

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)**

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 6**

**Indicaciones geográficas (artículo 8,  
apartado 6, del RMUE)**

## Índice

<b>Introducción.....</b>	<b>1397</b>
<b>2 IG protegibles en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE.....</b>	<b>1398</b>
<b>2.1 IG protegidas por el derecho de la UE.....</b>	<b>1398</b>
2.1.1 El carácter exhaustivo del régimen de protección de la UE.....	1399
<b>2.2 IG protegidas por la legislación de los Estados miembros.....</b>	<b>1400</b>
<b>2.3 IG protegidas por acuerdos internacionales.....</b>	<b>1400</b>
2.3.1 Acuerdos internacionales celebrados por la UE.....	1401
2.3.2 Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros, incluido el Arreglo de Lisboa ( ).....	1402
<b>2.4 Características específicas de la justificación.....</b>	<b>1403</b>
<b>3 Alcance de la protección de las IG.....</b>	<b>1403</b>
<b>3.1 Situaciones contempladas en los Reglamentos de la UE.....</b>	<b>1403</b>
3.1.1 Uso, incluida la explotación de la reputación de las IG.....	1405
3.1.2 Evocación, imitación, uso indebido e indicaciones y prácticas engañosas.....	1407
3.1.3 Límites de la protección de las IG por motivos relativos.....	1408
<b>3.2 Ámbito de protección de las IG protegidas por el derecho nacional o por acuerdos internacionales.....</b>	<b>1409</b>

## Introducción

Según el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas en virtud de la legislación de la Unión Europea o la legislación nacional podrán invocarse en una oposición contra una solicitud de MUE. Al definir la protección que se otorga a esas denominaciones específicas, los reglamentos se refieren simplemente a los nombres protegidos/registrados, con independencia de si esos nombres se refieren a una denominación de origen protegida (DOP) o a una indicación geográfica protegida (IGP). Además, el ámbito de protección no se ve afectado por ninguna distinción entre DOP e IGP. Por tanto, la presente sección se refiere a los nombres protegidos como indicaciones geográficas (IG), sin establecer ningún tipo de distinción entre ellos.

La función esencial de la protección de una IG es garantizar al consumidor la procedencia geográfica de los productos y las cualidades especiales relacionadas con dicho origen (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147).

La protección de las IG por motivos relativos es complementaria a la protección *ex officio* por motivos absolutos [[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)]. Si bien existe una interacción y un solapamiento con la protección por motivos absolutos, existen diferencias tanto en términos de procedimiento como de fondo derivadas del carácter de los motivos relativos de la protección en virtud del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#).

El [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) indica:

Mediante oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas:

1. se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente,
2. la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.

El [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), es, por tanto, una disposición marco en el sentido de que es la legislación aplicable de la UE, la legislación de los Estados miembros o el acuerdo internacional lo que determina las condiciones de adquisición y el alcance de la protección de la IG invocada. Además, como se explicará más adelante, el carácter exhaustivo del sistema de la UE de la protección de las IG en ámbitos de productos específicos determina en qué medida una IG protegida en virtud de la legislación nacional o de un acuerdo internacional puede constituir la base de una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#).

Para una visión general de las IG, véanse las Directrices, [Parte B: Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \(artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

## 2 IG protegibles en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE

Las IG están protegidas de diversas maneras al amparo del derecho de la UE, el derecho nacional o acuerdos internacionales, y comprenden distintas áreas de productos, como los productos agrícolas y alimenticios, los vinos, las bebidas espirituosas o los productos artesanales e industriales.

### 2.1 IG protegidas por el derecho de la UE

En cuanto a la **legislación de la UE** que protege las IG, en la actualidad están en vigor los siguientes reglamentos de la UE:

- [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) <sup>(72)</sup> sobre *vinos*;
- [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) <sup>(73)</sup> sobre *bebidas espirituosas*;
- [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) <sup>(74)</sup> sobre *productos agrícolas y alimenticios*.

Para obtener más información, véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 2, Definición de indicaciones geográficas con arreglo a los reglamentos de la UE](#).

