

**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**TJCE - SENTENCIA DE 26.02.2008, *COMISIÓN/  
ALEMANIA*, «PARMESAN», C-132/05- ALCANCE DE LA  
PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN  
REGISTRADA FRENTE A SU UTILIZACIÓN ABUSIVA.**

LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ\*  
JOSÉ MANUEL CORTÉS MARTÍN\*\*

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. EL RECURSO DE LA COMISIÓN.
- III. LA APRECIACIÓN DEL TJCE.
  - 1. EL TÉRMINO *PARMESAN* COMO *EVOCACIÓN* DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «PARMIGIANO REGGIANO».
  - 2. *PARMESAN*: ¿UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA?
  - 3. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE PERSEGUIR LAS INFRACCIONES DEL ARTÍCULO 13.1 DEL REGLAMENTO N.º 2081/92.
- IV. CONCLUSIONES.

**I. INTRODUCCIÓN**

El régimen de protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios establecido en virtud del Reglamento n.º 2081/92<sup>1</sup> ha sido un instrumento muy

---

\* Consejero, Dirección General de Mercado Interior y Servicios, Comisión Europea, Bruselas. Las opiniones expresadas pueden no coincidir con las de la Institución en la que este autor presta sus servicios.

\*\* Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

<sup>1</sup> Reglamento (CEE) del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, *DOCE*, n.º L 208/1, de 24 de julio de 1992. Véanse, sobre este Reglamen-

eficaz y puede considerarse, tanto cuantitativa como cualitativamente, un éxito<sup>2</sup>. Ello no significa que no subsistan algunas dudas sobre el alcance y modalidades de la protección en cuestión y de la prevista en el Reglamento n.º 510/2006<sup>3</sup>, que deroga y sustituye la normativa de 1992 manteniendo básicamente el *antiguo* régimen<sup>4</sup>.

---

to: «CEE: Reglamento relativo a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas», *Alimentalex*, n.º 9, 1993, pp. 121-134; BEIER, F. K. / KNAACK, R., «The Protection of Direct and Indirect Geographical Indications of Source in Germany and the European Community», *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, Vol. 25, n.º 1, 1994, pp. 29-36; CAPELLI, F., «La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità», *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n.º 3, 1998, pp. 535-536; CORTÉS MARTÍN, J. M., *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional y comunitario*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2003, pp. 327-463; FETTES, J., «Appellations d'origine et indications géographiques: le règlement 2081/92 et sa mise en oeuvre», *Revue du Marché Unique Européen*, n.º 4, 1997, pp. 141-185; LIBERTINI, M., «Indicazioni geografiche e segni distintivi», *Rivista del Diritto commerciale*, n.º 11-12, 1996, pp. 1033-1062; PELLICER, R., «Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios. Reglamento sobre la especificidad y Reglamento sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas (II)», *Gaceta Jurídica de la CE*, n.º B-84, 1993, pp. 15-23; SALIGNON, G., «La jurisprudence et la réglementation communautaires relatives à la protection des appellations d'origine, des dénominations géographiques et des indications de provenance», *Revue du Marché Unique Européen*, n.º 4, 1994, pp. 111-114; SCHMIDT-SZALEWSKI, J., «La protection des noms géographiques en droit communautaire», *Semaine juridique*, n.º 44, 1997, pp. 465-469; y ZANON, E., «La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina della denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza», *Rivista di diritto agrario*, n.º 4, 1997, pp. 495-508.

<sup>2</sup> Véanse: BOURGES, L., «El nuevo Reglamento (CE) n.º 1216/2007 relativo a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 509/2006: ¿se logrará, por fin, popularizar las especialidades tradicionales?», *Gaceta del InDeAl*, Vol. 10, n.º 3, 2008, pp. 4-15; y LÓPEZ ESCUDERO, M., «La protección de las denominaciones geográficas en la UE-situación y perspectivas tras la adopción del nuevo Reglamento 510/2006», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2006, n.º 24, pp. 355-400.

<sup>3</sup> Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, *DOUE*, n.º L 93/12, de 31 de marzo de 2006. Véanse, sobre este Reglamento: «Las denominaciones de origen comunitarias y la OMC: el nuevo Reglamento n.º 510/2006», *Boletín del Centro Europeo para el Derecho del Consumo*, n.º 118, 2006, pp. 3-9; BOURGES: obra citada en la nota anterior, pp. 5-7; CAPELLI, F., «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto», *Alimenta*, n.º 4, 2006, pp. 75-80; GONZÁLEZ VAQUÉ, L., «Indicaciones geográficas y denominacio-

La interpretación de las citadas normativas corresponde al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), que ha ido despejando sucesivamente algunas de las mencionadas dudas. En este contexto, el 26 de febrero de 2008 el TJCE dictó la sentencia «Parmesan»<sup>5</sup> relativa al recurso presentado por la Comisión a fin de que declarase que Alemania había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13.1(b) del Reglamento n.º 2081/92 al negarse formalmente a perseguir, en su territorio, el uso de la denominación *parmesan* para el etiquetado de productos que no se ajustaban al pliego de condiciones de la denominación de origen protegida (en lo sucesivo, «DOP») «Parmigiano Reggiano», favoreciendo de este modo la explotación de la reputación del producto verdadero protegido a nivel comunitario.

Aunque el TJCE (Gran Sala) desestimó el recurso en cuestión<sup>6</sup>, la jurisprudencia consagrada en el citado fallo, que será objeto de la presente nota, aporta *inter alia* interesantes precisiones sobre la noción de *evocación* de una DOP, las posibilidades de que *parmesan* se hubiera convertido en una denominación genérica<sup>7</sup> y, finalmente, el tipo de protección de las denominaciones inscritas en el registro que las autoridades estatales deben asegurar.

---

nes de origen: interpretación y aplicación del nuevo Reglamento n.º 510/06», *Derecho de los negocios*, n.º 193, 2006, pp. 5-16; GUILLEM CARRAU, J., *Denominaciones geográficas de calidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 162-167; y RUBINO, V., *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Taro, Alessandria, 2007, pp. 70-80.

<sup>4</sup> Véase: BOURGES: obra citada en la nota 2, p. 7.

