



**La apropiación de
las indicaciones
geográficas
mediante marcas.
Viabilidad jurídica
y supuestos**

Capítulo V

V. **LA APROPIACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS MEDIANTE MARCAS. VIABILIDAD JURÍDICA Y SUPUESTOS**

V.1 **Introducción**

Como venimos diciendo, la tendencia de los operadores económicos a utilizar las indicaciones geográficas no finaliza con la inclusión de aquéllas en el etiquetado o en la publicidad comercial realizada. Muy al contrario, la citada práctica empresarial ha evolucionado hacia otros comportamientos que, con el objetivo de evitar la utilización por parte de otros competidores, se orientan a constituir derechos de exclusiva de carácter individual sobre las indicaciones geográficas, lo que –como ha quedado anotado anteriormente– ocasiona arduos conflictos jurídicos en el tráfico económico.

Pues bien, seguidamente vamos a examinar la viabilidad de esta práctica empresarial desde la exclusiva perspectiva del Derecho de marcas, para luego, una vez concretado los eventuales supuestos de validez jurídica de estos peculiares signos distintivos, valorar la posibilidad de su utilización con los aceites de oliva que, como es notorio, se contienen en la clase núm. 29 del Nomenclátor internacional. Se trata de una interesante cuestión jurídica que, exigiendo el examen de la normativa específica dictada en materia de comercialización de esta preciada grasa vegetal, tiene como presupuesto o antecedente lógico el tratamiento del estudio jurídico anotado. Y es que, si pretendemos abordar en el presente trabajo –como hemos apuntado en vía preliminar– un análisis de las marcas geográficas en el ámbito oleícola, resulta evidente la necesidad de examinar el presupuesto del citado análisis; a saber, la viabilidad jurídica de la conformación de la marca con indicaciones geográficas. Obsérvese que, de existir algún inconveniente o reparo de carácter jurídico en orden a la validez de un signo marcario del género, carecería de sentido acometer el presente estudio, toda vez que los signos marcarios padecerían un vicio tal que, restándole cualquier interés a su utilización en el ámbito oleícola, les llevaría a ser denegadas en vía administrativa o anuladas en sede judicial.

V.2 **Constitución de exclusivas marcarias sobre indicaciones geográficas**

Aproximación preliminar

La lectura sosegada de las prohibiciones absolutas de acceso al registro contenido en la Ley 17/2001, que implementan en nuestro Ordenamiento

jurídico los diferentes elencos de motivos de denegación registral de carácter absoluto contenidos en la Directiva 2008/95/CE y en el Reglamento (CE) 207/2009, permiten inferir que los legisladores estatal y comunitario han contemplado la citada posibilidad de forma negativa y, en consecuencia, parecen negar inicialmente la conformación de una marca con indicaciones geográficas. Véanse, en este sentido, no sólo el artículo 5.1º c) LM que, siguiendo prácticamente *ad pedem literae* el dictado de los artículos 3.1º c) DM y 7.1º c) RMC, viene a negar la validez de la inscripción registral de las marcas conformadas “...exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar... la procedencia geográfica... del producto o servicio...”, sino también el artículo 5.1º i) LM que, transponiendo el artículo 3.2º c) DM, exige como *condictio sine qua non* la autorización de la Autoridad territorialmente competente para poder registrar una marca constituida con “...el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales...”.

Fundamentos jurídicos a favor de la viabilidad de la marca geográfica

Aun cuando el tenor literal de las normas reproducidas más arriba parecen deponer en sentido contrario a la validez de la marca geográfica, su correcta exégesis así como su interpretación sistemática con otros preceptos vienen a sustentar una tesis de signo contrario, fundamentando sin ningún género de duda la validez de las marcas geográficas en general y de las marcas geográficas de carácter descriptivo en particular. Veamos, pues, dichos argumentos.

Interpretación de las prohibiciones absolutas citadas anteriormente

Aun cuando podría inferirse que los legisladores estatal y comunitario han sido tajantes a la hora de negar la conformación de una marca con indicaciones geográficas, lo cierto es que una lectura detenida de las prohibiciones absolutas reproducidas anteriormente nos permite llegar a una tesis de signo contrario. Son varios los argumentos que podrían invocarse. Por una parte, podría aludirse al hecho de que la letra i) del artículo 5.1º LM constituye argumento que, interpretado *a sensu contrario*, avala la posible existencia de marcas geográficas conformadas por una indicación indirecta de procedencia. Obsérvese que, lejos de vetar su existencia en todo caso, la condicionan simplemente al preceptivo consentimiento del Ente administrativo territorialmente competente, pues ordena que no podrán registrarse como marca los signos así conformados “...a menos que medie la debida autorización...”.

