

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 7 de mayo de 2009¹

1. En una situación en la que la denominación de un producto alimenticio que evoca un lugar de procedencia ha sido registrada por un grupo de productores locales como marca colectiva (nacional) y se ha presentado también una solicitud para su registro como denominación de origen protegida (en lo sucesivo, «DOP») o indicación geográfica protegida (en lo sucesivo, «IGP») (comunitaria), ¿en qué medida puede otro productor que utiliza una denominación similar para un producto alimenticio similar invocar, como defensa frente a una alegación de que el etiquetado de su producto alimenticio podría inducir a error a los consumidores, i) que el examen de la solicitud de DOP o IGP no ha determinado todavía que la denominación no ha pasado a ser genérica o ii) que ha utilizado la denominación de buena fe durante mucho tiempo?

2. Éstas son, en esencia, las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en el presente asunto por el Tribunale Civile di Modena de Italia.

Normativa comunitaria

3. La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n° 2081/92 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,² de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios,³ y 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.⁴

2 — DO L 208, p. 1 (en lo sucesivo, «Reglamento»).

3 — DO L 109, p. 29. Esta Directiva sustituyó a la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162).

4 — DO 1989, L 40, p. 1. Esta Directiva fue derogada por 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), pero estaba en vigor cuando se produjeron los hechos del asunto del que conoce el órgano jurisdiccional nacional.

1 — Lengua original: inglés.

Reglamento n° 2081/92

4. El Reglamento n° 2081/92 establece un marco para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas.⁵ Con arreglo al Reglamento, las denominaciones de determinados productos agrícolas y alimenticios pueden estar protegidos en la Comunidad como DOPs o IGP's cuando las características de los productos estén relacionadas con su origen geográfico.⁶

5. El quinto considerando del Reglamento establece que el etiquetado de los productos agrícolas y alimenticios está sometido a las normas generales en vigor en la Comunidad, especialmente las de la Directiva 79/112⁷ y que, teniendo en cuenta su carácter específico, es conveniente adoptar disposiciones complementarias especiales para los productos agrícolas y alimenticios procedentes de zonas geográficas delimitadas. El artículo 1, apartado 2, al definir el ámbito de aplicación del Reglamento, indica expresamente que se

aplicará sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias específicas.

6. El artículo 2 establece que la protección comunitaria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas se obtendrá con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, y establece los requisitos que deben cumplirse para que un nombre adquiera la categoría de «denominación de origen» o «indicación geográfica».

7. A tal efecto, el artículo 2, apartado 2, letra a), dispone que se entenderá por «denominación de origen» el nombre de una región, de un lugar determinado o de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario del mismo, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. El artículo 2, apartado 2, letra b), define «indicación geográfica» como el nombre de una región, de un lugar determinado o de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de los mismos, que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

5 — Este Reglamento fue sustituido, con efectos a partir del 31 de marzo de 2006, por el Reglamento (CE) n° 510/2006 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 (DO L 93, p. 12). Los artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento anterior figuran ahora en el Reglamento posterior como artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, respectivamente. Ni estas disposiciones ni las sustituciones de cualesquiera otras disposiciones citadas en las presentes conclusiones han variado de un modo que afecte a la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas. Aunque la sanción impugnada (véase el punto 21 *infra*) fue impuesta después de la entrada en vigor del segundo Reglamento, las supuestas infracciones en el presente asunto se produjeron en 2002. Por consiguiente, hará referencia a las disposiciones del primer Reglamento y mis observaciones serán aplicables, *mutatis mutandis*, al segundo.

6 — Como se subraya en el noveno considerando del Reglamento.

7 — El primer considerando de la Directiva 2000/13 establece que dicha Directiva tenía por objeto codificar las modificaciones efectuadas en la Directiva 79/112. La Directiva 2000/13 ha sido posteriormente interpretada de ese modo (véase, por ejemplo, el punto 44 de las conclusiones de la Abogada General Stix-Hackl en el asunto Lidl Italia (sentencia de 23 de noviembre de 2006, C-315/05, Rec. p. I-11181).

8. A continuación, el artículo 3 indica dos supuestos en que determinados nombres no podrán registrarse.

— las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.

9. En particular, el artículo 3, apartado 1, establece:

«Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse.

Cuando, en virtud del procedimiento establecido en los artículos 6 y 7, se rechace una solicitud de registro porque la denominación haya pasado a ser genérica, la Comisión publicará dicha decisión en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.»