<sup>5</sup> Asunto C-132/05, pendiente de publicación. Véanse, sobre este fallo: «*Parmesan labelling ruling*», *EU Food Law*, n.º 336, 2008, p. 22; BOURGES, L., «*Parmesan... una evocación prohibida*», *Gaceta del InDeAl*, Vol. 10, n.º 2, 2008, pp. 21-30; CAPELLI, F., «*La sentenza Parmesan: una decisione sbagliata*», *Agrisole*, n.º 10, 2008, pp. 1-2; y JEANNIN, M., «*Communautés européennes: Règles applicables à l'agriculture – Appellation d'origine protégée – Parmigiano Reggiano - AOP*», *Gazette du Palais*, n.º 90-92, 2008, pp. 18-20.

<sup>6</sup> Véase: CAPELLI, obra citada en la nota anterior, p. 2.

<sup>7</sup> Cabe recordar que el Abogado General MAZÁK, en el punto 2 de sus Conclusiones, presentadas el 28 de junio de 2007, estimó que la cuestión fundamental planteada en el procedimiento por incumplimiento iniciado por la Comisión contra Alemania era la siguiente: «¿La protección otorgada a la DOP registrada *Parmigiano Reggiano* se extiende al término alemán *Parmesan*?».

## II. EL RECURSO DE LA COMISIÓN

Ante el fracaso de sus gestiones, en el marco del correspondiente procedimiento administrativo iniciado a raíz de una denuncia presentada por varios agentes económicos, con objeto de que las autoridades alemanas diesen instrucciones claras a las agencias gubernamentales responsables de la represión del fraude a fin de terminar con la comercialización en territorio alemán de productos denominados *parmesan* que no cumplieran el pliego de condiciones obligatorio de la DOP «Parmigiano Reggiano», la Comisión presentó el correspondiente recurso ante el TJCE.

En dicho recurso, la Comisión se refería específicamente a la protección de las denominaciones compuestas<sup>8</sup> y alegaba, además, que la puesta en circulación con la denominación *parmesan* de queso que no se ajustaba al pliego de condiciones de la DOP «Parmigiano Reggiano» constituía una infracción del artículo 13.1 (b) del Reglamento n.º 2081/92, «porque el término *parmesan* es la traducción exacta<sup>9</sup> de la DOP “Parmigiano Reggiano”»<sup>10</sup>. La Comisión añadió que, como demostraba el vínculo estrecho, acreditado por la evolución histórica, entre la región geográfica concreta de Italia de donde procede dicho tipo de queso y el término *parmesan*, no era posible considerarlo una denominación genérica que pudiera distinguirse de la DOP “Parmigiano Reggiano”.

Por otro lado, la Comisión alegó lo que, en nuestra opinión, puede considerarse unos de los elementos fundamentales de la jurisprudencia consagrada por el TJCE en el fallo que nos interesa: el uso de la denominación *parmesan* para un queso que no se ajusta al pliego de condiciones de la DOP «Parmigiano Reggiano» constituiría una evocación de la referida denominación, lo que está prohibido por el artículo 13.1(b) del Reglamento n.º 2081/92.

Vale la pena subrayar que la Comisión sostenía también que el término *parmesan* no había pasado a ser una denominación genérica. Ciertamente, la Comisión reconoció que una denominación geográfica podía, con el tiempo y el uso, llegar a ser un término genérico de modo que los consumidores dejen de ver en ella una indicación de la procedencia geográfica del producto para considerarlo exclusivamente como una *indica-*

<sup>8</sup> Véanse los apartados 20, 21, 22, 23 y 24 de la STJCE *Parmesan*.

<sup>9</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>10</sup> Véase el apdo. 32 de la STJCE *Parmesan*.

*ción* de un determinado tipo de producto (*variación* del sentido que, por ejemplo, se ha producido, en particular, para los términos *Camembert* y *Brie*). Sin embargo, para la Comisión, el término *parmesan* no había perdido en ningún momento su connotación geográfica.

Por otro lado, según la Comisión, la República Federal de Alemania estaba obligada, con arreglo a los artículos 10 y 13 del Reglamento n.º 2081/92, a adoptar de oficio las medidas necesarias para reprimir los comportamientos que perjudiquen las DOP. Según la Comisión, la intervención de los Estados miembros debe comprender, en los ámbitos administrativo y penal, medidas adecuadas para permitir la realización de los objetivos perseguidos por dicho Reglamento en materia de protección de las denominaciones de origen. Considerando que los productos que no se ajustasen a las exigencias del referido Reglamento no podían ser puestos en circulación, la Comisión concluyó que el comportamiento de Alemania debía asimilarse a una infracción del Derecho comunitario por omisión<sup>11</sup>.

### III. LA APRECIACIÓN DEL TJCE

#### 1. EL TÉRMINO *PARMESAN* COMO *EVOCACIÓN* DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «*PARMIGIANO REGGIANO*»

Cabe destacar en primer lugar que, tras rechazar la alegación de las autoridades alemanas según la cual una DOP únicamente disfruta de la protección conforme al artículo 13 del Reglamento n.º 2081/92 en la forma exacta en la que está registrada<sup>12</sup>, el TJCE se refirió a los argumentos de la Comisión relativos a que, como se ha señalado, el uso de la denominación *parmesan* para un queso que no se ajuste al pliego de condiciones de la DOP *Parmigiano Reggiano* constituiría una *evocación* de la referida denominación prohibida por el artículo 13.1(b) del Reglamento n.º 2081/92.

En este contexto, el TJCE recordó que, en virtud de dicha disposición, las denominaciones registradas están protegidas, en particular, contra toda usurpación, imitación o *evocación*, aunque se indique el origen verdadero del producto o la denominación protegida se haya traducido. Respecto a la noción de *evocación de una DOP*, cabe insistir en que su *efecto* consiste en traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación. Para que haya *evocación* en el sentido del artículo 13.1(b) del Reglamento n.º 2081/92,

<sup>11</sup> *Ibidem*, apdo. 61.

el TJCE ya interpretó en la STJCE «Gorgonzola»<sup>13</sup> que era suficiente con que existiera un grado sustancial de similitud fonética entre dos denominaciones de productos de un sector de mercado similar, de tal forma que al ver el nombre del producto, el consumidor pensara como imagen de referencia en el producto que se beneficiaba de la denominación registrada<sup>14</sup>. La *evocación* es objetiva en un doble sentido: por un lado, no es necesario demostrar que el tercero pretendía evocar la denominación protegida<sup>15</sup>; por otro, puede estimarse que no es necesario que exista riesgo de confusión por parte de los consumidores, como lo demuestra el hecho de que la indicación del verdadero origen del producto no inhabilita la infracción<sup>16</sup>. Reafirmando esta jurisprudencia, el TJCE estimó que existía

<sup>12</sup> *Ibidem*, apdo. 26.