Pero además, la causa de exclusión registral contemplada en los artículos 5.1º c) LM, 3.1º c) DM y 7.1º c) RMC puede superarse fácilmente por vía interpretativa. Y es que, si realizamos una lectura atenta del supuesto de hecho

concreto, podremos comprobar que se conforma por un doble requisito; a saber, la conformación exclusiva de la marca a través de la indicación geográfica y el carácter descriptivo de ésta respecto de los productos o servicios a los que está llamada a diferenciar en el tráfico económico. Resulta evidente, por tanto, que la activación de la consecuencia jurídica prevista exigirá la presencia cumulativa de ambos requisitos, de tal manera que la carencia de alguno de ellos impedirá la aplicación del precepto y, en consecuencia, del efecto jurídico de carácter impositivo contemplado.

Ahora bien, para determinar el alcance exacto del ámbito de aplicación de la norma y, por tanto, para concluir sobre la admisibilidad de una marca geográfica de carácter descriptivo por parte de la normativa especial, debe realizarse una exégesis de cada uno de los elementos conformadores del supuesto de hecho de las disposiciones normativas anteriormente citadas. En este sentido, y en lo que hace al carácter descriptivo de la indicación geográfica, los preceptos estatal y comunitarios vetan la conformación de la marca con indicaciones descriptivas de los productos a diferenciar, lo que, aplicado a las indicaciones geográficas, nos permite colegir, en vía preliminar, que prohíbe la apropiación en exclusiva de las indicaciones que aluden al lugar de extracción, cultivo, elaboración o fabricación de los productos. No obstante, puesto que las indicaciones geográficas descriptivas de la procedencia del producto no presentan una importancia similar, ni comunican a los consumidores la misma cantidad de información sobre los productos ofertados, ni se encuentran tuteladas jurídicamente con la misma intensidad, creemos que debe matizarse el ámbito de aplicación del precepto a través de una serie de requisitos adicionales que deberían concurrir cumulativamente para activar la prohibición absoluta de registro, lo que restringiría a la postre la amplitud presentada inicialmente por el ámbito de aplicación del precepto.

Así pues, además de indicar el origen geográfico del producto concreto, debería requerirse igualmente, en primer lugar, el conocimiento de este hecho por parte del público de los consumidores, al constituir una opinión relevante a la hora de determinar el significado de una concreta indicación geográfica. En este sentido se muestra el Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA cuando asevera que *“... (a) l igual que la marca, el nombre geográfico de un producto conserva su condición de signo distintivo en la medida en que suscita en el ánimo del público de los consumidores ciertas representaciones mentales en orden al origen geográfico y las cualidades del producto... (por lo que)... la condición de signo distintivo de un nombre geográfico se debilitará o llegará incluso a extinguirse cuando en la mente de los consumidores se atenúa o se pierde por completo la conexión entre el nombre geográfico y la mercancía... (de tal manera que) ... (a) l calificar jurídicamente el nombre geográfico de un producto, debe investigarse, por consiguiente, cuál es el significado que los consumidores atribuyen al nombre geográfico objeto de la calificación...”*¹.

1 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La protección internacional...*, cit., pág. 45 y 46.

Se trata, pues, de un requisito que viene exigido no sólo por la necesidad de atender a dicha perspectiva para determinar el carácter descriptivo de cualquier indicación sea o no geográfica, sino también por el tenor literal del precepto reproducido anteriormente que aluden de forma expresa al carácter descriptivo de la indicación “...en el comercio...”. Incluso, este requisito parece fundamentarse también en la propia finalidad pretendida por el titular de la marca a través de la adopción de una marca del género, pues la facilidad de aprehensión del signo por el público y el correlativo ahorro de costes económicos y temporales se basa, a nuestro juicio, en el previo conocimiento de dicha indicación por parte del público de los consumidores².