Las IG protegidas por los Reglamentos mencionados pueden constituir una base válida de oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), dado que permiten a la persona autorizada por la ley aplicable a ejercer tales derechos a fin de **impedir el uso** de una marca posterior. Su capacidad de impedir el uso está regulada en las disposiciones pertinentes de los Reglamentos citados anteriormente [[artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 103, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y [artículo 21 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#)]. En este contexto, es importante diferenciar estas últimas disposiciones, que impiden el

<sup>72</sup> [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.

<sup>73</sup> [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008.

<sup>74</sup> [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, modificado por el [Reglamento \(UE\) 2021/2117](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

uso, de las disposiciones que impiden el registro <sup>(75)</sup> de una marca y que no son un motivo de oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) [las disposiciones que impiden el registro se utilizan como base para los motivos absolutos en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)].

### 2.1.1 El carácter exhaustivo del régimen de protección de la UE

El Tribunal de Justicia ha estipulado que el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *productos agrícolas y alimenticios* previsto en el [Reglamento \(CE\) n.º 510/2006](#) [entonces vigente] reviste «**carácter exhaustivo**» (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521). Posteriormente, el Tribunal confirmó que lo mismo debía suceder con el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *vinos* recogido en el [Reglamento \(CE\) n.º 1234/2007](#) [entonces en vigor], pues estos «dos regímenes tenían en esencia el mismo carácter, dado que sus objetivos y sus características eran comparables» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). Para los *productos agrícolas y alimenticios*, véase el [artículo 9 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), leído en relación con el [considerando 24 de dicho Reglamento](#). En el caso de los *vinos*, véase el [artículo 107 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#).

La Oficina aplica un enfoque análogo a las IG para las *bebidas espirituosas*, por las razones que siguen. La protección anterior a escala nacional de las IG de *bebidas espirituosas* que ahora cumplen los requisitos para una IG en virtud del [Reglamento \(UE\) n.º 2019/787](#) se **interrumpió** una vez registradas dichas IG a escala de la UE [véanse el [artículo 37 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), leído en relación con el artículo [15, apartado 2](#), y el artículo [20, apartado 1](#), del Reglamento (CE) n.º 110/2008].

Por las razones expuestas, en el ámbito de los *productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas*, la protección en el ámbito de la UE es de carácter exhaustivo, lo que significa que la oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) no puede basarse en derechos nacionales en estas áreas. Esto se debe a que el régimen de protección de la UE previsto en los reglamentos antes citados **anula y reemplaza** la protección nacional de las IG de *productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas*.

Por lo tanto, respecto de estos productos, el oponente tiene que invocar la legislación de la UE pertinente en el escrito de oposición, ya que las referencias a disposiciones de la legislación nacional no se considerarán relevantes.

A modo de ejemplo, en dos oposiciones basadas en la IG «Vinho Verde» se invocó el derecho nacional en lugar de la IG de la UE. En consecuencia, se rechazaron las oposiciones.

---

<sup>75</sup> [Artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#).

IG anterior(es)	Observaciones	Nº de Asunto
VINHO VERDE en Portugal (derecho nacional)	[...] en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE, la parte oponente no puede invocar un derecho nacional anterior, sino únicamente el derecho conferido en virtud del régimen de protección de la UE de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los vinos. (§ 99, <a href="#">R 282/2020-5</a> )	29/10/2021, <a href="#">R 126/2021-2</a> 02/10/2020, <a href="#">R 282/2020-5</a>

## 2.2 IG protegidas por la legislación de los Estados miembros

Las IG protegidas por la legislación de los Estados miembros pueden constituir un motivo de oposición en virtud del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), pero **solo en la medida en que no haya una protección uniforme de la UE aplicable para la categoría de productos correspondientes**. Se trataría, por ejemplo, de los productos artesanales e industriales (p. ej., «HEREND» para los productos de porcelana procedentes de Herend, Hungría).

A este respecto, la parte oponente debe basarse en la legislación nacional pertinente que protege dichas IG nacionales. Deben cumplirse los requisitos de justificación (véase el [punto 2.4](#)).