<sup>13</sup> De 4 de marzo de 1999, asunto C-87/97, *Rec. p. I-13* citada en los apartados 44, 45 y 46 del fallo objeto de la presente nota. Este asunto se planteó en el marco de una cuestión prejudicial presentada por un tribunal austriaco que debía juzgar la demanda presentada por el colectivo de productores titular de la denominación de origen «Gorgonzola», registrada conforme al Reglamento n.º 2081/92 para un queso con mohos de pasta blanda fabricado en una zona geográfica italiana cercana a Milán. Véanse, sobre este fallo: CAPPELLI, F., «La Corte di Giustizia tra Feta e Cambozola», *Diritto comunitario e degli Scambi internazionali*, n.º 2, 1999, pp. 273-283; DAMIANI, P., «La Corte di giustizia delle Comunità europee tra esigenze di libera circolazione delle merci e tutela dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità», *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n.º 3, 1999, pp. 1206-1211; y RIGAUX, A. / SIMON, D., «Gorgonzola contre Cambozola», *Europe*, 1998, n.º 5, p. 15.

<sup>14</sup> Véase el apdo. n.º 25 de la STJCE *Gorgonzola* citada en la nota anterior.

<sup>15</sup> Aunque esto no significa que la intención esté necesariamente fuera de propósito, puesto que en caso de duda este criterio puede confirmar que existe evocación (véase el apdo. 28 de la STJCE *Gorgonzola* citada en la nota 13).

<sup>16</sup> Así, el TJCE señaló en el apdo. 26 la STJCE *Gorgonzola* citada en la nota 13: «(...) puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata...». La solución parece ser diferente a la adoptada por el TJCE en materia de marcas, disciplina en la que no es suficiente con el simple riesgo de asociación por parte de los consumidores, sino que además debe existir un riesgo de confusión [véase el apdo. 26 de la STJCE *Sabel*, de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, *Rec. p. I-6191*, en la que se debatía la asociación de ideas que podían producir en los consumidores dos marcas constituidas por dos representaciones gráficas de dos felinos saltando y el TJCE declaró: «...la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta por sí sola para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del art. 4 de la Directiva [...] de marcas, que establece que el registro de una marca será denegado o, si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios

una similitud fonética y visual entre las denominaciones *parmesean* y «Parmigiano Reggiano», y destacó que los productos en cuestión son quesos duros, rallados o destinados a ser rallados, es decir, que presentan una apariencia exterior análoga<sup>17</sup>.

Por otro lado, con independencia de la cuestión de si la denominación *parmesean* es o no la traducción exacta de la DOP «Parmigiano Reggiano» o del término *Parmigiano*, el TJCE tuvo igualmente en cuenta la *proximidad conceptual* existente entre ambos términos correspondientes a dos lenguas diferentes. Según el TJCE, tal proximidad, así como las similitudes fonéticas y visuales ya mencionadas, pueden hacer que el consumidor piense, como imagen de referencia, en el queso que se beneficia de la DOP «Parmigiano Reggiano», cuando esté en presencia de un queso duro, rallado o destinado a ser rallado, revestido de la denominación *parmesean*<sup>18</sup>, concluyendo que el uso de la denominación *parmesean* debía calificarse, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2081/92, de evocación de la DOP *Parmigiano Reggiano*<sup>19</sup>.

## 2. PARMESAN: ¿UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA?

El TJCE insistió en que la cuestión relativa a si la denominación *parmesean* era la traducción de la DOP «Parmigiano Reggiano» carecía de incidencia a efectos de la apreciación del recurso de la Comisión, aunque estimó que era preciso determinar si el uso de la citada denominación correspondía, en relación con la DOP en cuestión, a una de las situaciones contempladas en el artículo 13.1 del Reglamento n.º 2081/92.

Concretamente, el TJCE recordó que Alemania sostenía que la denominación *parmesean* había pasado a ser una denominación genérica, por lo que su uso no podía constituir una evocación ilícita de la DOP «Parmigiano Reggiano». No obstante, el TJCE declaró que las autoridades de dicho Estado miembro no habían demostrado «...que la denominación [controvertida] reviste un carácter genérico, [por lo que] el uso del término *parmesean*

---

designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda un riesgo de asociación con la marca anterior» (véanse sobre esta jurisprudencia: CASADO CERVIÑO, A., *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*, Tecnos, Madrid, 2000; y FERNÁNDEZ NOVOA, C., «El riesgo de asociación», *Actas de Derecho Industrial*, n.º 19, 1998, pp. 23-38).

<sup>17</sup> Véase el apdo. 27 de la STJCE *Parmesan*.

<sup>18</sup> *Ibidem*, apdo. 48.

<sup>19</sup> *Ibidem*, apdo. 49.

para queso que no se ajusta al pliego de condiciones de la DOP *Parmigiano Reggiano* debe considerarse en el presente caso una infracción de la protección que se deriva del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2081/92»<sup>20</sup>.

No cabe la menor duda que, teniendo en cuenta los importantes intereses económicos implicados, una de las cuestiones más arduas y controvertidas que plantea la legislación comunitaria sobre protección de las denominaciones de origen es establecer el carácter genérico de una designación<sup>21</sup>. Ya en los debates en el Consejo sobre la propuesta que, finalmente, se convertiría en el Reglamento n.º 2081/92, no pasaron desapercibidas las dificultades que se avecinaban sobre esta cuestión y se puso de manifiesto que, además, los Estados miembros estaban divididos sobre la mejor forma de solucionarla. Para algunos, era necesario establecer con carácter previo una lista de denominaciones consideradas genéricas que pudiera ir ampliándose progresivamente, mientras que otros se inclinaban por establecer una definición y que se fueran solucionando los distintos supuestos conforme se fueran presentando las solicitudes<sup>22</sup>. Como ocurre a menudo en las negociaciones internacionales, al final se optó por una solución ecléctica abarcando las dos propuestas. De esta forma, la antigua versión del artículo 3.3 instaba al Consejo a adoptar por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, antes de la entrada en vigor del Reglamento en cuestión, una lista indicativa de nombres de productos agrícolas o alimenticios que entraran en el ámbito de aplicación de la citada normativa comunitaria y fueran considerados genéricos y, por ello, no susceptibles de registro. No obstante, resultó imposible alcanzar una mayoría suficiente en el Consejo para su aprobación, lo que se explica por las dificultades inherentes a la adopción de una decisión de estas características.

