the U.S. Trademark Trial and Appeal Board (the “Board”) on June 29, 2009. Some seven and a half years later, on January 27, 2017, the Board ruled in favor of the Consejo, and the USPTO issued the certification mark registration for TEQUILA on June 20, 2017.

## **Luxco's Claims**

*Claim 1: Luxco Alleged that the term TEQUILA is generic.*

In its opposition, Luxco asserted that U.S. consumers view the term TEQUILA as a generic term for a type of liquor, and not a reference to a place of origin.

The Board had to resolve the issue of whether relevant U.S. consumers perceive the term TEQUILA as an indicator of geographic origin, or merely as the name of a certain type of alcoholic beverage regardless of its geographic origin and the methods and conditions for producing it. U.S. public perception was the primary consideration in determining whether the term was generic. Opposer Luxco had the burden to prove by a preponderance of the evidence on this issue.

As a general matter in U.S. trademark law, a geographical name must have secondary meaning to qualify for registration as an ordinary trademark. However, a geographical name does not require secondary meaning to qualify for registration as a certification mark. The Board observed that a certification mark which certifies regional origin as well as the qualities and characteristics associated with that origin will not be deemed to have become a generic term as applied to particular goods unless it has lost its significance as an indication of regional origin for those goods.

---

... The Board reviewed extensive evidence submitted by both parties of common uses of TEQUILA reflective of consumer perception of the term to understand the extent to which consumers would identify TEQUILA as being associated with Mexico. . .

---

The Board reviewed extensive evidence submitted by both parties of common uses of TEQUILA reflective of consumer perception of the term to understand the extent to which consumers would identify TEQUILA as being associated with Mexico. Most of eight dictionary definitions submitted in evidence connected TEQUILA with Mexico. The Board reviewed competing expert reports regarding Internet searches for TEQUILA, advertising of TEQUILA and TEQUILA bottle labels. It was significant that labels on every bottle sold included the statement "Product of Mexico" or "Hecho en Mexico." Recipe evidence using TEQUILA as an ingredient did not show that consumers were unaware

---

that TEQUILA originated in Mexico. The Board also reviewed numerous news articles and retail signs. The Board found that Luxco's consumer survey results were unconvincing, because its survey expert failed to distinguish consumers of hard liquor from purchasers of TEQUILA.

---

... The Board found that Luxco's consumer survey results were unconvincing, because its survey expert failed to distinguish consumers of hard liquor from purchasers of TEQUILA. . .

---

In contrast, the Consejo's expert survey showed a sharp distinction between the universe of consumers of TEQUILA compared to the universe of consumers of hard liquor in general. Overall, the Consejo's survey showed that 55.4% of survey respondents associated TEQUILA as being exclusively from Mexico.

The Board found on balance that the evidence showed the term TEQUILA has significance as a designation of geographic origin. Luxco failed to meet its burden of proof by a preponderance of the evidence that TEQUILA is a generic term. Therefore, the Board dismissed Luxco's claim on grounds of genericness.

*Claim 2: Luxco alleged that the Consejo cannot exercise legitimate control of the use of the term TEQUILA as a certification mark*

Opposer Luxco asserted that the Consejo cannot exercise control over the term TEQUILA because the U.S. Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (the "TTB") has authority over the use of the term TEQUILA in the United States.

The TTB is responsible for enforcing U.S. law regulating alcohol production, labeling, distribution and advertising. Since 1973, the name TEQUILA has been restricted by the TTB to liquor distilled in Mexico, but Luxco asserted that the Consejo's applied-for certification mark would give it broader, unwarranted power to police the product the name in the United States. The TTB classifies TEQUILA as a distinctive product of Mexico and prohibits the labeling of bottles as TEQUILA if the product is not manufactured in Mexico in compliance with Mexican laws. Therefore, those in the trade are presumptively aware of that classification, although this does not establish how consumers perceive the term.

---

In the United States, each state has the authority to regulate the production, sale, and distribution of alcohol within its borders, as for instance, the California Department of Alcoholic Beverage Control (ABC). State and local jurisdictions may have their own requirements, in addition to and in excess of U.S. federal requirements, and state laws and regulations vary widely from state to state, another legacy of Prohibition.

The Board in its decision reflected upon the example of French cognac, which it had ruled in an earlier decision to constitute a common law certification mark of regional origin as well as the quality of the brandy entitled to display that designation. It observed that while the regulations of the TTB restrict the use of the COGNAC designation in the United States to brandy which is entitled to be so designated by French law, TTB regulations do not impinge upon trademark rights, because the TTB has no authority to make determinations as to trademark registrability. Thus, TTB rules do not interfere with the Consejo's control and do not prevent the Consejo from obtaining a certification mark for TEQUILA.

The Board rejected Luxco's argument that Mexican government ownership of the term TEQUILA prevents control of the term by the Consejo. The Board found that the Consejo is the owner of the TEQUILA certification mark for purposes of registration in the United States, because the Consejo is authorized to evaluate whether the production of TEQUILA complies with the official Mexican standards for tequila, and because the Mexican government through the Mexican Institute of Industrial Property authorized the Consejo to apply to register the TEQUILA certification mark in the United States.

*Claim 3: "Fraud on the USPTO"*

Finally, the Board found Luxco's assertion of "fraud on the USPTO" baseless, rejecting Luxco's allegation that the Consejo's counsel falsely represented to the USPTO examiner that the United States recognizes TEQUILA as an "appellation of origin."

## **VIII. The decision**

The Board found in favor of the Consejo and dismissed Luxco's opposition. Luxco failed to prove by a preponderance of the evidence that TEQUILA is a generic term. The Board concluded that the Consejo has the right and authority to

---

control the use of the term TEQUILA as a certification mark in Mexico and in the United States, that the Consejo is exercising legitimate control, and that the Consejo is the owner of the certification mark for purposes of registration in the United States

---

... the Consejo has the right and authority to control the use of the term TEQUILA as a certification mark in Mexico and in the United States...

---

### **IX. The procedural aftermath: “A good day to die, señor”**

At the end of the day, civil procedure often proves lethal in a trademark showdown.

In March 2017, Luxco filed an appeal of the Board’s decision with the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. However, Luxco had not filed the notice of appeal with the Board within the five-day period required under the Board’s rules of practice. In August 2017, Luxco filed with the Board a notice of appeal to the District Court, but the Consejo objected to it as untimely for failure to file within the required five-day period.

