



REVISTA LEX MERCATORIA  
ISSN 2445-0936



Vol. 11, 2019. Artículo 11  
<https://doi.org/10.21134/lex.v0i11.1660>

# LA EVOCACIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN A TRAVÉS DE SIGNOS GRÁFICOS. COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TJUE DE 2 DE MAYO DE 2019, ASUNTO C-614/17 QUESO MANCHEGO

---

**Mario Pomares Caballero**

Profesor Asociado de Derecho Mercantil  
Universidad Miguel Hernández de Elche  
Abogado

La sentencia del TJUE de 2 de mayo de 2019, en el asunto C-614/17, supone un avance importantísimo en la interpretación del concepto de evocación de una denominación de origen o indicación geográfica, proscriba por el artículo 13 del Reglamento 1151/2012, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

El artículo 13 del Reglamento establece que <<las denominaciones registradas estarán protegidas contra (...) b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación” o expresiones similares, incluso >>.

En su primera sentencia relativa al concepto de evocación (Sentencia de 4 de marzo de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97), el TJUE ya estableció que el concepto de evocación 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 esa denominación. Y, a continuación, establece que puede haber evocación aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata.

Este concepto se reitera en las posteriores sentencias del TJUE sobre la materia (Sentencia de 26 de febrero de 2008, Comisión c/ Alemania, C-132/05; Sentencia de 14 de julio de 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 y C-27/10; Sentencia de 21 de enero de 2016, Viniverla, C-75/05; Sentencia de 14 de septiembre de 2017, EUIPO c/ Instituto dos Vinhos do Douro

e do Porto, C-56/16 P; Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16).

Por lo tanto, el TJUE, desde su primera sentencia y hasta fechas recientes, ha establecido dos requisitos para la existencia de evocación de una denominación protegida: i) que el término utilizado incorpore una parte de la denominación protegida; ii) que se lleve al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación.

Más recientemente, el TJUE tuvo que pronunciarse por vez primera sobre si el concepto de evocación podía extenderse a un supuesto en el que el término utilizado, a pesar de no presentar similitud fonética o visual con la denominación registrada, podía llevar al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación. En el litigio principal, la Scotch Whisky Association interpuso una demanda ante el Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo, Alemania, contra el Sr. Klotz, en la que solicitaba el cese en la comercialización de un whisky, que no Scotch Whisky, con la denominación “Glen Buchenbach”. La Scotch Whisky Association mantenía que la denominación “Glen” sugiere el origen geográfico de la Indicación Geográfica Scotch Whisky, dado que esta denominación se utiliza habitualmente en Escocia en lugar de la palabra “valley” (valle) y se utiliza como elemento de la marca en los nombres de whiskys escoceses. Según la Scotch Whisky Association, esta asociación con Escocia y con el Scotch Whisky supone una evocación prohibida conforme al artículo 16 del Reglamento nº 110/2008.

El TJUE, en su Sentencia de 7 de junio de 2018, Scotch Whisky Association c/ Michael Klotz, C-44/17, establece que el criterio que propugna-

1 La sentencia se pronuncia sobre el artículo 13 del Reglamento 510/2006, que fue sustituido por el Reglamento 1151/2012

ba la Scotch Whisky Association, consistente en que es suficiente para que exista evocación que el elemento controvertido del signo suscite en el público algún tipo de asociación con la indicación geográfica o con el área geográfica a que se refiere, no puede acogerse. Sin embargo, el TJUE establece que la semejanza fonética y visual entre la denominación controvertida y la indicación geográfica protegida no es un requisito imperativo para que pueda apreciarse la existencia de evocación, sino que es tan solo de uno de los criterios que el juez nacional ha de tener en cuenta al apreciar si la visión del nombre del producto de que se trata lleva al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida. De ello se desprende que no puede excluirse que pueda considerarse que existe evocación incluso aunque no exista esa semejanza.

Concluye, pues, el TJUE que para la determinación del concepto de evocación, el criterio determinante es si la visión de la denominación controvertida lleva al consumidor a pensar directamente, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida, extremo que el juez nacional habrá de apreciar tomando en consideración, en su caso, la incorporación parcial de una indicación geográfica protegida en la denominación impugnada, la semejanza fonética o visual entre dicha denominación y esa indicación, o incluso la proximidad conceptual entre la referida denominación y la indicación mencionada.

Aclarado, pues, por el TJUE que la evocación de una denominación de origen o indicación geográfica puede venir dada por un término que, sin presentar semejanza gráfica o visual con la de-

nomiación registrada, presente una proximidad conceptual, al TJUE se le cuestionó más allá: **la evocación proscrita por el Reglamento, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la denominación?**

Esta cuestión prejudicial fue sometida por el Tribunal Supremo español. En el procedimiento principal, iniciado en el año 2012 y pendiente ante el Tribunal Supremo, la Fundación Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego demandó a Industrial Quesera Cuquerella por la comercialización de quesos (no amparados por la DOP Queso Manchego) en cuyas etiquetas figuran el dibujo de un caballero identificable con la figura de Don Quijote de La Mancha, un caballo famélico identificable con la figura de Rocinante, paisajes con molinos de viento típicamente manchegos y ovejas, así como el término “Quesos Rocinante”; términos que el Consejo Regulador entiende que constituyen una evocación de la DOP Queso Manchego. Tanto el órgano jurisdiccional de primera instancia (Juzgado de lo Mercantil de Albacete) como el de segunda instancia (Audiencia Provincial de Albacete), desestimaron las pretensiones del Consejo Regulador sobre la base de que los signos figurativos y denominativos utilizados por la demandada no presentan similitud visual ni fonética con la denominación protegida (Queso Manchego) y de que tales signos constituyen una evocación de La Mancha pero no de la DOP Queso Manchego, siendo legítima tal evocación puesto que los productos para los que se utilizan tales signos se fabrican en dicha región.