## 2.3 IG protegidas por acuerdos internacionales

Independientemente del hecho de que el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) no menciona explícitamente las IG protegidas por acuerdos internacionales, la referencia a la «legislación de la Unión» y al «derecho nacional» incluye implícitamente los acuerdos internacionales, dado que estos forman parte del orden jurídico de la Unión Europea o del Estado miembro parte del acuerdo internacional.

Para que prospere una oposición conforme al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) basada en un derecho derivado de cualquier acuerdo internacional, las disposiciones del acuerdo internacional habrán de ser directamente aplicables y permitir al titular de la IG correspondiente emprender acciones judiciales directas para prohibir el uso de una marca posterior.

Por lo que respecta a este último punto, los acuerdos internacionales **no siempre tienen aplicabilidad inmediata**. Depende de las características del propio acuerdo y de cómo hayan sido interpretadas en la jurisdicción correspondiente. Por ejemplo,

la Oficina considera que las disposiciones del Arreglo de Lisboa (en particular, sus artículos 3 y 8) no son inmediatamente aplicables. Como se indica expresamente en el artículo 8 del Arreglo de Lisboa, corresponde a cada legislación nacional determinar qué acciones legales pueden ejercitarse, el alcance de esas acciones y si incluyen la posibilidad de que el titular de una denominación de origen impida el uso de una marca posterior. Por lo tanto, en tales casos, deberá invocarse la legislación nacional aplicable, ya que se trata de un elemento necesario para que el oponente demuestre que la IG en cuestión puede impedir el uso de la marca posterior y que el oponente está autorizado para ejercer ese derecho en virtud de la legislación aplicable.

### 2.3.1 Acuerdos internacionales celebrados por la UE

Las IG derivadas de acuerdos entre la UE y terceros países pueden invocarse con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) si las disposiciones de esos acuerdos atribuyen la IG **a un beneficiario en particular o a una clase determinada de usuarios** que tienen el derecho a interponer una acción directa.

El [artículo 8, apartado 6, inciso \(i\), del RMUE](#) exige que ya se haya solicitado una IG y se haya registrado posteriormente. Sin embargo, esta disposición también se puede aplicar, por analogía, a una IG de países terceros protegidas en virtud de acuerdos internacionales. Cuando se trate de acuerdos internacionales en los que la UE sea parte, se considerará que la fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional es la fecha de la prioridad de esa IG (en caso de una IG de un país tercero añadido a la lista con posterioridad, la fecha de entrada en vigor de la modificación pertinente), salvo que el acuerdo internacional estipule una fecha de prioridad anterior.

La UE es una parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, que entró en vigor el 26 de febrero de 2020. Las IG de los países no pertenecientes a la UE protegidos con arreglo al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa pueden servir de base en las oposiciones con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) siempre que la Comisión les haya concedido protección en la UE mediante el Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (el «[Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)») y siempre que la marca impugnada haya sido solicitada después de que la OMPI haya notificado a la Comisión el registro internacional de la IG.

Si la marca impugnada se solicitó antes de la notificación del registro internacional a la Comisión, pero después de la presentación del registro internacional ante la Oficina Internacional, la IG solo constituye un derecho anterior si el oponente demuestra que la marca se solicitó de mala fe.

El derecho sustantivo en el que se basará la oposición al invocar las IG protegidas con arreglo al Acta de Ginebra es el artículo 11, apartados 1 y 3, del Acta de Ginebra, junto con el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#). Para más información, véase el [punto 3.2](#) infra y las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1,](#)

[letra j\), del RMUE\], punto 6.2.3, La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa \(Acta de Ginebra\).](#)

### 2.3.2 Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros, incluido el Arreglo de Lisboa <sup>(76)</sup>

Por las razones expuestas en el [punto 2.1.2 supra](#), una IG protegida en virtud de un acuerdo internacional celebrado por Estados miembros (ya sea entre Estados miembros o con terceros países) no podrá invocarse como derecho anterior con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) si contraviene el carácter exhaustivo del derecho de la UE en los ámbitos pertinentes (actualmente, determinados productos alimenticios y otros productos agrícolas, vinos y bebidas espirituosas).

