

Sinergia entre las marcas y las Denominaciones de Origen en el Libro Verde de la Unión Europea

VII Foro Mundial del Vino

Logroño- La Rioja

13 de mayo 2010

Planteamientos previos

- ¿el libro verde plantea equiparar marcas y DO?
- ¿el libro verde plantea cambios en los derechos de los inscritos en la DO?
- ¿la regulación actual de las DO garantiza el cumplimiento de su principal función económica?

método

- Introducción a la cuestión:
- Libro verde
- Análisis del marco jurídico actual
- Planteamiento de las preguntas y valoración de opciones legislativas

¿Qué función tienen las DG?

Introducción

El vino y las denominaciones de origen

- *Desde el principio de la civilización hasta nuestros días el vino ha acompañado al hombre en todos los acontecimientos de su existencia, siendo celebración, ceremonia, alimento, fiesta, trabajo y rito.*
- *Puede afirmarse que en la actualidad la uva y sus derivados son historia, arte, ciencia, tecnología, cultura, economía, etc. y configuran el patrimonio único de las zonas rurales de las que muchas veces ha tomado su nombre*

○ José Vicente Guillem Ruiz

Objeto normativo: ¿Qué se regula?

Patrimonio

- Derecho inmaterial
- Signos distintivos de la propiedad industrial
- Herramienta comercial de valor

Reconocer y proteger las DO

- Garantizar al consumidor el origen del vino, elemento inseparable de las características que a un determinado lugar están asociadas y, en su caso, de la calidad que le es propia

Función de las DG como signos distintivos

- indicar el origen geográfico del producto por ella designado (del campo a la mesa);
- indicar la presencia en éste de cualidades o características especiales respecto de las de los productos congéneres;
- condensar el eventual goodwill del producto amparado y de las empresas que lo producen o elaboran;
- y servir de instrumento de publicidad y promoción en la comercialización del correspondiente producto

Elemento clave de la DG

- Pone un valor comercial al lugar geográfico donde los productos han sido elaborados, comprendiendo factores naturales y humanos, y al que deben su reputación de calidad.