A efectos del presente Reglamento se entenderá por “denominación que ha pasado a ser genérica”, el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio.

10. El artículo 5 establece el procedimiento que un Estado miembro debe seguir para presentar una solicitud de registro de denominación. Las disposiciones pertinentes del artículo 5, apartado 5,⁸ tienen el siguiente tenor:

Para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial:

— la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo;

«El Estado miembro comprobará si la solicitud está justificada y cuando considere que se cumplen los requisitos del presente Reglamento, la transmitirá a la Comisión [...].

— la situación en otros Estados miembros;

8 — Los tres primeros párrafos. Los párrafos segundo y tercero figuran en la versión modificada por el Reglamento nº 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997 (DO L 83, p. 3).

Dicho Estado miembro podrá conceder a nivel nacional, sólo de manera transitoria, una protección en el sentido del presente Reglamento, y en su caso un período de adaptación, a la denominación transmitida de este modo a partir de la fecha de dicha transmisión; [...]

registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

La protección nacional transitoria cesará de existir a partir de la fecha en la que se adopte una decisión sobre el registro en virtud del presente Reglamento. En el momento de esta decisión, podrá fijarse un período de adaptación de un máximo de cinco años, siempre que las empresas interesadas hayan comercializado legalmente los productos en cuestión utilizando de forma continua las citadas denominaciones durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6.»

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como [...] “tipo” [...]

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia [...] de los productos [...] que [...] puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;

11. El artículo 13 detalla la protección concedida a las denominaciones registradas. Las partes pertinentes de dicho artículo tienen el siguiente tenor:

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

«1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

[...]

a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el

3. Las denominaciones protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.

[...]»

a) ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente:

i) sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre [su] [...] origen o procedencia [...]

Directiva 2000/13

12. Mediante la Directiva 2000/13 se aproximan las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos alimenticios, entre otras cuestiones. El sexto considerando de la Directiva establece que «cualquier regulación relativa al etiquetado de los productos alimenticios debe fundarse, ante todo, en el imperativo de la información y la protección de los consumidores».

[...]

3. Las prohibiciones o limitaciones previstas en [el apartado] 1 [...] se aplicarán igualmente:

13. Las disposiciones del artículo 2 tienen el siguiente tenor:

a) a la presentación de los productos alimenticios y, en especial, a la forma o el aspecto que se les dé a éstos o a su envase, al material usado para éste, a la forma en que estén dispuestos así como al entorno en el que estén expuestos;

«1. El etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán:

b) a la publicidad.»

14. Las disposiciones pertinentes del artículo 5 tienen el siguiente tenor: *Directiva 89/104*

15. La Directiva 89/104 constituye la primera aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

«1. La denominación de venta de un producto alimenticio será la denominación prevista para este producto en las disposiciones comunitarias que le sean aplicables.

16. Las disposiciones pertinentes del artículo 3 establecen:

a) A falta de disposiciones comunitarias, la denominación de venta será la denominación prevista por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que le sean aplicables en el Estado miembro en el que tenga lugar la venta al consumidor final o a las colectividades.

«Causas de denegación o de nulidad:

[...]

En defecto de lo anterior, estará constituida por el nombre consagrado por el uso en el Estado miembro en el que se efectúe la venta al consumidor final o a las colectividades, o por una descripción del producto alimenticio y de su utilización, si fuera necesario, lo suficientemente precisa para permitir al comprador conocer su naturaleza real y distinguirlo de los productos con los que pudiera confundirse.»

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; salami que comercializa como «Salame Felino» o «Salame tipo Felino».⁹ Este salami se produce en Módena (también situada en la región de Emilia-Romagna, a unos 50 km de Felino) desde aproximadamente 1970.

[...].»

17. El artículo 15, apartado 2, dispone lo siguiente:

«No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial: especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.»

Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

18. El municipio de Felino, situado en la región italiana de Emilia-Romagna. Cavazzuti SpA, actualmente Grandi Salumifici Italiani SpA (en lo sucesivo, «GSI»), produce un

19. El 16 de mayo de 2006, la región de Emilia-Romagna impuso una sanción administrativa a GSI por utilizar la denominación «Salame tipo Felino» en su etiquetado de un modo que inducía a error a los consumidores. La región consideró que GSI había vulnerado el artículo 2 del Decreto Legislativo 109/92, mediante el que se adaptó el Derecho italiano al artículo 2 de la Directiva 2000/13.