Luxco attempted to assert that the Consejo was not prejudiced by Luxco’s failure to file within the five-day period. The Consejo in turn claimed it would be prejudiced because of its reliance on the USPTO’s issuance of the certification mark for TEQUILA in June 2017. The Consejo pointed out that since June 2017: (i) the USPTO no longer allows the term TEQUILA to describe goods in trademark applications, even if those applications were filed before the certification mark issued; (ii) the Consejo amended certain procedures and processes after the U.S. Embassy to Mexico informed the Mexican Institute of Industrial Property that the USPTO had granted the certification mark for TEQUILA; and (iii) the Consejo had amended its internal structure to properly manage the mark. Shortly thereafter, the parties stipulated to a dismissal of Luxco’s appeal. The reason for the parties’ stipulation of dismissal is not a matter of public record. Perhaps the parties reached a private understanding, perhaps over a good bottle of tequila, spaghetti western style, resolving—for now—their decade-long Mexican standoff.



## Port Charlotte for whisky does not "evoke" the geographical name Port for wine

---



*Bernard O'Connor\**

---

\* Professor at the Statale University in Milan, teaches agricultural trade law at the World Trade Institute in the University of Bern as well as at IELPO at the University of Barcelona and competition and agriculture at the Universidad Carlos III de Madrid.

---

**I. General information**

**II. Relevant facts**

1. The First round in the EUIPO
2. The appeal within the EUIPO
3. The appeal before the General Court
4. The appeal before the ECJ

**III. Considerations and decision of the Court**

1. The Opinion of the Advocate General
2. The findings of the Court of Justice

**IV. Comments**



## I. General information

In 2007 the Bruichladdich Distillery Co. Ltd (BD) registered a trademark “Port Charlotte” with the EU Intellectual Property Office (hereinafter “EUIPO”). The mark was registered for “Alcoholic Beverages”.

In 2011, the Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (hereinafter “IVDP”) applied for the invalidity of the trademark pursuant to Article 53(1)(c), read in conjunction with Article 8(4) as well as Articles 53(2)(d) and 52(1)(a), read in conjunction with Article 7(1)(c) and (g) of Regulation No 207/2009, essentially on the basis that the trade mark evoked the geographical indication of Port for wine.

This note traces the invalidity saga from the application to the two decisions of the EUIPO, to the General Court of the European Union (hereinafter “General Court”) and then the European Court of Justice (hereinafter “the Court”).

## II. Relevant facts

### *1. The First round in the EUIPO*

On 18 October 2007, EUIPO registered the word mark “Port Charlotte” for alcoholic beverages. Nearly four years later in April 2011, the IVDP contested the validity of the mark. The IVDP argued that the mark “Port Charlotte” attempted to use or evoke the appellation “Porto” and “Port” for wines, exploiting its reputation as a protected geographical indication under the EU system for the protection of GIs for wines (Regulation 1234/2007, now replaced by Regulation 1308/2007). The IVDP argued that, in addition to the EU wide protection as a geographical indication, the names “Porto” and “Port” were protected as appellations of origin under Portuguese law.

The IVDP claimed that the mark was invalid pursuant to Article 53(1)(c), read in conjunction with Article 8(4) of Regulation 207/2009 (as amended). IVDP claimed that it had acquired the exclusive right to the name Porto/Port prior the date of application for the registration of the mark and was entitled to prohibit its subsequent use. IVDP argued that as the Port Charlotte mark was registered in relation to “Alcoholic beverages”, it could deceive the public as to the geographical origin of any drink using the mark. It argued that the use of the term “Port” evoked Port wine, meaning that Port Charlotte could take advantage of the reputation of the earlier designation of origin.

In response to the application, BD limited the categories of goods to which the mark could apply from “Alcoholic beverages” to “Whisky”.

The application for invalidity was rejected by EUIPO. The examiner determined that “Port Charlotte” was neither able to evoke or misuse the name ‘Port’, nor was it capable of exploiting its reputation as a protected name.

---

... The examiner determined that “Port Charlotte” was neither able to evoke or misuse the name ‘Port’, nor was it capable of exploiting its reputation as a protected name...

---

## *2. The appeal within the EUIPO*

IVDP appealed the decision to the internal appeal body within EUIPO. The Appeal Board dismissed the appeal. The Appeal Board found that GIs such as Porto/Port were exclusively governed by EU law, as the object and purpose of that law was the uniform protection of GIs in all EU Member States. On the basis of the EU’s exclusive competence, the Appeal Board rejected the IVDP’s argument that Porto/Port enjoyed a higher level of protection as it was also protected under Portuguese law (Decreto-Lei No 166/86). For the Appeal Board, Regulation 1234/2007 applies to GIs for wines only and not to products such as “whisky”, that are neither identical nor comparable to wine. It found that whisky is significantly different from wine in terms of ingredients, taste and alcohol content.

---

... As it found that the mark was not liable to evoke “Port”, the Appeal Board did not consider necessary to verify the extent to which “Porto” or “Port” had a reputation...

---

For these reasons the Appeal Board held that the contested mark was not liable to “misuse, imitate or evoke” the geographical indication “Porto” or “Port”. As it found that the mark was not liable to evoke “Port”, the Appeal Board did not consider necessary to verify the extent to which “Porto” or “Port” had a reputation.

---

### *3. The appeal before the General Court*

IVDP sought the annulment of the Appeal Board's findings before the EU General Court (the EU's court of first instance) on two grounds. First, it argued that the Appeal Board erred in finding that the European Union had exclusive competence for the protection of GIs or appellations of origin for wines. Second, the Appeal Board erred in finding that the registration of the contested mark did not constitute a use or evocation of the designation of origin "Porto" or "Port" and for that reason the failure to ascertain whether "Porto" had a reputation meant that the Appeal Board's analysis was flawed.

The General Court confirmed the Appeal Board decision that the contested mark did not evoke the protected name Porto/Port. Nevertheless, it annulled the Appeal Board decision on grounds that the Appeal Board should have taken Portuguese law into consideration and that it erred in dismissing the evidence on appellations of origin without verifying the reputation of the name.

### *4. The appeal before the ECJ*

EUIPO appealed the judgment of the General Court to the EU Court of Justice (the EU Supreme Court) and the IVDP made a cross appeal. EUIPO claimed that the General Court erred in establishing that the PDOs did not fall within the exclusive competence of the European Union and that Portuguese law should be taken into account.

In the cross appeal, the IVDP made three claims:

- i) that Porto/port enjoyed a higher level of protection because it was also protected in national law;
- ii) that the Court erred in not finding that "Port Charlotte" evoked "Porto" or "Port";
- iii) that the Court failed to verify whether the GI had a reputation and to assess the potential "misuse, imitation and evocation" of that reputation by the contested mark.

