

Asunto C-490/19**Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

26 de junio de 2019

Órgano jurisdiccional remitente:

Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)

Fecha de la resolución de remisión:

19 de junio de 2019

Parte recurrente:

Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Parte recurrida:

Société Fromagère du Livradois SAS

I. Litigio

- 1 En el litigio se enfrentan el syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (asociación interprofesional de defensa del queso Morbier; en lo sucesivo, «asociación»), el cual fue reconocido, el 18 de julio de 2007, por el Institut national des appellations d'origine (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, INAO), como organismo de defensa para la protección del queso «Morbier», y la sociedad Fromagère du Livradois, que fabrica y comercializa quesos.
- 2 El «Morbier» es un queso que cuenta con una denominación de origen controlada (AOC, por sus siglas en francés) en virtud de un decreto adoptado el 22 de diciembre de 2000, el cual definió una zona geográfica de referencia, así como los requisitos necesarios para optar a esta denominación de origen. Este decreto estableció un período transitorio para las empresas situadas fuera de dicha zona geográfica que producían y comercializaban quesos con el nombre «Morbier» de forma continuada, al objeto de que pudieran seguir utilizando ese nombre sin la mención «AOC» durante los cinco años siguientes a la publicación del registro de la denominación de origen «Morbier» como denominación de origen protegida

(DOP) por la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CEE) n.º 2081/92, 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 (DO 1992, L 208, p. 1).

3 El decreto de 22 de diciembre de 2000 describe el Morbier como «un queso elaborado con leche de vaca, de pasta prensada no cocida, [...] [que] presenta en el centro una línea negra horizontal, bien adherente y continua en toda la loncha [...]»

4 En virtud del Reglamento (CE) n.º 1241/2002, * la denominación «Morbier» se inscribió en el Registro de DOP. El pliego de condiciones presentado con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.º 2081/92 en apoyo de la solicitud de registro de la DOP fue ligeramente modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1128/2013: **

«Queso elaborado con leche cruda de vaca, [...] [que] presenta una línea negra horizontal, adherente y continua en toda la loncha [...]»

5 De conformidad con el decreto de 22 de diciembre de 2000, la sociedad Fromagère du Livradois, que fabricaba queso Morbier desde 1979, obtuvo una autorización para utilizar la denominación «Morbier», sin la mención AOC, hasta el 11 de julio de 2017, fecha a partir de la cual lo sustituyó por la denominación «Montboissié du Haut Livradois».

6 Por otro lado, la sociedad Fromagère du Livradois presentó, el 5 de octubre de 2001, en Estados Unidos, una solicitud de la marca estadounidense «Morbier du Haut Livradois», que renovó en 2008 por un plazo de diez años y, el 5 de noviembre de 2004, una solicitud de la marca francesa «Montboissier» respecto de los productos pertenecientes a la clase 29.

7 El 22 de agosto de 2013, la asociación, tras reprochar a la sociedad Fromagère du Livradois haber vulnerado la normativa de la denominación de origen protegida y haber cometido actos de competencia desleal al fabricar y comercializar un queso con la apariencia visual del producto protegido por la DOP «Morbier» para crear confusión y aprovecharse de la notoriedad de la imagen asociada a este, sin

* Reglamento (CE) n.º 1241/2002 de la Comisión, de 10 de julio de 2002, que completa el anexo del Reglamento (CE) n.º 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) n.º 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero o Queso de la Palma, Aceite de oliva virgen extra Thrapsano, Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt) (DO 2002, L 181, p. 4).

** Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1128/2013 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por el que se aprueba una modificación de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Morbier (DOP)] (DO 2013, L 302, p. 7).

necesidad de cumplir el pliego de condiciones de la denominación de origen, interpuso una acción ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia). La asociación solicitó que se condenase a la sociedad demandada a cesar en el uso comercial directo o indirecto de la denominación de la DOP «Morbier» en productos que no están cubiertos por ella, en toda usurpación, imitación o evocación de la DOP «Morbier» y cualquier otra indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto por cualquier medio que pueda crear una impresión errónea acerca del origen del producto, en cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor en cuanto al auténtico origen del producto y especialmente en toda utilización de una línea negra que separe el queso en dos partes, así como a reparar el perjuicio sufrido por la asociación.