En segundo lugar, creemos que la indicación descriptiva del origen geográfico debería cualificar el producto e informar, por tanto, de las características presentadas por el mismo. En otras palabras, la indicación geográfica habría de considerarse como descriptiva de la procedencia geográfica de un producto cuando, además de comunicar su origen efectivo, aportara una información adicional a los consumidores sobre las características de los mismos, singularizándolos respecto de otros productos de idéntico género pero procedentes de distinto lugar³. Constituye una restricción del carácter descriptivo de una indicación geográfica que parece derivar no sólo de la necesidad del conocimiento del origen geográfico por parte del público de los consumidores, sino también del carácter fantasioso de dicha información geográfica cuando no supone una singularidad de los productos. Y es que, como ha afirmado el Abogado General Cosmas en las conclusiones presentadas en el asunto *Windsurfing Chiemsee*, “...*(e)n lo que respecta al origen de un producto, debe observarse que todo producto tiene un origen, desde el momento en que en algún lugar ha sido fabricado. En este sentido, el hecho de que un producto haya sido fabricado en algún lugar, es evidente e indiferente en sí mismo: del mismo modo que es evidente y, por tanto, indiferente el que lo haya fabricado alguien, en algún momento, de algún modo, etc. Por consiguiente, el hecho de que el producto haya sido fabricado en la villa de A o en un taller sito en la zona industrial de*

- 2 En la doctrina científica patria y extranjera resulta pacífica la exigencia de este requisito. Véanse, por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La adopción de un nombre...”, cit., págs. 357 y sigs.; ID., *Fundamentos...*, cit., págs. 166 y 167; ID., *Tratado...*, cit., págs. 191 y sigs.; GARCÍAVIDAL, A., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, 2000, pág. 144; RIBEIRO DE ALMEIDA, A. F., *Denominação de origem e marca*, cit., págs. 346 y sigs.; LIBERTINI, M., “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, cit., pág. 1045.
- 3 Vid., CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas...”, cit., pág. 605; LARGO GIL, R., *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*, 2ª edic., Thomson-Cívitas, Madrid, 2006, págs. 106 y sigs., quien sostiene que la indicación de procedencia debe informar no sólo del lugar de origen del producto sino también de la calidad del mismo; VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale...*, cit., págs. 158 y sigs.; LIBERTINI, M., “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, cit., págs. 1049 y 1050. En sentido contrario deponen, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, cit., pág. 192, quien considera que la localidad no debe gozar de ninguna reputación en el mercado.

la ciudad B no constituye, en sí mismo, una característica del producto desde la perspectiva que aquí interesa, es decir, un elemento que pueda individualizar el producto y distinguirlo de otros similares. El lugar, método, momento de fabricación o identidad del fabricante cobran importancia y caracterizan el producto cuando ya han adquirido esa importancia, de forma autónoma, en el tráfico económico, por ejemplo, por gozar de renombre o reputación...⁴.

En tercer y último lugar, consideramos que el conocimiento del carácter descriptivo de la procedencia geográfica y la cualificación del producto deberían ser constatados en la fecha de la solicitud de inscripción registral de la marca geográfica. Por ello, no pueden incluirse en la letra de este precepto, a nuestro juicio, las llamadas indicaciones de procedencia potenciales, es decir, aquellas indicaciones que, aunque en el momento referido no describen la procedencia geográfica del producto, pueden llegar a hacerlo en el futuro, habida cuenta de las características del lugar y de los productos en cuestión⁵. Y es que la eventual inclusión de tales indicaciones en el ámbito de aplicación de esta prohibición absoluta de acceso al registro resultaría injustificada y paradójica. Injustificada, puesto

4 Parágrafo núm. 55 de las conclusiones presentadas en el asunto citado.

5 En un sentido contrario deponen la doctrina científica y jurisprudencial. Consúltense, por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, cit., pág. 167; ID., *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, pág. 131; ID., *Tratado...*, cit., pág. 193, quien sostiene que la inclusión en la prohibición de registro dependerá de la existencia de "...indicios razonables de que en un futuro no lejano serán cultivados, elaborados o distribuidos los correspondientes productos o servicios en la zona o localidad cuyo nombre ha sido solicitado como marca..."; MASSAGUER FUENTES, J., voz "Marca (Derecho Mercantil)", cit., pág. 4175; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, cit., págs. 145 y 146; SENA, G., *Il diritto dei marchi...*, cit., págs. 92 y 93; GHIDINI / DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale...*, cit., pág. 104; RICOLFI, M., "Marchio di servizio, non registrati e collettivi" en *Diritto Industriale*, cit., pág. 155; SCUFFI / FRANZOSI / FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padua, 2005, pág. 182; GALLI, C., "Globalizzazione dell'economia e tutela della denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari", *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, pág. 78; LIBERTINI, M., "Indicazioni geografiche e segni distintivi", cit., págs. 1035 y 1036.