## **III. Considerations and decision of the Court**

The essential question of law raised in *Port Charlotte* is whether the inclusion in a trade mark of a term which corresponds to a term in a geographical indication

should be considered “evocation” within the meaning of article 118m of Regulation No 491/2009. This question raises another: How should “evocation” be defined?

---

### ... How should “evocation” be defined?...

---

The ECJ had already found in *Gorgonzola* that evocation “*covers a situation where the term used to designate a product incorporates part of a protected designation, so that when the consumer is confronted with the name of the product, the image triggered in his mind is that of the product whose designation is protected*”<sup>1</sup> That image depends mostly on particular characteristics, and more generally on the quality, of the product.

However, in *Gorgonzola* the Court determined that even when there is no possibility of confusion between two products, “evocation” may occur<sup>2</sup>. In this sense, producers must avoid the situation where names on their products trigger, in the mind of the consumer, the image of the protected product, so as not to take advantage of the reputation of the protected designation.

#### *1. The Opinion of the Advocate General*

In his Opinion<sup>3</sup> the Advocate General recommended the setting aside of the General Court’s decision on two grounds: firstly, on the basis that the General Court erred in interpreting the idea of “evocation” in the light of the ECJ case-law, where it found that there was no evocation because of the lack of likelihood of confusion between whisky and Port wine. Secondly, “*it failed to assess correctly the extent of the protection afforded to PDOs [a class of EU GI] for wines as a criterion for determining whether or not their reputation has been exploited by marks which appropriate their characteristic term*”<sup>4</sup>.

#### *2. The findings of the Court of Justice*

The ECJ considered that the General Court did not err in determining that the system of protection of geographical indications provided by EU law was exhaustive.

---

1. Case C-87/97 *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola* [1999] ECLI:EU:C:1999:115, para. 25.

2. *Idem.*, para. 26.

3. Opinion of the Advocate General, Case C-56/16 P *European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, IP [2017] ECLI:EU:C:2017:394

4. *Idem.*, para. 91.

---

The Court held that even if it is true, in principle, that Regulation No 510/2006 (now Regulation 1151/2012) and Regulation No 1234/2007 are not identical, it remains true that their objectives and characteristics are analogous. Indeed, their objective is essentially to offer consumers a guarantee of quality with regard to the products labelled with designations of origin and geographical indications. It follows that if Member States were allowed to offer a stricter protection to their producers, the essential function of these Regulations of ensuring harmonised law across the Union, would be compromised.

Moreover, while it is clear that the registration of geographical indications under Regulation No 1234/2007 is based on shared competences between the Commission and Member States, this does not mean that there is a parallel system of protection in the Member States. In fact, Member States are only entitled to grant transitional protection to a name until such time as the Commission takes a decision on the application for EU wide protection.

---

... Therefore, the Court found that even if the word “Port” formed an integral part of the contested mark, the average consumer would not associate it with Port wine. ...

---

Consequently, the ECJ reversed the General Court ruling that the system of protection provided for by Regulation No 1234/2007 was not exhaustive in nature, with the result that that regulation precludes the application of a national system of protection for geographical indications<sup>5</sup>. The IVDP had challenged the validity of the contested mark for infringement of a strengthened protection granted, *inter alia*, by the Portuguese law. In this regard, the Court held that “Although Regulation No 1234/2007 does not, in principle, preclude «a simple ... indication of geographical provenance», from being protected under national law, the same is not true when, as in the present case, the dispute relates to a designation of origin which is attributed to a wine and which is covered by that regulation”<sup>6</sup>.

Secondly, regarding the infringement of Article 118m(2)(a)(ii) of Regulation 491/2009, the ECJ found that the incorporation of a term, protected

---

5. Case C-56/16 *European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, IP [2017] ECLI:EU:C:2017:693, para. 49.

6. *Idem.*, para. 107.

---

as a geographical indication by Regulation No 1234/2007, in another mark, cannot lead to the automatic exploitation of its reputation. Any incorporation should be considered as an infringement of Article 118 only where it leads consumers to associate “Port Charlotte” with the designation of origin Porto/Port<sup>7</sup>.

The Court observed that in this case the contested mark was composed by two names: “Port” and “Charlotte”. It held that “*in a number of European languages, including English and Portuguese, [the word Port means a] harbour, namely a place situated on the coast or on a river*”<sup>8</sup>. The second word was commonly associated to the female first name Charlotte. Therefore, the Court found that even if the word “Port” formed an integral part of the contested mark, the average consumer would not associate it with Port wine.

Consequently, the Court found that “the sign PORT CHARLOTTE, read as a whole as a logical and conceptual unit, will be understood by the relevant public as designating a harbour named after a person called Charlotte, with no direct link being made with the designation of origin “[P]orto” or “[P]ort” or a port wine”<sup>9</sup>.

On this basis, the ECJ confirmed that the contested mark Port Charlotte, registered in respect of a whisky, did not involve ‘misuse, imitation or evocation’ of the protected designation of origin ‘Porto’ or ‘Port’.

#### IV. Comments

The Port Charlotte Case is one of the few cases where the Court did not follow the approach suggested by the Advocate General set out in his Opinion. The Court rejected all the IVDP’s pleas, sending a clear message to EU producers of GIs in relation to the concept of “evocation” pursuant to the different EU Regulations on the protection of PDOs and GIs.

In *Port Charlotte* the Court relied on the fundamental principles set out in an earlier judgment, *Vimiverla*. In that case, the issue was whether the mark “Verlados”, was or was not able to evoke the GI “Calvados”.

The Court specified that EU Regulations for the protection of geographical indications and designations of origin, protect the registered names against all

---

7. *Idem.*, para. 115.

8. *Idem.*, para. 111.

9. *Idem.*, para. 111 referring to para. 71 of the judgment under appeal.

evocations within the whole EU territory. Therefore, when considering the existence of an “evocation” of a protected geographical indication or designation of origin, the national court must take into account the perception of the EU consumer and not just the perception of the consumer coming from the place in which the good has been produced<sup>10</sup>.

---

... The Court also found that a finding of evocation did not require a finding that the consumer needed to be confused. What must be considered is whether there is a phonetic or visual relationship between the names, as well as evidence of the fortuitousness of the relationship, to determine if the image triggered in the consumer’s mind is that of the product protected by the GI...

---

The Court also found that a finding of evocation did not require a finding that the consumer needed to be confused. What must be considered is whether there is a phonetic or visual relationship between the names, as well as evidence of the fortuitousness of the relationship, to determine if the image triggered in the consumer’s mind is that of the product protected by the GI.

