



# *La protección de la DOP cuando el producto amparado se utiliza como ingrediente: límites y uso indebido a la luz de la Sentencia del TJUE 20 de diciembre de 2017, C-393/16*

Autor/a

**Tomás Barber Giner**

*Abogado. Berenguer & Pomares.*

**REVISTA LEX  
MERCATORIA.**

*Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación*

RLM nº7 | Año 2017

Artículo nº 2

Páginas 13-19

[revistalexmercatoria.umh.es](http://revistalexmercatoria.umh.es)

ISSN 2445-0936

Desde que se implementara en la Unión Europea el sistema *sui generis* de protección de figuras de calidad vinculadas al origen –que reconoce las denominaciones de origen protegidas (en adelante, DOPs) e indicaciones geográficas protegidas (en lo sucesivo, IGP)-- han ido sucediéndose a ritmo lento las sentencias de los tribunales europeos que han desarrollado el contenido y los límites de dicha pro-

tección<sup>1</sup>. El supuesto de hecho habitualmente analizado por la jurisprudencia es aquél en el que al producto se le atribuye un signo distintivo, una denominación de venta u otro elemento visible al consumidor que genera una asociación de ideas (evocación) o un engaño respecto a la certificación del producto como DOP. En este punto, debe recordarse que la protección de las DOPs de vinos --establecida

en el art. 103.2 del Reglamento (UE) nº 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 (en adelante, Reglamento (UE) nº 1308/2013)-- agrupa las conductas que se consideran infractoras en cuatro grandes apartados:

a) el uso comercial directo o indirecto del nombre protegido de la DOP (que, a su vez, puede tener lugar, alternativamente, bien en productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o bien de otra manera si se produce un aprovechamiento de la reputación de la DOP);

b) la usurpación, imitación o evocación de la DOP (supuestos que el legislador ha configurado de manera amplia, especificando, entre otras cosas, que estas conductas se producirán aunque en el etiquetado se indique el verdadero origen verdadero del producto);

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola.

(d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor respecto al origen del producto.

Sin embargo, no había llegado a someterse al análisis de los tribunales europeos el supuesto de que la mención a la DOP se lleve a cabo en el envase de un producto que, si bien no se encuentra amparado por la DOP en cuestión, sí contiene un ingrediente amparado

por la misma. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), mediante la reciente Sentencia de 20 de diciembre de 2017, C-393/16, respondió a interesantísimas cuestiones sobre este supuesto de hecho.

En el caso concreto que dio lugar a la sentencia antes citada, el producto controvertido era un sorbete que incorporaba como ingrediente vino espumoso amparado por la DOP "Champagne". El envase de este producto incluía en su etiquetado, como leyenda dominante, "CHAMPAGNER SORBET".



Pues bien, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano remitente plantea si podría considerarse que existe un aprovechamiento de la reputación de la DOP cuando el nombre de la misma se utiliza como parte de la denominación de un producto que contiene un ingrediente amparado por dicha DOP. Es decir, se preguntó al Tribunal si en ese supuesto se podía producir la modalidad de infracción de DOPs del apartado a) del art. 103.1 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, consistente en el uso directo de la misma pero no en un producto comparable al producto protegido (en este caso vino), sino en un producto distinto (que en este caso sería el sorbete) de manera que se produzca un aprovechamiento de la reputación de la DOP. Al respecto, el TJUE responde de manera afirmativa.

*La protección de la DOP cuando el producto amparado se utiliza como ingrediente: límites y uso indebido a la luz de la Sentencia del TJUE 20 de diciembre de 2017, C-393/16.*

En la segunda cuestión prejudicial, la cuestión se planteaba en idénticos términos pero el órgano remitente introducía dos precisiones en el supuesto de hecho: (i) el nombre del producto alimenticio se corresponde con los hábitos de denominación del público destinatario y (ii) el ingrediente amparado por la DOP se ha añadido en cantidad suficiente como para conferir a dicho producto una característica esencial.

Respecto a la primera precisión, el Tribunal establece que, dado que el nombre protegido como DOP no puede devenir genérico (porque así lo estipula el art. 103.3 del Reglamento (UE) nº 1308/2013), *“los hábitos de denominación del producto del público destinatario”* no son relevantes para responder a la cuestión.