En el asunto *Budějovický Budvar* (08/09/2009, [C-478/07](#), *Budějovický Budvar*, EU:C:2009:521), el Tribunal analizó el carácter exhaustivo de la legislación de la UE en lo que respecta a las IG originarias de los Estados miembros. La Oficina interpreta que ese principio habrá de aplicarse también, *a fortiori*, a las IG de países no pertenecientes a la UE en las categorías de productos correspondientes que disfruten de protección en el territorio de un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre ese Estado miembro y un Estado no perteneciente a la UE<sup>77</sup>.

Lo mismo cabe decir del Arreglo de Lisboa. En principio, las denominaciones de origen protegidas en un Estado miembro conforme al Arreglo de Lisboa no pueden servir de base para formular una oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#). Las únicas excepciones a este respecto son las siguientes:

- Acuerdos internacionales que abarcan las IG que no se refieren a productos agrícolas y alimenticios, vinos o bebidas espirituosas.
- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE celebrados por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. La razón es que deben respetarse las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. No obstante, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar cualquier incompatibilidad entre los acuerdos celebrados antes de su adhesión y el Tratado (véase el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente [artículo 351](#) del TFUE, como lo interpretó el Tribunal en su sentencia de 18/11/2003, [C-216/01](#), *Budějovický Budvar*, EU:C:2003:618, § 168-172).
- Los acuerdos internacionales con un país no perteneciente a la UE celebrados por un Estado miembro después de su adhesión a la UE, pero antes de la entrada en vigor del régimen uniforme de protección de la UE en la categoría de productos de que se trate.

<sup>76</sup> .Algunos Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Portugal y Eslovaquia) son partes en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (revisado en Estocolmo el 14/07/1967 y modificado el 28/09/1979).

<sup>77</sup> En el que la UE no sea parte contratante.

Dado que los Estados miembros tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades con la legislación de la UE, la Oficina aplicará las dos últimas excepciones (que se refieren, exclusivamente, a IG de países no pertenecientes a la UE en los ámbitos de productos agrícolas y alimenticios, vinos o bebidas espirituosas) **únicamente cuando el oponente haga referencia expresa a la excepción y la sustente mediante una línea argumental coherente y con pruebas pertinentes** (en particular, en relación con la fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional citado en el Estado miembro de la UE en el que se reivindique la protección y su validez continuada). Las alegaciones generales formuladas por el oponente (como citar, simplemente, el acuerdo internacional pertinente) no bastarán por sí solas para que la Oficina considere aplicable una de las dos últimas excepciones.

## 2.4 Características específicas de la justificación

Con arreglo al [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#),<sup>78</sup> la parte oponente deberá presentar pruebas de la existencia y el ámbito de protección de la IG anterior, así como de su derecho a presentar una oposición. Esto se aplica a todas las acciones, con independencia de si se basan en IG de la UE, en IG protegidas por la legislación de los Estados miembros o en IG protegidas por acuerdos internacionales.

En particular, de conformidad con el [artículo 7, apartado 2, letra e\), del RDMUE](#), para justificar su derecho, la parte oponente deberá presentar a la Oficina las pruebas de la existencia y el ámbito de protección de la IG invocada. La parte oponente también deberá demostrar su derecho a presentar una oposición, a saber, que está **autorizada en virtud de la legislación pertinente para ejercer los derechos derivados de una IG** [[artículo 46, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) y [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#)]. Además, la parte oponente debe demostrar que la legislación aplicable le confiere un **derecho a la acción directa** para prohibir la utilización ilícita de una IG (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, puntos 4.2 y 4.2.4.4](#)).