- 8 Mediante sentencia de 14 de abril de 2016, dicho tribunal desestimó la totalidad de las pretensiones formuladas por la asociación. La cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) confirmó la sentencia.
- 9 La cour d'appel consideró que la sociedad Fromagère du Livradois no había cometido ningún incumplimiento en relación con la solicitud, la utilización, la renovación y el mantenimiento de la marca figurativa estadounidense «Morbier du Haut Livradois», que contiene la palabra «Morbier», ni de resultados de la utilización del nombre «Morbier» en sus quesos. Asimismo, descartó que la sociedad Fromagère du Livradois hubiese cometido alguna infracción en cuanto a la solicitud de la marca francesa «Montboissier» y al uso de esta.
- 10 Dicho tribunal declaró además que la comercialización de un queso que presenta una o varias de las características descritas en el pliego de condiciones del Morbier y, en consecuencia, se asemeja a los quesos de esta denominación no constituye una infracción. Tras afirmar que la normativa sobre la DOP no tiene el objetivo de proteger la apariencia de un producto ni las características de este que se describen en su pliego de condiciones, sino su denominación, de modo que no prohíbe fabricar un producto utilizando las mismas técnicas que figuran en las normas aplicables a la indicación geográfica, y tras recordar que, dado que no existe un derecho privativo, adoptar la misma apariencia que otro producto no constituye un incumplimiento sino que es un acto comprendido en la libertad de comercio e industria, la cour d'appel declaró que las características a las que se refería la asociación, en particular, la línea azul horizontal, constituían una tradición histórica, una técnica ancestral utilizada en otros quesos, que la sociedad Fromagère du Livradois aplicaba incluso antes de la obtención de la DOP y que no dependen de las inversiones realizadas por la asociación o sus miembros.

La cour d'appel consideró que, si bien es cierto que el queso de la DOP «Morbier» disfruta en exclusiva del derecho a utilizar carbón vegetal, la sociedad Fromagère du Livradois debió, para adaptarse a la normativa estadounidense, sustituirlo por polifenol de uva, de suerte que esta característica difiere en ambos quesos. Tras señalar que la sociedad Fromagère du Livradois había alegado otras diferencias entre el queso de Montboissié y el Morbier relativas, en particular, a la utilización

de leche pasteurizada para la elaboración del primero y de leche cruda para la del segundo, declaró que ambos quesos eran distintos y que la asociación trataba de extender la protección de la denominación «Morbier» con intereses comerciales ilícitos y contrarios al principio de libre competencia.

- 11 La asociación interpuso recurso de casación contra esta sentencia.
- 12 Esta alega, antes de nada, que una denominación de origen está protegida contra cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto y que, al declarar, sin embargo, que solo el uso de la denominación de origen protegida está prohibida, la cour d'appel infringió el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 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 2006, L 93, p. 12) y el artículo 13 del 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 (DO 2012, L 343, p. 1).
- 13 Afirma, a continuación, que al limitarse a declarar, por un lado, que las características a las que se refiere la asociación constituían una tradición histórica y no dependían de las inversiones realizadas por la asociación y sus miembros y, por otro lado, que el queso «Montboissié», comercializado desde 2007 por la sociedad Fromagère du Livradois, presentaba diferencias con el queso «Morbier», sin analizar, como se había solicitado, si las prácticas de la sociedad Fromagère du Livradois (en particular, la copia de la «línea de ceniza» característica del Morbier y otras propiedades del queso) no podían inducir a error al consumidor en cuanto al auténtico origen del producto, la cour d'appel privó a su resolución de base jurídica respecto de dichos artículos.
- 14 La asociación aduce asimismo que la cour d'appel de Paris vulneró estas mismas disposiciones en la medida en que declaró que la renovación de la marca «Morbier du Haut Livradois» en 2008 no infringió la normativa, como tampoco lo hizo el mantenimiento de esta marca hasta su cancelación en 2013, dado que la sociedad Fromagère du Livradois alegaba que no la había explotado desde 2007, si bien una denominación de origen está protegida contra toda evocación mediante un signo competidor, con independencia de la explotación o la falta de explotación de dicho signo competidor.
- 15 Por último, la asociación considera que la cour d'appel de Paris infringió estas disposiciones al haberse limitado a afirmar que no se ha demostrado que la utilización ilegítima del nombre «Morbier» tras el 11 de julio de 2007 sea imputable a la sociedad Fromagère du Livradois, sin analizar, como se había solicitado, si dicha sociedad no había obviado adoptar todas las medidas necesarias para impedir la utilización del nombre «Morbier» por terceros con los que mantenía relaciones comerciales, y que la asociación, por su parte, no remitió notificación alguna a los operadores terceros, pese a que una denominación de origen está protegida contra toda evocación ilícita que el demandado pueda evitar