Respecto a la segunda precisión, el Tribunal sí otorga cierta importancia a las características del producto, y en cómo éste se ve afectado por la utilización del ingrediente que se beneficia de la DOP. No obstante, con apoyo en los razonamientos del Abogado General, la Sentencia centra el problema en los siguientes términos:

*“A este respecto, como señaló el Abogado General en los puntos 76 y 77 de sus conclusiones, no se trata de localizar en dicho producto alimenticio las características esenciales del ingrediente protegido por la DOP, sino de que ese producto alimenticio tenga una característica esencial vinculada con dicho ingrediente. Tal característica es, a menudo, el aroma y el sabor que ese ingrediente aporta”.*

Centrada así la cuestión planteada, el Tribunal determinó que *“Cuando la denominación del producto alimenticio muestra, como en*

*el asunto principal, que contiene un ingrediente protegido por una DOP que se supone indica el sabor de dicho producto, el sabor generado por tal ingrediente debe constituir la característica esencial de ese producto alimenticio”.* Así, el TJUE entiende que, ante un producto como el sorbete, la principal expectativa que el término “Champagne” despierta en el consumidor es que el sorbete sepa al vino espumoso amparado por la DOP “Champagne”. *“Si otros ingredientes contenidos en dicho producto alimenticio determinan en mayor medida su sabor, la utilización de tal denominación se aprovecha indebidamente de la reputación de la DOP de que se trate”*, según precisa el Tribunal.

En el razonamiento de la Sentencia, el TJUE toma en consideración la Comunicación de la Comisión Europea que estableció las *Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)*. Las citadas Directrices contienen recomendaciones sobre las dos dimensiones que, a mi juicio, plantea un supuesto como el de la Sentencia comentada:

(i) por un lado, las condiciones que debe reunir el producto para que el uso de la DOP sea lícito. Al respecto, introduce recomendaciones tan necesarias como, por ejemplo, que el producto final no contenga *“ningún otro «ingrediente comparable», es decir, ningún otro ingrediente que pueda sustituir total o parcialmente al ingrediente que se beneficia de una DOP o IGP”.*

(ii) por otro lado, las condiciones de dicho uso, es decir, la posición que debe

ocupar esa la mención a la DOP en el etiquetado, su tamaño, o el tipo de expresiones adecuadas para no inducir a error al consumidor.

Sin embargo, la Sentencia, centrada en los términos de las cuestiones planteadas por el órgano remitente, únicamente se pronuncia sobre el primero de los aspectos; al responder a la pregunta del órgano remitente, el Tribunal aclara que la respuesta depende de las condiciones que reúna el producto, especificando a continuación las condiciones necesarias, esencialmente relativas al sabor --como ya se ha visto--, para poder hacer uso del nombre de la DOP. Pero el Tribunal no exige ninguna condición específica respecto al etiquetado, es decir, a la forma en la que se lleva a cabo la mención a la DOP.

La pregunta planteaba el caso de la *“utilización de una DOP como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio”*. Ciertamente, el dato de que la DOP se use como parte de la denominación de venta del producto es muy revelador. Debe tenerse en cuenta que la *“denominación del alimento”* es una mención obligatoria del etiquetado, específicamente regulada por el art. 17 del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (en adelante, Reglamento de etiquetado). Conforme a tal disposición, en este caso (el de un sorbete), la función de esta mención es meramente la de describir el producto mismo.

No obstante, cabe preguntarse si, una vez cumplido el supuesto exigido por el Tribunal (conforme al cual el sabor generado por el ingrediente amparado por la DOP constituye la característica esencial del producto), podrá in-

cluirse el nombre de la DOP en cualquier *“denominación”* de un producto sin importar la forma en la que ésta aparezca en el etiquetado (incluso si ésta es la mención más visible y llamativa). En este sentido, debe tenerse en cuenta que el tamaño, la estilización de las letras, la ubicación en el envase, la posición relativa respecto a los signos distintivos del producto, etc. son características que pueden hacer variar por completo la percepción que el consumidor tiene de la *“denominación de venta”* de un producto.

De esta manera, la denominación de venta que incorpora el nombre protegido de la DOP podría tener mayor protagonismo en el etiquetado incluso que la propia marca del producto. Y esta posibilidad no es una mera hipótesis. De hecho, en el caso concreto que llevó al órgano remitente a formular su cuestión al Tribunal, el producto controvertido era comercializado por la cadena de supermercados “ALDI” bajo su propia marca y, como suele ser habitual en los productos con marca de distribuidor, el nombre de venta del producto se reproducía de manera dominante en el envase y con letras estilizadas, relegando al signo distintivo (en este caso, la marca de distribuidor (en este caso, “Gourmet”) a un segundo plano. Así, la marca del distribuidor actuaba más bien de “marca paraguas” y la denominación de venta del producto (“CHAMPAGNER-SORBET”), dotada de gran tamaño y una posición central en el etiquetado, ofrecía, a ojos del consumidor, la impresión de ser el auténtico signo distintivo del producto.

