

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la  
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 14 de julio de 2011

«Reglamento (CE) nº 110/2008 – Indicaciones geográficas de las bebidas  
espirituosas – Aplicación en el tiempo – Marca que lleva incorporada una  
indicación geográfica – Utilización que da lugar a una situación que puede  
perjudicar a la indicación geográfica – Denegación de registro o nulidad de tal  
marca – Aplicabilidad directa de un reglamento»

En los asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, presentadas por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), mediante resoluciones de 31 de diciembre de 2009, recibidas en el Tribunal de Justicia el 5 de enero y el 18 de enero de 2010, respectivamente, en los procedimientos entablados por

**Bureau national interprofessionnel du Cognac,**

en los que interviene:

**Gust. Ranin Oy,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, E. Levits y M. Safjan y la Sra. M. Berger (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Bureau national interprofessionnel du Cognac, por el Sr. P. Siitonen, asianajaja;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y B. Cabouat, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Ossowski, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. E. Paasivirta y F. Bulst y por la Sra. M. Vollkommer, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 16 y 23 del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo (DO L 39, p. 16, y corrección de errores DO 2009, L 228, p. 47), así como de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
- 2 Dichas peticiones se presentaron en el marco de un litigio entablado por el Bureau national interprofessionnel du Cognac (en lo sucesivo, «BNIC») en relación con el registro en Finlandia, por el Patentti- ja rekisterihallitus (Oficina nacional de patentes y marcas), de dos marcas gráficas relativas a bebidas espirituosas.

### **Marco jurídico**

#### *Derecho de la Unión*

Reglamento nº 110/2008

- 3 Según la segunda frase del decimocuarto considerando del Reglamento nº 110/2008, «es preciso registrar las indicaciones geográficas que identifiquen a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico».

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- 4 El artículo 14 de dicho Reglamento, relativo al uso de idiomas en la designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, establece en su apartado 2:

«[...] las indicaciones geográficas registradas en el anexo III aparecerán sin traducir en la etiqueta y en la presentación de la bebida espirituosa».

- 5 El artículo 15 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Indicaciones geográficas», dispone:

«1. Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por “indicación geográfica” aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país y de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

2. Las indicaciones geográficas contempladas en el apartado 1 se registran en el anexo III.

3. Las indicaciones geográficas registradas en el anexo III no podrán convertirse en genéricas.

Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse en el anexo III.

[...]

4. Las bebidas espirituosas que lleven una indicación geográfica registrada en el anexo III respetarán todas las especificaciones del expediente técnico previsto en el artículo 17, apartado 1.»

[...]

- 6 El artículo 16 del Reglamento nº 110/2008, relativo a la protección de las indicaciones geográficas, establece:

«[...] las indicaciones geográficas registradas en el anexo III estarán protegidas contra:

a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que éstos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;

b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención como “género”, “tipo”, “estilo”, “elaborado”, “aroma” u otros;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;
  - d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.»
- 7 El artículo 23, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, con la rúbrica «Relación entre marcas e indicaciones geográficas», es del siguiente tenor literal:
- «1. Se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan de una indicación geográfica registrada en el anexo III que identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a las situaciones contempladas en el artículo 16.
2. De conformidad con el Derecho comunitario, el uso que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 16 de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una indicación geográfica [...].»
- 8 El anexo III del mismo Reglamento menciona el término «Cognac» como una indicación geográfica que identifica productos de la categoría nº 4, es decir, la relativa a los de aguardiente de vino, cuyo país de origen sea Francia.
- 9 Con arreglo a su artículo 30, el Reglamento nº 110/2008 entró en vigor el 20 de febrero de 2008.
- Reglamento (CEE) nº 1576/89
- 10 El Reglamento nº 110/2008 derogó y sustituyó el Reglamento (CE) nº 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas (DO L 160, p. 1), que estaba en vigor desde el 15 de junio de 1989. En su anexo II, entre las denominaciones geográficas protegidas, el Reglamento nº 1576/89 se refería a la denominación «Cognac».
- Reglamento (CE) nº 3378/94
- 11 El Reglamento (CE) nº 3378/94 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, que modifica el Reglamento nº 1576/89 (DO L 366, p. 1), causó la inserción en el Reglamento nº 1576/89, con efecto a 1 de enero de 1996, de un artículo 11 *bis*, cuyo apartado 1, párrafo primero, disponía:

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

«Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias a fin de que los interesados, en las condiciones fijadas en los artículos 23 y 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, puedan impedir que en la Comunidad los productos regulados por el presente Reglamento se identifiquen mediante indicaciones geográficas que no correspondan al lugar de origen de los productos por ellas designados, incluso si se especifica su verdadero origen o si la indicación geográfica se traduce o va acompañada de expresiones como “género”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras similares.»

