

**Carmen Otero García-Castrillón**  
**Territorialidad y estado de origen en las  
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y  
especialidades tradicionales garantizadas**

Estratto da  
L'Italia e la vita giuridica internazionale  
collana diretta da Fausto Pocar

**Benedetta Ubertazzi**  
**Esther Muñoz Espada**

**Le indicazioni di qualità degli alimenti**  
Diritto internazionale ed europeo



Giuffrè Editore - 2009

CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN

## TERRITORIALIDAD Y ESTADO DE ORIGEN EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS

SOMMARIO: I. Introducción. – II. Principio de territorialidad y Estado de origen. – 1. Existencia del derecho. – 2. Protección del derecho.

I. La identificación de los productos es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad comercial tanto desde la perspectiva de la competencia entre los comerciantes como desde el punto de vista de la protección de los consumidores. Es en este terreno en el que hay que situar la función desempeñada por las denominaciones de origen (DO), las indicaciones geográficas (IG) y las llamadas especialidades tradicionales garantizadas (ETG). La aparición de cualquiera de estas indicaciones en la presentación de los productos - fundamentalmente agrícolas o alimenticios así como vitivinícolas - permite al productor diferenciar el suyo frente a otros que no reúnen las mismas características y al consumidor elegir aquel que mejor satisface sus exigencias. El elemento diferenciador que destacan estas indicaciones reside en la asociación del producto a un espacio geográfico, ya sea un lugar concreto, una región o, excepcionalmente, un país, que determina la singularidad de sus cualidades.

Obviamente, el establecimiento de tres categorías responde a tres diferentes situaciones fácticas. Tanto las DO como las IG se refieren a bienes originarios de lugar en cuestión pero, mientras que las DO reflejan calidades o características debidas fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y que tanto la producción como la transformación y elaboración se realizan en dicha zona; las IO reflejan las calidades que pueden atribuirse a la zona siempre y cuando ya sea la producción, la transformación o la elaboración tengan lugar allí. La diferencia entre ellas reside, por lo tanto, en que en la DO todo el proceso de elaboración se produce en un lugar y las propiedades del producto se derivan del modo de producir y de las características naturales del mismo. En la IG, basta con una cualidad que pueda atribuirse a dicho lugar y que una parte del proceso de producción se haya realizado en él. Sin embargo, las ETG indican la composición o el modo tradicional de producción de un determinado lugar sin reflejar una vinculación material del producto con el mismo.

El reconocimiento de la existencia de cualquiera de estas indicaciones se produce a través de la actuación de una administración pública que comprueba el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los productores puedan hacer uso de ellas e impedir que lo hagan terceros no autorizados. Se trata, por lo tanto, del nacimiento, a través de un acto

administrativo, de un derecho de exclusión cuya titularidad, por su propia naturaleza y a diferencia –como regla- de las marcas de fábrica, no está limitada a un único productor (derecho colectivo). A pesar de nacer del mismo modo y de tener el mismo contenido, debe destacarse que sólo las DO y las IG son calificadas internacionalmente y con carácter general como Derechos de Propiedad Industrial (DPIInd.); y ello se explica por la total falta de exigencia de vinculación material del producto con el espacio designado a través de las ETG. En este sentido, debe destacarse que los diversos instrumentos internacionales en la materia, al definir las DO e IG como DPIInd. requieren la directa vinculación entre la denominación protegida y el producto que ésta identifica; cosa que, como se ha comprobado, no sucede con las ETG.

No puede dejar de señalarse sin embargo que, a pesar de ser catalogados como DPIInd. en los convenios internacionales, algunos autores cuestionan –sin dejar de reconocer su configuración como derechos de exclusión- que las DO y las IG tengan esta naturaleza puesto que, sencillamente, no las consideran como resultado de la creatividad humana <sup>(1)</sup>. Más allá de poder contestar este argumento recurriendo a la “creatividad” en las especiales características de la producción –peculiar, no sólo por las propiedades naturales de una determinada región sino también por la elección “creativa” del ser humano de una determinada forma de intervención en la misma <sup>(2)</sup>- cabría, además, aducir que esta calificación –generalmente admitida a escala internacional y, desde este punto de vista, útil cuando menos para la comunicación entre juristas de distintos sistemas- no es, en definitiva, especialmente relevante <sup>(3)</sup>. Lo que sí importa es, en primer lugar, el nacimiento del derecho a partir de su reconocimiento por la autoridad administrativa y, en segundo lugar y, sobre todo, la determinación de su contenido. Respecto de ambos aspectos no cabe duda de que la configuración de las DO e IG refleja un evidente paralelismo con el resto de los “incuestionados” DPIInd. y, desde luego, permite hablar de derechos de propiedad en el sentido reflejado, cuando menos, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) <sup>(4)</sup>. Así, si quiere señalarse que no se trata de derechos

<sup>(1)</sup> STERN, *Are GIs IP?*, en *E.I.L.R.* 2007, 1, 39-42. Con argumentos relativos a la defensa civil de los DPIInd. frente a la principalmente administrativa de las DO e IG, URÍA, *Manual de Derecho Mercantil*. Madrid, 1995, 101-102.

<sup>(2)</sup> Cuestión distinta es quién asocia esas cualidades al producto - la población de un lugar o de otro - y si - andando el tiempo y gracias a la tecnología - estas cualidades podrían conseguirse - objetivamente - también en otro lugar. Sobre estas cuestiones vid. SARTI, *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine*. en MARCHETTI y UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza*. Quarta Edizione. 2007, 1027.

<sup>(3)</sup> A este respecto, por ejemplo, el art. XX.d, al señalar las posibles excepciones a las disposiciones que liberalizan los intercambios entre sus miembros, sin mencionar expresamente las IG, se refiere en general a las “prácticas que puedan inducir a error”. En la UE, si embargo, la libre circulación de mercancías puede excepcionarse para proteger los DPIInd. (arts. 28 y 30 TCE) pero no para proteger derechos que no se consideran tales. No obstante, el TJCE ya estableció en el famoso asunto *Cassis de Dijon* (120/78, [1979] RTJ 649) que no puede hablarse de verdaderas medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas cuando se trata de actuaciones destinadas a la defensa de la lealtad en las transacciones comerciales (doctrina de las exigencias imperativas); que, en definitiva, es uno de los objetivos perseguidos por las DO e IG.