20. En el momento en que se impuso la sanción, la denominación «Salame Felino» no estaba registrada como DOP ni como IGP. La resolución de remisión indica que, a propuesta de la Associazione per la Tutela del Salame Felino (Asociación para la Protección del Salame Felino; en lo sucesivo, «APTSE») y la Associazione delle Industrie delle Carni (Asociación de la Industria Cárnica; en lo sucesivo, «ASSICA»), se presentó una solicitud para el reconocimiento del «Salame Felino» como una IGP con

⁹ — Esta segunda denominación se traduce al inglés como «Felino-type Salami».

arreglo al Reglamento n° 2081/92. Sin embargo, en el momento en que se planteó la petición de decisión prejudicial, dicha solicitud no había dado lugar al registro de la denominación.

21. GSI se dirigió al Tribunale Civile di Modena, solicitando que se anulara la sanción administrativa porque la denominación «Salame Felino» era genérica y había sido utilizada durante muchos años y de buena fe fuera del municipio de Felino, incluso en relación con una marca colectiva. El Tribunale Civile suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento (CEE) n° 2081/92 [actualmente artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 510/06], en relación con el artículo 2 del Decreto Legislativo n° 109/92 (artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE), en el sentido de que la denominación de un producto alimenticio que contiene referencias geográficas, respecto de la cual a nivel nacional se ha “desestimado” o bloqueado la presentación a la Comisión Europea de la solicitud de registro como DOP o IGP a efectos de los citados Reglamentos, debe ser considerada genérica al menos durante todo el período en el que surten efectos la “desestimación” o bloqueo citados?

2) ¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento (CEE) n° 2081/92 [actualmente

artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 510/06] en relación con el artículo 2 del Decreto Legislativo n° 109/92 (artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE), en el sentido de que la denominación de un producto alimenticio que evoca un lugar no registrada como DOP o IGP a efectos de los citados Reglamentos puede ser utilizada lícitamente en el mercado europeo por productores que han hecho uso de ella de buena fe y de forma ininterrumpida durante mucho tiempo antes de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 2081/92 [actualmente Reglamento (CE) n° 510/06] y en el período posterior a tal entrada en vigor?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 2, 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 en el sentido de que el titular de una marca colectiva de un producto alimenticio que contiene una referencia geográfica no puede impedir a los fabricantes de un producto que tiene las mismas características designarlo con una denominación similar a la contenida en la marca colectiva, si dichos fabricantes han utilizado tal denominación de buena fe y de forma ininterrumpida durante mucho tiempo antes de la fecha de registro de la citada marca colectiva?»

22. GSI, la región de Emilia-Romagna, la APTSF, los Gobiernos griego e italiano y la

Comisión presentaron observaciones escritas y posteriormente presentaron observaciones orales en la vista.

Observaciones preliminares

23. La sanción impuesta a GSI se refiere a una infracción del artículo 2 del Decreto Legislativo 109/92. En consecuencia, la apreciación que debe realizar el órgano jurisdiccional nacional es sencilla: si GSI ha inducido a error a los consumidores mediante el uso de la denominación «Salame tipo Felino» en su etiquetado. El Tribunale di Modena ha solicitado al Tribunal de Justicia que aclare el efecto que una serie de factores pueden tener en dicha apreciación.

24. Uno de dichos factores es la propia denominación. En la primera cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia se pregunta cuándo y por qué puede considerarse genérica una denominación. La respuesta a esta cuestión sólo requiere un examen del régimen de registro establecido en el Reglamento n° 2081/92. Sin embargo, en el contexto del asunto del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia también debe examinar el efecto que la determinación de que una denominación es genérica tendrá en la apreciación realizada por el órgano jurisdiccional nacional sobre el uso de dicha denominación en una etiqueta.

25. Ello exige al Tribunal de Justicia determinar claramente el modo en que el Reglamento n° 2081/92 interactúa con la Directiva

2000/13. Abordaré este extremo en mi respuesta a la segunda cuestión prejudicial, antes de examinar las repercusiones que la buena fe de una empresa y el período de tiempo durante el que se utiliza una denominación pueden tener en la apreciación de un órgano jurisdiccional sobre una etiqueta que supuestamente induce a error.

Primera cuestión prejudicial

26. En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si una denominación geográfica, respecto de la cual se ha desestimado o bloqueado una solicitud de registro como DOP o IGP, debe ser considerada genérica al menos durante todo el período en el que la desestimación o bloqueo surten efectos.