En la misma línea se sitúa el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando asevera en la Sentencia de 4 de mayo de 1999 dictada en el asunto *Windsurfing Chiemsee* que "...[el artículo 3.1º c) DM] no se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos...". Es por ello, pues, que "... la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esa categoría de productos...", lo que implica "...tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los interesados, así como las características del lugar designando por el nombre y de la categoría de productos considerada..." (fundamento jurídico núm. 37). En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2003 (C-191/01 P), dictada en el asunto *Doublemint*, disponible en la web site www.curia.europa.eu

que en la citada fecha de la solicitud tal indicación geográfica no aludiría al lugar de extracción, cultivo, elaboración o fabricación en los términos anotados más arriba; y paradójica, toda vez que la eventual notoriedad y reputación, derivada principalmente de las inversiones en tiempo y dinero realizadas por el empresario que las adopta y usa por primera vez, no serían aprovechadas en exclusiva por éste sino también, como consecuencia de la calificación descriptiva de la indicación, por los terceros existente en dicho territorio. Precisamente, se trata de una tesis defendida también por el Abogado General Cosmas en las conclusiones aludidas anteriormente y que sintetiza con la siguiente pregunta retórica; a saber, “...¿cómo es posible denegar hoy, en especial por razones de principio, el uso del término geográfico a quien primero tuvo la idea de utilizarlo, para que ese mismo término geográfico se mantenga a disposición de sus probables competidores en el futuro?...”⁶.

Por lo que se refiere al segundo elemento sobre el que pivota el supuesto de hecho de la prohibición absoluta de registrar marcas descriptivas, su exégesis debe realizarse a la luz de la noción jurídica de marca contenida en los artículos 4 LM, 2 DM y 4 RMC que, aludiendo a la necesidad de constituir marcas con signos que “...sirva(n) para distinguir...” o “...sean apropiados para distinguir...” los productos o los servicios de una empresa de los de otra, viene a vetar, con carácter general, la conformación de este signo distintivo con elementos privados de aptitud diferenciadora⁷. Es por este motivo que se hayan incluido en los tres cuerpos normativos indicados, y entre las causas de validez de la inscripción registral contenidos en ellos, la imposibilidad de conformar una marca exclusivamente con indicaciones descriptivas de los productos o servicios y, en particular, con indicaciones que sirvan para designar el origen geográfico de los mismos, pues además de no ser idóneos para diferenciar la ofertas empresariales en el mercado, vienen a implicar también una apropiación en exclusiva de un instrumento necesario para todos los oferentes ubicados en el territorio designado.

En consecuencia, y la vista de cuanto antecede, podríamos formular el siguiente interrogante: ¿cómo debe interpretarse el adverbio “...exclusivamente...” utilizado por los legisladores estatal y comunitario para matizar el significado del verbo componer?. Creemos que dicho adverbio alude a la estructura intrínseca de la marca, refiriendo una conformación del signo únicamente con la indicación descriptiva y desprovista de cualquier

6 Parágrafo núm. 53 de las conclusiones presentadas en el asunto *Windsurfing Chiemsee*.

7 *Vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, cit., págs. 118 y 119; ID., *Tratado...*, cit., págs. 185 y sigs.; LEMA DEVESA, C., “Motivos de denegación absoluto” en AA.VV. (coords. CASADO CERVIÑO / LLOBREGAT HURTADO), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2º ed., La Ley – Universidad de Alicante, Madrid, 2000, págs. 85 y sigs.

tipo de caracterización que permita obtener una especial capacidad distintiva y, por tanto, la aptitud diferenciadora exigida por los legisladores estatal y comunitario en la redacción del concepto de marca.

De ahí que, en nuestra opinión, el adverbio indicado puede interpretarse como una referencia, por un parte, al número de elementos integrantes de la marca, de modo que la conformación exclusiva haría alusión a la constitución del signo con la indicación geográfica como único elemento conformador. Se trata, de hecho, de una conclusión admitida de forma expresa no sólo por nuestro legislador estatal en el párrafo tercero del artículo 5 cuando asevera que “(p)odrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley”⁸, sino también por la jurisprudencia comunitaria. Consúltese, en este sentido, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de septiembre de 2005 (T-178/03 y T-179/03), dictada en el asunto *DigiFilm*⁹, cuando asevera en el fundamento jurídico núm. 26 que “...una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas

8 Nos encontramos ante un planteamiento tradicionalmente defendido por la doctrina científica patria y extranjera. Véanse, por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, cit., págs. 154 y sigs.; ID., *Derecho de marcas*, Madrid, 1990, págs. 67 y sigs.; ID., *Tratado...*, cit., págs. 179 y sigs.; ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho español (adaptación al Derecho comunitario)*, 1ª edic., Madrid, 1995, págs. 88, 112 y 113; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, cit., pág. 146; Más recientemente, han defendido esta tesis, GONZÁLEZ-BUENO, “Prohibiciones absolutas” en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, págs. 108 y sigs.; MARCO ALCALÁ, “Prohibiciones absolutas” en AA.VV. (dirs. BERCOVITZ/GARCÍA-CRUCES), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, Aranzadi, Cizur Menor, 2ª edic., 2008, págs. 135 y sigs.; FERNÁNDEZ-NOVOA / OTERO LASTRES / BOTANA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., págs. 535 y sigs. En Italia han sustentado esta interpretación, entre otros, SENA, G., *Il diritto dei marchi...*, cit., pág. 252; RICOLFI, M., “I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti” en *Diritto Industriale...*, cit., pág. 78; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale...*, cit., pág. 157, quien observan que este tipo de marca presentan un escaso grado de capacidad distintiva; MAGELLI, S., “Marchio e nome geografico” en *Studi di Diritto Industriale...*, cit., págs. 920 y 921; SANDRI, S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, 2ª edic., Padua, 1999, págs. 84 y 85, quien sostiene esta interpretación con relación al artículo 7.1º c) RMC.

En la misma línea se ha mostrado el Abogado General Cosmas en el parágrafo núm. 31 de sus conclusiones presentadas al asunto *Windsurfing Chiemsee*.

9 Disponible en la web site www.curia.europa.eu

por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que, en lo sucesivo, goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen..."¹⁰.

Pero además, y por otra parte, el adverbio citado debe interpretarse igualmente al tipo de elementos existentes en la marca que permiten dotarlo de distintividad, de modo que, desde esta perspectiva, la composición exclusiva iría referida a la formación de la misma con una indicación geográfica no caracterizada en su presentación, lo que provocaría un solapamiento entre dicha marca y la correspondiente indicación de procedencia geográfica¹¹. Es por ello que, como tiene afirmado la doctrina

- 10 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000 (T-19/99), dictada en el asunto *Companyline*, disponible en la web site www.curia.europa.eu, en cuyo fundamento jurídico núm. 26 afirma que "... (e)l hecho de juntar una a otra, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas...". Esta interpretación del motivo de denegación absoluto analizado en el texto fue ratificado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 19 de septiembre de 2002 (C-104/00), dictada en el mismo asunto, acogiendo así las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 14 de mayo de 2002 (ambos documentos se encuentran disponibles en la web site www.curia.europa.eu). En este sentido, merece la pena reproducir en esta sede los párrafos 48 a 51 de las citadas conclusiones cuando se afirma que "...48. Una combinación de elementos, desprovistos cada uno de carácter distintivo (entendido en sentido lato, es decir, como sinónimo de capacidad para acceder al registro), puede poseer dicho carácter, siempre y cuando sea algo más que la suma pura y simple de sus componentes. Todo consiste, pues, en saber cuándo, a efectos de la disciplina de marcas, una combinación produce un signo distinto de la mera adición de sus elementos. 49. Según el Tribunal de Justicia, basta para conferir carácter distintivo a una combinación de elementos descriptivos "cualquier diferencia perceptible" entre los términos utilizados habitualmente para designar el producto o sus características esenciales y el sintagma considerado. 50. El adjetivo perceptible... no tiene una significación unívoca. Presupone una cierta dosis de relatividad: lo que es perceptible desde un ángulo tal vez no lo es desde el otro. No se confunde, en todo caso, con "mínimo". De haber sido ésa la voluntad del juez comunitario, habría utilizado ese calificativo o habría omitido toda caracterización. Por eso pienso que por diferencia perceptible cabe entender aquélla que no afecta simplemente a elementos anodinos de un signo. 51. Como ya hice..., propongo, pues que... una diferencia se considere perceptible cuando afecte a elementos significativos, sea de la apariencia de la marca solicitada, sea de su contenido semántico. En cuanto a la forma, se da esa diferencia siempre que, por el carácter inhabitual o fantástico de la combinación, prime el neologismo sobre la adición de sus términos. Por lo que el significado se refiere, la diferencia, para ser perceptible, debe suponer que la evocación que el signo compuesto produzca no coincida exactamente con la suma de las indicaciones semánticas de los elementos descriptivos...".
- 11 Consúltense, por ejemplo, LEMA DEVESA, C., "Motivos de denegación absoluto" en AA.VV. (coords. CASADO CERVIÑO / LLOBREGAT HURTADO), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, vol. I, 1ª edic., Alicante, 1996, pág. 69, quien en referencia a las denominaciones genéricas asevera que "... (s)i se tiene en cuenta que las marcas no sólo están constituidas por denominaciones, sino también por signos gráficos, cabría puntualizar que una marca genérica sería el signo que identifica o la definición que designa el correspondiente género de productos o servicios, al

científica italiana, las alteraciones gráficas introducidas en la indicación geográfica con el objetivo de conformar una marca válida “...devono comunque essere di un certo rilievo, in modo da creare una distanza minima fra il marchio ed il segno impiegato nel linguaggio comune...”¹².