It is thus not surprising that the ECJ rejected the IVDP’s argument that as the name “Port” was perceived by the Portuguese consumer as referring to “Porto” or “Oporto” and thus to Port wine there was evocation. If the set of consumers is expanded then the considerations are different.

The ECJ is soon expected to issue its judgement whereby the Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (“CIVC”) claims that the supermarket chain Aldi, has evoked the appellation of origin “Champagne”. The product is named ‘Champagner Sorbet’. The questions before the Court concern the situation where i) the name is a common expression within the German culinary literature (and therefore the common name of the product) and ii) the product in fact contains 12% of champagne making it an essential characteristic of the sorbet.

Advocate General Campos Sánchez-Bordona, the same AG as in *Port Charlotte*, has already issued his opinion. He starts from the position that the use of the protected name on a food label is never innocent and is generally done

---

10. Case C-75/15 *Viiniverla* [2016] ECLI:EU:C:2016:35, para. 28.

---

to evoke the protected name. Thus, the practice should be considered illicit unless there is a legitimate interest to do so. This approach clearly favours the protected GI. The AG then rejects the argument that EU food labelling law requires the inclusion of the name of the product on the label and thus Aldi is required to include Champagner Sorbet on its product. The AG argues that the purpose of protection of the GI name is to prevent it becoming generic in the whole EU. Thus, the use of the name as a generic name for a type of a product in Germany, a mere part of the EU, cannot be the basis for denying the name its specific and protected character<sup>11</sup>.

---

... He starts from the position that the use of the protected name on a food label is never innocent and is generally done to evoke the protected name...

---

As far as the percentage of champagne in the sorbet, the AG states that it is for the national courts to determine whether the champagne added to the sorbet confers an essential characteristic to Champagner sorbet requiring that the protected name has to appear in the label. Nevertheless, the Advocate General considers that even if the percentage of champagne in the sorbet confers that essential characteristic, it does not grant Aldi the right to use the protected name. The AG bases his opinion on EU Commission Guidelines<sup>12</sup> from 2010, which set out when a protected name can be used on the label of a product when it is an ingredient of that product. According to the guidelines, Aldi could be allowed to mention the name ‘Champagne’ when:

- i) the sorbet does not contain any other comparable ingredient;
- ii) a sufficient quantity of champagne forms part of the sorbet, conferring on it an essential characteristic;
- iii) the 12% of champagne is indicated in or close to the name Champagner Sorbet or in the list of ingredients.

However, the AG considers that even when the requirements are fulfilled, the use of the appellation of origin is invalid if the labelling presents other

---

11. Opinion of the Advocate General, Case C-393/16 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG of 20 July 2017, ECLI:EU:C:2017:581, para. 65.

12. 2010 EU Commission Guidelines on the labelling of foodstuffs using protected designations of origin (PDOs) or protected geographical indications (PGIs) as ingredients.

---

elements exploiting the reputation of the protected GI. The AG extends the definition of “evocation” to include misleading or confusing signs included in the label, insofar they are able to deceive the relevant public as to the origin of the product with the aim of exploiting the reputation of the GI.

---

... even when the requirements are fulfilled, the use of the appellation of origin is invalid if the labelling presents other elements exploiting the reputation of the protected GI. . .

---

*CIVIC c. Aldi* is an opportunity for the Court to bring to the attention of the EU legislator the difference between the protection accorded on the basis of trademark law and that accorded under labelling law. Thus, the Court could induce the EU legislator to transpose the EU Commission Guidelines on labelling into the general Regulations on the protection of PDOs and GIs. This conclusion becomes more achievable after the decision on *Port Charlotte*, in which the Court established that the objectives of the different EU Regulations for the protection of designations of origin and geographical indications are the same for wines and for foodstuffs<sup>13</sup>.

---

... What is clear from *Port Charlotte* is that striking the balance between the idea of evocation and the protection of trade marks remains difficult. . .

---

Food labelling law is a mix of mandatory and voluntary requirements underpinned by the idea that the consumer must not be misled. The case law on evocation does not require that the consumer is misled or even confused. How and if the Court will address this issue is to be seen. What is clear from *Port Charlotte* is that striking the balance between the idea of evocation and the protection of trade marks remains difficult.

---

13. Case C-56/16, see above, para. 80.

---



## Administrative and judicial resolutions regarding the infractions of Geographical Indications in Brazil

---



*Andréa Possinbas\**  
*Paula Beatriz Duarte Celano*  
*Luiza Fernandes Vitorino*

---

\* Advogada desde 1995, com especialização em Propriedade Intelectual pela Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Gruenbaum, Possinhas & Teixeira, Intellectual Property Law, Rio de Janeiro, Brazil

---

**Introduction**

**I. Judicial cases**

**II. Administrative decisions**

**III. Conclusions**

**Bibliography**

Annex I – List of Indications of Origin registered in Brazil

Annex II – List of Denominations of Origin registered in Brazil



## Introduction

Geographical Indications (GI) are signs used to identify products and/or services with certain qualities or a reputation due to certain specific geographical origin. In this sense, the GI attests to consumers that the product/service was originated in a given place, thus, attesting to its quality.

In Brazil, GI's are divided into two different types. The first type, known as Indication of Origin – hereby referred to as “IO” – refers to the place that has become known for the production, extraction and/or manufacturing of that product, or the rendering of that service. For example, “Queijo da Canastra” is a registered IO, which identifies certain cheese that is produced in the region of Canastra.

The second type, Denomination of Origin – hereby referred to as “DO” – on the other hand, refer to places that have named certain product/service that hold characteristic or qualities to that origin. For example, Champagne is a registered DO, which is a product, named after the region of Champagne.

The Brazilian Patent and Trademark Office – BPTO has granted, until the present moment, a total of 64 registrations to Geographical Indications, divided between 46 IOs (Annex I) and 18 DOs (Annex II).

It is important to note that specific sanctions regarding GI's infractions have only been introduced to Brazil's legal system in 1996, with the promulgation of Brazilian's current Industrial Property Law, which has changed the previous Law on IP matters. Prior to the referred law, the matter was handled on the basis of unlawful competition.

---

*... As a consequence of being relatively new to the country's legal framework, there is little material on the matter, both academically and judicially wise...*

---

As a consequence of being relatively new to the country's legal framework, there is little material on the matter, both academically and judicially wise.

Currently, GI's are regulated, especially, by the Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9.279) – which provides an overview of geographical indications; and the Normative Instruction No. 25/2013, that establishes the conditions of registration of geographical indications.

The Brazilian IP Law considers an infraction to GI:

**Article 192** - Manufacturing, importing, exporting, selling, exhibiting or offering for sale or maintaining in stock a product that presents a false geographical indication.