<sup>(4)</sup> El art. 1 del Protocolo núm. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales reza “Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus

“puramente” intelectuales (industriales), no puede cuestionarse su carácter de derecho de propiedad sobre un bien -reputación y calidad determinada- que, obviamente, tiene naturaleza inmaterial.

Como es bien sabido, la inmaterialidad y la consiguiente ubicuidad del bien que se pretende proteger con las DO e IG – así como del derecho asignado a las ETG - y el hecho de que el derecho sólo exista allí donde su nacimiento ha sido reconocido por la competente autoridad administrativa; esto es, que exista una pluralidad de derechos con alcance estatal e independientes entre sí, dificulta enormemente su protección en los mercados abiertos. Sobre esta premisa y con especial atención a la situación en el entorno comunitario en el que nos encontramos, a continuación se aborda la problemática jurídica planteada en torno al reconocimiento y la protección de estos derechos fundamentada en el predominio del principio de territorialidad como pauta de actuación normativa. Cabe destacar que la protección de los intereses de los productores puede hacerse tanto desde la perspectiva de la defensa del derecho –caso en el que no hay que perder de vista que caben tanto acciones penales como civiles– como desde la persecución de la competencia leal en el mercado. En todo caso, la protección de la competencia leal no es sólo in interés privativo de los comerciantes, sino que concurre con el interés general en el funcionamiento eficiente del mercado

A estos efectos habrá que tener presente la diversidad de instrumentos internacionales existentes entre los que destacan el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) <sup>(5)</sup>, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) <sup>(6)</sup>, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (AM) <sup>(7)</sup> y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (AL) <sup>(8)</sup>, firmado por España que, sin

---

bienes”. El concepto autónomo de bienes establecido por el TEDH no se limita a la propiedad de bienes físicos y es independiente de la clasificación formal de los Derechos internos. Derechos e intereses pueden ser considerados como “derechos de propiedad” y, por lo tanto, “posesiones” a los efectos de esta norma”. (*Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, no. 73049/01, 11 de enero de 2007, § 63). Incluso dejando al margen el hecho de que en este mismo asunto (§ 72) el TEDH reconoció expresamente la consideración de la propiedad intelectual como “posesión”, cabría inferir esta conclusión respecto de las DO y de las IG considerando, analógicamente, que el TEDH también estableció entonces que la solicitud de un registro de marca es una “posesión” (§ 78). Además, el TEDH ha establecido que el concepto de posesión se extiende a las prácticas profesionales y a las clientelas en la medida en que tienen un valor que tiene, en muchos aspectos, la naturaleza de derechos privados constituyendo, por lo tanto, bienes o posesiones en el contexto del mencionado art. 1 (*Van Marle and Others v. The Netherlands*, no. 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79, 26 de junio de 1986, § 41).

<sup>(5)</sup> Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado según el acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967.

<sup>(6)</sup> Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, hecho en Marrakesh, de 15 de abril de 1994.

<sup>(7)</sup> Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, revisado en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres, el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958.

<sup>(8)</sup> Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

embargo, todavía está pendiente de concluir su proceso de adhesión <sup>(9)</sup>. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) gestiona el CUP, el AM y el AL mientras que la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace lo propio con el ADPIC. Más allá de sus diferencias, el CUP, el AM y el ADPIC sientan estándares comunes en cuanto a las “indicaciones de procedencia o geográficas” y la competencia desleal así como a sus respectivas defensas. El AL, por su parte, establece un sistema de registro de DO. Por lo demás, como es sabido, la normativa comunitaria básica de referencia está integrada por los Reglamentos 510/2006 sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y 509/2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de estos mismos productos <sup>(10)</sup>. No puede dejarse de notar que, aunque respondan al mismo esquema básico, los vinos y las bebidas espirituosas cuentan con normas específicas tanto en el marco del ADPIC –imponiendo estándares de protección más elevados– como en el ámbito comunitario. En este último, mientras en el caso de las bebidas espirituosas se introduce el concepto de “denominaciones geográficas” <sup>(11)</sup>, en el sector vinícola el Reglamento 1493/99 <sup>(12)</sup>, partiendo del concepto de “indicación geográfica” (art. 50.2), da entrada a las nociones “vinos de calidad producidos en regiones determinadas” (VCPRD – art. 58) –en la que encajan las DO que, en el ámbito español pueden ser, además, calificadas <sup>(13)</sup>– y “vinos de mesa” con IG (art. 51) –en la que se enmarcan indicaciones como la española “vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra” <sup>(14)</sup>–.

II. Históricamente, el modelo de regulación de los DPInd. se asienta sobre el principio de territorialidad –formal y material <sup>(15)</sup>– pues se trata de derechos que sólo nacen tras su reconocimiento por las competentes autoridades administrativas de un determinado territorio –aplicando,

<sup>(9)</sup> En septiembre de 2008 España afirmó en la OMPI estar preparándose para la adhesión. *Vid.* Informe sobre el Vigésimo tercer período de sesiones (6º extraordinario), Ginebra, 22 a 0 de septiembre de 2008, L/A/23/2 Prov., apartado 20.

<sup>(10)</sup> Reglamento 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, *DO* (2006) L 93/12, cuyas disposiciones de aplicación se encuentran en el Reglamento 628/2008 de la Comisión, de 2 de julio, *DO* (2008) L 173, y Reglamento 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, *DO* (2006) L 93/1.

<sup>(11)</sup> Reglamento 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, sobre definición, designación, presentación etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, *DO* (2008) L 39/16.

<sup>(12)</sup> Reglamento 1493/1999, de 17 de mayo, sobre la organización común del mercado del vino, *DO* (1999) L 179, en particular, Título V y Anexos VI, VII y VIII, cuyas más recientes modificaciones fueron realizadas respectivamente por los Reglamentos 2165/2005 *DO* (2005) L 345, 1791/2006, *DO* (2006) L 363 y 2165/2005 *DO* (2005) L 345.