Indudablemente, este uso de la DOP en el etiquetado o envase del producto (a pesar de que éste contenga un ingrediente efectivamente amparado), supone un aprovechamiento de la reputación de la DOP que excede de lo que parecería un uso proporcionado. Es de-

*La protección de la DOP cuando el producto amparado se utiliza como ingrediente: límites y uso indebido a la luz de la Sentencia del TJUE 20 de diciembre de 2017, C-393/16.*

cir, si estamos ante un producto cuya relación con la DOP consiste en haberla incluido como ingrediente, es razonable que se informe de ello al cliente, haciendo una mención a la DOP en el etiquetado que sea suficiente a dicho fin informativo. Ello constituiría un uso proporcionado y adecuado.

El uso no puede considerarse proporcionado cuando, como sucede en el caso examinado, la mención a la DOP cobra una importancia superior a la de cualquier otro elemento del etiquetado, haciendo uso del nombre de la DOP con una intensidad (por su tamaño, posición en el envase, y estilización de las letras) que sólo resultaría adecuada si fuera el producto en sí mismo (y no uno de sus ingredientes) el que goza de la certificación de la DOP.

Además, mediante el uso del nombre de una DOP en la denominación de un producto (aunque dicho producto tenga como característica esencial el sabor conferido por el ingrediente que se beneficia de la DOP) se puede producir una clara vulgarización o pérdida del carácter distintivo del nombre de la DOP. En este sentido, si bien una DOP no podría devenir genérica porque así lo establece el art.103.3 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, sí puede sufrir, en la práctica, ante el consumidor, una pérdida de su fuerza distintiva (su percepción como nombre exclusivamente asociado a los productos que reúnen las condiciones del pliego de condiciones de la DOP) o, incluso, una disminución de su nivel de reputación, si gozada de ella.

Este es el caso, precisamente, del término “Champagne”, que una elevada parte de los consumidores españoles cree identificar como el nombre genérico de una bebida alcohólica, desconociendo que es, en realidad, el nombre de una DOP (en tanto que el nom-

bre genérico del producto al que se aplica vino espumoso). Pues bien, no cabe duda de que a esta situación contribuye el recurrente encuentro del consumidor con el nombre “Champagne” en el mercado, usado como reclamo y de manera llamativa, aplicado a numerosos productos (sean o no en sí mismos productos amparados por la DOP “Champagne”<sup>2</sup>, o incluso a establecimientos (a quién no le suena el nombre de restaurante “La ría”)<sup>3</sup>. Esta vulgarización resulta aún más evidente cuando se usa el término protegido por la DOP (en este caso, “Champagne”) desprovisto de las siglas “DOP”. De nuevo, para evitar este injusto perjuicio a la DOP, su uso como parte de la denominación de venta del producto debería estar sujeta a ciertas restricciones respecto a la forma en que la denominación de venta se reproduzca en el etiquetado.

Por tanto, en mi opinión, la respuesta del Tribunal (que impone condiciones únicamente concernientes al sabor del producto) deberá aplicarse teniendo en cuenta que:

a) la condición impuesta por el Tribunal respecto al sabor que confiere al producto el ingrediente amparado por la DOP no excluye que deban respetarse límites relativos a la forma en la que se menciona el nombre de la DOP en el etiquetado o el envase del producto, tales como el tamaño de la mención, la posición de la misma, la estilización de las letras, o el acompañamiento de otros elementos como las siglas “DOP”.

b) debe hacerse una interpretación restrictiva del concepto de “denominación del producto”. En el caso del que dimana la cuestión prejudicial, “CHAMPAGNER SORBET”, a pesar de ser una expresión que describe la naturaleza y

características del producto, no podría considerarse una “denominación de venta” debido al tamaño y estilización de sus letras y a la posición central y dominante que ocupa en el envase del producto. Ello nos llevaría a concluir que la cuestión prejudicial fue planteada de manera desacertada, pues la misma se refería a un supuesto en el que el nombre de la DOP se usaba como parte de la “denominación de producto” (cuestión a la que se ciñe el Tribunal en sus respuestas), cuando, en realidad, en el litigio del que estaba conociendo el órgano remitente, “CHAMPAGNER SORBET” constituía, como ya se ha comentado, algo más que una mera “denominación del producto”.

En este sentido, parece razonable exigir que el uso del nombre de la DOP en el envase de un producto que usa un ingrediente amparado por dicha DOP se limite a cumplir una función informativa, para que el consumidor adquiera conocimiento de tal circunstancia y pueda adoptar su decisión de compra, pero no parece que se limite a cumplir dicha función cuando el nombre de la DOP se emplea a título de marca o con fines de atracción de la atención del consumidor sobre el producto en sí.