Admisibilidad

27. Se han formulado dos excepciones de admisibilidad distintas.

28. En primer lugar, la APTSF y el Gobierno italiano han cuestionado los hechos en los que se basa la cuestión prejudicial. El Gobierno

italiano alega que no se ha producido ninguna desestimación o bloqueo en el proceso de registro. La APTSF sostiene que la solicitud de registro de la denominación actualmente sólo está pendiente del trámite de publicación.

29. No cabe aceptar ninguna de estas alegaciones como base para declarar la inadmisibilidad de la primera cuestión prejudicial.

30. El artículo 234 CE se basa en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Las cuestiones fácticas son competencia de los primeros, mientras que la función del Tribunal de Justicia es proporcionar orientación sobre la interpretación del Derecho comunitario. De ello se desprende que, en el marco de una petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia debe tomar como base para su sentencia los hechos indicados por el órgano jurisdiccional nacional en la resolución de remisión.¹⁰

31. La resolución de remisión deja claro que, en el momento pertinente, la solicitud presentada al amparo del Reglamento n° 2081/92 estaba pendiente y que la denominación «Salame Felino» no estaba registrada. Los motivos por los que se produjo o pudo producirse esa situación carecen de pertinencia para el análisis de las cuestiones prejudiciales.

32. En segundo lugar, el Gobierno italiano y la Comisión alegan que la primera cuestión prejudicial es inadmisibile porque se basa en la hipótesis errónea de que el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Directiva 2000/13 puede estar delimitado por el Reglamento. Además, a juicio de la Comisión, no es necesario para la resolución del asunto planteado ante el órgano jurisdiccional nacional abordar primero la cuestión de si una denominación es genérica durante el proceso de registro con arreglo al Reglamento n° 2081/92. La Comisión considera que el órgano jurisdiccional nacional debe resolver el asunto del que conoce ateniéndose exclusivamente a las disposiciones nacionales por las que se adapta el Derecho interno a la Directiva 2000/13.

33. Aunque las alegaciones de la Comisión son pertinentes, es muy posible que el registro de una denominación (o su clasificación como genérica) con arreglo al Reglamento n° 2081/92, pese a que no delimita el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Directiva 2000/13, afectará a la decisión de un órgano jurisdiccional sobre si una etiqueta en la que figura dicha denominación induce a error a efectos de la Directiva 2000/13. Así pues, la resolución de la primera cuestión prejudicial es un paso previo que es potencialmente necesario para la correcta resolución de la segunda cuestión prejudicial.

34. Por tanto, considero que el Tribunal de Justicia debe responder a la primera cuestión prejudicial.

10 — Véase la reciente sentencia de 8 de mayo de 2008, *Danske Svineproducenter* (C-491/06, Rec. p. I-3339), apartado 23 y la jurisprudencia citada.

Sobre el fondo

35. El Reglamento nº 2081/92 establece un sistema con arreglo al cual una denominación que indica la procedencia de un producto puede ser registrada en una lista de denominaciones protegidas a escala comunitaria. La Comisión valora si debe concederse protección a dicha denominación. En virtud del artículo 3, apartado 1, la Comisión puede denegar el registro de una denominación, entre otras razones, por considerar genérica dicha denominación.

36. Sin embargo, hasta que la Comisión desestime específicamente una solicitud por ese motivo, no cabe afirmar que la denominación ha sido declarada genérica en el sentido del Reglamento.

37. Tampoco existe ningún motivo para suponer que una denominación geográfica es genérica hasta que se haya declarado que no lo es. En muchos casos, tal denominación será meramente informativa. En algunos supuestos merecerá la protección establecida en el Reglamento. Sin embargo, no hay nada en los documentos obrantes en autos que demuestre que lo habitual es que una denominación geográfica pase a ser genérica como denominación de un producto alimenticio.

38. En consecuencia y en contra de las alegaciones de GSI, el órgano jurisdiccional nacional no puede suponer, mientras una denominación es objeto del procedimiento de registro, que es genérica, a menos y hasta que la Comisión así lo declare.

39. Del mismo modo, no cabe suponer que la denominación *no es* genérica en el sentido de Reglamento.¹¹

40. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente debe determinar si el uso por GSI de la denominación impugnada podría inducir sustancialmente a error a los compradores en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/13. Al decidir dicha cuestión sin que exista una evaluación definitiva de la Comisión con arreglo al Reglamento nº 2081/92, es posible que el órgano jurisdiccional remitente tenga que considerar características de la denominación que también serán tenidas en cuenta por la Comisión para evaluar si la denominación merece protección o es genérica, en el sentido del Reglamento. Para ello, pueden tomar en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Reglamento.