<sup>(13)</sup> Art. 13 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, *BOE* núm. 165, de 11 de julio de 2003, incluye también en este grupo los “vinos de pagos” y los “vinos de calidad con indicación geográfica”.

<sup>(14)</sup> *Ibidem*.

<sup>(15)</sup> Sobre el principio de territorialidad en DIPr. *vid.* RIGAUX, *Droit International Privé*. Maison Ferdinand Larcier. Bruselas, 1968, pp. 13-17. y *Derecho internacional privado. Parte General*. Madrid, Civitas, 1985, 64-71. La territorialidad formal implica que las autoridades nacionales aplican su propio Derecho mientras que la material supone que las normas se aplican a situaciones localizadas en el Estado en el que fueron adoptadas.

obviamente, su propio Derecho- que, por lo demás, actúan en función de los intereses de su mercado y carecen de jurisdicción más allá del mismo (jurisdiction to adjudicate - territorial). Consiguientemente, sólo el consentimiento de las autoridades administrativas nacionales -también según su propio Derecho- podría dar efecto a aquello acordado por una autoridad extranjera (jurisdiction to enforce - territorial).

No obstante, la aplicación del principio de territorialidad, formalizado bajo el criterio de la *lex loci protectionis*, puede quebrar -formal y materialmente- al aplicar las normas relativas al DPInd. (jurisdiction to prescribe - no necesariamente territorial). Formalmente, cuando tienen competencia, las autoridades de un Estado pueden aplicar Derecho extranjero para establecer la infracción de los DPInd. con el fin de protegerlos en el marco de la resolución de litigios por infracciones cometidas más allá de sus fronteras. Materialmente, cabe que las autoridades administrativas nacionales tengan en consideración lo ocurrido en el extranjero por imponerlo así su ordenamiento jurídico (a través de normas de fuente interna o internacional). Es en este último contexto, en el que aparecen las referencias la “dependencia” entre derechos y, en consecuencia, las remisiones al ordenamiento del Estado de origen (*lex originis*); esto es, aquel en el que se localiza la zona geográfica protegida por la indicación.

1. Como consecuencia de la territorialidad de los DPInd., quienes pretendan su existencia precisan solicitar su reconocimiento en todas las jurisdicciones en las que busquen obtener su protección. Hay, sin embargo, sistemas destinados a facilitar el nacimiento del Derecho en una pluralidad de Estados basados en el establecimiento de un registro unificado. Así, a escala internacional, el AL ofrece la posibilidad de obtener el reconocimiento de DOs en sus veintiseis Estados parte mediante un único trámite de registro ante la Oficina Internacional. Lo mismo sucede en la UE a través del registro de DOs, IGs e ETGs (así como -aunque de modo algo diferente- para las denominaciones geográficas de las bebidas espirituosas)<sup>(16)</sup>. Hay que señalar, no obstante, que ambos sistemas son dispares tanto desde un punto administrativo como material.

Administrativamente, mientras en el marco del AL las solicitudes son presentadas por los Estados parte en los que la DO está reconocida y protegida en representación de los interesados y el resto de los países miembros cuentan con un plazo de un año para oponerse motivadamente a la protección en sus territorios -sin perjuicio del ejercicio de los recursos judiciales pertinentes por el afectado que dicha jurisdicción debe poner a su

---

<sup>(16)</sup> Sin embargo, en el caso de los vinos, la UE sólo cuenta con el registro vitícola comunitarios, establecido conforme al Reglamento 2392/86 del Consejo, de 24 de julio, *DO* (1986) L 208, cuya última modificación la constituye el Reglamento 1631/98, *DO* (1998) L 208, destinado a obtener las informaciones indispensables sobre el potencial y la evolución de la producción para garantizar el buen funcionamiento de la organización común del mercado vitivinícola, y en particular de los regímenes comunitarios de intervención y de plantación así como de las medidas de control, pero no las indicaciones de calidad.

disposición en los mismos términos que para los nacionales- (art. 5) <sup>(17)</sup>, en el régimen de la UE las agrupaciones interesadas presentan su propia solicitud ante la Comisión -a través de las administraciones nacionales de los Estados miembros si están establecidas en la UE o directamente en otro caso- (art. 5 Reglamento 510/2006 y art. 7 Reglamento 509/2006) que, siguiendo un procedimiento en el que se atiende a las oposiciones que puedan plantearse, decidirá el registro (arts. 6 y 7 Reglamento 510/2006 y arts. 8 y 9 Reglamento 509/2006), susceptible de ser anulado si concurren motivos que lo justifiquen (art. 12, Reglamento 510/2006 y art. 10 Reglamento 509/2006) <sup>(18)</sup>.

Desde un punto de vista material, el registro de las DO con base en el AL desemboca, en principio, en el nacimiento de, en la actualidad, veintiséis derechos independientes y dispares por más que cuenten con un sustrato común en cuanto a su contenido <sup>(19)</sup>. Sin embargo, el registro comunitario de los productos agrícolas y alimentarios, al producirse en el marco de un proceso de integración económica y con la intervención de un órgano de la administración integradora, reconoce la existencia del derecho para todo el territorio de la UE y, además, fija su contenido de manera más precisa <sup>(20)</sup>. Es más, este registro comunitario se presenta, en principio, como la única opción para obtener la protección del derecho en todos los Estados miembros de la UE <sup>(21)</sup>. En todo caso, no puede dejarse de notar que, como ocurre con otros derechos para los que existe la opción del reconocimiento a escala comunitaria (marca, variedades vegetales, dibujos y modelos industriales), al no tratarse de una regulación completa, resultará necesario complementarla -para la protección- con los ordenamientos nacionales.