Prueba, asimismo, de que la apreciación de la vulgarización de una

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, apdo. 57 (véase también: CAPELLI, obra citada en la nota 3).

<sup>21</sup> No es de extrañar que precisamente ésta fuera una de las cuestiones sobre las que más se puso de manifiesto, en su día, la diferente concepción de los Estados miembros del norte y del sur sobre el nivel de protección de la que debían beneficiarse las denominaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios; véanse: PARDO LEAL M., «El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anula denominación de origen comunitaria queso Feta», *Gaceta Jurídica de la CE*, n.º 202-1999, p. 79; y GONZÁLEZ VAQUÉ, L., «La anulación de la denominación de origen comunitaria queso feta: ¿punto final de un largo debate?», *Alimentaria*, n.º 304-1999, p. 198.

<sup>22</sup> Véase *in extenso*: CORTÉS MARTÍN, obra citada en la nota 1, p. 371.

denominación geográfica era uno de los aspectos más controvertidos del Reglamento n.º 2081/92 han sido los dos fallos del TJCE relativos a la DOP «Feta». La interpretación de los mismos por parte de la doctrina ha sido igualmente diversa: del primero, que hacía referencia al posible carácter genérico de esta designación tradicional para quesos procedentes de ciertas zonas de Grecia<sup>23</sup>, parecía deducirse que el TJCE se había mostrado poco sensible a la situación de indefensión jurídica en la que se encontraban algunas denominaciones antes de la adopción del Reglamento n.º 2081/92<sup>24</sup> y podía considerarse como un acercamiento a la teoría de la inacción expuesta por el Abogado General Lenz en sus Conclusiones en el asunto *Exportur*<sup>25</sup>, privilegiando de esta forma un enfoque de esta cuestión parecido al defendido por países como Estados Unidos, Canadá o Australia<sup>26</sup>; en el segundo fallo relativo al asunto «Feta»<sup>27</sup>, se subrayaba que el hecho de que un producto hubiera sido producido legalmente en Estados miembros distintos del Estado de origen no era más que uno de los ele-

<sup>23</sup> STJCE de 16 de marzo de 1999, *Dinamarca y otros/Comisión*, («Feta I»), asuntos C-289, 293 y 299/96, *Rec. p.* I-1541.

<sup>24</sup> Véase al respecto: CORTÉS MARTÍN, obra citada en la nota 1, pp. 378-380. Como afirmó RONGA, G. en «L'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international», *La propriété industrielle*, vol. 74-1958, p. 212, las causas de la vulgarización de las denominaciones de origen son fundamentalmente la tolerancia de los interesados y la ausencia de un sistema de protección apto para afirmar el derecho de la denominación de origen en el plano interno e internacional.

<sup>25</sup> Según la cual, los productores establecidos en la zona de producción a la que hace referencia una determinada denominación, al haber admitido durante años la utilización de la denominación por terceros, ya no son titulares del derecho a hacer cesar el uso abusivo de tal denominación. Esta teoría fue desarrollada por los tribunales británicos en el asunto del «Jerez», Sentencia de la *Chancery Division* de 31 de julio de 1967, analizada *in extenso* por FERNÁNDEZ NOVOA, C. en *La Protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970, pp. 72-81. En la jurisprudencia norteamericana, véase la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en 1903, en el asunto *French Republic / Saratoga Vichy Spring Company, United States Reports*, 191 U.S. 427 (1903), en la que el citado Tribunal afirmó, acerca de la protección del derecho exclusivo de los demandantes para utilizar el nombre «Vichy», que existía la grave dificultad de que los productores habían consentido aparentemente su uso por terceros, permitiendo que la denominación se convirtiera en genérica y, consiguientemente, en un término que sólo era indicativo de la naturaleza del producto.

<sup>26</sup> Cuyos ordenamientos consideran en líneas generales algunas de las más prestigiosas indicaciones geográficas europeas como *semigenéricas*.

<sup>27</sup> STJCE de 25 de octubre de 2005, *Alemania y Dinamarca / Comisión*, («Feta II»), asuntos acumulados C-465/02 y 466/02, *Rec. p.* I-9115.

mentos que se debían tener en cuenta de acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento n.º 2081/92<sup>28</sup>, aunque se atribuía *de facto* una importancia fundamental a la situación de la denominación en el Estado de origen al señalar que la información facilitada al TJCE revelaba que la mayoría de los consumidores en Grecia consideraban que la denominación *feta* tenía una connotación geográfica y no genérica<sup>29</sup>. No puede excluirse que en lo que puede calificarse de *revirement* en el asunto *Feta II* influyera el hecho de que antes de la reglamentación comunitaria no existía en algunos países protección para las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, lo que, a falta de acuerdos bilaterales, imposibilitaba a los Estados miembros proteger adecuadamente sus denominaciones más allá de sus fronteras. Probablemente, éste es (o era) un factor a tener en cuenta también con respecto a la hipotética vulgarización de *parmesan*<sup>30</sup>.

Puede destacarse, asimismo, que tanto en el asunto *Feta II* como en el fallo objeto de este comentario, un aspecto que parece fundamental para el TJCE, frente a la opinión contraria expresada por el Abogado General Mazàk<sup>31</sup>, para negar el carácter genérico de una denominación es la forma en la que se comercializa el producto, es decir, si los supuestos usurpadores comercializan sus productos evocando en el etiquetado la cultura y los paisajes del país de origen del producto<sup>32</sup>. Si se comprueba que los usurpadores de la denominación comercializan el producto con etiquetas que evocan la cultura y los paisajes del país de origen, el Tribunal niega el

<sup>28</sup> Véase el apdo. 84 de la STJCE «Feta II» citada en la nota anterior.