**Article 193** - Using, on a product, container, casing, belt, label, invoice, circular, poster or on any other means of disclosure or advertisement, indicative terms, such as “type”, “species”, “kind”, “system”, “similar”, “substitute”, “identical”, or the equivalent, without making clear the true source of the product.

**Article 194** - Using a mark, commercial name, title of establishment, insignia, advertising expression or sign or any other form that indicates a source other.

Based on the subject Law, the conducts above are considered as crimes and, as such, can be punished both by civil and criminal penalties.

Hereinafter, there will be analyzed judicial cases and administrative decisions regarding infraction of geographical indications.

## I. Judicial cases

Brazilian Courts have a few relevant cases regarding GI infractions. One that is worth mentioning is precisely the “Champagne case” (RE 78.835). This Lawsuit intended to prevent the wrongful use of the expressions “champagne”, “champanhe” or “champanha” in wine bottles and/or publicity of national wines, based on their rights over the Geographical Indication. The Claimants (Société Anonyme Lanson Pere et Fils and other French companies) were defeated in the inferior courts of justice, and consequently filed an appeal before the Brazilian Supreme Court of Justice (STF).

STF has rejected the extraordinary appeal since it understood that said use was not in violation of article 1 from the Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods.

As previously mentioned, Brazilian IP Law recognizes two types of GI, and “Champagne” falls under the category of DO. In their opinion, since the article mentions specifically the repression of infractions regarding indications of origin, it could not be applicable for alleged DO infraction. Also, they understood

that, in Portuguese, the word “champanhe” is merely a generic expression to indicate “sparkling wine” instead of being a GI in fact.

---

... Brazilian IP Law recognizes two types of GI, and “Champagne” falls under the category of DO...

---

It is worth mentioning that said decision dates back to 1974, prior both to the registration of “Champagne” GI in Brazil, and to Brazilian IP Law which first regulated penalties for GI infractions. Also, the above mentioned decision did not prevent the BPTO from granting an IG for “champagne” on December 11, 2012. According to the Office, it did not have jurisdiction to approve or reject the Supreme Court decision, in its appreciation of the IG registration request.

Brazilian Courts have been maturing their understanding and decisions regarding GIs since then. For example, in 2011, Brazilian Federal Court ( TRF2) has denied the Appeal (AC 200651015396289) filed by CHARUTARIA ALVORADA IND/ COM/

LTDA ME, against the Brazilian Patent and Trademark Office, which has rejected their trademark application for the mark “BAIANINHO” to identify tobacco.

TRF’s judges understood that said mark constituted a false indication of origin since the State of Bahia (a State in Brazil in which its local residents are commonly known by the demonym “Baiano”) is widely known for the production of tobacco and the Claimant’s company was located in another state. The decision was based on article 22 from the TRIP’s agreement and art. 124 X, from the Brazilian IP Law, which states that false indications of origin are not registrable as marks.

Another relevant decision was just recently issued by São Paulo Courts. Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele, Italian entity formed by the producers of prosciutto from San Daniele region, filed a Lawsuit against *Allfood Importação, Indústria E Comércio Ltda*, which had been using the expression “San Daniele” to identify products that have been fractionated in Brazil, i.e., outside the scope of protection of the registered GI.

*Allfood* would buy entire pieces of the referred prosciutto from manufacturers authorized by Consorzio, and further fraction and repackage it in Brazil

---

and retail it. They have claimed it was an original product, therefore it would not be an infraction to IG since it did not encompass de “services” relating to the cutting and packaging of the meat, the first instance judge issued the following understanding:

“The registration granted in favor of the applicant by the BPTO is clear in identifying that the cut of the ham is also included in the rights deriving from the Denomination of Origin. The thesis of abuse of right cannot be accepted in the present case, since the handling of the product outside the protected region deprives the uniformity of the product, prevents the quality control that is required to use the Denomination of Origin and violates the attributes of the regional product. The dissemination of the practice adopted by the defendant will reduce the expected quality of the product by the consumer, reducing the prestige of the producer and the value on the world market, even harming the marketing of the whole product regularly imported by the consumer. The right to slice the product and to sell it on the national market is not being taken from it in its own interests. What does not assist you is the right to do so, keeping the Denomination of Origin and seal of distinction, granted in favor of the author. Therefore, in view of the breach of the right deriving from the granting of the Designation of Origin, it is appropriate to refrain from including in the packaging of the products mentioned in the initial the expression SAN DANIELE, as well as the distinguishing mark granted by the European Union.” (State Lawsuit n° 1087543-93.2015.8.26.0100)

---

... since the handling of the product outside the protected region deprives the uniformity of the product, prevents the quality control that is required to use the Denomination of Origin and violates the attributes of the regional product...

---

*Alfood* filed an appeal, which was rejected, maintaining the first instance decision. The matter was handled on the grounds of unfair competition and the understanding over the scope of protection of an IG.

---

## II. Administrative decisions

Furthermore, it is worth highlighting some decisions of the Brazilian Patent and Trademark Office in which trademark applications were rejected on grounds of article 124, item IX of the Brazilian IP Law that determinates that:

**Article 124** - The following are not registrable as marks:

IX - geographic indications, imitations thereof likely to cause confusion or signs that might falsely suggest a geographic indication;

---

... “CACHAÇA” – a distilled drink made, mainly, from sugar cane  
– is a geographical indication...

---

The Decree N° 4.062 determined that the expression “CACHAÇA” – a distilled drink made, mainly, from sugar cane – is a geographical indication. In this sense, the BPTO rejected innumerous applications that were considered as violating this GI, such as: “Apacs Associação Dos Produtores Artesanais De Cachaça De Salinas”, “Cachaça Arte Mineira”, “Cachaça Brasil”, “Cachaça Brasilis”, among others.

In 2012, the BPTO granted registration (No IG201002) for “CANASTRA”, as an Indication of Origin, a region of the state of Minas Gerais – southeast region of the country. As such, trademark applications were rejected based on the article above mentioned, such as: “Queijo Canastra Direto De Minas Um Produto Direto De Minas Produto Elaborado Com Leite Cru” and “Região Do Queijo Da Canastra”.

---

... Some of the rejected marks were: “Cerimonial Champagne”,  
“Champagne”, “Champagne Chocolat Cafeteria & Doceria”,  
“Champagne Krug Grande Cuvée” and “Comtes  
de Champagne”...

---

Finally, it is worth mentioning the trademark applications that were rejected on the ground of violation of the Denomination of Origin of “CHAMPAGNE”. The denomination was registered in 2012 (No. IG201102) to desig-

nate a region in France that produces and elaborates grapes that are used on the production of wine. Some of the rejected marks were: “Cerimonial Champagne”, “Champagne”, “Champagne Chocolat Cafeteria & Doceria”, “Champagne Krug Grande Cuvée” and “Comtes de Champagne”.

