

# Seminario sobre la protección de las Indicaciones Geográficas (IGs)

Massimo Vittori | Ciudad de México | 02 de Diciembre de 2019

[www.ipkey.eu](http://www.ipkey.eu)



Financiado por la Unión Europea  
Financiado pela União Europeia



# Sesión especial sobre “Evocación”

Massimo Vittori | Ciudad de México | 02 de Diciembre de 2019



## Resumen

---

- I. oriGIn – la alianza mundial de IGs
- II. Evocación: concepto y jurisprudencia
- III. Algunas conclusiones



## oriGIn – La alianza mundial de IGs



## oriGIn – La alianza mundial de IGs



## Los objetivos de oriGIn

1. Fortalecer la protección de las IGs
2. Facilitar el intercambio de las mejores prácticas entre las agrupaciones
3. Aumentar la conciencia sobre las IGs y la sustentabilidad

## El concepto de evocación en la legislación europea

- Fundamentos jurídicos: artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) no 1151/2012, artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 1308/2013 y artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 2019/787;
- “... cualquier uso indebido, imitación o evocación”: concepto no limitado a signos denominativos.



## Aclaración del concepto a través de la jurisprudencia (TJUE y tribunales nacionales)

- a. Puede haber evocación inclusive cuando no haya riesgo de confusión para los consumidores;
- b. La evocación puede producirse mediante el uso de elementos gráficos;
- c. La evocación puede producirse a través de referencias explícitas o implícitas;
- d. La evocación concierne no solo a los consumidores en el Estado miembro en el que se fabrica el producto en cuestión;
- e. La evocación puede producirse a través de la proximidad "conceptual";
- f. La reproducción de la apariencia externa de productos cuyos nombres están protegidos puede generar una evocación.



## a. No hay necesidad de establecer un riesgo de confusión para los consumidores

- El TJUE se ha expresado sobre la "evocación" en varios casos : “Cambozola”, “Parmesan”, “Cognac”, “Verlados”, “Glen Buchenbach”;
- “(...) puede haber una evocación de una denominación protegida **aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata**, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida”. “... Cuando, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la denominación”.



## b. Uso de elementos gráficos

- Caso: “Parmesan” (C-132/05, *Alemania y Dinamarca contra la Comisión*);
- Contexto: en Alemania, algunos productores de queso con la denominación “parmesan” comercializan el citado producto con etiquetas que evocan la cultura y los paisajes italianos. IG interesada: Parmigiano Reggiano;
- Párrafo 87: “Es legítimo deducir de ello que los consumidores de ese Estado miembro perciben el “parmesan” como un queso asociado con Italia, aun cuando en realidad haya sido producido en otro Estado miembro”.



## c. Referencias explícitas o implícitas a una IG

- Caso: "Cognac", en los asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10;
- Contexto: registro y uso de una marca que incorpora la IG Cognac;
- Párrafo 46: “El artículo 16, letras a) a d), del Reglamento nº 110/2008 se refiere a diversos supuestos en los que la comercialización de un producto va acompañada de una referencia explícita o implícita a una indicación geográfica en tales condiciones que pueden ya sea inducir al público a error o, como mínimo, crear en su mente una asociación de ideas en cuanto al origen del producto, o bien permitir al operador aprovechar de manera indebida la reputación de la indicación geográfica de que se trate”.



## d. Consumidores interesados

- Caso: “Verlados”, caso C-75/15;
- Contexto: aguardientes de sidra producidos en Finlandia y comercializados con la denominación “Verlados”. IG interesada: “Calvados”;
- Párrafo 16: “...para determinar si existe una “evocación”, prevista por esa disposición, el tribunal nacional debe atender a la percepción de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, concepto este último que debe entenderse como referido a un consumidor europeo y **no únicamente a un consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida.**”



## e. Proximidad conceptual

- Caso: “Glen Buchenbach”, C-44/17;
- Contexto: Destilería ubicada en Alemania que produce whisky bajo la denominación “Glen Buchenbach” (con la mención “producto alemán”). IG interesada: Scotch Whisky.



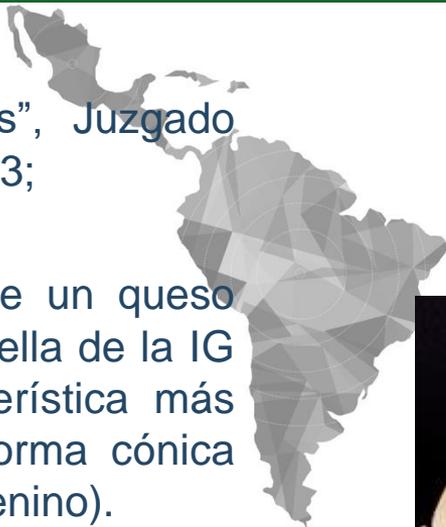
## e. Proximidad conceptual

- Sentencia: "Glen" se usa ampliamente en Escocia para referirse a "valle" y es un elemento de la marca de los productores de "Scotch Whisky". La presencia de una evocación debe ser evaluada por los tribunales nacionales, teniendo en cuenta el hecho de que un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, al ver el nombre del producto, piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la denominación;
- Seguimiento: En febrero de 2019, el tribunal alemán que había remitido el caso al TJUE falló que el termino "Glen" está fuertemente asociado con Escocia y "Scotch Whisky", y que la única razón para usar "Glen" para un whisky alemán era la clara Asociación con Scotch Whisky. Como resultado, la decisión del tribunal confirmó que el uso del termino "Glen" en un whisky alemán es engañoso.



## f. Reproducción de la apariencia de los productos con IGs

- Caso: “Mamiella Tres Oscos”, Juzgado mercantil de Alicante, C-419/13;
- Contexto: comercialización de un queso con una forma idéntica a aquella de la IG “Queso Tetilla” (cuya característica más reconocible es su singular forma cónica que se parece a un seno femenino).



## f. Uso de elementos figurativos

Sentencia: “... la evocación puede proceder no solamente del mero uso de una palabra o término, sino de otras prácticas que produzcan como efecto que el consumidor, al ver la forma del producto piense, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación”. Anteriormente, el Juzgado mercantil en primera instancia, en su sentencia nº 58/13 del 20 de marzo de 2013, había declarado que el uso del término "Mamiella" en relación con el queso controvertido constituía una infracción, por evocación, de la misma DOP "Queso Tetilla".



## Algunas conclusiones

- La protección contra la evocación es una herramienta poderosa para las IGs, especialmente contra los intentos "sutiles" de engañar a los consumidores y explotar la reputación de las IG;
- El Acuerdo Global modernizado entre México y la UE es una oportunidad en este sentido.





# Muchas gracias!



@oriGInNetwork