Directiva 89/104

- 12 El artículo 3 de la Directiva 89/104, relativo a las causas de denegación o de nulidad que pueden oponerse al registro de una marca, establecía en sus apartados 1, letra g), y 2, letra a):

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

[...]

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

- a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad.»

- 13 A partir del 28 de noviembre de 2008 la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25) derogó y sustituyó la Directiva 89/104. Lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1, letra g), y 2, letra a), permanece inalterado.

*Acuerdo ADPIC*

- 14 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), contiene un artículo 23, con la rúbrica «Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas», cuyos apartados 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica [...] que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

2. De oficio, si la legislación de un Estado miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio [...] para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para [...] las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.»

15 El artículo 24 de dicho Acuerdo establece en su apartado 5:

«Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la parte VI, o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.»

### **Hechos que originaron los litigios principales y cuestiones prejudiciales**

16 El 19 de diciembre de 2001 la sociedad finlandesa Gust. Raning Oy solicitó al Patentti- ja rekisterihallitus el registro de dos marcas gráficas con forma de una etiqueta de botella. Con respecto a los «Konjakit», pertenecientes a la clase 33, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, el elemento figurativo que fue objeto de la

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

solicitud contiene la mención «COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % vol 500 ml». Con respecto a los «licores que contienen “konjakki”» de dicha clase 33, el elemento figurativo contenía la mención «KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % vol Lignell & Piispanen 500 ml.»

- 17 Mediante resolución de 31 de enero de 2003 el Patentti- ja rekisterihallitus registró las dos marcas, la primera con el nº 226.350 (asunto C-4/10) y la segunda con el nº 226.351 (asunto C-27/10).
- 18 La BNIC formuló oposición contra el registro de dichas marcas.
- 19 Mediante resolución de 10 de septiembre de 2004, el Patentti- ja rekisterihallitus desestimó la oposición formulada por la BNIC y confirmó la validez de la marca registrada con el nº 226.350. En cambio, mediante la misma resolución, acogió dicha oposición en la medida en que iba dirigida contra la marca registrada con el nº 226.351 y anuló tal registro.
- 20 Mediante resolución de 22 de octubre de 2007 la Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (comisión competente para conocer de los recursos que afectan al Patentti- ja rekisterihallitus) desestimó el recurso de la BNIC y avaló la resolución de 10 de septiembre de 2004 que había confirmado el registro de la marca nº 226.350. Asimismo acogió el recurso interpuesto por Gust. Ranin Oy al revocar la resolución de anulación del registro de la marca nº 226.351.
- 21 En los procedimientos ante el Korkein hallinto-oikeus (tribunal supremo en materia de Derecho administrativo), el BNIC solicita, con carácter principal, que se anule la mencionada resolución de 22 de octubre de 2007 o, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Patentti- ja rekisterihallitus para que proceda a un nuevo examen del mismo.
- 22 En estas circunstancias el Korkein hallinto-oikeus decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes, cuyos términos son idénticos para cada uno de los asuntos C-4/10 y C-27/10:
  - «1) ¿Es aplicable el Reglamento [nº 110/2008] a la apreciación de los requisitos del registro –solicitado el 19 de diciembre de 2001 y obtenido el 31 de enero de 2003– de una marca que contiene una indicación de origen geográfico, protegida por dicho Reglamento?
  - 2) En caso de que la primera cuestión se responda en sentido afirmativo, ¿debe denegarse, por ir en contra de lo previsto en los artículos 16 y 23 del Reglamento nº 110/2008, el registro de una marca que contiene, en particular, una indicación de origen geográfico protegida por dicho Reglamento, o el término genérico para esa indicación y su traducción, y

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

que se haya registrado para bebidas espirituosas que, en lo tocante concretamente al procedimiento de fabricación y concentración de alcohol, no cumplan los requisitos de uso de la indicación geográfica de que se trate?

3) Independientemente de la respuesta que se dé a la primera cuestión, ¿debe considerarse que una marca como la referida en la segunda cuestión puede inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios, a efectos del artículo 3, apartado 1, letra g), de la [Directiva 89/104], sustituida actualmente por la [Directiva 2008/95]?