## 3 Alcance de la protección de las IG

### 3.1 Situaciones contempladas en los Reglamentos de la UE

El **ámbito de protección de las IG protegidas por los Reglamentos de la UE** se rige por el [artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), el [artículo 103, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y el [artículo 21 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#). Las disposiciones que impiden el registro, [artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); y [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#),

---

<sup>78</sup> En la misma línea, el [artículo 16 del RDMUE](#) en relación con el procedimiento de nulidad.

no constituyen un motivo de oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) (12/06/2007, [T-60/04](#) - [T-64/04](#), Bud, EU:T:2007:169, § 78); Tal oposición no puede depender del hecho de que la parte oponente cumpla las condiciones que permitan prohibir el registro según las disposiciones indicadas (18/09/2015, [T-387/13](#), COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 *et seq.*). Por consiguiente, conforme al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), una IG podrá prevalecer si se cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones que prohíben el uso.

Los Reglamentos de la UE se refieren, *mutatis mutandis*, a una lista escalonada de actos prohibidos contra los que están protegidas las IG:

1. todo uso (directo o indirecto) de una IG:
  - a. por parte de productos comparables que no cumplan las especificaciones de producto de una IG, o
  - b. en la medida en que dicho uso aproveche, merme o erosione<sup>79</sup> la reputación de una IG;
2. todo uso indebido, imitación o evocación;
3. cualquier otro tipo de indicación o práctica falsa o engañosa.

Cabe destacar que las condiciones aplicables son las específicas del alcance de la protección recogidas en las disposiciones aplicables y no, por ejemplo, la «similitud entre los signos», la «similitud entre los productos y servicios» o el «riesgo de confusión».

Las disposiciones de los Reglamentos de la UE que impiden la utilización prevén situaciones en las que puede invocarse una IG frente a productos o servicios que pueden ir más allá de los productos y servicios que pueden ser objeto de una objeción *ex officio* en virtud de motivos de denegación absolutos (con sujeción a las condiciones de las disposiciones pertinentes de dichos Reglamentos de la UE). En un examen *ex officio*, el ámbito de protección de las IG es menor, en línea con el mandato contenido en el [artículo 14 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); el [artículo 102 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y el [artículo 36 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#). Aparte de la diferencia en los productos que pueden justificar una objeción en el examen de los motivos absolutos y relativos, la principal diferencia es que la Oficina necesitará pruebas para determinar cualquier posible explotación de la reputación o establecer que existe realmente una indicación o práctica engañosa que debe tenerse en cuenta.

Puede consultarse información detallada sobre el ámbito de protección de las IG con arreglo a la legislación pertinente de la UE en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#) (p. ej., las definiciones de uso directo e indirecto, imitación, evocación, uso indebido, indicaciones y práctica engañosa o productos sujetos a objeción).

---

<sup>79</sup> [El Reglamento \(UE\) 2019/787](#) solo hace referencia al uso que se aproveche de la reputación del nombre protegido.

### 3.1.1 Uso, incluida la explotación de la reputación de las IG

Los casos que implican el uso de una IG para productos comparables comprendidos en el [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), el [artículo 103, apartado 2, letra a\), inciso ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y el [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) suelen formar parte de la evaluación *ex officio* de los motivos absolutos que realiza la Oficina. Véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.](#)

Cuando al presentar las pruebas la parte oponente afirme que, por ejemplo, la solicitud de MUE contiene una IG y los productos objeto de solicitud son comparables a los amparados por dicha IG (o los productos constituyen el objeto específico de servicios como *el comercio al por menor, el comercio al por mayor, la importación/exportación, el suministro de alimentos y bebidas, o la producción de [los productos cubiertos por la IG] para otros*), si así es, la Oficina reabrirá el examen de los motivos absolutos.

No obstante, con arreglo al [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), al [artículo 103, apartado 2, letra a\), inciso \(ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y al [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), una IG podrá invocarse frente a productos y servicios que no justificarían ninguna objeción *ex officio* en virtud de los motivos de denegación absolutos, siempre que la IG se utilice en la solicitud de MUE impugnada y se demuestre que esa utilización, en relación con los productos y servicios en conflicto, **se aprovecharía de la reputación de la IG**. En referencia a la utilización de una IG, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.1.](#) Por consiguiente, las disposiciones relativas a la explotación de la reputación del nombre protegido solo puede invocarse cuando se «utiliza» una IG y la parte oponente demuestra la posible explotación de la reputación de la IG para productos no abarcados por la IG ni comparables a los abarcados por la IG, y servicios no relacionados con la IG (pues los productos y servicios relacionados con la IG ya suscitarían una objeción con arreglo a la evaluación por motivos absolutos).