Ninguno de estos sistemas cuestiona la aplicación del principio de territorialidad para determinar la existencia del derecho y, por lo tanto, en cuanto a los aspectos asociados a la misma como el registro, la validez, la duración, el contenido y la transferibilidad. Las legislaciones nacionales suelen establecer este principio expresamente a través de normas de localización que recogen el criterio de la *lex loci protectionis* <sup>(22)</sup> y, aunque los instrumentos internacionales en la materia no lo formalizan de este

<sup>(17)</sup> Para el mecanismo de inscripción *vid.* el vigente Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, aplicable desde el 1 de abril de 2002.

<sup>(18)</sup> No obstante, aunque el procedimiento sea semejante, en el caso de las bebidas espirituosas, la solicitud la presentan los Estados miembros (art. 17.2 del Reglamento 110/2008).

<sup>(19)</sup> art. 3: “La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares”.

<sup>(20)</sup> Arts. 12 y 16 del Reglamento 509/2006 y arts. 8 y 13 del Reglamento 510/2006. Para las bebidas espirituosas, art. 16 del Reglamento 110/2008.

<sup>(21)</sup> En el caso del Reglamento 509/2006, el preámbulo (10) establece literalmente que “para beneficiarse de una protección, las ETG deben registrarse a escala comunitaria”. Una afirmación así no se encuentra en el Reglamento 510/2006, sin embargo, puede inferirse esta conclusión de la necesidad, destacada en el preámbulo (6), de adoptar “un enfoque comunitario” con “un régimen de protección” sin que aparezca referencia alguna a su convivencia con sistemas nacionales dado que la inscripción en el Registro comunitario sustituye a la nacional.

<sup>(22)</sup> En España, el art. 10.4 del CC establece “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”.

modo, la doctrina mayoritaria considera que es posible deducir su consagración, al menos respecto de los Estados miembros, sobre la base de la obligación de tratamiento nacional que éstos imponen (art. 2 CUP y art. 3 ADPIC). Los críticos han argumentado que el tratamiento nacional, en tanto referido al trato que han de recibir los extranjeros, se cumple cuando se cuenta con una norma de conflicto idéntica para nacionales y extranjeros que eluda el criterio de la nacionalidad. Es cierto que tal norma no sería discriminatoria formalmente pero es, también, evidente que podría conducir a un tratamiento desigual en términos materiales <sup>(23)</sup>. En este sentido, en el marco de un procedimiento de arreglo de diferencias de la OMC en el que Estados Unidos cuestionó la anterior normativa comunitaria sobre protección de DO e IG, se interpretó que la regla del tratamiento nacional exige una igualdad efectiva de oportunidades entre nacionales y extranjeros con respecto a la protección de los derechos <sup>(24)</sup>. De ahí que, con pleno respeto a la regla del trato nacional, no pueda sorprender que dos recientes iniciativas reguladoras, auspiciadas por el Instituto Max Planck de Munich (CLIP) y por el American Law Institute respectivamente, en las que participan especialistas de diversas tradiciones jurídicas, se inclinen por el mantenimiento de este criterio en lo que concierne a la existencia, validez, alcance y duración de un DPI <sup>(25)</sup> y, por ende, de las indicaciones de procedencia.

Dicho esto, cabe recordar que para reconocer la existencia del Derecho, las autoridades nacionales pueden requerir información y/o documentos de situaciones que se hayan producido en el extranjero. Por ejemplo, para el registro en UE de una DO o IG referida a una zona geográfica situada en un tercer país, la solicitud debe incorporar “los elementos que prueben que la denominación de que se trata está protegida en su país de origen” (art. 5.9 Reglamento 510/2006 y 17.3 Reglamento 110/2008 para las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas). De este modo, el reconocimiento de una indicación de procedencia extracomunitaria se hace depender de la previa existencia de la misma en su lugar de origen. Asimismo, el sistema de registro internacional del AL (art. 1.2) <sup>(26)</sup> requiere que el Estado en el que se localiza la DO la tenga reconocida como tal en los términos que establece su propio ordenamiento interno que, por lo demás, debe respetar la calificación que el propio AL da a estos derechos. Cabe añadir, además, el caso del Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951, que, recurriendo a un “sistema de lista” (relación de las DO cubiertas), obliga a las Partes a reconocer las denominaciones existentes en los Estados miembros de

---

<sup>(23)</sup> DE MIGUEL ASENSIO, *La lex loci protectionis tras el Reglamento “Roma II”*; en *AEDIP*, 2007, VII, 375-406.

<sup>(24)</sup> Informe del Grupo Especial sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios en las Comunidades Europeas; adoptado el 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, apartado 211.

<sup>(25)</sup> European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), constituido en 2004, <http://www.cl-ip.eu>. El *American Law Institute* publicó oficialmente el texto acordado en julio de 2008.

<sup>(26)</sup> Regla 5.2.vi del Reglamento del AL; la solicitud indicará “el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el número de registro en virtud de los cuales la denominación de origen está protegida en el país de origen”.

origen e incluidas en su Anexo A sin necesidad de proceder a registro alguno en sus respectivos territorios (protección automática o ipso iure) <sup>(27)</sup>. En definitiva, bien puede decirse que para el nacimiento de todos estos derechos, se recurre al ordenamiento del Estado de origen (lex originis) y se procede a la aplicación, cuando menos sui generis, de la regla del reconocimiento mutuo.

La idea de vincular los DIPInd. al sistema de Derecho de un país específico, el de origen, no es en absoluto novedosa. Entronca con la “teoría de los derechos adquiridos” y se justifica sobre la base de una mayor seguridad jurídica <sup>(28)</sup>. La teoría de los derechos adquiridos promulga que lo que se reconoce es un simple hecho, la adquisición del derecho, de forma que la ley o decisión extranjera actúa como simple desencadenante de las actuaciones en el foro y, por lo tanto, no se cuestionan las concepciones territorialistas <sup>(29)</sup>. Las críticas a esta teoría partieron de su utilización al margen de la previsión normativa de aplicar una determinada ley <sup>(30)</sup>, situación que, como se ha observado en los casos referenciados más arriba, no se produce en el caso de las DO o IG. Es más, el AL, sin perjuicio de la posibilidad de oposición al reconocimiento del derecho por otros Estados parte, establece también la remisión al ordenamiento del Estado de la localización de la DO para determinar el carácter genérico de la misma (art. 6) <sup>(31)</sup>. La remisión para la determinación del carácter genérico de las DO o IG es también seguido por el AM respecto de los productos vinícolas (art. 4) <sup>(32)</sup>.