Otros fundamentos jurídicos adicionales

Junto a los anteriores argumentos esgrimidos, se colocan otros preceptos, dentro y fuera de la normativa estatal y comunitaria sobre marcas, que vienen a coadyuvar, desde luego, en la fundamentación de la validez de las marcas geográficas. Así pues, y en lo que hace a las disposiciones contenidas en la normativa marcaria, los legisladores estatal y comunitario han previsto otros preceptos cuya exégesis sistemática vienen a avalar jurídicamente la existencia de la marca geográfica que presente la propiedad de describir los productos o servicios diferenciados. En efecto, podríamos citar primeramente la letra g) del párrafo primero del artículo 5 LM que, implementando a nuestro Ordenamiento jurídico la letra g) del párrafo primero de los artículos 3 DM y 7 RMC, respectivamente, fundamenta de forma implícita la existencia de la marca geográfica descriptiva. Obsérvese que, al negar la entrada en el registro de los signos susceptibles de inducir a error al público de los consumidores sobre determinadas características del producto marcado, vienen a permitir, interpretado *a sensu contrario*, la inscripción registral de aquellos otros signos que, aun cuando informen sobre los productos o servicios diferenciados, respondan a un principio de verdad¹³.

Del mismo modo, y en segundo lugar, los artículos 37 b) LM, 6.1º b) DM y 12 b) RMC fundamentan implícitamente la existencia de este tipo de

que pertenece el producto o servicio que se intenta diferenciar mediante ese signo o denominación...”; GOMEZ LOZANO, M.M., “Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico...”, cit., págs. 1180 y sigs., quien defiende que la peculiar grafía dada a una indicación geográfica constituye la base para la creación de una marca de empresa. Nos encontramos ante un planteamiento aceptado también por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI) en su interpretación de la letra c) del párrafo primero del artículo 7 RMC. Aunque no van referidas específicamente a la conformación de la marca con indicaciones geográficas descriptivas, pueden consultarse, por ejemplo, las Resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de 27 de noviembre de 1998 (R-26/1998), dictada en el asunto NETMEETING; y de 22 de junio de 1999 (R-63/1999), dictada en el asunto 7; y la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 28 de mayo de 1999 (R-91/1998), dictada en el asunto A, disponibles en la web site www.oami.europa.eu

12 RICOLFI, M., “I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti” en *Diritto Industriale...*, cit., pág. 78.

13 Véase nuestro trabajo, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca engañosa*, cit., págs. 62 y 63, donde al hilo del análisis de la valoración del riesgo de error, hemos defendido este planteamiento para fundamentar las marcas conformadas con indicaciones descriptivas, pues constituyen uno de los presupuestos para la verificación de la susceptibilidad engañosa originaria de aquélla.

marca geográfica, pues al limitar el *ius excludendi alios* de los titulares de las marcas conformadas por indicaciones descriptivas de los productos, impiden su oposición a los terceros que usen de buena fe y a título distinto de marca (o conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial) las citadas indicaciones geográficas descriptivas integradas en la estructura del signo¹⁴.

En tercer lugar, creemos que el reconocimiento legislativo del fenómeno conocido como *secondary meaning* contemplado en los artículos 5.2º y 51.3º LM, 3.3º DM y 7.3º y 51.2º RMC permite fundamentar también la validez de estas marcas, toda vez que el presupuesto del fenómeno de adquisición sobrevenida de la capacidad distintiva se encuentra, como es notorio, en los signos conformados por denominaciones carentes de distintividad y, en particular, por indicaciones descriptivas y habituales¹⁵.

En cuarto lugar, puede citarse en esta sede tanto el artículo 7.1º k) RMC que, lejos de negar la validez composición de las marcas con indicaciones geográficas descriptivas, la condiciona –como veremos– a un requisito de carácter temporal, como los artículos 5.1º h) LM y 7.1º j) RMC que vienen a ocuparse de la formación de las marcas geográficas en el ámbito vitivinícola condicionándolas, con carácter general, a un principio de veracidad.