La reputación de las IG depende de la imagen mental que de ellas se hagan los consumidores, que a su vez depende básicamente de sus características particulares y, de una manera más general, de la calidad del producto. Es en la calidad del producto en lo que se basa dicha reputación (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82). Por tanto, a diferencia de lo que sucede con las marcas, cuya reputación se evalúa atendiendo a criterios cuantitativos, la reputación de una IG está vinculada, exclusivamente, a la calidad del producto que designa. Todas las IG registradas ofrecen una garantía de calidad derivada de su procedencia geográfica. De ahí que la Oficina considere que las IG **gozan de una reputación intrínseca** en el sentido del [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); del [artículo 103, apartado 2, letra a\), inciso ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); y del [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento](#)

[\(UE\) 2019/787](#), por el mero hecho de estar registradas. Esto es independiente de si una IG se ha registrado sobre la base de una declaración en su solicitud de que su reputación puede atribuirse, esencialmente, a su origen geográfico ([artículo 5, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 93, apartado 1, letra b\), inciso i\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); y [artículo 3, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#).

Así pues, las partes oponentes **no necesitan presentar pruebas de la reputación** de la IG. En cambio, las parte oponentes deben presentar **argumentos convincentes o pruebas de la explotación de la reputación de la IG**. El Tribunal ha sostenido que «no puede considerarse que la incorporación en una marca de una denominación protegida [ ...] explote la reputación de la denominación de origen [ ... ] cuando tal incorporación no lleva al público a asociar esta marca o los productos para los que se registró la marca con la denominación de origen de que se trate o el producto vitivinícola para el que esta se protege» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

Normalmente, las alegaciones generales de explotación de la reputación (como la mera cita del texto pertinente de los Reglamentos de la UE) **no bastarán, por sí mismas**, para demostrar tal explotación. La parte oponente deberá aportar pruebas o presentar una línea argumentativa sólida que tome en consideración ambos derechos, los productos y servicios de que se trate y todas las circunstancias pertinentes, para demostrar específicamente cómo podría producirse el supuesto perjuicio.

IG anteriores	Signo impugnado	Nº de Asunto
<p><a href="#">CÍTRICOS VALENCIANOS</a> / <a href="#">CÍTRICS VALENCIANS</a> (PGI-ES-0152) para <i>naranjas, mandarinas y limones</i></p>	 <p>Solicitud de MUE n.º 17 878 444 para <i>aceites esenciales y aromatizantes alimentarios</i> (clases 3 y 30)</p>	<p>24/03/2020, <a href="#">B 3 058 243</a> (explotación de la reputación)</p>
<p><i>Apreciación:</i> Teniendo en cuenta la presencia de los términos «cítrics valencians» en el signo impugnado y la naturaleza de los productos para los que se solicita la protección (los cítricos protegidos pueden ser ingredientes de aceites y aromas), así como los esfuerzos en la promoción de la IG acreditados por la parte oponente, es probable que los consumidores destinatarios, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con la IGP «<a href="#">Cítrics Valencians</a>» y con los productos que ampara, aprovechándose del renombre y el poder de atracción de esta. Los restantes elementos de la marca impugnada no evitan la asociación con el derecho anterior, sino que, por el contrario, refuerzan dicha asociación en el sentido indicado por la parte oponente.</p>		

### 3.1.2 Evocación, imitación, uso indebido e indicaciones y prácticas engañosas

En relación con la «evocación», la «imitación», el «uso indebido» y las «indicaciones y prácticas engañosas», véase la [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4](#); y, más concretamente, los puntos [4.2](#) y [4.3](#).