Bases distintas de protección

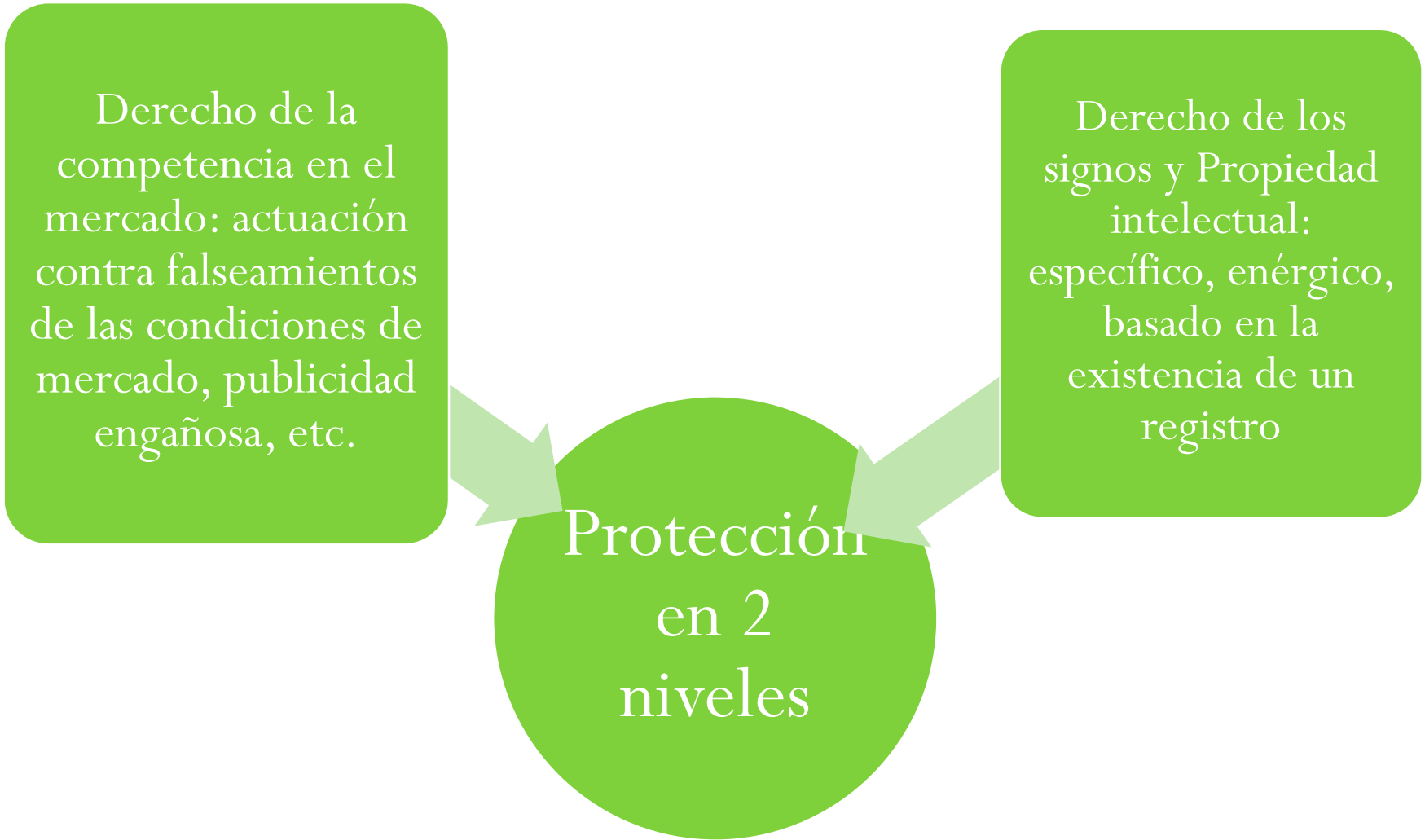
- Protección de los consumidores y normas contra la competencia desleal
- Passing off
- Protección de las denominaciones de origen
- Registro de las denominaciones de origen
- Regimen de marcas colectivas y de certificación
- Protección sui generis

Sistema jurídico de las denominaciones de origen

Derecho de la competencia en el mercado: actuación contra falseamientos de las condiciones de mercado, publicidad engañosa, etc.

Derecho de los signos y Propiedad intelectual: específico, enérgico, basado en la existencia de un registro

Protección
en 2
niveles



Elementos del sistema

Creación, registro y auto gestión de un signo distintivo colectivo

- Uso exclusivo de productores determinados

Los requisitos básicos para que el sistema funcione:

- Procedimiento administrativo
 - Valida las reglas de utilización del signo (Reglamento)
- Sistema de gestión y de control del uso sólo para:
 - Empresas autorizadas
 - Aquellos de sus productos que cumplen
- Atención al cliente
- Régimen sancionador

La “necesaria” reforma de las DO

Parte I.- Libro verde de calidad
agroalimentaria, COM(2008) 641 final

Documento de trabajo de la Comisión previo al Libro verde

- Debe debatirse las ventajas y desventajas de emplear el sistema sui generis de protección administrativo de las indicaciones geográficas –como es el caso de la UE- o un sistema basado en las marcas- como en EEUU-, así como la posible complementariedad entre los mismos.
- Conversión de VCPRD vitivinícolas y los espirituosos y en DO e IGP

Planteamientos de la Comunicación de la Comisión

Titularidad y derechos de usuarios

Lo Genérico y la banalización del origen

Ámbito de la protección

Uso complementario con otros signos distintivos

Funciones a desarrollar: gestión, control y la certificación y las sanciones

Libro verde...