Los convenios bilaterales suelen incorporar el “sistema de lista” para determinar la existencia DO o IG conforme al ordenamiento de origen.

<sup>(27)</sup> Convenio de Stresa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951. Art. 3 “Les “appellations d’origine” qui font l’objet d’une réglementation nationale de la part des pouvoirs publics réservant leur emploi, sur le territoire d’une Partie Contractante, aux fromages fabriqués ou affinés dans les régions traditionnelles, en vertu d’usages locaux, loyaux et constants, sont énumérés, par pays, dans l’annexe A ; elles sont réservées à titre exclusif à ces fromages, employées seules ou accompagnées soit d’un qualificatif, soit même d’un correctif tel que « type », « genre », « façon » ou autre”. España no es parte en este Convenio.

<sup>(28)</sup> BARTIN, *La localisation territoriale des monopoles intellectuelles (Propriété Littéraire et Artistique, Propriété Industrielle)*, *J. Dr. Int. Priv.* 1934, 793.

<sup>(29)</sup> PILLET, *Le régime international de la propriété industrielle*. 1911, 6-11. Los límites al reconocimiento del derecho los fija esta teoría en 1. la contrariedad con las leyes de Derecho público del foro, con lo que la denegación del reconocimiento es un principio general cuando se trata de derechos adquiridos con base en una ley o acto extranjero de contenido público, y 2. cuando en una dimensión más amplia es desconocido o contrario al orden público. En este sentido hay que tener en cuenta que, a pesar del carácter administrativo de su concesión, jamás se ha cuestionado la naturaleza privada de estos derechos.

<sup>(30)</sup> ULMER, *Intellectual Property Rights and the Conflicts of Laws*. Kluwer, Deventer, 1978, 12, refiriéndose a la prioridad unionista del derecho de patente habla de “referencia parcial a la ley del país de origen”. No obstante, la doctrina ha defendido que, en la actualidad, la teoría de los derechos adquiridos puede operar como un correctivo funcional dirigido a orientar materialmente las soluciones de Derecho aplicable a favor de la continuidad de las relaciones en el espacio. En todo caso, se trata de declarar o determinar la existencia de un derecho -o de una relación jurídica- y no de admitir un determinado contenido o efectos.

<sup>(31)</sup> Art 6 AL “Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen”.

<sup>(32)</sup> Art. 4 AM “Los tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo”.

Además de referirse a la existencia del derecho, la remisión a la *lex originis* en estos instrumentos se extiende expresamente en ocasiones a la determinación su contenido y alcance incluso cuando su ejercicio se reclame respecto de conductas producidas en el otro Estado parte <sup>(33)</sup>. Sin embargo, si en el Estado de origen una denominación es genérica mientras que en el otro Estado los consumidores todavía la asocian a unas cualidades específicas, la calificación como genérica de la denominación conforme a la *lex originis* sólo se tendrá en cuenta cuando se trate de productos procedentes de este mismo país. Esto se debe a que, más que la protección de la DO o IG, lo que en este caso persiguen los Convenios bilaterales es la defensa de la competencia leal en el mercado <sup>(34)</sup>.

En el ámbito de la UE hay que tener en cuenta la existencia de Convenios bilaterales firmados entre Estados miembros <sup>(35)</sup> y entre Estados miembros y terceros países <sup>(36)</sup> que incluyen disposiciones relativas a la protección de estos derechos. Respecto de los primeros, el TJCE reconoció su compatibilidad con la excepción a la libre circulación de mercancías relativa a la protección de los DPIInd <sup>(37)</sup>. No obstante, la aparición del registro comunitario de estos derechos y, por consiguiente, su extensión territorial a toda la UE, no sólo hace impensable que la protección de estos derechos justifique el fraccionamiento del mercado comunitario, sino que permite concluir que estos convenios han quedado obsoletos al menos en lo que concierne al reconocimiento de la existencia de los derechos.

En cuanto a los convenios entre Estados miembros y terceros países, sin perjuicio del obligado cumplimiento conforme al Derecho internacional de los ya existentes, cabe considerar que si bien en 1994 el TJCE estableció la competencia compartida entre Estados miembros y la UE para la firma de instrumentos internacionales en el terreno de los DPIInd. <sup>(38)</sup>, la línea

---

<sup>(33)</sup> A título de ejemplo, El art. 3 del Acuerdo entre el Estado español y la República Federal de Alemania sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas y protocolo anejo hecho el Bonn el 11 de septiembre de 1970 (*BOE*, núm. 235 de 1 de octubre de 1973), establece “ las denominaciones ... quedarán exclusivamente reservados a los productos o mercancías españolas en el territorio de la República Federal de Alemania y deberán ser utilizados únicamente bajo las mismas condiciones que prevé la legislación española”.

<sup>(34)</sup> JIMÉNEZ BLANCO, *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*. 1996, 93.

<sup>(35)</sup> Por ejemplo, Convenio sobre la protección de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos entre España y Francia, hecho en Madrid el 27 de junio de 1973.

<sup>(36)</sup> Por ejemplo, el art. 4 del Convenio comercial suscrito entre los Gobiernos del Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1979 (*BOE* núm. 66 de 17 de marzo) compromete a las partes a “proteger en sus respectivos territorios contra toda forma de competencia desleal a los productos naturales o manufacturados originarios de la otra parte contratante y, en su consecuencia, impedir y, en su caso, reprimir la importación, exportación, fabricación o venta de productos que ostenten marcas, nombres, inscripciones, menciones o cualesquiera otras señales similares constitutivas de una falsa indicación de procedencia o denominación de origen (...) Por consiguiente, en España, las denominaciones de origen tales como Cuba, cubano, habana, habano, habanero, venta abajo, manicaragua, caney, bohío y cualesquiera otras definidas o que fueran definidas oficialmente por a autoridad competente cubana, no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a los cigarrillos, puros, cigarrillos, picadura, el tabaco en rama y el ron cuando los mismos no fueren productos realmente originarios de Cuba”.