Aunque resulte una obviedad, no debe olvidarse que quienes están autorizados al uso del nombre de la DOP son los operadores que comercializan producto amparado como tal. El uso en un producto que simplemente incorpora un ingrediente amparado por la DOP debe permitirse en el caso de que se dé la circunstancia indicada por el Tribunal (cuando este ingrediente sea verdaderamente perceptible en el sabor del producto), pero este uso debe diferenciarse claramente del uso que realizan

los operadores del producto directamente amparado por la DOP.

A juicio de quien escribe, el uso del nombre protegido por la DOP en productos que únicamente incorporan un ingrediente por ella amparado cumple una función análoga a la que, en materia de marcas, permite el art. 37 b) y c) de la Ley de 7 de diciembre, de Marcas para indicar “*la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto*”. Por tanto, en esos casos, parece razonable exigir que el uso de la DOP esté sujeto, como mínimo, a condiciones análogas a las que requiere el art. 37 de la Ley de Marcas, que exige que “*ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial*”. Idéntica exigencia establece el art. 14.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

Por otro lado, mediante otra de las cuestiones prejudiciales se preguntaba al TJUE si el supuesto de hecho planteado constituía un caso de una usurpación, imitación o evocación (otra de las modalidades de infracción de las DOPs, conforme a la protección antes comentada). La respuesta del Tribunal a este respecto es negativa. En efecto, en el caso planteado, el nombre de la DOP resulta reproducido en su integridad y sin ningún elemento de distracción; ante este supuesto estaríamos, en todo caso, en una infracción por uso directo. En los supuestos de “evocación” o “imitación” la mención que recuerda al consumidor a la DOP es más sutil, por ejemplo usando sólo una parte del término protegido, u otros elementos --imágenes, formas— que, por su conocida relación con la DOP, consigan establecer un vínculo con ella en la mente del consumidor. Pues bien, como decimos, no era

*La protección de la DOP cuando el producto amparado se utiliza como ingrediente: límites y uso indebido a la luz de la Sentencia del TJUE 20 de diciembre de 2017, C-393/16.*

este el caso de la mención “CHAMPAGNER SORBET”.

Finalmente, el TJUE respondió a una interesante pregunta sobre la tercera de las modalidades infractoras que se contempla el art. 103.2 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, que hace referencia al uso de *“cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto”*. Al respecto, se planteó la pregunta de si dicha disposición se aplicaba únicamente a casos en los que el error se producía sobre la procedencia geográfica del producto o también en aquellos en que el error recae en la naturaleza u otras características esenciales del producto. Pues bien, el Tribunal sólo hubo de remitirse al tenor literal del precepto para contestar que el mismo se refiere no únicamente al error producido respecto al origen geográfico del producto, sino también a otras características esenciales. Además, el Tribunal señaló que, en el supuesto concreto del litigio, el producto denominado “CHAMPAGNER SORBET” incu-

rriría en esa concreta infracción si *“no tuviera, como característica esencial, un sabor generado principalmente por la presencia del champán en su composición”*.

En definitiva, la Sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017, C-393/16, con las cautelas y reservas hechas antes, establece por primera vez en la jurisprudencia europea que el uso del nombre de una DOP en el envase de un producto que incorpora un ingrediente amparado por dicha figura de calidad, puede suponer una infracción prevista bien en el art. 103.2.a), o bien por o bien del art. 103.2.c) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 (en el primer caso por aprovechamiento de la reputación de la DOP y en el segundo caso por inducir a error sobre una característica esencial del producto). Esta infracción se producirá a menos que el producto que contiene la mención de la DOP en su envase o etiquetado tenga como característica esencial un sabor producido, precisamente, por el uso del ingrediente amparado por la DOP.

---

#### NOTAS

<sup>1</sup> Algunas de las sentencias relevantes en la materia son la Sentencia del TJUE de 4 de marzo de 1999, C-87/97 ‘Gorgonzola/Cambozola’, la Sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2008, C-132/05 ‘Parmesan’, la Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2009, C-478/07 ‘Bud’, o la Sentencia del TJUE de 14 de julio de 2011, asuntos acumulados C-4/10 and C-27/10 ‘Cognac’.

<sup>2</sup> Véase la Sentencia nº 107/2016 del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2016, en el asunto “Champim”.

<sup>3</sup> Véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 28 de octubre de 2015, en el asunto “Café Jazz La Champagnería”.