4) Cualquiera que sea la respuesta que se dé a la primera cuestión, cuando, sobre la base del artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, un Estado miembro ha establecido que debe denegarse el registro de una marca o que, si se ha inscrito, debe anularse siempre y en la medida en que el uso de esa marca pueda estar prohibido en virtud de una normativa que no sea la correspondiente al Derecho de marcas del Estado miembro de que se trate o de la Comunidad, ¿debe considerarse que procede denegar el registro de la marca por cuanto contiene elementos que infringen el Reglamento nº 110/2008, sobre cuya base puede prohibirse su uso?»

23 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2010 se acordó la acumulación de los asuntos C-4/10 y C-27/10 a efectos de las fases escrita y oral, así como de la sentencia.

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Sobre la primera cuestión*

24 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el Reglamento nº 110/2008 es aplicable a la apreciación de la validez del registro de una marca que contiene una indicación geográfica protegida por dicho Reglamento, cuando el registro se hubiese efectuado con anterioridad a la entrada en vigor del referido Reglamento.

25 Según reiterada jurisprudencia, en general, el principio de seguridad jurídica se opone a que el punto de partida de la aplicación en el tiempo de un acto comunitario se fije en una fecha anterior a la de su publicación salvo si, excepcionalmente, el objetivo perseguido lo exige y se respeta debidamente la confianza legítima de los interesados (véanse, en particular, las sentencias de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, C-74/00 P y C-75/00 P, Rec. p. I-7869, apartado 119, así como de 22 de diciembre de 2010, Bavaria, C-120/08, Rec. p. I-0000, apartado 40).

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- 26 A este respecto, con el fin de garantizar la observancia de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, las normas de Derecho sustantivo de la Unión deben, en principio, interpretarse en el sentido de que sólo contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o estructura se desprenda claramente que debe atribuírseles tal efecto (véanse, en particular, las sentencias Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, antes citada, apartado 119; Bavaria, antes citada, apartado 40, así como de 24 de marzo de 2011, ISD Polska y otros/Comisión, C-369/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 98).
- 27 De conformidad con el artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008, debe rechazarse o invalidarse el registro de marcas que incluyan una indicación geográfica que figure en el anexo III si su utilización da lugar a las situaciones referidas en el artículo 16 de dicho Reglamento.
- 28 Por consiguiente, dicha disposición establece claramente, además de la posibilidad de rechazar el registro de tal marca, la de invalidar, por los mismos motivos, una marca ya registrada, sin que ninguna referencia de carácter temporal determine algún tipo de limitación en cuanto a la fecha en la que hubiese tenido lugar el registro de esa marca. Como han observado los Gobiernos francés y portugués, así como la Comisión Europea, de ese texto se desprende que el artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008 debe aplicarse a las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de éste.
- 29 Corroborra esta interpretación la norma prevista en el artículo 23, apartado 2, del mismo Reglamento.
- 30 Esta última disposición autoriza, en efecto, a modo de excepción, la continuidad del uso de una marca cuando éste implique una situación prevista en el artículo 16 del Reglamento nº 110/2008, siempre que esa marca sea haya registrado o adquirido en una fecha anterior a la de entrada en vigor de la protección de la indicación geográfica de que se trate en el país de origen o a 1 de enero de 1996. Como han alegado los Gobiernos italiano y del Reino Unido y la Comisión, procede deducir de dicha norma que, al margen de las marcas comprendidas dentro de los límites temporales de la excepción expresamente establecida en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 110/2008, las marcas registradas antes de la entrada en vigor de este Reglamento pueden ser invalidadas con arreglo al apartado 1 del mismo artículo 23.
- 31 De ello se desprende que el artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento.
- 32 Dado que se trata de apreciar la compatibilidad de tal aplicación en el tiempo con la observancia de los principios de seguridad jurídica y de protección de la

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

confianza legítima de los interesados, debe señalarse que la protección que dispensa el Reglamento nº 110/2008 a las indicaciones geográficas se inscribe dentro de la prolongación de la ya garantizada por el Reglamento nº 3378/94, el cual había introducido el artículo 11 *bis* en el Reglamento nº 1576/89, con efecto a 1 de enero de 1996.