### III. Conclusions

As mentioned above, the matter of sanctions to GI infractions is a relatively new matter in Brazil. Before 1996 – year of promulgation of the Brazilian IP Law – the matter was handled on the basis of unlawful competition.

Ever since, the Courts have appreciated violation of GI in a few opportunities. Considering the cases herein analyzed, it is possible to notice that the matter is still timid and incongruously treated by the Courts, although it is gradually developing.

The GI infractions brought before the judiciary are still debated on the grounds of unfair competition and trademarks, and the application of GI’s own rules is underdeveloped.

In the administrative sphere, the BPTO issues decisions rejecting trademarks that have Geographical Indications with a certain inconsistency, that is, many times the Office rejects trademarks applications that have any indication in its word element, based on the violation of previous trademarks and not based on the violation of an IO or a DO.

Such conduct shows a lack of development and appreciation of the matter in the administrative sphere as well.

However, this scenario can be changed in the coming years due to the increase in the analysis of the matter in the administrative instance.

---

### Bibliography

- <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/indicacao-geografica-no-brasil>
- <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/estatisticas>
- [http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Indicaciones\\_Geograficas\\_ASIPI\\_2016.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Indicaciones_Geograficas_ASIPI_2016.pdf)
- <https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23504747/ac-apelacao-civel-ac-200651015396289-trf2>

**Annex I – List of Indications of Origin registered in Brazil**

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>IG200002</i>	<b>VALE DOS VINHEDOS</b>
Owner:	<i>A. P. de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE</i>	
Granting Date:	<i>B. 11/19/2002</i>	
Number:	<i>IG990001</i>	<b>Região do Cerrado Mineiro</b>
Owner:	<i>Cons. das Ass. dos Cafeicultores do Cerrado – CACCER</i>	
Granting Date:	<i>04/14/2005</i>	
Number:	<i>IG200501</i>	
Owner:	<i>Ass. Prod. Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional</i>	
Granting Date:	<i>12/12/2006</i>	
Number:	<i>IG200602</i>	
Owner:	<i>Ass. dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty</i>	
Granting Date:	<i>07/10/2007</i>	
Number:	<i>IG200702</i>	
Owner:	<i>Associação das Industrias de Cortumes do Rio Grande do Sul - AICSUL</i>	
Granting Date:	<i>05/19/2009</i>	

General Information		Denomination of Origin
Number: Owner: Granting Date:	IG200701 <i>Conselho da União das Ass. e Coop. dos Produtores de Uvas de Mesa e Mangas do Vale do Submédio São Francisco - UNVALE 1180 folhas</i> 07/07/2009	
Number: Owner: Granting Date:	IG200803 <i>Associação dos Produtores de Vinhos Finos de Pinto Bandeira – ASPROVINHO</i> 07/13/2010	
Number: Owner: Granting Date:	IG200704 <i>Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira</i> 05/31/2011	
Number: Owner: Granting Date:	IG200902 <i>Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão do Estado de Tocantins – AREJA</i> 08/30/2011	
Number: Owner: Granting Date:	IG200901 <i>Associação dos Produtores de Doces de Pelotas</i> 08/30/2011	

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>IG201003</i>	
Owner:	<i>Associação das Paneleiras de Goiabeiras – APG</i>	
Granting Date:	<i>10/04/2011</i>	
Number:	<i>IG201001</i>	
Owner:	<i>Associação do Produtores Artesanais de Queijo do Serro</i>	
Granting Date:	<i>12/13/2011</i>	
Number:	<i>IG201010</i>	
Owner:	<i>Associação dos Artesãos de Peças em Estanho de São João Del Rei</i>	
Granting Date:	<i>02/07/2012</i>	
Number:	<i>IG201012</i>	
Owner:	<i>Sindicato das Industrias de Calçados de Franca</i>	
Granting Date:	<i>02/07/2012</i>	
Number:	<i>IG201009</i>	<p><b>Vales da Uva Goethe</b></p>
Owner:	<i>Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe</i>	
Granting Date:	<i>02/14/2012</i>	

General Information		Denomination of Origin
Number:	IG201002	<b>Canastra</b>
Owner:	Associação do Produtores do Queijo Canastra – APROCAN	
Granting Date:	03/13/2012	
Number:	IG201014	
Owner:	Conselho da União das Associações e Cooperativas de Garimpeiros, Produtores, Lapidários e Joalheiros de Gemas de Opalas e de Joias Artesanais de Opalas de Pedro II – IGO Pedro II	
Granting Date:	04/03/2012	
Number:	IG201007	
Owner:	Centro Tecnológico de Mármore e Granito – CETEMAG	
Granting Date:	05/29/2012	
Number:	IG200903	
Owner:	Associação Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná	
Granting Date:	09/25/2012	
Number:	IG200909	
Owner:	Associação dos Cacaucultores de Linhares	
Granting Date:	07/31/2012	

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>IG200904</i>	
Owner:	<i>Cooperativa de produção têxtil de afins do algodão – COOPNATURAL</i>	
Granting Date:	<i>10/16/2012</i>	
Number:	<i>IG200908</i>	
Owner:	<i>Associação dos Produtores de Cachaça de Salinas</i>	
Granting Date:	<i>10/16/2012</i>	
Number:	<i>IG201103</i>	
Owner:	<i>Núcleo de Gestão do Porto Digital</i>	
Granting Date:	<i>12/11/2012</i>	
Number:	<i>BR402012000002-0</i>	
Owner:	<i>Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes</i>	
Granting Date:	<i>12/11/2012</i>	
Number:	<i>IG201107</i>	
Owner:	<i>Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora</i>	
Granting Date:	<i>12/26/2012</i>	

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>IG201104</i>	
Owner:	<i>Associação São-Tiaguense dos produtores de biscoito</i>	
Granting Date:	<i>02/05/2013</i>	
Number:	<i>IG200703</i>	
Owner:	<i>Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana</i>	
Granting Date:	<i>09/17/2013</i>	
Number:	<i>IG201108</i>	
Owner:	<i>Comitê Executivo de Fruticultura do RN</i>	
Granting Date:	<i>09/17/2013</i>	
Number:	<i>BR402012000005-5</i>	
Owner:	<i>Conselho Ass. Coop. Emp. Ent. Renda Renascença-Conarenda</i>	
Granting Date:	<i>09/24/2013</i>	
Number:	<i>BR402012000005-5</i>	
Owner:	<i>Conselho Ass. Coop. Emp. Ent. Renda Renascença-Conarenda</i>	
Granting Date:	<i>09/24/2013</i>	