Mucho más claros se muestran –en quinto y último lugar– los artículos 62.3º LM, 15.2º DM y 64.2º RMC que vienen a excepcionar, respectivamente, la aplicación de la letra c) del párrafo primero de los artículos 5 LM, 3 DM y 7 RMC con relación a la conformación de las marcas colectivas con indicaciones geográficas descriptivas de los productos o servicios. En efecto, el artículo 62.3º LM, implementando el contenido del artículo 15.2º DM y 64.2º RMC, ordena que “...*(n) o obstante lo dispuesto en el artículo 5.1º c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos e indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia*

14 Sobre dicha delimitación de derechos pueden consultarse, por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, cit., págs. 215 y sigs.; ID., *Tratado...*, cit., págs. 454 y sigs.; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, cit., págs. 118 y sigs.; BIGLIA, L., “Uso atípico del marchio altrui e rapporto di concorrenza”, *Riv. Dir. Ind.*, 2006, IV-V, págs. 195 y sigs.; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale...*, cit., págs. 230 y sigs.

Además, resulta obligada la consulta de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1999 (C-63/97), dictada en el asunto *BMW*, disponible en internet (www.curia.europa.eu), así como las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el citado asunto, pues constituyó el primer pronunciamiento del Alto Tribunal donde se abordó la delimitación del derecho de exclusiva marcario con relación al uso descriptivo de la marca por terceros.

15 Consúltense, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de marcas*, cit., págs. 70 y sigs.; ID. *Tratado...*, cit., págs. 203 y sigs.; MASSAGUER FUENTES, J., voz “Marca (Derecho Mercantil)”, cit., pág. 4189; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, cit., págs. 146 y sigs.

geográfica de los productos o de los servicios...”, lo que resulta predicable además a las marcas de garantía por mor de la remisión contenida en el artículo 68.3º LM¹⁶.

Por lo que se refiere a los argumentos existentes fuera de la normativa marcaria, podríamos citar no sólo los artículos 3.4º y 14 del Reglamento (CE) núm. 510/2006 que disciplinan los conflictos entre esta tipología marcaria y las denominaciones geográficas protegidas, sino también el artículo 22 y 23 ADPIC, puesto que, lejos de vetar la existencia de estas marcas geográficas descriptivas, las somete únicamente a la observancia de una serie de condiciones y requisitos de validez ulteriores. Incluso, y aunque nos parece una norma desafortunada en todo caso porque le niega su aptitud informativa básica, podríamos citar en esta sede el artículo 4.3º del Reglamento (CE) num. 1019/2002 de la Comisión, de 13 de junio, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva, que reconoce expresamente la existencia de estas marcas geográficas, al ordenar que *“(n)o se considerará una designación del origen regulado por el presenta Reglamento el nombre de la marca..., cuya solicitud de registro se haya presentado el 31 de diciembre de 1998, a más tardar, con arreglo a la Directiva 89/104/CEE o el 31 de mayo de 2002, a más tardar, de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 40/94”.*

V.3 | Supuestos de marca geográfica válida

A la vista de los distintos argumentos jurídicos esgrimidos anteriormente, podemos concluir afirmando la validez de las marcas conformadas con indicaciones geográficas en general e indicaciones geográficas descriptivas en particular, cuyo elenco se explicita a continuación. En este sentido, podría citarse como primer supuesto de validez de marca geográfica aquella conformada con las indicaciones indirectas de procedencia previstas en la letra i) del párrafo primero del artículo 5 LM siempre que medie la autorización de la Administración territorial competente.

En segundo lugar, creemos que debe considerarse válida la marca constituida, exclusivamente o no, con una indicación geográfica no descriptiva de los productos o servicios a diferenciar por la marca concreta, es decir, con aquella indicación que no informa sobre el origen efectivo de los productos o servicios ni sobre otras características de los mismos¹⁷. Obsérvese, en este

16 En el mismo sentido depone el artículo 11.4º del *Codice della Proprietà Industriale* italiano cuando ordena que *“(i)n deroga all articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi...”.* Sobre este precepto pueden consultarse, entre otros, FLORIDIA, G., *Il riassetto...*, cit., págs. 80 y sigs.; GHIDINI/DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale...*, cit., págs. 28 y sigs.