- 33 En virtud del apartado 1 de dicho artículo 11 *bis*, los Estados miembros estaban obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de que los interesados, en las condiciones fijadas en los artículos 23 y 24 del Acuerdo ADPIC, pudieran impedir la utilización en la Comunidad de una indicación geográfica para productos que no fueran originarios del lugar señalado en tal indicación. Pues bien, el artículo 23, apartado 2, de dicho Acuerdo establece que debe denegarse o invalidarse el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas en lo tocante a las bebidas espirituosas que no tengan ese origen, mientras que el artículo 24, apartado 5, de dicho Acuerdo establece una excepción en favor de las marcas registradas o adquiridas de buena fe antes de la entrada en vigor del propio Acuerdo o antes de que la indicación geográfica estuviera protegida.
- 34 En consecuencia, procede considerar que, a partir del 1 de enero de 1996, fecha de la entrada en vigor del Reglamento nº 3378/94, ya se habían incorporado en el Derecho de la Unión las normas sobre protección de las indicaciones geográficas previstas en el Acuerdo ADPIC, aun cuando la competencia para adoptar las medidas de ejecución hubiera sido confiada a los Estados miembros.
- 35 En estas circunstancias, el artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008, según el cual debe denegarse o invalidarse el registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida si el uso de ésta se corresponde con alguno de los casos de utilización abusiva a que se refiere el artículo 16 de dicho Reglamento, no hace sino establecer requisitos uniformes de ejecución de una norma que ya estaba en vigor en el Derecho de la Unión, mientras que el apartado 2 del mismo artículo mantiene las excepciones temporales ya reconocidas por el Derecho de la Unión.
- 36 De ello se desprende que la aplicación de dichas disposiciones no atenta contra el principio de seguridad jurídica ni contra el de protección de la confianza legítima de los interesados.
- 37 Por consiguiente, debe responderse a la primera cuestión que el Reglamento nº 110/2008 es aplicable a la apreciación de la validez del registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida por dicho Reglamento, cuando se haya realizado el registro con anterioridad a la entrada en vigor del referido Reglamento.