<sup>(37)</sup> Sentencia TJCE de 10 de noviembre de 1992 en el asunto C-3/91, *Exportur c. Lor SA*, apartado 39.

<sup>(38)</sup> El Dictamen del TJCE, 1/94, de 15 de noviembre de 1994, apartados 53 a 55, señalaba en cuanto a la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de protección de la propiedad intelectual, destacaba que la armonización realizada en el ámbito comunitario en

jurisprudencial del TJCE sobre esta cuestión <sup>(39)</sup> y la evolución de la situación normativa intracomunitaria en el terreno de las DO e IG permiten considerar que la firma de nuevos convenios, bilaterales o multilaterales, en el ámbito de la protección de estos derechos concierne de forma exclusiva a las instituciones comunitarias para los productos agrícolas y alimenticios así como para las bebidas espirituosas. En el caso de los vinos, a pesar de no existir un registro comunitario stricto sensu, la competencia para comprometerse con terceros países ya quedó claramente establecida en estos mismos términos debido a la armonización normativa en cuanto a la protección de las indicaciones geográficas y a la existencia de un capítulo específico en el Reglamento 1493/99 sobre el comercio extracomunitario <sup>(40)</sup>. Buena prueba de ello es que, más allá de defender la posición común comunitaria en escenarios como la OMC y la OMPI, la UE ha firmado acuerdos internacionales para el reconocimiento mutuo de indicaciones de procedencia que, además de cubrir las bebidas espirituosas <sup>(41)</sup>, se han concentrado en los vinos tanto en instrumentos específicos <sup>(42)</sup> como en los relativos a la liberalización comercial <sup>(43)</sup>. Sin embargo, no se encuentra, en particular en este último tipo de acuerdos, referencia alguna a los productos agrícolas y alimenticios. Por lo demás, cabe destacar que en estos textos se presta especial atención a las indicaciones homónimas y genéricas sin que, en ningún caso, se atienda a su determinación conforme al Estado de origen.

Para la UE, el sistema actual de protección multilateral de las indicaciones geográficas, en el que la consagración de la territorialidad no está acompañada de unos estándares de protección elevados, resulta negativo. Incluso en el ADPIC, cuyos estándares son superiores a los establecidos en otros instrumentos multilaterales <sup>(44)</sup>, permite consolidar la utilización de indicaciones geográficas por terceros ya sea porque el uso se produjo de buena fe, porque se realizó durante un plazo igual o superior a 10 años o porque coincide con la denominación habitual de los productos en otro lugar (art. 24). De ahí que, más allá de otras reivindicaciones

---

este ámbito era parcial y que en buena medida las instituciones comunitarias no habían ejercido sus competencias para garantizar una protección eficaz de estos derechos.

<sup>(39)</sup> El Dictamen del TJCE 1/2003, de 7 de febrero de 2006.

<sup>(40)</sup> Título VII del Reglamento 1493/99; *vid. infra*.

<sup>(41)</sup> Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el reconocimiento mutuo de determinadas bebidas espirituosas, aprobado el 21 de febrero de 1994, *BOE* núm. 517 de 24 de junio.

<sup>(42)</sup> A título de ejemplo, cabe citar el Acuerdo Australia-UE, de 24 de enero de 1994 modificado por última vez el 10 de diciembre de 2003, *DO* (2003) L 336/10, sobre el comercio del vino, incluye la completa y exclusiva protección para las expresiones tradicionales y para las indicaciones geográficas de los vinos, y el Acuerdo México-UE sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las indicaciones para las bebidas espirituosas, de 27 de mayo de 2007, *DO* (2007) L 152/16.

<sup>(43)</sup> A título de ejemplo, el Acuerdo de asociación con Chile, firmado el 18 de noviembre de 2002 y en vigor desde el 1 de marzo de 2005, incluye un anexo sobre el comercio de vinos en el que se incluye un título destinado a la protección mutua de las indicaciones geográficas de los vinos (acompañado de la lista de vinos comprendidos) cuyo art. 5.2. dispone "The names referred to in Article 6 shall be reserved exclusively for the products originating in the Party to which they apply and may be used only under the conditions laid down in the laws and regulations of that Party".

<sup>(44)</sup> Se limita a extender, para los productos en general, el derecho de embargo a los supuestos de indicaciones falsas –directas o indirectas– de procedencia siempre que puedan inducir a error así como en los casos de competencia desleal (art. 22); mientras que para las indicaciones relativas a vinos y licores, consagra un derecho de oposición frente a terceros no autorizados a utilizarlas incluso cuando no hay riesgo de error por haberse introducido vocablos deslocalizadores (art. 23).

relativas a la extensión de la protección adicional de los vinos y las bebidas espirituosas a otros ámbitos y de pretender la anulación de marcas nacionales relativas a indicaciones geográficas comunitarias de importante valor económico, la UE persiga en la OMC el establecimiento de un registro multilateral para vinos y licores. Los trabajos del Consejo de los ADPIC sobre este registro todavía dejan muchas cuestiones abiertas y, más allá de saber si la participación en el sistema será obligatoria o voluntaria para los Estados parte, no está claro si las notificaciones que presenten los Estados habrán de identificar cómo se protege la IG en su territorio y cuales serían las consecuencias jurídicas de la inscripción en el resto de los Estados miembros si bien, aunque no parece que vaya a admitirse que conlleven la aceptación de la DO según el modelo del AL, implicarían, cuando menos, la prueba de la existencia del derecho en el país de origen<sup>(45)</sup>.