17 Nos encontramos ante una tesis unánimemente admitida por la doctrina científica española y extranjera. Consúltense, entre otros, CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley

sentido, que la validez de esta marca deriva de la carencia de uno de los requisitos conformadores del supuesto de hecho de la letra c) del párrafo primero del artículo 5 LM y concordantes de la normativa comunitaria.

Correlativamente, y en tercer lugar, será posible la conformación de la marca individual con indicaciones geográficas descriptivas de los productos diferenciados, siempre que no aparezca exclusivamente constituida con dichas indicaciones. Es por ello que, en nuestra opinión, y a la vista de la interpretación de los artículos 5.1º c) LM, 3.1º c) DM y 7.1º c) RMC defendida anteriormente, pueda admitirse no sólo la marca geográfica descriptiva conformada por una pluralidad de elementos entre los que se encuentre la indicación geográfica¹⁸, sino también la marca constituida únicamente por dicha indicación cuando ésta, como consecuencia de la estructura gráfica adoptada, presente suficiente capacidad distintiva¹⁹.

española de marcas...”, cit., pág. 609, quien defiende esta marca no sólo porque la relación entre el producto y el lugar resulta inverosímil sino también porque el público conoce el origen real del producto; MASSAGUER FUENTES, J., voz “Marca (Derecho Mercantil)”, cit., págs. 4175 y 4176, quien considera que la marca geográfica es posible siempre que la denominación geográfica sea desconocida para el público o, en su caso, siendo conocida no evoque valores de notoriedad con relación al producto; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, cit., págs. 149 y 150; SENA, G., *Il diritto dei marchi...*, cit., págs. 92 y 93; GHIDINI / DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale...*, cit., pág. 104; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale...*, cit., págs. 156 y 159; RICOLFI, M., “I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti” en *Diritto Industriale...*, cit., pág. 79; MAGELLI, S., “Marchio e nome geografico” en *Studi di Diritto Industriale...*, cit., págs. 920 y 921; LIBERTINI, M., “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, cit., págs. 1045 y 1049; CARTELLA, M., “Richiami in tema di marchi geografici e denominazione d’origine”, *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, pág. 61; SORDELLI, L., “L’identificazione dei prodotti agricoli...”, cit., pág. 477; MATHELY, P., *Le nouveau droit français des marches*, París, 1994, págs. 35 y 36, con relación al Derecho francés; BRAUN, A., *Précis des marques*, 3ª edic, Bruselas, 1995, pág. 57, con relación al Derecho del Benelux; MARADAN, C., «L’enregistrement des marques face à la nouvelle législation sur les appellations d’origine et indications géographiques protégées», *Sic!*, núm. 2, 2000, pág. 87, con relación al Derecho suizo.

- 18 Vid., por ejemplo, CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas...”, cit., pág. 606; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, cit., págs. 157, quien condiciona esta posibilidad al hecho de que el resultado tenga sustantividad propia; ID., *Derecho de marcas*, cit., págs. 71 y 72; ID., *Sistema comunitario de marcas*, cit., págs. 126, 131 y 132; ID., *Tratado...*, cit., págs. 179 y sigs.; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale...*, cit., pág. 157; IVONE, G., “Diritto alla denominazione...”, cit., pág. 466; CAPRA, D., “Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner)”, *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, pág. 336; LIBERTINI, M., “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, cit., pág. 1050; CARTELLA, M., “Richiami in tema di marchi geografici...”, cit., pág. 62.
- 19 Así lo defienden dentro y fuera de nuestro país, entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., voz “Marca (Derecho Mercantil)”, cit., pág. 4175, quien defiende esta posibilidad a través de la inclusión de modificaciones morfológicas; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Sistema comunitario de marcas*, cit., pág. 123; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, cit., págs. 153 y sigs.; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale...*, cit., pág. 157; LIBERTINI, M., “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, cit., págs. 1052, 1054 y sigs.; CARTELLA, M., “Richiami in tema di marchi geografici...”, cit., pág. 63.

Del mismo modo, y en cuarto lugar, deberá admitirse –lo hemos visto– la marca conformada exclusivamente por una indicación descriptiva de carácter geográfico en un doble supuesto; a saber, cuando la marca individual así estructurada haya sufrido el fenómeno citado anteriormente (*secondary meaning*) y cuando el signo solicitado sea de carácter colectivo (marca colectiva o marca de garantía), toda vez que los legisladores estatal y comunitario han incluido una excepción al ámbito de la aplicación de la causa de exclusión registral contemplada en los artículos 5.1º c) LM, 3.1º c) DM y 7.1º c) RMC, respecto de las indicaciones geográficas descriptivas de los productos o servicios.