<sup>29</sup> *Ibidem*, apdo. 86.

<sup>30</sup> Véase el apdo. 53 de la STJCE *Parmesan*; y los apdos 76-99 de la STJCE *Feta II* citada en la nota 27.

<sup>31</sup> Véase las Conclusiones del Abogado General MAZÀK, *cit.*, apdo. 65, donde señaló que era dudoso que la mera asociación entre el producto y el Estado miembro de origen de la DOP fuera suficiente para probar o rechazar el carácter genérico de una denominación. En cambio, justificó que el TJCE siguiera este planteamiento en el asunto *Feta II*, porque en opinión del Abogado General, el área de producción de «feta» abarcaba una parte muy amplia del territorio griego, frente a la superficie mucho más reducida del área de producción del queso «Parmigiano Reggiano», lo que en su opinión ponía en duda que pudiera deducirse de la conexión entre «Parmesan» e Italia que los consumidores piensen que el queso denominado «Parmesan» tenga su origen en el área de producción del «Parmigiano Reggiano» en Emilia-Romagna, Conclusiones del Abogado General MAZÀK, nota a pie 18.

<sup>32</sup> En la Sentencia «Feta II», el material de embalaje usado fuera de Grecia y que sugería una conexión entre la denominación «feta» y las tradiciones culturales y la civilización griegas fue considerado prueba de la falta de carácter genérico del término «feta», véase el apdo. 87 de la STJCE «Feta II» citada en la nota 27.

carácter genérico basándose en que los consumidores en dicho Estado miembro perciben el queso *parmesan* asociado a Italia o el queso «feta» asociado a Grecia, aun cuando en realidad hayan sido producidos en otros Estados miembros<sup>33</sup>.

Para concluir este apartado, recordaremos que algún autor ha sugerido que del tenor del apartado treinta de la STJCE «Parmesan» se deduce que los tribunales alemanes podrían declarar que uno de los componentes de la DOP «Parmigiano Reggiano» es *genérico*<sup>34</sup>... En nuestra opinión, el TJCE, en los apartados 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del fallo que nos interesa, deja tan claro que la denominación *parmesan* constituye una evocación de la DOP «Parmigiano Reggiano» que resulta improbable que un órgano jurisdiccional pueda contradecir esta orientación jurisprudencial<sup>35</sup>. Entendemos que el razonamiento criticado por la doctrina<sup>36</sup> debe interpretarse en el marco de un análisis *previo* referente a *la protección de las denominaciones compuestas*, en relación con las alegaciones de la Comisión al respecto.

---

<sup>33</sup> Véanse los apdos. 87 de la STJCE «Feta II» citada en la nota 27; y 53 de la STJCE *Parmesan*. Con ello el TJCE nos recuerda la jurisprudencia consagrada en el apdo. 25 de la STJCE de 13 de diciembre de 1994, *Winzersekt*, C-306/93, *Rec.* p. I-5555, en el sentido de que para alcanzar el objetivo de las denominaciones de origen era esencial que «...el productor no pueda beneficiarse, en lo que atañe a su propio producto, de una reputación que los productores de otra región hayan conseguido para un producto similar. Lo anterior implica que no se puede autorizar al productor de un vino a utilizar, las menciones relativas al método de elaboración de sus productos, indicaciones geográficas que no correspondan a la procedencia del vino...». En dicho asunto se puso de manifiesto que tanto los productores franceses establecidos fuera de la zona geográfica delimitada del «Champagne», como los productores establecidos en otros países miembros utilizaban desde hacía años la mención «méthode champenoise» y, pese a todo, el TJCE estimó que debía prevalecer la reglamentación comunitaria que protegía la denominación «Champagne». También estimó que era esencial que el consumidor final obtenga informaciones tan exactas como sea necesario para valorar los productos de que se trata (*ibidem*). Desde esta perspectiva, es evidente que el consumidor puede verse inducido a error si compra un queso bajo la denominación *parmesan* fabricado en Alemania creyendo que adquiere el queso tradicional italiano... aunque el error del consumidor no sea en absoluto necesario para condenar esta práctica.

<sup>34</sup> Véase, por ejemplo: CAPELLI, obra citada en la nota 5, pp. 1-2.

<sup>35</sup> Véase, en este sentido: BOURGES, obra citada en la nota 5, pp. 27-28.

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 28 [vale la pena subrayar que BOURGES afirma estar de acuerdo con CAPELLI cuando éste califica de imprecisos y *fuorvianti* los argumentos expuestos por la Comisión en su recurso (véase la obra de dicho autor citada en la nota 5, p. 2)].

### 3. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE PERSEGUIR LAS INFRACCIONES DEL ARTÍCULO 13.1 DEL REGLAMENTO N.º 2081/92

La doctrina ha calificado de ambiguo<sup>37</sup> el razonamiento del TJCE sobre este punto, aunque ha reconocido también que se trata del resultado de un análisis jurídicamente impecable<sup>38</sup>. Teniendo en cuenta que la aplicabilidad directa del Reglamento n.º 2081/92 *no dispensa* a los Estados miembros de la obligación de adoptar las medidas nacionales que permitan garantizar su aplicación, el TJCE reconoció que la República Federal de Alemania había adoptado numerosas disposiciones legislativas que permitían actuar contra el uso ilícito de las DOP<sup>39</sup>.

A este respecto, el TJCE confirmó que la facultad de la que gozan los justiciables de invocar las disposiciones de un Reglamento ante los tribunales nacionales no dispensa a los Estados miembros de adoptar las medidas nacionales que permitan garantizar la aplicación plena y completa cuando ello resulte necesario<sup>40</sup>, subrayando que «no se discute que el ordenamiento jurídico alemán dispone de instrumentos jurídicos [...] que pretenden garantizar una protección efectiva de los derechos conferidos a los particulares por el Reglamento n.º 2081/92»<sup>41</sup>. Para el TJCE, tampoco se *discutía* que la posibilidad de interponer un recurso frente a cualquier conducta que pudiera lesionar los derechos derivados de una DOP no estaba reservada exclusivamente al usuario legítimo de la referida denominación, sino que, «por el contrario, está abierta a los competidores, asociaciones profesionales y asociaciones de consumidores»<sup>42</sup>.