11 — El hecho de que, con arreglo al artículo 5, apartado 5, del Reglamento, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro hayan presentado a la Comisión una solicitud de protección de una denominación, dicho Estado miembro pueda conceder una protección transitoria a dicha denominación dentro de sus propias fronteras mientras esté pendiente la solicitud no afecta, en mi opinión, a dicha posición, en un sentido o en otro.

41. El Tribunal de Justicia ha tomado como punto de partida la definición del artículo 3, apartado 1, según la cual la denominación de un producto alimenticio es genérica cuando (aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente) haya pasado a ser el nombre común de dicho producto alimenticio.¹² Ha declarado que la naturaleza genérica de una denominación debe determinarse mediante el examen, entre otras cuestiones, de la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo, en otros Estados miembros y las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.¹³

Segunda cuestión prejudicial

43. En su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la denominación de un producto alimenticio que evoca un lugar pero que no está registrada como DOP o IGP a efectos de los citados Reglamentos puede ser utilizada lícitamente por productores que han hecho uso de ella de buena fe y de forma ininterrumpida durante mucho tiempo antes de la entrada en vigor del Reglamento n° 2081/92.

42. A la luz de lo anterior, propongo que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente que una denominación no puede suponerse que es genérica en el sentido del Reglamento n° 2081/92 hasta que la Comisión haya desestimado una solicitud de protección de dicha denominación basándose en que ésta ha pasado a ser genérica.

Admisibilidad

44. La APTSF sostiene que la segunda cuestión prejudicial es inadmisibles porque está basada en un error de hecho. Por los motivos expuestos en el punto 30, esta alegación ha de desestimarse.

12 — En el punto 133 de sus conclusiones presentadas en el asunto Alemania y Dinamarca/Comisión (sentencia de 25 de octubre de 2005, C-465/02 y C-466/02, Rec. p. I-9115), el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer afirma, como parte de una útil aclaración de la naturaleza de una denominación genérica, que las denominaciones genéricas son expresiones que han sido objeto de un proceso de vulgarización. A mi juicio, esta definición refleja con claridad el significado del término.

13 — Véanse las sentencias Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, apartados 75 a 100, y de 26 de febrero de 2008, Comisión/Alemania (C-132/05, Rec. p. I-957), en particular el apartado 53.

45. El Gobierno italiano alega que la segunda cuestión prejudicial es inadmisibles porque ni el Derecho comunitario ni el Derecho nacional tienen en cuenta la buena fe al evaluar el etiquetado. Se trata de una alegación sustantiva, por lo que la abordaré al examinar el fondo de la segunda cuestión prejudicial.

Sobre el fondo

La interacción entre la Directiva 2000/13 y el Reglamento nº 2081/92

46. La Directiva 2000/13 y el Reglamento nº 2081/92 se sitúan en planos diferentes y la intención del legislador comunitario era conseguir objetivos diferentes.

47. Mediante la Directiva 2000/13 se aproximan las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos alimenticios, contribuyendo así al funcionamiento del mercado interior. Como se indica en su sexto considerando, cualquier regulación relativa al etiquetado de los productos alimenticios debe fundarse, ante todo, en el imperativo de la información y la protección de los consumidores. Como el Gobierno italiano señala correctamente, para ello, la Directiva 2000/13 obliga a los productores a indicar información suficiente en las etiquetas que permita a los consumidores elegir con pleno conocimiento de los hechos. Ello incluye facilitar información sobre la naturaleza y las características exactas del producto, entre ellas el origen o la procedencia.

48. En cambio, la finalidad del Reglamento es más compleja. Parte de la premisa de que la promoción de los productos que presenten determinadas características puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, al

asegurar la mejora de la renta de los agricultores,¹⁴ y que la búsqueda de productos específicos de calidad por los consumidores se refleja, en particular, en una creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado.¹⁵ El Reglamento promueve que el consumidor disponga de datos claros y concisos acerca del origen del producto para poder elegir mejor,¹⁶ y que se adopten disposiciones especiales para los productos agrícolas y alimenticios procedentes de zonas geográficas delimitadas.¹⁷ Para ello, el Reglamento establece un conjunto de normas comunitarias para proporcionar una protección más uniforme para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas, garantizando así unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes de los productos y confiriendo mayor credibilidad a los productos a los ojos del consumidor.¹⁸ En consecuencia, aunque es indudable que la protección de las indicaciones geográficas repercute en las elecciones de los consumidores, los objetivos de Reglamento van más allá de la mera garantía de la protección del consumidor.