2. Un derecho sólo puede ser infringido allí donde existe. Las reclamaciones frente a las infracciones de los DPInd. pueden plantearse tanto a través de acciones civiles como penales. Son éstas últimas las que se encuentran con más frecuencia en la reciente jurisprudencia española que, más allá de resolver sobre la existencia de delito (art. 275 CP español), decide sobre las reclamaciones civiles de daños y perjuicios. Cabe citar a título ilustrativo el asunto resuelto en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en el que un ciudadano británico y varios españoles se involucraron en la comercialización en el Reino Unido de botellas de vino de La Mancha con contraetiquetas falsificadas de DO Rioja, incurriendo así en los delitos de violación de DPInd. falsedad y estafa. Esta última se realizó y consumó en el extranjero, además, por un ciudadano extranjero pero dado que se trataba sólo de parte del conjunto de actividades delictivas en las que el extranjero era coacusado, se admitió la competencia y, consiguientemente, la aplicación del Derecho español que, por lo demás, también determinó el alcance de la responsabilidad civil incluyendo los daños producidos en el Reino Unido<sup>(46)</sup>.

Procede, por lo demás, indicar que las medidas de protección en la frontera comunitaria previstas en el Derecho de la UE<sup>(47)</sup>, son también aplicables para frenar las importaciones infractoras de indicaciones geográficas en el territorio comunitario. Las estadísticas muestran que éstas

---

<sup>(45)</sup> *Multilateral System of Notification and Registration for Geographical Indications for Wines and Spirits*, Council of TRIPS Special Session, TN/IP/18, de 9 de junio de 2008. Al parecer, la posición original de la UE (2005) según la cual el registro debería impedir en los Estados parte registros de marcas relativas a las DO así como aceptar el carácter no genérico de la misma, parece haberse suavizado en las últimas negociaciones.

<sup>(46)</sup> Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1ª), sentencia núm. 18/2007, de 27 de junio; fundamentos jurídicos octavo y decimocuarto. El daño no pudo cuantificarse en relación a las pérdidas que otros bodegueros sufran en el mercado británico y se consideró como un daño al prestigio similar al daño moral valorándolo en atención a la sanción máxima que puede imponer por infracciones el Consejo Regulador de Rioja y, por analogía, lo dispuesto en la Ley de Marcas (art. 43, como mínimo, uno por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor).

<sup>(47)</sup> Reglamento 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

supusieron un 0'03 % - DO e IG respectivamente – del total de las actuaciones de las aduanas comunitarias en 2007 <sup>(48)</sup>.

Por las mismas razones esgrimidas en cuanto a la existencia de los derechos, la doctrina considera que los diversos instrumentos internacionales sobre DPIInd. establecen la aplicación del principio de territorialidad para su protección. El criterio de la *lex loci protectionis* está, además, ampliamente extendido en el panorama normativo comparado <sup>(49)</sup>. En la UE, el Reglamento Roma II <sup>(50)</sup> sustituirá totalmente, cuando su aplicación se haga obligatoria el próximo 11 de enero de 2009 para los daños sufridos desde esa fecha (arts. 31 y 32), la aplicación de las correspondientes las normas nacionales de los Estados miembros como consecuencia de su carácter *erga omnes* (art. 3). Su texto cuenta con una disposición específica para las infracciones de los DPI en cuya virtud se consagra imperativa y absolutamente, pues no admite excepciones, la aplicación de la regla de la *lex loci protectionis* que, en los casos de infracción de derechos de alcance comunitario en los que la reglamentación uniforme no sea cubra todas las cuestiones controvertidas, habrá de ser completada por la *lex loci delicti commissi* <sup>(51)</sup>. El alcance de la regla se extiende al establecimiento del fundamento, extensión, limitación y exoneración de la responsabilidad, incluida la de terceros; la existencia y evaluación de los daños, así como las personas que tienen derecho a reparación y la transmisibilidad de este derecho; y, finalmente, la extinción de la obligación (art. 15).

Este planteamiento absolutista no ha dejado de recibir críticas y, considerando que el Reglamento prevé su propia revisión (art. 30), se han iniciado ya los debates sobre la introducción de límites o alternativas a la regla. Las posibilidades se abren en torno a, por una parte, el recurso a la autonomía de la voluntad para la determinación del ordenamiento aplicable a las indemnizaciones y, por otra, la búsqueda de un solo ordenamiento – el más estrechamente relacionado – para los casos de infracciones cometidas en diversos países <sup>(52)</sup>. Efectivamente, no se ve por qué las partes, de común acuerdo, no pueden determinar el ordenamiento que crean más adecuado para fijar la satisfacción que la infracción permita. Por otra parte, la fragmentación en la protección de los derechos derivada de la territorialidad en los supuestos de infracciones plurilocalizadas puede suponer una grave carga por lo que la opción por un solo ordenamiento, sin

---

<sup>(48)</sup> Comisión Europea, *Taxation and Customs Union, Report on Community Customs Activities on 2007 (Results at the European Border)*, 15.

<sup>(49)</sup> *Vid. infra* nota CC español.

<sup>(50)</sup> Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, *DO* (2007) L 199/40.

<sup>(51)</sup> Art. 8. 1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario. 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del art. 14 (autonomía de la voluntad).

<sup>(52)</sup> En este sentido, Principios CLIP y ALI.

perjudicar la justicia, parece la vía más eficiente para dar respuesta a estas situaciones.

Asimismo, no puede dejarse de notar que, en defecto de existencia del derecho en un determinado país –no reconocido o registrado allí–, las prácticas que, sobre la base de indicaciones de procedencia, lesionan la posición competitiva en el mercado de los comerciantes –o son susceptibles de confundir a los consumidores– pueden ser perseguidas como actos de competencia desleal a iniciativa de los afectados –si se trata de consumidores, la defensa de sus intereses puede producirse a través de la normativa específica al respecto–. Al igual que ocurre con los DPInd., los instrumentos internacionales definen estas conductas, comenzando por el CUP, consagran implícitamente, el principio de territorialidad apoyándose en el criterio del mercado real o potencialmente afectado<sup>(53)</sup>. Es este también el planteamiento de los ordenamientos nacionales<sup>(54)</sup> y del nuevo régimen comunitario<sup>(55)</sup>. En el ámbito comunitario, el Reglamento Roma II, llamado a sustituir a las normas de los Estados miembros respecto de los hechos generadores de responsabilidad que se produzcan a partir del 11 de enero de 2009 (art. 31), establece imperativamente esta regla que, a diferencia de la relativa a los DPI, cede si el comerciante afectado es un único competidor, caso en el que tendrá entrada el juego de la autonomía de la voluntad (art. 6)<sup>(56)</sup>. La principal crítica recibida por la redacción de este precepto es la falta de cualificación de los efectos que deberían ser “directos y sustanciales” para provocar la aplicación del Derecho del mercado correspondiente. No obstante, el planteamiento de la regla conduce también a fragmentar las respuestas jurídicas a los actos de competencia desleal plurilocalizados. A este respecto, y aunque no estén diseñados para ello, las propuestas del ALI y del CLIP propugnando la aplicación del ordenamiento más estrechamente vinculado, podrían resultar satisfactorias.