El Tribunal de Justicia ha aclarado que el concepto de «evocación» se extiende a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que goza la IG por su asociación con ella (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 50; véanse también las conclusiones del Abogado General Pitruzzella de 29/04/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37). Esto es especialmente pertinente en los casos basados en el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), en los que la parte oponente pueda presentar las pruebas pertinentes que acrediten el alcance de la reputación de su IG y su posible explotación.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia aclaró que las disposiciones legales relativas a la «evocación» deben interpretarse en el sentido de que protegen las IG registradas frente a comportamientos o prácticas relativos tanto a productos como a servicios; y que, para establecer la evocación, no se exige, como requisito previo, que el producto amparado por la IG protegida y los productos o servicios amparados por la MUE sean idénticos o similares (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 52, 61, 66).

El siguiente ejemplo ilustra este aspecto:

IG anteriores	Signo impugnado	Nº de Asunto
<a href="#">PROSECCO</a> (PDO-IT-A0516) para <i>vinos</i>	PERISECCO MUE n.º 12 788 907 registrada para <i>bebidas alcohólicas</i> (excepto <i>cervezas y vinos</i> ) en la clase 33	28/10/2021 <a href="#">R 1101/2019-1</a> (C 15 225 confirmada, evocación)

*Apreciación:* Es evidente que existe una estrecha proximidad visual y fonética entre la DOP «[PROSECCO](#)» y la marca impugnada, PERISECCO (apartado 63). La probabilidad de que el elemento «PERISECCO» [...] evoque directamente en la mente del consumidor medio europeo la DOP «[PROSECCO](#)», al verla empleada para las bebidas alcohólicas de la parte solicitante, es particularmente alta (apartado 65). Esta probabilidad no se reduce tras la renuncia parcial de la marca impugnada a «bebidas alcohólicas (excepto cervezas y vinos)». Tal y como recuerda el Tribunal en el asunto «Champanillo» (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713), [el artículo 103, apartado 2, letra b\), del Reglamento n.º 1308/2013](#) [a diferencia de la letra a)] no hace referencia a productos comparables. Así, el concepto de «evocación» no exige que el producto amparado por la DOP y el producto o servicio objeto de la denominación controvertida sean idénticos o similares (apartado 67). Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular la gran reputación de la DOP «[PROSECCO](#)» y las diversas circunstancias adicionales relativas a la comercialización de los productos del titular de la MUE, subrayadas por la parte solicitante en sus escritos y en la resolución impugnada, existe una probabilidad muy alta de que los consumidores, en toda la Unión Europea, establezcan un vínculo suficientemente claro y directo entre el término utilizado para designar los productos del titular de la MUE, «PERISECCO», y la DOP «[PROSECCO](#)» (apartado 71). La evocación en la mente de un consumidor medio europeo se ve reforzada por el hecho de que «PROSECCO» es el nombre que se ha utilizado durante siglos para un vino originario de la zona de Prosecco, en la región de Trieste, que hoy en día goza de una gran reputación por sus vinos, ahora protegidos por la DOP «[PROSECCO](#)» (apartado 72).

Por lo tanto, en los casos basados en el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), la evaluación no se limita a los productos idénticos y comparables y a los servicios relacionados, como ocurre en el examen *ex officio*, que se basa en los motivos absolutos. Cuando al presentar las pruebas la parte oponente afirme que, por ejemplo, la MUE evoca una IG y los productos objeto de solicitud son comparables a los amparados por dicha IG (o los productos constituyen el objeto específico de servicios como *el comercio al por menor, el comercio al por mayor, la importación/exportación, el suministro de alimentos y bebidas, o la producción de [los productos cubiertos por la IG] para otros*), si así es, la Oficina reabrirá el examen de los motivos absolutos.

### 3.1.3 Límites de la protección de las IG por motivos relativos

El ámbito de la protección de las IG al amparo de los reglamentos de la UE no puede exceder de lo necesario para garantizar la función de la IG, a saber, designar el **origen geográfico** de los productos y las **cualidades particulares que les son propias**. A diferencia de otros signos, las IG no se utilizan para indicar el origen comercial de los productos y no conceden protección alguna a este respecto.