Concretamente, en relación con la alegación de la Comisión referente a la obligación de los Estados miembros de adoptar de oficio las medidas necesarias para perseguir las infracciones del artículo 13.1 del referido Reglamento n.º 2081/92, el TJCE precisó que tal obligación no se desprende del artículo 10 de dicha normativa comunitaria. Estimó, además,

<sup>37</sup> Véase, por ejemplo: BOURGES, obra citada en la nota 5, pp. 29-30.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 30.

<sup>39</sup> En particular, la Ley contra la competencia desleal (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*), de 7 de junio de 1909, y la Ley sobre la protección de marcas y otros signos distintivos (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*), de 25 de octubre de 1994 (*BGBI.* 1994 I, p. 3085).

<sup>40</sup> Véase, en particular, el apdo. 20 de la STJCE 20 de marzo de 1986, *Comisión / Países Bajos*, asunto 72/85, *Rec.* p. 1219.

<sup>41</sup> Véase el apdo. 69 de la STJCE *Parmesan*.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

que la Comisión no había demostrado que Alemania hubiera incumplido las obligaciones que se derivan del citado Reglamento, ni había presentado elementos que indicaran que las medidas nacionales en vigor no podían proteger la DOP «Parmigiano Reggiano»<sup>43</sup>.

Ciertamente, el Reglamento n.º 2081/92 no era muy explícito con respecto al tipo de protección que debían asegurar los Estados miembros<sup>44</sup>. Durante los debates en el Consejo, Italia propuso que se incluyera el compromiso específico de los Estados miembros para adoptar sanciones por el incumplimiento de las condiciones de registro e incluso se introdujo en la propuesta una disposición que establecía la obligación para los Estados miembros de adoptar, tras la entrada en vigor del citado Reglamento, una normativa adecuada que previera sanciones administrativas y multas en caso de incumplimiento. Se añadía también que cualquier producto cuya composición no fuera conforme con lo dispuesto en dicho Reglamento, sería retirado de los circuitos comerciales<sup>45</sup>. No obstante, estas medidas no fueron finalmente aceptadas, por lo que el estado del Derecho comunitario sobre este aspecto bajo aquella versión del Reglamento podía calificarse de incierto, en particular, porque el artículo 10, apartado 4, establecía que debían tomarse las medidas necesarias para que se cumpla lo dispues-

<sup>43</sup> Habida cuenta de todo ello, el TJCE declaró «que la Comisión no ha acreditado que la República Federal de Alemania haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2081/92, al negarse formalmente a perseguir, en su territorio, el uso de la denominación *parmesan* para el etiquetado de productos que no se ajustan al pliego de condiciones de la DOP *Parmigiano Reggiano*», véase el apdo. 81 de la STJCE *Parmesan*.

<sup>44</sup> Pese a todo, en la Comunicación a los agentes económicos afectados por las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, DOCE, n.º C 273/4, de 9 de octubre de 1993, la Comisión afirmó que los Estados miembros debían proteger de oficio las denominaciones inscritas en el registro comunitario. De forma más reciente, sin embargo, en la «Guía de los reglamentos comunitarios» la Comisión afirma que: «The enforcement of exclusive rights is organised and carried out by the Member States. Therefore, it is up to the Member States whether the services designated for such enforcement act on their own initiative (*ex officio*) or based on complaints of right holders of the PDO/PGI (...)», véase *Protection of geographical indications, designations of origin and certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs – Guide to Community regulations*, segunda edición, agosto de 2004, DG Agricultura, Política de calidad alimentaria en la Unión Europea. Este documento se encuentra, en formato PDF, en el sitio Internet de la Comisión, [www.ec.europa.eu/agriculture](http://www.ec.europa.eu/agriculture).

<sup>45</sup> Véase el Informe del Grupo *ad hoc* Calidad de los alimentos al Comité Especial de Agricultura n.º 6587/91, de 6 de junio de 1991, recogido por CORTÉS MARTÍN en la obra citada en la nota 1, p. 421, nota a pie n.º 1619.

to en el Reglamento cuando un determinado producto alimenticio que ostenta una DOP no cumpliera los requisitos del pliego de condiciones de dicha DOP. Sin embargo, la redacción de esta disposición no era clara respecto a cuál es el Estado miembro cuyas autoridades tenían la obligación de actuar contra el incumplimiento del pliego de condiciones de una determinada DOP porque como demostró el Abogado General Mazàk en sus Conclusiones la comparación de las distintas versiones lingüísticas del Reglamento no permitía deducir con certeza si la autoridad de control que estaba obligada a adoptar las medidas necesarias era la del Estado miembro de origen de los productos infractores o la del Estado miembro de origen de la denominación protegida<sup>46</sup>. Pese a ello, consideró que el objetivo y el sistema general del Reglamento indicaban que la obligación de llevar a cabo controles iba más allá de la mera comprobación de que los productos se ajustaban al pliego de condiciones de la DOP en el Estado miembro en el que se origina la DOP<sup>47</sup>, resultado que en nuestra opinión parece totalmente coherente con lo codificado en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados respecto a la interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas, en cuya virtud debe adoptarse el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado<sup>48</sup>. Y el objeto y fin de este Reglamento parecen indicar que pueden exigirse dos clases de controles: uno sistemático del cumplimiento por los productores del área de producción de los productos protegidos por la DOP del pliego de condiciones registrado y otro fuera del área de producción para reprimir la usurpación de la DOP. Pese a ello, el TJCE estimó que bajo el Reglamento n.º 2081/92 las estructuras de control sobre las que descansa la obligación de garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones de las DOP son las del Estado miembro del que procede la DOP de que se trate<sup>49</sup>. Sin embargo, esto no creemos que solucione la cuestión del tipo de medidas que los Estados miembros deben adoptar para la aplicación efectiva del Reglamento. Hasta tanto no se adoptara una normativa comunitaria que armonizara esta materia correspondía a los Es-

<sup>46</sup> Conclusiones del Abogado General MAZÀK, *cit.*, Apdos. 90-93.

<sup>47</sup> *Ibidem*, apdo. 92.

<sup>48</sup> Art. 33.4 del Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969, *UNTS* vol. 1155, p. 331, *BOE*, n.º 142, de 13 de junio de 1980; y, con la misma redacción, Art. 33.4 del Convenio de 1986 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones internacionales, el cual no ha entrado aún en vigor, aunque el valor consuetudinario de la regla parece cierto.