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>BR402012000004-7</i>	
Owner:	<i>União das Associações e Cooperativas e Produtores de Cajuína do Piauí – PROCAJUÍNA</i>	
Granting Date:	<i>08/26/2014</i>	
Number:	<i>BR2012000003-9</i>	
Owner:	<i>ORNAPESCA - Cooperativa P.P.A.P.O.M.A. Rio Negro</i>	
Granting Date:	<i>09/09/2014</i>	
Number:	<i>BR402012000001-2</i>	
Owner:	<i>Associação dos Produtores de Aguardente de Qualidade da Microrregião Abaíra</i>	
Granting Date:	<i>10/14/2014</i>	
Number:	<i>BR2013000004-0</i>	
Owner:	<i>Conselho das Cooperativas, Associações, Entrepósitos e Empresas de Afins a Apicultura do Pantanal do Brasil – CONFENAL</i>	
Granting Date:	<i>02/18/2015</i>	
Number:	<i>BR402014000006-9</i>	
Owner:	<i>Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos Espumantes, Sucos e Derivados – AFAVIN</i>	
Granting Date:	<i>07/14/2015</i>	

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>BR402014000007-7</i>	
Owner:	<i>Associação dos Produtores da Tradicional Linguíça de Maracaju - APTRALMAR</i>	
Granting Date:	<i>11/24/2015</i>	
Number:	<i>BR402013000006-6</i>	
Owner:	<i>Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa – COOPERAÇAFRÃO</i>	
Granting Date:	<i>02/02/2016</i>	
Number:	<i>BR402014000012-3</i>	
Owner:	<i>Instituto Bordado Filé das Lagoas de Mundaú-Manguaba</i>	
Granting Date:	<i>04/19/2016</i>	
Number:	<i>BR402015000008-8</i>	
Owner:	<i>Associação dos Olericultores e Fruticultores de Carlópolis –APC</i>	
Granting Date:	<i>05/17/2016</i>	
Number:	<i>BR402014000001-8</i>	
Owner:	<i>Conselho do Café da Mogiana de Pinhal – COCAMPI</i>	
Granting Date:	<i>07/19/2016</i>	

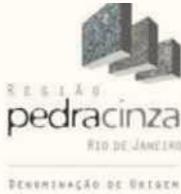
General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>BR402014000004-2</i>	
Owner:	<i>Associação dos Produtores de Inbame São Bento do Espírito Santo – APISBES</i>	
Granting Date:	<i>09/20/2016</i>	
Number:	<i>BR402015000003-7</i>	
Owner:	<i>Associação Norte Noroeste Paranaense dos Fruticultores – ANFRUT</i>	
Granting Date:	<i>06/27/2017</i>	
Number:	<i>BR402015000011-8</i>	
Owner:	<i>Associação dos Amigos da Erva Mate de São Mateus</i>	
Granting Date:	<i>06/27/2017</i>	
Number:	<i>BR402015000012-6</i>	
Owner:	<i>Cooperativa Agrofamiliar Solidária – COOFAMEL</i>	
Granting Date:	<i>07/04/2017</i>	
Number:	<i>BR402015000002-9</i>	
Owner:	<i>Central das Cooperativas dos Produtores Familiares do Vale do Juruá - CENTRAL JURUÁ</i>	
Granting Date:	<i>08/22/2017</i>	

General Information		Denomination of Origin
Number:	<i>BR402015000001-0</i>	
Owner:	<i>Associação dos Produtores de Guaraná da Indicação Geográfica de Maués</i>	
Granting Date:	<i>01/16/2018</i>	

### Annex II – List of Denominations of Origin registered in Brazil

Registration No.:	IG970002	<b>Região dos Vinhos Verdes</b>
Owner:	Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes	
Granting Date:	August 10, 1999	
Registration No.:	IG980001	<b>Cognac</b>
Owner:	Bureau National Interprofessionel du Cognac	
Granting Date:	April 11, 2000	
Registration No.:	IG200101	
Owner:	Consorzio Per la Tutela Del Franciacorta	
Granting Date:	October 21, 2003	
Registration No.:	IG98003	<b>San Daniele</b>
Owner:	Consorzio del Prosciutto di San Daniele	
Granting Date:	April 07, 2009	

General Information		Denomination of Origin
Registration No.:	IG200801	
Owner:	Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho – APROARROZ	
Granting Date:	August 24, 2010	
Registration No.:	IG200907	
Owner:	Associação dos Carnicutores da Costa Negra	
Granting Date:	August 16, 2011	
Registration No.:	IG201013	<p style="text-align: center;"><b>Porto</b></p>
Owner:	Instituto do Vinho do Douro e Porto	
Granting Date:	April 17, 2012	
Registration No.:	IG201004	
Owner:	Sindicato de Extração e Aparelhamento de Gnaisses no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro – SINDGNAISSES	
Granting Date:	May 22, 2012	
Registration No.:	IG201005	
Owner:	Sindicato de Extração e Aparelhamento de Gnaisses no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro – SINDGNAISSES	
Granting Date:	May 22, 2012	

General Information		Denomination of Origin
Registration No.:	IG201006	
Owner:	Sindicato de Extração e Aparelhamento de Gnaisses no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro – SINDGNAISSES	
Granting Date:	May 22, 2012	
Registration No.:	IG201101	
Owner:	União dos Produtores de Própolis Vermelha do Estado de Alagoas	
Granting Date:	July 17, 2012	
Registration No.:	IG201106	<b>Napa Valley</b>
Owner:	Napa Valley Vitners Association	
Granting Date:	September 11, 2012	
Registration No.:	IG201008	<b>Valle dos Vinhedos</b>
Owner:	Assoc. Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APOVALE	
Granting Date:	September 25, 2012	
Registration No.:	IG201102	<b>Champagne</b>
Owner:	Comté Interprofessionnel Du Vin de Champagne	
Granting Date:	December 11, 2012	

General Information		Denomination of Origin
Registration No.:	IG200102	<b>Roquefort</b>
Owner:	Conf. Gen. des Prod. Lait de Brebis et des Ind. De Roquefort	
Granting Date:	May 28, 2013	
Registration No.:	IG201011	
Owner:	Federação dos Cafeicultores do Cerrado	
Granting Date:	December 31, 2013	
Registration No.:	BR412013000002-0	
Owner:	Associação dos Produtores Ortigueirenses de Mel – APOMEL	
Granting Date:	September 01, 2015	
Registration No.:	BR412013000005-4	
Owner:	FEMAP – Federação Mineira de Apicultura	
Granting Date:	September 06, 2016	



**Comentario a la sentencia del Juzgado  
Octavo de Circuito, ramo civil,  
del Primer Circuito Judicial de la provincia  
de Panamá de 7 de agosto de 2002**

---

(King's Label y Diseño)

---



*Farah Molino\**

---

\* Abogada de la Universidad Santa María la Antigua (LL.B., 2005). Estudios en la Universidad Externado de Colombia (Postgraduate Studies in Commercial Law). Socia en Fabrega Molino, Panamá.