2 Que regula la protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en términos idénticos al Reglamento 1151/2012, respecto a denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios. El TJUE ha aclarado que la jurisprudencia relativa a cada uno de los Reglamentos es válida para todos los productos protegidos por figuras de calidad, ya que la regulación de ambos Reglamentos cumple idénticas finalidades

El Tribunal Supremo elevó tres cuestiones prejudiciales al TJUE:

**1ª) La evocación de la DOP que proscribire el art. 13.1.b) del Reglamento 510/2006, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la DOP o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la DO?**

**2ª) Cuando se trata de una DOP de naturaleza geográfica (art. 2.1.a del Reglamento 510/2006) y tratándose de los mismos productos o productos comparables, la utilización de signos que evoquen la región a la que está vinculada la DOP ¿puede considerarse como una evocación de la propia DOP a efectos del art. 13.1.b del Reglamento 510/2006, que resulta inadmisibles incluso en el caso de que quien utilice esos signos sea un productor asentado en la región a la que está vinculada la DOP pero cuyos productos no están amparados por tal DO porque no reúnen los requisitos, distintos del origen geográfico, exigidos por el pliego de condiciones?**

**3ª) El concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una "evocación" a los efectos del artículo 13.1.b del Reglamento 510/2006, ¿debe entenderse referido a un consumidor europeo o puede estar referido únicamente al consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la IGP o al que está vinculada geográficamente la DOP, y en el que se consume de forma mayoritaria?**

Respecto a la primera cuestión, el TJUE establece que, aunque toda su jurisprudencia hasta la fecha versaba sobre asuntos relativos a denominaciones de productos y no a signos figurativos,

de tal jurisprudencia cabe deducir que el criterio decisivo para determinar si un elemento evoca la denominación registrada es el de si tal elemento puede traer directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por dicha denominación.

La segunda cuestión reviste especial importancia para el pleito principal, ya que la sentencia de apelación había establecido que la evocación a la DOP Queso Manchego, así como que quien la realiza es un productor asentado en la zona, por lo que tiene derecho a evocar la zona donde se encuentra.

Respecto a esta cuestión, el TJUE, con buen criterio, establece que el artículo 13 del Reglamento no establece ninguna excepción en beneficio de un productor asentado en una zona geográfica correspondiente a la DOP y cuyos productos, sin estar protegidos por esa DOP, son similares o comparables a los productos sí protegidos. A ello habría que añadir, como manifestó el Abogado General Pitruzzella en sus Conclusiones, que permitir el uso de tales elementos evocadores por parte de productores asentados en la región lesionaría los derechos que deben reservarse a los productores que se hayan esforzado para obtener un nivel de calidad que les permita utilizar la DOP, exponiéndolos a sufrir las consecuencias de actos de competencia desleal que, precisamente por provenir de productores establecidos en la misma área geográfica, son potencialmente más nocivos.

En consecuencia, establece el TJUE que la utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una denominación de origen puede constituir una evocación prohibida incluso en el caso de que dichos signos figurativos sean utilizados por un productor establecido en esa misma región pero cuyos productos no estén amparados por la DOP.

El TJUE, que obviamente no es a quien compete resolver el caso de autos, sino establecer las reglas para que el juez nacional aprecie si existe evocación, a continuación establece precisiones destinadas a orientar al juez nacional (en este caso, el Tribunal Supremo español) en su decisión. Así, establece que el juez nacional debe basarse fundamentalmente en la reacción presumible del consumidor, siendo lo esencial que este último establezca un vínculo entre los elementos controvertidos (los signos figurativos que evocan una zona geográfica cuyo nombre forma parte de una denominación de origen – La Mancha, Queso Manchego – y la denominación registrada), debiéndose tratar de un vínculo suficientemente directo y unívoco como para que la visión de esos elementos traiga principalmente a la mente del consumidor la referida denominación.

Respecto a la tercera cuestión, que pudiera parecer más intrascendente ya que el TJUE ya había establecido (sentencias *Viiniverla* y *Scotch Whisky*) que el concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso a cuya percepción debe atender el tribunal nacional es un consumidor europeo, es importante que el TJUE matiza que dicho concepto incluye a los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto controvertido y en el que dicho producto se consume mayoritariamente. Lo importante es que se garantice la protección efectiva y uniforme de las denominaciones registradas en cualquier parte del territorio de la Unión Europea frente a toda evocación (apartado 47 de la Sentencia).

Mediante la sentencia de 2 de mayo de 2019 comentada, el TJUE viene a dar un paso más en la interpretación amplia que ha venido realizando del concepto de evocación, ello pese a las constantes observaciones reticentes a tal interpretación por parte de la Comisión Europea, que tanto en el presente caso como en el asunto *Scotch Whisky*

se manifestó contraria a establecer un concepto amplio. Y es que cabe destacar que si se quiere establecer un concepto acorde a los objetivos perseguidos por la regulación en materia de denominaciones, manifestados en los Considerandos de los respectivos Reglamentos comunitarios (garantizar que el consumidor disponga de datos claros y concisos acerca del origen del producto; garantizar unas condiciones de competencia leal entre los productores de los productos que se benefician de estas indicaciones; mayor credibilidad de los productos de calidad diferenciada a los ojos de los consumidores), no tendría ningún sentido que no se permita la evocación mediante el uso de elementos denominativos pero sí se permitiera la posibilidad de evocar a la denominación protegida mediante el uso de signos gráficos que traen directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por dicha denominación.