<sup>49</sup> Véase el apdo. 78 de la STJCE *Parmesan*.

tados miembros la competencia para establecer estas sanciones<sup>50</sup>, aunque éstas debían ser en todo caso eficaces, proporcionadas y disuasorias<sup>51</sup>. Recientemente, esta armonización se ha producido en parte a través de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>52</sup>, aunque tampoco este acto parece contradecir lo afirmado por el TJCE en el asunto objeto de este comentario porque fluyen a lo largo del articulado múltiples referencias a la protección a instancia de parte o a solicitud del titular<sup>53</sup>. En cambio, si acudimos al Reglamento (CE) n.º 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual<sup>54</sup>, las referencias a la protección de oficio por parte de las

<sup>50</sup> Véase el apdo. 43 de la STJCE *Gorgonzola* citada en la nota 13.

<sup>51</sup> Como recuerda el art. 13 de Directiva sobre las practicas comerciales desleales, *DOUE* n.º L 149/22, de 11 de junio de 2002.

<sup>52</sup> Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, *DOUE*, n.º 157/45, de 30 de abril de 2004.

<sup>53</sup> A diferencia de la propuesta inicial, la versión finalmente adoptada de la Directiva 2004/48/CE no contiene disposiciones que obliguen a los Estados miembros a establecer sanciones penales contra los infractores, aunque deja libertad para que apliquen sanciones más graves que las previstas en su articulado. Sin embargo, la Comisión presentó en 2005 dos propuestas dirigidas a reforzar el marco penal para reprimir las infracciones contra la propiedad intelectual [véanse: Propuesta de Decisión marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de las infracciones contra la propiedad intelectual, COM (2005) 276 final, sometida a procedimiento de consulta; y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, COM (2005) 276 final, sometida a procedimiento de codecisión). Cabe deducir de todo ello que *de iure condendo* será muy probable que los Estados miembros estén obligados a establecer en virtud del Derecho de la Unión estas sanciones para reprimir la piratería y la usurpación de los derechos de propiedad intelectual. En el estado actual del Derecho internacional estas sanciones penales tampoco serían obligatorias puesto que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (A-ADPIC) se limita a exigir este tipo de sanciones respecto de la falsificación dolosa de marcas o la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, véase art. 61 A-ADPIC, suplemento del *BOE*, n.º 20, de 24 de enero de 1994. En cambio, este Acuerdo sí establece la obligación de que las autoridades judiciales nacionales estén facultadas para ordenar la adopción de medidas cautelares rápidas y eficaces destinadas a «...evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana (...)», véase art. 50 A-ADPIC.

<sup>54</sup> Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vul-

autoridades aduaneras son múltiples, aunque es cierto que la problemática que trata de solucionar esta última normativa es distinta<sup>55</sup>.

En cualquier caso, el análisis en profundidad de la STJCE «Parmesan» permitirá entender mejor el alcance de la protección otorgada a las DOP y si las correspondientes sanciones deberían ser instadas por las partes o de oficio. Y la nueva versión establecida por el Reglamento (CE) n.º 510/2006 parece abonar el debate por las interesantes remisiones que realiza a la reglamentación comunitaria sobre controles oficiales para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, cuestión obviada tanto por el TJCE como por el Abogado General Mazàk, a pesar de que esta última reglamentación parece obligar a los Estados miembros a otorgar una protección de oficio<sup>56</sup>. Aunque es cierto que el asunto se juzgaba bajo la versión anterior del Reglamento comunitario, el TJCE podría haber aclarado esta cuestión *pro futuro*. Finalmente, otra cuestión que necesitaría mayor reflexión es la coherencia de la interpreta-

---

nerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, *DOUE* n.º L 196/7, de 2 de agosto de 2003.

<sup>55</sup> Algunos países han optado por establecer en sus ordenamientos no sólo una protección de oficio de las DOP e IGP registradas a nivel comunitario, sino también un reproche de naturaleza penal para las infracciones de estos derechos. Este es el caso de nuestro vigente Código Penal como se deduce de la lectura de su art. 275. La lectura *a contrario* del artículo 287 del mismo código nos permite desvelar que no se trata de un delito privado, sino perseguible de oficio. En el mismo sentido puede verse el art. L. 115-18 del Código de Consumo francés: «Quien fije o indique, mediante adición, supresión o cualquier alteración, en cualquier producto natural o elaborado que se vendan o se destine a la venta, una denominación de origen a sabiendas de la inexactitud de la mención, incurrirá en las penas previstas en el artículo L 213-1. En idénticas penas incurrirá el que utilice una forma de presentación que induzca o sea susceptible de inducir a creer que un determinado producto disfruta de una denominación de origen».

<sup>56</sup> El apartado 16 del preámbulo y los art. 10 y 11 del Reglamento (CE) n.º 510/2006 reitera que las DOP e IGP deben estar sujetas a un régimen de controles oficiales, aunque se añade como novedad una remisión al sistema de controles del Reglamento (CE) n.º 882/2004 de 29 de abril de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, *DOUE* n.º L 191/1, de 28 de mayo de 2004. Y se da la circunstancia de que el art. 54 de esta última norma establece que si la autoridad competente observa un incumplimiento tomará medidas para garantizar que el explotador ponga remedio a la situación, enumerando, además, una serie de medidas como la prohibición de comercialización.

ción del TJCE con las tesis adoptadas o que puedan adoptarse a nivel comunitario en las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio sobre el establecimiento de un sistema de registro internacional de indicaciones geográficas (¿o viceversa?).

#### IV. CONCLUSIONES

Desde que se aprobara el Reglamento n.º 2081/92, el TJCE ha elaborado una útil e interesante jurisprudencia sobre la interpretación de dicha normativa cuyo objetivo principal era la valorización de los productos con características específicas vinculadas al territorio. El fallo que comentamos en este trabajo supone un paso más en esta línea, ya que aporta eficaces precisiones sobre los factores decisivos para apreciar una hipotética vulgarización de una denominación de origen, así como sobre la definición de evocación como usurpación de una designación geográfica protegida y sobre las obligaciones que corresponden a las autoridades nacionales del país de comercialización del producto.