49. Pese a estos distintos objetivos y ámbitos de aplicación, el uso de denominaciones geográficas en las etiquetas de los productos alimenticios puede estar comprendido en el ámbito de aplicación tanto del Reglamento como de la Directiva 2000/13. Existen tres situaciones distintas en las que esto puede ser así: en primer lugar, cuando la denominación utilizada en la etiqueta de un producto alimenticio ha sido evaluada por la Comisión

14 — Segundo considerando del Reglamento.

15 — Tercer considerando del Reglamento.

16 — Cuarto considerando del Reglamento.

17 — Quinto considerando del Reglamento.

18 — Séptimo considerando del Reglamento.

y registrada con arreglo a Reglamento; en segundo lugar, cuando ha sido apreciada pero declarada genérica, y, en tercer lugar, cuando no ha finalizado la apreciación con arreglo al Reglamento. La presente petición de decisión prejudicial se refiere sólo a la tercera situación. Sin embargo, en aras de una mayor claridad, abordaré primero brevemente las otras dos situaciones.

— Denominación registrada

50. Cuando una denominación ha sido evaluada por la Comisión e inscrita en el registro establecido por el Reglamento, el uso de dicha denominación puede restringirse.

51. Si dicha denominación se utiliza cuando no concurren los requisitos para su uso o de un modo contrario al artículo 13, apartado 1, del Reglamento, es probable que también dicho uso «[sea] de tal naturaleza que [induzca] a error al comprador, especialmente sobre [su] [...] origen o procedencia» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/13.

— Denominación genérica

52. Como la Comisión sostiene correctamente en sus alegaciones relativas a la admisibilidad, cuando una denominación ha sido evaluada y declarada genérica con arreglo al Reglamento, ello no impide al órgano jurisdiccional nacional evaluar si el uso de dicha denominación en la etiqueta de un producto alimenticio induce a error en virtud de las normas establecidas en la Directiva 2000/13.

53. GSI alega que cuando una denominación ha sido declarada genérica no puede ampararse en la protección prevista en el Reglamento. Esto es cierto, si bien no puedo estar de acuerdo con la consecuencia que GSI trata de deducir, a saber, que no puede considerarse que el uso de dicha denominación en una etiqueta induzca a error en el sentido de la Directiva 2000/13.

54. Antes bien, parece evidente que existen circunstancias en las que sin duda un consumidor puede verse inducido a error por el uso de una denominación genérica en el etiquetado de un producto (cabría pensar, por ejemplo, en un producto alimenticio etiquetado con una denominación genérica, pero que no compartiera ninguna de las características que el consumidor normalmente atribuye a esa denominación).

55. De ello se sigue que, si la denominación ha sido declarada genérica, un órgano jurisdiccional nacional puede, no obstante, determinar si la etiqueta en un producto alimenticio determinado induce a error en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2000/13.

56. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta el hecho de que la determinación por la Comisión de que una denominación es genérica se basa en una apreciación de las características de dicha denominación. En consecuencia, tales características y la posterior declaración de la Comisión de que la denominación es genérica serán factores significativos que el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta al dilucidar si el consumidor es inducido a error por el uso de la denominación en el etiquetado de los productos alimenticios.¹⁹

— Denominación no evaluada

57. Como he señalado ya en mi respuesta a la primera cuestión prejudicial, cuando la denominación no sido evaluada por la Comisión, no puede considerarse genérica en el sentido del Reglamento n° 2081/92.

58. Por otra parte, hasta que la Comisión adopte su decisión, una denominación que ha sido presentada para su examen por la Comisión no está protegida por el Reglamento a menos que el Estado miembro decida hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 5, apartado 5, de conceder una protección transitoria.

59. A falta de dicha protección transitoria, el órgano jurisdiccional nacional debe limitarse a dilucidar si el uso de la denominación en el etiquetado induce a error con arreglo a las disposiciones legislativas nacionales por las que se adapta el Derecho interno al artículo 2 de la Directiva 2000/13.

60. Sin embargo, dichas disposiciones no deben utilizarse como base para establecer un sistema de protección paralelo de una denominación geográfica no registrada. En el contexto del presente asunto, aunque los órganos jurisdiccionales nacionales pueden considerar que la denominación «Salame Felino» cumple los requisitos de registro establecidos en el Reglamento,²⁰ deben valorar su uso exclusivamente con arreglo a las disposiciones de transposición del artículo 2 de la Directiva 2000/13.