- “...Las IGP protegen la propiedad intelectual y otorgan a los productores y demás agentes económicos que comercializan o venden el producto original el derecho a utilizar la denominación registrada.
- Esa denominación registrada no puede utilizarse para otros productos similares, ni siquiera acompañada por términos como «género», «tipo» o «estilo»; se prohíben además la evocación de ese término o su utilización traducida...

Libro verde

- ...El registro y la protección de las IG puede suscitar conflictos con los posibles usuarios (o los usuarios potenciales) de la misma, como los titulares de las marcas registradas o los usuarios de los nombres de variedades vegetales o de razas ganaderas que comportan una indicación geográfica.
- Algunos de esos usuarios alegan que las denominaciones en cuestión se utilizan de forma genérica, acogiéndose al argumento de que las denominaciones genéricas no pueden registrarse como indicaciones geográficas....

Valoración general

- Déficits
 - No define calidad: terminología confusa e incoherente
 - No plantea endurecer criterios para DO
 - Contradictorio
 - Acepta que no pueden crearse más logos y propone nuevos
 - Acepta que el consumidor está saturado de información y propone nuevos campos informativos
- Coetáneo a
 - Comunicación de la Comisión “Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”
 - DO/ Revisión del etiquetado: fomento del voluntario
 - CR/Derecho de la competencia
 - Informe del Tribunal de cuentas sobre acciones de información y promoción
 - Interrogantes sobre su eficacia

¿posibilidades de mejora de las sinergias entre marcas y denominaciones de origen?

Parte II.- Protección de las denominaciones de origen en su coexistencia con las marcas

Sinergia entre marcas y DO

Fomento activo del uso de otros instrumentos como complemento a las denominaciones de origen

- Instrumentos de naturaleza pública
- Instrumentos de naturaleza privada

Uso complementario de otros signos distintivos

Frente al mercado global, el *stand by* del ADPIC y el principio territorial de la protección de la propiedad industrial

- Cabe compatibilizar
 - Posibilidad de registrar las DO como marcas colectivas o marcas de garantía
 - Evitar parásitos en coexistencia (riesgo de asociación por el consumidor)
 - Solución de conflictos por aplicación del principio territorial y de prioridad registral y notoriedad para DO renombradas
- Descartar las especialidades tradicionales garantizadas
- Caben alternativas a la DO: labels de calidad, de montaña, ecológicos, sostenibles, huellas de carbón, productos funcionales, etiquetados, nutricionales, etc.

sistema de marcas

ventajas

- Instrumentos habituales y con aceptación en los ámbitos del comercio y del consumo
- Ahorro de los recursos públicos y financieros destinados a la DO

desventajas

- Coste elevado derivado del principio de territorialidad
 - Un registro en cada mercado
- Peligro de genericidad
 - A veces, la protección no abarca traducciones, expresiones “como”, “estilo”

Sistema sui generis de protección

Ventajas

- Coexiste con el sistema de marcas
- Se adapta a las especialidades de cada Estado y al consumidor SXXI
- Potencia desarrollo sostenible y la tipicidad
- ADPIC y Doha

desventajas

- Coste temporal y económico para el Estado
- Falta de transparencia, eficiencia y peligros para la competencia
- Requiere actitud diligente por las DO para prevenir abusos

Superposición de sistemas de protección marcas/sui generis

- Función
 - DG indicadora del origen geográfico
 - Marca indicadora del origen empresarial
- Presupuestos
 - DG: intereses del productor y transformador
 - Marcas: intereses del consumidor
- Titularidad y usuario
 - DG: unificado
 - Marcas: separado
- Exigencia de normas para prevalencia y coordinación

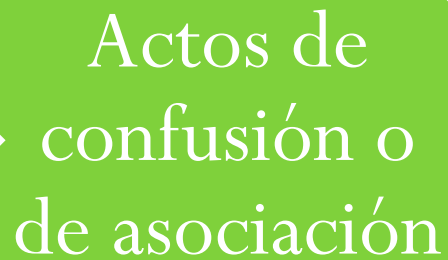
Peligros de la superposición y coexistencia