Podemos concluir que el TJCE confirma la orientación jurisprudencial que inspiró la STJCE «Feta II», relativizando como prueba de la *genericidad* el hecho de que un producto haya sido producido legalmente en otros Estados miembros distintos del Estado de origen. Puede destacarse, asimismo, que para el TJCE resulta fundamental para negar el carácter genérico de una denominación la forma en que se comercializa el producto, es decir, si los supuestos usurpadores comercializan sus productos evocando en el etiquetado la cultura y los paisajes del país de origen del producto. Con respecto a la conceptualización de la *evocación* como causa de usurpación, el TJCE reitera su jurisprudencia anterior en la STJCE «Gorgonzola», afirmando que existe una similitud fonética y visual entre las denominaciones *Parmesan* y «Parmigiano Reggiano».

En último lugar, el aspecto más controvertido del fallo podría ser la aparente no obligatoriedad de protección *ex officio* de las DOP para las autoridades del país miembro de comercialización. En realidad, esta obligación tampoco parece exigirse *stricto sensu* para los demás derechos de propiedad intelectual salvo en caso de intervención de las autoridades aduaneras por supuesta vulneración de estos derechos, por lo que la apreciación del TJCE resulta, en principio, explicable, máxime teniendo en cuenta que el Reglamento en cuestión no es nada claro sobre este extremo. Sin duda alguna, será preciso analizar con detalle el problema que puede su-

poner la ausencia de obligación de protección de oficio y sus implicaciones en las políticas comunitarias... ¡Y a nivel internacional!

TJCE - SENTENCIA DE 26.02.2008, *COMISIÓN/ALEMANIA*, «PARMESAN», C-132/05 – ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN REGISTRADA FRENTE A SU UTILIZACIÓN ABUSIVA.

RESUMEN: Según el Reglamento relativo a la protección de las denominaciones de origen, los productos registrados como indicaciones geográficas o denominaciones de origen se benefician de una protección contra toda «usurpación, imitación o evocación». El Tribunal señala, en primer lugar, que la protección otorgada por el Derecho comunitario no se limita a la forma exacta en que una denominación de origen ha sido inscrita en el registro. Asimismo, constata que dada la similitud fonética y visual entre las denominaciones en causa y la apariencia exterior análoga de los productos, el uso de la denominación «parmesan» debe calificarse como una evocación de la denominación de origen «Parmigiano Reggiano» dado que el registro de esta última la protege contra esta usurpación. Contrariamente a la alegación invocada por la Comisión, no existe obligación para que un Estado miembro en el que se comercializa el producto adopte de oficio las medidas necesarias para sancionar en su territorio las usurpaciones a las denominaciones de origen inscritas cuyos productos son originarios de otros Estados miembros. El Tribunal añade que las estructuras de control sobre las que reposa la obligación de asegurar el respeto de las denominaciones inscritas son aquellas de los Estados miembros de los que procede el producto. En consecuencia, el control del respeto del pliego de condiciones de la denominación de origen «Parmigiano Reggiano» no corresponde a los servicios de control alemanes.

PALABRAS CLAVE: denominaciones de origen protegidas, evocación, protección de oficio, denominaciones genéricas.

ECJ - JUDGMENT OF FEBRUARY, 26, 2008, COMMISSION V. GERMANY, «PARMESAN», C-132/05 – THE COURT LAYS DOWN THE EXTENT OF THE PROTECTION GRANTED TO A REGISTERED DESIGNATION OF ORIGIN IN RESPONSE TO ITS MISUSE

ABSTRACT: Under the regulation concerning Community protection of designations of origin, products registered as a protected designation of origin are protected *inter alia* against 'any misuse, imitation or evocation'. The Court first points out that it is not only the exact form in which a protected designation of origin has been registered which is protected under Community law. Second, it holds that, given the phonetic and visual similarity between the names in question, and the similar appearance of the products, use of the name 'Parmesan' must be regarded as an evocation of the protected designation of origin «Parmigiano Reggiano», which is protected by Community law against such an occurrence. Contrary to the Commission's claim, a Member State is not obliged to take on its own initiative the measures required in order to penalise the infringement on its terri-

tory of PDOs from another Member State. The Court adds that the only inspection structures which are obliged to ensure compliance with protected designations of origin are those of the Member State from which the designation of origin in question originates. Responsibility for monitoring compliance with the specification for the protected designation of origin «Parmigiano Reggiano» does not therefore lie with the German inspection authorities.

KEY WORDS: protected designations of origin, evocation, ex officio protection, generic designation.

CJCE - ARRÊT DE 26.02.2008, *COMMISSION EUROPÉENNE / RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE*, «PARMESAN», C-132/05 – LA COUR DÉTERMINE LA PORTÉE DE LA PROTECTION D'UNE APPELLATION D'ORIGINE ENREGISTRÉE FACE À SON UTILISATION ABUSIVE.

RESUMÉ: Selon le règlement relatif à la protection communautaire des appellations d'origine, les produits enregistrés en tant que appellation d'origine bénéficient entre autres d'une protection contre toute «usurpation, imitation ou évocation». La Cour relève tout d'abord que ce n'est pas seulement la forme exacte de l'enregistrement d'une appellation d'origine qui bénéficie d'une protection selon le droit communautaire. Ensuite elle constate, qu'étant donné la similitude phonétique et visuelle entre les dénominations en cause et l'apparence extérieure analogue des produits, l'usage de la dénomination «parmesan» doit être qualifié d'évocation de l'appellation d'origine «Parmigiano Reggiano» cette dernière étant protégée par le droit communautaire contre une telle situation. Contrairement au grief invoqué par la Commission, il n'y a pas d'obligation pour un État membre de prendre d'office les mesures nécessaires en vue de sanctionner, sur son territoire, les atteintes aux AOP qui proviennent d'un autre État membre. La Cour ajoute, que les structures de contrôle sur lesquelles repose l'obligation d'assurer le respect des appellations d'origine sont celles de l'État membre d'où provient l'appellation d'origine en cause. Le contrôle du respect du cahier des charges de l'appellation d'origine «Parmigiano Reggiano» ne relève donc pas des services de contrôle allemands.

MOTS CLÉS: appellation d'origine protégée, évocation, protection d'office, désignations génériques.