Por consiguiente, cuando la especificación de una solicitud de MUE **se limite, en relación con productos idénticos abarcados por la IG, a los productos que se ajusten a la especificación de la IG pertinente**, la función de esa IG estará garantizada en relación con esos productos, ya que la solicitud de marca de la Unión Europea solo abarcará productos **con ese origen geográfico concreto y**

**las cualidades especiales asociadas a él.** En consecuencia, una oposición a una solicitud de MUE que haya sido limitada debidamente no podrá prosperar. Véanse a este respecto el [artículo 12, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) o el [artículo 103, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#). Para obtener información general sobre los límites al ámbito de la protección de las IG, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.5.](#)

IG anteriores	Signo impugnado	Nº de Asunto
<p><a href="#">CAVA</a></p> <p>(PDO-ES-A0735)</p> <p>para <i>vinos</i></p>	 <p>MUE n.º 16 564 271 solicitada para <i>vinos, vinos espumosos, todos ellos conformes con las especificaciones de la DOP «Cava».</i></p>	<p>16/10/2020, <a href="#">B 2 935 669</a></p> <p>(explotación de la reputación)</p>
<p><i>Apreciación:</i> Cuando la especificación de una solicitud de MUE se limite, en relación con productos idénticos abarcados por la IG, a los productos que se ajusten a la especificación de la IG protegida pertinente, como sucede con la marca impugnada, la función de esa IG en cuestión estará <b>garantizada</b> en relación con esos productos, ya que la solicitud de marca de la Unión Europea solo abarcará productos con ese origen geográfico concreto y las cualidades especiales asociadas a este.</p>		

### 3.2 **Ámbito de protección de las IG protegidas por el derecho nacional o por acuerdos internacionales**

El ámbito de protección de las IG protegidas por el derecho nacional o por acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos celebrados por la UE con países terceros, **se rige por las disposiciones pertinentes**. Por ejemplo, en el caso de la IG húngara mencionada anteriormente, «HEREND», por el artículo 109 de la Ley XI de 1997 sobre la protección de las marcas comerciales y las indicaciones geográficas, y en el caso de la IG «[Mezcal](#)», por las disposiciones pertinentes del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DO L 152 de 11.6.1997, página 16). Las disposiciones sustantivas del acuerdo de que se trate pueden, por ejemplo, incluir requisitos específicos o autorización para el uso

del término protegido. Véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 6.2.](#)

En lo que respecta al ámbito de protección de las IG protegidas en virtud del Acta de Ginebra, de la que la Unión Europea es parte contratante, y, en particular, su artículo 11, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 6.2.3, La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa \(Acta de Ginebra\).](#)

La Oficina considera que, a pesar de la diferente redacción del artículo 11, apartado 1, del Acta de Ginebra, el alcance de la protección corresponde al de las IG protegidas en virtud de los Reglamentos de la UE (es decir, contra el uso directo e indirecto de la IG para los mismos productos y productos comparables; la explotación, el menoscabo y la erosión de la reputación de la IG; el uso indebido, la imitación o la evocación; u otras indicaciones y prácticas engañosas). Asimismo, la Oficina considera que la expresión «productos que no sean del mismo género» es análoga a la expresión «productos no comparables» de los Reglamentos de la UE que regulan la protección de las IG. En consecuencia, la Oficina aplicará la misma norma a las IG protegidas conforme al Acta de Ginebra y examinará el posible conflicto con IG anteriores, teniendo en cuenta, *mutatis mutandis*, las reglas que figuran previamente en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4, Situaciones previstas en los Reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos.](#)

Por último, a diferencia del examen de oficio de los motivos de denegación absolutos, una oposición basada en el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) puede prosperar contra productos y servicios que no sean comparables a aquellos para los que se protege la IG, siempre que el oponente presente pruebas y argumentos que demuestren que el artículo 11, apartado 1, letra a), inciso ii), o el artículo 11, apartado 1, letra b), del Acta de Ginebra se aplican a dichos productos o servicios no comparables. En este sentido, la Oficina aplicará la misma norma que en el examen de los asuntos basados en el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) y en los que se invoquen las IG de la UE como base (véase el [punto 3.1 supra](#)).