Debe tenerse en cuenta que, atendiendo a la antes mencionada jurisprudencia del TJCE, desde la entrada en vigor del Reglamento Roma II, la competencia comunitaria para concertar acuerdos con terceros países en esta materia puede considerarse exclusiva. No obstante, los convenios internacionales anteriores entre Estados miembros y terceros países, como los más arriba mencionados instrumentos bilaterales en los que se contemplaba la aplicación extraterritorial de la *lex originis* para protección de las DO, deberán seguir siendo respetados<sup>(57)</sup>. Los Estados miembros

---

<sup>(53)</sup> Las disposiciones se refieren a los compromisos adquiridos por cada Estado parte de impedir y perseguir tales conductas en sus territorios. Art. 10 bis CUP y 22.2b ADPIC.

<sup>(54)</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, art. 4. “La presente ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español”.

<sup>(55)</sup> Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), DO (2007) L 199.

<sup>(56)</sup> Art. 6 Reglamento Roma II: 1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un acto de competencia desleal será la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados. 2. Cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, se aplicará el art. 4.

<sup>(57)</sup> Art. 28 Reglamento Roma II: 1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción

habrán de notificar la relación de estos instrumentos a la Comisión para su publicación, que debería aparecer antes del 11 de julio de 2009, en el Diario Oficial de la UE <sup>(58)</sup>.

Finalmente, hay que señalar que las dificultades para definir lo que sean conductas desleales <sup>(59)</sup> hace que puedan producirse ciertas controversias en la delimitación entre estas conductas y las que infringen los DPIInd. Tan es así que incluso en el ámbito comunitario, en el que se cuenta no sólo con normas relativas a la protección de DO e IG, sino también con una Directiva sobre la competencia desleal que armoniza la persecución de estas conductas en la UE <sup>(60)</sup>, las autoridades competentes de los Estados miembros, confirmando la vigencia del principio de territorialidad en este ámbito y ante la ausencia hasta la fecha de cualquier indicación por parte del TJCE, reaccionan de modo diverso, e incluso contradictorio, al enfrentarse a este problema.

Así, cada jurisdicción, como territorio afectado, decide en qué casos puede plantearse la existencia de una conducta como acto de competencia desleal o como la infracción de un derecho. En Francia, por ejemplo, los tribunales han reconocido tanto que los hechos que no han permitido establecer la infracción de un DPIInd. pueden constituir la base de una demanda por competencia desleal <sup>(61)</sup> como lo contrario <sup>(62)</sup>, provocando la consiguiente confusión <sup>(63)</sup>. En España, parece ser que las autoridades conceden al actor un amplio margen para optar por la vía que prefiera. Sirva de ejemplo el asunto que enfrentó a Codorníu y Freixenet relativo a la

---

del presente Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales. 2. No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento, en la medida en que afecte a las materias reguladas por el mismo, primará frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros.

<sup>(58)</sup> Art. 29 Reglamento Roma II: 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el 11 de julio de 2008, los convenios contemplados en el artículo 28, apartado 1. Tras esta fecha, los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda denuncia de estos convenios. 2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en el plazo de seis meses después de su recepción: i) una lista de los convenios a que se refiere el apartado 1, ii) las denuncias a que se refiere el apartado 1.

<sup>(59)</sup> Art. 10 bis. 2 CUP señala que "constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. 3. En particular deberán prohibirse (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio, respecto de ... los productos de un competidor ... (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar ... los productos .. de un competidor (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, en modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". En el mismo sentido, art. 22.2.b del ADPIC. En el ámbito comunitario (Directiva 2005/ 29, art. 5.2 y 4), una práctica comercial será desleal si: a) es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. En particular, son desleales las prácticas engañosas o agresivas.

<sup>(60)</sup> Directiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, DO (2005) L 149/22. Su art. 3.4 establece que las normas comunitarias que regulen aspectos particulares serán de aplicación preferente.

<sup>(61)</sup> Los mismos hechos pueden servir de base para una acción de competencia desleal; Cass. Com., 12 Juin, 2007, PIBD 2007, 858, III,554.

<sup>(62)</sup> Esto es, que si existe un DPIInd., no cabe iniciar acciones sobre la base de los hechos potencialmente constitutivos de la infracción aduciendo competencia desleal. Deben, en tal caso, de tratarse de hechos distintos, Cass. Com., 6 nov. 2007, Atémi, PIBD 2008, 866, III, 2.

<sup>(63)</sup> LE STANE, *Free Access, including freedom to imitate, as a legal principle – a forgotten concept?*, [http://www.ip.mpg.de/shared/data/doc/atrip\\_lestanc.doc](http://www.ip.mpg.de/shared/data/doc/atrip_lestanc.doc)

comercialización por esta última de botellas de vino espumoso bajo la denominación “Cava” cuya fermentación en botella no había llegado a los nueve meses requeridos por el pliego de condiciones de esta DO. Aunque podría haber presentado una demanda civil por infracción de la DO – también una denuncia por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal español – Codorníu optó por una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aduciendo conductas falseadoras de la competencia por actos desleales y abusivos, sin que esta institución se pronunciara ex officio sobre la necesidad de postergar una acción de estas características para, previamente, plantear la eventual infracción de la DO <sup>(64)</sup>.

---

<sup>(64)</sup> Tribunal de defensa de la competencia, caso Grupo Freixenet; Resolución de 26 de febrero de 2004.