*Sobre la segunda cuestión*

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- 38 Mediante su segunda cuestión el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si los artículos 16 y 23 del Reglamento nº 110/2008 se oponen al registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida, o un término genérico correspondiente a esa indicación, y la traducción de esta última, respecto a bebidas espirituosas que no cumplan los requisitos relativos a la utilización de tal indicación.
- 39 Para responder a esta cuestión deben examinarse consecutivamente los requisitos relativos a la aplicación de los artículos 23 y 16 de dicho Reglamento.
- Sobre los requisitos relativos a la aplicación del artículo 23 del Reglamento nº 110/2008
- 40 Con carácter preliminar, debe recordarse que, a tenor del artículo 288 TFUE, párrafo segundo, el Reglamento tiene un alcance general y es directamente aplicable en cada Estado miembro. Por lo tanto, debido a su propia naturaleza y a su función en el sistema de las fuentes del Derecho de la Unión, produce efectos inmediatos y puede conferir a los particulares derechos que los órganos judiciales nacionales tienen la obligación de proteger (véanse, en particular, las sentencias de 10 de octubre de 1973, Variola, 34/73, Rec. p. 981, apartado 8, así como de 17 de septiembre de 2002, Muñoz y Superior Fruitícola, C-253/00, Rec. p. I-7289, apartado 27).
- 41 El texto claro e incondicional del artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008, según el cual debe rechazarse o invalidarse el registro de marcas que contengan una indicación geográfica que figure en el anexo III si se utilizan en unas condiciones propias de alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 16 de dicho Reglamento, obliga a las autoridades nacionales competentes a denegar o invalidar el registro de una marca en la medida en que se utilice en tales condiciones.
- 42 El artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 110/2008 establece ciertamente una excepción limitada en lo que atañe a las marcas registradas o adquiridas de buena fe con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la protección de la indicación geográfica de que se trate en el país de origen o antes del 1 de enero de 1996.
- 43 A este respecto, debe señalarse que el término «Cognac», incluido en las marcas de cuyo registro traen causa los litigios principales, figura tanto en el anexo III del Reglamento nº 110/2008 como en el anexo II del Reglamento nº 1576/89, como indicación geográfica que identifica una bebida espirituosa procedente de Francia. Por lo tanto, independientemente de la protección de que goza en Derecho francés, el término «Cognac» está protegido como indicación geográfica en el Derecho de la Unión desde el 15 de junio de 1989, fecha en la que entró en vigor el Reglamento nº 1576/89.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- 44 Esta apreciación basta para demostrar que a las marcas controvertidas en los litigios principales, que, según las resoluciones de remisión, fueron registradas el 31 de enero de 2003, no se les puede aplicar la excepción prevista en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 110/2008.
- 45 En estas circunstancias, debe responderse a la primera parte de la segunda cuestión que, sobre la base del artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008, las autoridades nacionales competentes deben denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida y a la que no sea aplicable la excepción temporal establecida en el apartado 2 de ese mismo artículo, cuando la utilización de tal marca da lugar a alguna de las situaciones previstas en el artículo 16 de dicho Reglamento.
- Sobre los requisitos relativos a la aplicación del artículo 16 del Reglamento nº 110/2008
- 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.
- 47 La protección conferida de este modo por el artículo 16 del Reglamento nº 110/2008 a las indicaciones geográficas debe interpretarse teniendo en cuenta el objetivo perseguido por el registro de éstas, es decir, como se desprende del decimocuarto considerando de dicho Reglamento, permitir la identificación de una bebida espirituosa como originaria de un territorio concreto, cuando determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida sean imputables fundamentalmente a ese origen geográfico.
- 48 Concretamente, el alcance de esta protección debe apreciarse a la luz de la regla de principio establecida en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 110/2008, según la cual sólo pueden llevar una indicación geográfica que figure en su anexo III las bebidas espirituosas que respeten todas las especificaciones del expediente técnico sometido, de conformidad con el artículo 17 de dicho Reglamento, por el Estado miembro de origen a la Comisión al solicitar el registro de la pertinente indicación.
- 49 La cuestión de si una determinada bebida espirituosa respeta las especificaciones aplicables a una indicación geográfica protegida es una cuestión de hecho que deben apreciar las autoridades nacionales competentes y que debe resolverse antes del examen de la posible aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento nº 110/2008.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- 50 La segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente se refiere específicamente al supuesto en el que se hubiera registrado una marca que contuviera una indicación geográfica, o el término genérico correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no respetaran las especificaciones exigidas por tal indicación. Por lo tanto, sobre la base de esta premisa, procede indicar al órgano jurisdiccional remitente si tal situación puede formar parte de las previstas en el artículo 16 del Reglamento nº 110/2008.
- 51 Con carácter preliminar, en la medida en que dicha cuestión se refiere a una marca que contenga el término genérico correspondiente a una indicación geográfica protegida y su traducción, debe señalarse que, en virtud del artículo 15, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento nº 110/2008, las indicaciones geográficas que se mencionan en el anexo III de éste no pueden convertirse en genéricas. Inversamente, el segundo párrafo de dicho apartado establece que las denominaciones que hayan pasado a ser genéricas no pueden hacerse constar en dicho anexo III. De ello se deduce que, para la apreciación de la validez del registro de las marcas controvertidas en los litigios principales, no puede sostenerse que la indicación «Cognac», que figura en el mismo anexo III, se haya convertido en genérica.
- 52 Procede añadir que, con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 110/2008, las indicaciones geográficas que figuran en dicho anexo III, como la indicación «Cognac», no pueden traducirse ni sobre la etiqueta ni en la presentación de una bebida espirituosa.
- 53 En relación con las situaciones previstas en el artículo 16 del Reglamento nº 110/2008, debe señalarse que dicho artículo, letra a), se refiere, en particular, al uso comercial directo o indirecto de una indicación geográfica para productos no amparados por el registro en la medida en que tales productos sean comparables a la bebida espirituosa registrada.
- 54 En el supuesto a que se refiere la segunda cuestión prejudicial, según la cual los productos no amparados por una indicación geográfica son bebidas espirituosas, parece legítimo considerar que pueda tratarse de productos comparables a la bebida espirituosa registrada con esa indicación geográfica. En efecto, las bebidas espirituosas, independientemente de las distintas categorías en que se agrupan, abarcan bebidas que tienen características objetivas comunes y, desde el punto de vista del público interesado, corresponden a ocasiones de consumo en gran medida idénticas. Además, se distribuyen frecuentemente a través de las mismas redes y están sujetas a normas de comercialización similares.
- 55 De ello se desprende que, en tal hipótesis, debe considerarse que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones correspondientes, constituye una utilización comercial directa de

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

una indicación geográfica para productos comparables a la bebida registrada con esa indicación, pero no amparados por ésta en el sentido del artículo 16, letra a), del Reglamento nº 110/2008.