¹⁹ — Véase más adelante los puntos 60 y ss.

²⁰ — La APTSF hizo referencia a una serie de sentencias nacionales a este respecto. Sin embargo, dicha determinación con arreglo al Reglamento debe ser realizada por la Comisión y exclusivamente por ésta.

61. Por lo tanto, la cuestión que debe plantearse el órgano jurisdiccional nacional es, pura y simplemente, si el etiquetado utilizado en el salami producido por GSI podría inducir a error a un consumidor italiano razonablemente bien informado, atento y perspicaz.²¹

62. Al decidir esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional debe preguntarse si puede inducirse a error al consumidor en cuanto a la procedencia del producto, teniendo en cuenta la relación entre el producto en sí y la zona geográfica designada por la denominación. A tenor del artículo 2 de la Directiva 2000/13, cabe afirmar que, *prima facie*, una etiqueta en la que figura una denominación que sugiere o indica una procedencia induce a error si el producto es producido totalmente en otro lugar y no guarda relación, en ningún momento del proceso de producción, con el territorio geográfico indicado.

63. Asimismo, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta si podría inducirse a error al consumidor con respecto a otras características del producto. Para ello, el órgano jurisdiccional ha de evaluar si la denominación, según figura en el etiquetado,

es específica de una región o se ha convertido en la denominación general utilizada para designar un producto con características determinadas.²² Al realizar dicha evaluación, lo correcto sería que el órgano jurisdiccional nacional tomara en consideración observaciones y alegaciones similares a las que se formularían a la Comisión en una solicitud de protección con arreglo al Reglamento, o en una notificación de oposición a dicha solicitud.

64. En lo que respecta a la redacción de la etiqueta, el uso de la palabra «tipo» puede acreditar que la denominación se utiliza para transmitir las características de un producto y no su origen. Sin embargo, como la Comisión señala acertadamente, el uso de esa palabra no garantiza que la etiqueta no induzca a error.

65. El órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta también la presentación del envasado, en particular la colocación y el tamaño de la denominación geográfica y la descripción del lugar de producción.²³ El artículo 3, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2000/13 establece que el etiquetado de los productos alimenticios implicará, salvo las excepciones previstas asimismo en dicha Directiva, la indicación obligatoria del lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio. En la práctica, esto debe

21 — Véanse las sentencias de 6 de julio de 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923), apartado 24; de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartado 31, y de 13 de enero de 2000, Estée Lauder (C-220/98, Rec. p. I-117), apartado 30. En el punto 54 de sus conclusiones presentadas en el asunto Douwe Egberts (sentencia de 15 de julio de 2004, C-239/02, Rec. p. I-7007) el Abogado General Geelhoed añadió que esto presupone que el consumidor, antes de su (primera) adquisición de un determinado producto, lea la información que se encuentra en el etiquetado y pueda valorarla.

22 — A menos que la denominación de que se trate sea una indicación de procedencia geográfica simple y no tenga por objeto transmitir información al consumidor sobre las características del producto: véase la sentencia de 7 de noviembre de 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, Rec. p. I-9187), apartado 44.

23 — A este respecto, en mi opinión, la información que indica dónde se encuentran las oficinas centrales de una empresa no comunica necesariamente a los consumidores dónde se ha fabricado efectivamente el producto.

entrañar que el etiquetado —aunque la denominación geográfica pretenda informar de las características de un producto alimenticio— debe decir «toda la verdad» para no inducir a error al consumidor razonablemente bien informado, atento y perspicaz.

tativas de un consumidor razonablemente bien informado, atento y perspicaz (como Italia señala), sería totalmente razonable que el órgano jurisdiccional nacional tuviera en cuenta dicho factor para valorar si la etiqueta de un producto alimenticio puede inducir a error al consumidor.

Pertinencia de la buena fe y la duración del uso

66. La Directiva 2000/13 no menciona ni la buena fe ni la duración del uso. En particular, no indica que el uso de una denominación de buena fe o durante un período de tiempo largo e ininterrumpido puede constituir una excepción frente a una alegación de que un etiquetado induce a error.

69. El período de tiempo durante el que una denominación ha sido utilizada es un factor objetivo, que podría afectar a las expectativas de un consumidor razonable. En cambio, no veo cómo la buena fe (subjctiva) de un productor o minorista puede afectar a la impresión (objetiva) producida al consumidor por el uso de una denominación geográfica en una etiqueta.

67. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben valorar las presuntas infracciones de las disposiciones nacionales mediante las que se adapta el Derecho interno al artículo 2 de la Directiva 2000/13 en función de la impresión que el uso de una denominación en el etiquetado de un producto alimenticio ofrezca a un consumidor razonablemente bien informado, atento y perspicaz.

70. En consecuencia, propongo que el Tribunal de Justicia responda a la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente que la denominación de un producto alimenticio que evoca un lugar pero no está registrada como DOP o IGP puede ser usada lícitamente siempre que no se utilice de un modo que pueda inducir a error a un consumidor medio razonablemente bien informado, atento y perspicaz. Para dilucidar este extremo, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta el período de tiempo durante el cual se ha utilizado la denominación. La buena fe u otras circunstancias del productor carecen, sin embargo, de pertinencia.

68. A mi juicio, en buena lógica, si un determinado factor puede cambiar las expec-

Tercera cuestión prejudicial

Admisibilidad

71. El Gobierno italiano sostiene que la tercera cuestión prejudicial es inadmisibile porque el asunto del que conoce el órgano jurisdiccional remitente no versa sobre marcas colectivas. La región de Emilia-Romagna no es titular de la marca ni alega que GSI la vulneró. Además, el Gobierno italiano propuso en la vista que el órgano jurisdiccional remitente debía examinar exclusivamente si el etiquetado de GSI podía inducir a error al consumidor y que, pese a la intervención de la APTSF en el procedimiento, no se había alegado ante el órgano jurisdiccional nacional la vulneración de una marca colectiva.

72. El Tribunal de Justicia puede abstenerse de contestar una cuestión prejudicial si no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal.²⁴ En la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la Directiva 89/104 podría constituir otro fundamento para impedir que GSI utilizara la denominación «Salame Felino». Sin embargo, la sanción administrativa impugnada en el litigio principal se basó exclusivamente en una supuesta infracción de las disposiciones nacionales que transponen el artículo 2 de la Directiva 2000/13.

73. Aunque en la sanción administrativa se señaló que «Salame Felino» es una marca registrada, fue al determinar que el uso por GSI de «Salame tipo Felino» inducía a error a los consumidores. Asimismo, GSI se refirió al uso de buena fe de la denominación «Salame Felino» por comerciantes fuera del municipio de Felino en relación con una marca colectiva para alegar que su utilización de la denominación en el etiquetado no inducía a error a los consumidores.

74. Al no haberse alegado que se ha producido una vulneración de la marca colectiva,²⁵ el debate de si el titular de una marca colectiva puede oponerse al uso de buena fe de una denominación similar a la de la marca colectiva carece de pertinencia para la cuestión principal que se dirime ante el órgano jurisdiccional nacional, a saber, las circunstancias en que una empresa puede inducir a error a los consumidores por el uso de una denominación geográfica en el etiquetado de sus productos.

75. Por lo tanto, la tercera cuestión es inadmisibile.

24 — Véase la sentencia de 19 de abril de 2007, Asemfo (C-295/05, Rec. p. I-2999), apartado 31.

25 — En efecto, la APTSF, que es titular de dos marcas colectivas figurativas, sostiene que no es ni siquiera posible que el uso de una denominación geográfica vulnere dichas marcas.

Conclusión

76. Por consiguiente, propongo que Tribunal de Justicia responda a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunale Civile di Modena del siguiente modo:

- «1) Los artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento (CEE) n° 2081/92 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 [actualmente artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 510/06 del Consejo] deben interpretarse en el sentido de que la denominación de un producto alimenticio que contiene referencias geográficas, respecto de la cual se ha presentado una solicitud de registro como denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida a efectos de los citados Reglamentos, no puede suponerse que es genérica hasta que la solicitud haya sido desestimada por la Comisión basándose en que la denominación ha pasado a ser genérica.

- 2) Dichas disposiciones, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, deben interpretarse en el sentido de que la denominación de un producto alimenticio que evoca un lugar pero no está registrada como denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida a efectos de los citados Reglamentos puede ser utilizada lícitamente siempre que la denominación no se utilice de un modo que podría inducir a error a un consumidor medio razonablemente bien informado, atento y perspicaz. Para dilucidar este extremo, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta el período de tiempo durante el cual se ha utilizado la denominación. La buena fe u otras circunstancias del productor carecen, sin embargo, de pertinencia.»