---

- I. Información general**
- II. Disposiciones legales**
- III. Hechos relevantes**
- IV. Consideraciones y decisión**
- V. Conclusiones**



## I. Información general

El 7 de agosto de 2002 el Juzgado Octavo de circuito, ramo civil, en Panamá, dictó sentencia en el expediente contentivo de la oposición interpuesta por THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION en contra de la marca mixta KING'S LABEL Y DISEÑO, misma que ilustramos a continuación:



La marca había sido solicitada por la sociedad J.Armando Bermudez & Co, para amparar productos en la clase 33 internacional, consistentes en: *whisky, bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas.*

## II. Disposiciones legales

Para la defensa de la oposición se utilizó la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, “Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial”, misma que no sufrió modificaciones sino hasta el 2012, razón por la cual era aplicable al momento de dirimir la controversia, y que establecía lo siguiente:

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de estas: (...)

2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la presentación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso.

5. Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo 131: Para los efectos de esta Ley, se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.

Artículo 135: Es prohibido el uso de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que no correspondan realmente al país, lugar o región geográfica determinada, en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos los productos o prestado los servicios, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.

Otras disposiciones legales citadas fueron el artículo 77 del Decreto Ejecutivo No.7 de 17 de febrero de 1998, los artículos 6 *quinquies* literal B, ordinal 3; 10 numeral 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 22 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

### III. Hechos relevantes

The Scotch Whisky Association (en adelante, la SWA) “es una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Escocia desde el año 1960 y se encuentra conformada por los más importantes destiladores, mezcladores, propietarios de marcas, negociantes y/o exportadores de whisky escocés y cuyos principales objetivos son la protección y promoción en el mundo de la buena reputación y prestigio del whisky frente a terceras personas que intenten confundir o defraudar al

público consumidor o que puedan inducir a éste a creer que los mismos son de origen escocés sin realmente serlo”.

La SWA interpuso, en tiempo oportuno, un proceso de oposición en contra de la marca *King's label y diseño*, propiedad de la sociedad demandada J.Armando Bermudez & Co sobre la base de ciertas prohibiciones contenidas en la ley de propiedad industrial de Panamá, que son consideradas como prohibiciones absolutas para un registro.

La marca solicitada fue presentada de la siguiente manera:

King's Label (La Parte Denominativa)  
Y su Etiqueta, contentiva de los siguientes elementos:  
Finest Old Blended  
Whisky  
Whisky Fino Y Selecto  
Bottled Under The Supervision Of  
John E. Stewart & Sons Ltd  
Distributed By:  
J.Bermudez Y Co., C.A  
Licoreria No. 35, Cert.Und.No.274  
Santiago, R.D  
40% Alc/Vol

Dentro del contenido de la marca se observa que existen elementos que tienen como propósito engañar al consumidor con respecto al origen de los productos, puesto que daban a entender que el mismo es originario de Escocia.

En efecto, la etiqueta se leía en inglés y mencionaba que el producto era un whisky fino, selecto y añejo. Si bien no indicaba expresamente que era un whisky escocés, mencionaba que había sido embotellado bajo la supervisión de una sociedad denominada “John E. Stewart & Sons Ltd”. La sociedad en mención no opera como destiladora ni productora de whisky Escocés en Inglaterra ni en Escocia, pero el apellido “Stewart” resulta ser originario de Escocia. De hecho la SWA, dentro de su instancia probatoria, demostró la relación que tenía el vocablo STEWART con productos de whisky escocés y como apellido conocido entre los destiladores escoceses.

De lo anterior se desprende que de manera “indirecta” el demandado intentó indicar que su producto tenía una procedencia que resultó ser falsa, jugando con la mente del consumidor, utilizando el idioma que se habla en Escocia y haciendo referencias a apellidos escoceses reconocidos en la industria. Si bien el juzgado aclaró que su decisión no implica que “el vocablo ‘Stewart’ sea de uso exclusivo de los ciudadanos escoceses, lo cierto es que, la manera en que se intenta registrar el diseño en la marca impugnada, representa ante los consumidores una indicación o información que no es correcta ni exacta y por el contrario, contraviene lo dispuesto en el artículo 22 del ADPIC” que establece lo siguiente:

Artículo 22 : Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
  - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; (...)

#### **IV. Consideraciones y decisión**

El Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, negó el registro de la marca King’s Label y diseño, propiedad de J.Armando Bermudez & Co. Los elementos probatorios aportados por SWA, así como las disposiciones legales citadas, lo llevaron al convencimiento de que la marca solicitada contenía en su etiqueta elementos que sugerían que el producto era de origen escocés, lo cual no era cierto, situación que según la legislación panameña atenta contra el orden público, las buenas costumbres y

la transparencia en el mercado, además de facilitar que el consumidor sea inducido a equivocaciones, distorsiones o engaños con respecto a la procedencia de un producto como el whisky, cuya calidad y reputación son originarios del país donde se produce.

---

... la marca solicitada contenía en su etiqueta elementos que sugerían que el producto era de origen escocés, lo cual no era cierto, situación que según la legislación panameña atenta contra el orden público, las buenas costumbres y la transparencia en el mercado...

---

## V. Conclusiones

Esta sentencia es fundamental por varias razones:

- Una, aplica las distintas normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, además de los convenios y acuerdos adoptados por Panamá que buscan salvaguardar los intereses tanto de los propietarios legítimos, como del consumidor.
- Dos, protege al consumidor quien en últimas es a quien va dirigido el producto y espera, al adquirir el whisky, disfrutar de una calidad y reputación que proviene de una serie de elementos vinculados, entre otros, al suelo y clima de su lugar de origen.
- Tercero, se demuestra que nuestra legislación y el engranaje jurídico que la ejecuta, es coherente con la visión de nuestro país que, al celebrar acuerdos como el ADPIC, consolidan nuestro interés en mantener relaciones comerciales con los países miembros, respetando la importancia cultural, económica y reputacional de sus productos, mismos que son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.





**ASIPI**

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
Inter-American Association of Intellectual Property  
Associação interamericana da Propriedade Intelectual