Genericidad



Banalización



Actos de
confusión o
de asociación

Ejemplos de conflictos

- Marcas que emplean el nombre de un área geográfica
 - Windsurfing Chiemsee C-109/97
 - Budejovicky Budvar (T- 53/04...hasta C-478/07)
- Requisitos de utilización de la licencia de uso de la DO
 - Asuntos Rioja I (C-47/90) y II (C-388/95)
- Acuerdos que afectan a la disciplina de la producción *intra corporis* relativos a la fijación de precios o de cuotas de producción por los organismos interprofesionales vitivinícolas
 - Asunto BNIC (136/86)

Libro verde

Pregunta:

- ¿el libro verde quiere equiparar marcas y DG?

respuesta

- No, plantea la coexistencia y la complementariedad para mercados en terceros países
- Son signos distintivos de naturaleza distinta

Los roles y derechos de los usuarios y su coordinación por el CR

Parte III.- El Consejo Regulador como elemento clave de la evolución de las Denominaciones geográficas

Consejo Regulador

Representación, defensa y promoción

Consejo Regulador: ¿Pieza esencial del sistema?

Principios básicos de organización
(ausencia de ánimo de lucro, democracia, representatividad sectorial y paridad, trazabilidad, etc.)

Propone reglamento
Regula recursos económicos

Titularidad DO

Titularidad
pública del
signo:
Irrenunciable

- Gestión privada: peligro de despublificación y privatización neocorporativa

Usuario/DO: Relación corporativa

Rol activo
en la
toma de
decisiones
internas

- Propuesta de Reglamento
- Normas de calidad, de marcas, de etiquetado, de cultivo, etc.

Usuario/DO relación corporativa

- Titular de un derecho exclusivo de uso no absoluto
- Sistema especial de producción y comercialización
 - Límites a la libertad de empresa, por ejemplo:
 - Coexistencia de vinos distintos y estanqueidad
 - Establecimiento de cupos de venta máximos, niveles de existencias mínimos en bodegas, volumen mínimo de existencias, etc. (sic)
 - Riesgo de descalificación por incumplimientos
 - Límites a la propiedad industrial, por ejemplo:
 - Autorización de uso de marcas por el CR
 - Prohibición de uso de marcas para vinos no amparados de la misma firma
 - Registro especial de marcas

Márgenes de la relación corporativa: CR y sinergia entre DO y marcas

- Los límites del derecho de la competencia y de la competencia desleal
 - Resolución Jerez 30.6.2008
- El uso simultáneo de marcas en distintas DO por los usuarios
 - ¿el Reglamento DO es la norma adecuada para limitar el contenido esencial de derechos? ¿se justifica al ser una autolimitación por los usuarios?
 - TS 6.5.2009 , TSJCyL 2.10.2009; TSJLR 14.12.2005
- El uso del término en internet:
 - Presentación en pantalla, a partir de palabras clave correspondientes a signos distintivos, de enlaces a sitios de competidores de los titulares de dichas marcas o a sitios en los que se ofrecen productos de imitación
 - STJCE C-236/08 a C-238/08

Libro verde

Pregunta

- El libro verde ¿plantea cambios en los CR? ¿Y en los derechos de los productores inscritos en la DG?

Respuesta

- No, pero se hace eco de planteamientos de diversos Estados miembros y de representantes sectoriales acerca de la identificación de los productores como titulares del derecho o no

conclusiones

Nuevos desafíos normativos

Globalización y Mercado

Carácter superador del Derecho Comunitario

- Reforma libro verde
- Directiva servicios,
- Propiedad intelectual y buscadores de internet

Estado descentralizado

Desafíos contra la banalización

Reforzar elemento territorial

Minimizar la importancia inmediata de la reputación

Mayor participación de los usuarios en la gestión y equilibrio con otros derechos

Separación clara entre gestión y control

Fortalecer la coherencia en la actividad sancionadora