- 56 Por lo que respecta al concepto de «evocación», al que se refiere el artículo 16, letra b), del Reglamento nº 110/2008 y al que hace referencia la resolución de remisión en el asunto C-4/10, es útil recordar que este concepto 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 a la que se aplica la denominación (véanse las sentencias de 4 de marzo de 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, Rec. p. I-1301, apartado 25, y de 26 de febrero de 2008, *Comisión/Alemania*, C-132/05, Rec. p. I-957, apartado 44).
- 57 Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha considerado que podía ser así en el caso de productos que presentan analogías visuales y de denominaciones de venta entre las que existe una semejanza fonética y gráfica (sentencias antes citadas *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, apartado 27, y *Comisión/Alemania*, apartado 46).
- 58 Parece lícito aplicar analógicamente estas apreciaciones al supuesto, a que se refiere la segunda cuestión prejudicial, del registro de una marca que contenga una indicación geográfica, o un término correspondiente a tal indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por esa indicación. Por lo tanto, la utilización de una marca que contenga el elemento «Cognac» para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones pertinentes puede calificarse de «evocación», en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento nº 110/2008.
- 59 Debe añadirse que, de conformidad con dicha disposición, la mención del verdadero origen del producto o la utilización de la indicación geográfica en la traducción o acompañada de una expresión de esta naturaleza: «como», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma», o cualquier otra similar, no puede modificar dicha calificación.
- 60 Siempre que el órgano jurisdiccional nacional lo considere necesario, para determinar la existencia de situaciones previstas en el artículo 16, letras c) y d), del Reglamento nº 110/2008, le corresponderá apreciar, teniendo en cuenta los elementos de interpretación ya proporcionados por el Tribunal de Justicia, si la utilización de una marca que contiene una indicación geográfica, o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por esta indicación puede crear una impresión errónea sobre el origen de tales bebidas o inducir al consumidor a error en cuanto a su verdadero origen.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

61 Debe responderse a la segunda parte de la segunda cuestión en el sentido de que una situación como la prevista en esta cuestión, es decir, la del registro de una marca que contiene una indicación geográfica, o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por esta indicación, forma parte de las situaciones previstas en el artículo 16, letras a) y b), del Reglamento nº 110/2008, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las demás normas contenidas en dicho artículo 16.

*Sobre las cuestiones tercera y cuarta*

62 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que puede inducir al público a error una marca que contiene una indicación geográfica, o el término genérico correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por tal indicación.

63 Mediante su cuarta cuestión, dicho órgano jurisdiccional pretende esencialmente saber si el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que un Estado miembro haya previsto, con arreglo a dicha disposición, que debe declararse la nulidad de una marca siempre y en la medida en que sea contraria a una normativa ajena al Derecho de marcas, procede denegar el registro de una marca contraria a lo dispuesto en el Reglamento nº 110/2008.

64 Teniendo en cuenta la respuesta dada a la segunda cuestión, no ha lugar a responder a estas dos cuestiones.

65 De dicha respuesta se desprende, en efecto, por una parte, que el registro de una marca que contiene una indicación geográfica, o el término genérico correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por esa indicación, forma parte, como mínimo, de las situaciones previstas en el artículo 16, letras a) y b), del Reglamento nº 110/2008 y, por otra, que, sobre la base del artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008, las autoridades nacionales competentes deben denegar o invalidar el registro de tal marca.

66 A este respecto, procede recordar que la aplicabilidad directa de un reglamento exige que su entrada en vigor y su aplicación en favor o en contra de los sujetos de Derecho se produzcan sin necesidad de ninguna medida de incorporación al Derecho nacional, siendo el respeto escrupuloso de este deber un requisito indispensable para la aplicación simultánea y uniforme de los reglamentos en el conjunto de la Unión Europea (sentencia Variola, antes citada, apartado 10). Por lo tanto, el Reglamento nº 110/2008 debe aplicarse independientemente de las

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

normas mediante las que se transpone en el ordenamiento jurídico nacional la Directiva 89/104.

### Costas

- 67 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

- 1) **El Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, es aplicable a la apreciación de la validez del registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida por dicho Reglamento, cuando se haya realizado el registro con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento.**
- 2) **Los artículos 23 y 16 del Reglamento nº 110/2008 deben interpretarse en el sentido de que:**
  - **sobre la base del artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento, las autoridades nacionales competentes deben denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida y a la que no sea aplicable la excepción temporal establecida en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando la utilización de tal marca diera lugar a alguna de las situaciones previstas en el artículo 16 de dicho Reglamento;**
  - **una situación como la prevista en la segunda cuestión prejudicial, es decir, la del registro de una marca que contiene una indicación geográfica, o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por esa indicación, forma parte de las situaciones previstas en el artículo 16, letras a) y b), del Reglamento nº 110/2008, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las demás normas establecidas en dicho artículo 16.**

Firmas

**Fuente:** Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

---

\* Lengua de procedimiento: finés.