y que la única indicación que constaba en las facturas de la sociedad demandada, según la cual su queso debía venderse con la denominación «Montboissié», era a este respecto insuficiente.

- 16 Además, una parte del litigio versa sobre disposiciones de Derecho francés en materia de denominaciones de origen controlado, competencia desleal y responsabilidad civil.

II. Marco jurídico

- 17 La Unión Europea ha instaurado un mecanismo de protección de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) de los productos agrícolas y alimenticios mediante el Reglamento n.º 2081/92, que fue sustituido por el Reglamento n.º 510/2006 y, posteriormente, por el Reglamento n.º 1151/2012.
- 18 El artículo 13, apartado 1, cuyo tenor es similar en estos tres Reglamentos, enumera los tipos de actos prohibidos:

«Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el 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;*
- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar;*
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;*
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.»*

III. Apreciación de la Cour de cassation

- 19 La asociación alega que de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de todos estos Reglamentos se deduce que una DOP no solo está protegida contra la utilización de la propia palabra registrada, sino también contra «cualquier otra

práctica» distinta de la utilización o evocación del nombre protegido, en la medida en que dicha práctica pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. Los jueces que examinan el fondo de la cuestión deben investigar si las prácticas imputables a un agente económico pueden inducir a error al consumidor, error que puede resultar de copiar la presentación característica del producto, sin que resulte necesario, para que haya una falsificación, que se utilice la misma denominación del producto.

- 20 La asociación aduce que, en el caso de autos, al afirmar que solo la utilización del nombre Morbier podía infringir la DOP «Morbier», la cour d'appel realizó una apreciación contraria al tenor de los artículos 13 de los Reglamentos antes citados y no respondió a la cuestión de si la presentación del queso «Montboissié» podía inducir a error al consumidor, al darle a entender que se encuentra ante un queso de «Morbier».
- 21 Añade que la cour d'appel se limitó a declarar que las características a las que se refiere la asociación constituían una tradición histórica, que venían siendo aplicadas desde 1979 por la sociedad Fromagère du Livradois y que no dependen de las inversiones realizadas por la asociación, si bien estos elementos carecen de pertinencia, dado que desde 2007 están prohibidas todas las prácticas que tengan como objeto inducir a error al consumidor, haciéndole confundir el queso de «Montboissié» con el queso «Morbier». Por último, reprocha a la cour d'appel no haber ido más allá de las diferencias puestas de relieve por la sociedad Fromagère du Livradois, la cual alega que el público al que está destinado su queso es el de los comedores y los hospitales, sin investigar concretamente si las prácticas de esta sociedad pueden inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.
- 22 Por su parte, la sociedad Fromagère du Livradois alega que la DOP ampara los productos procedentes de una zona delimitada, los cuales pueden disfrutar en exclusiva de la denominación protegida. No prohíbe a otros fabricantes producir y comercializar productos similares, en la medida en que no den a entender que están cubiertos por la denominación en cuestión y, por tanto, en que dicha comercialización no lleve aparejada ninguna práctica que pueda generar confusión, en particular mediante la usurpación o la evocación de la denominación protegida.
- 23 Por lo demás, dicha sociedad aduce que una «práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto», en el sentido del artículo 13, letra d), de los Reglamentos, debe versar necesariamente sobre el «origen» del producto y debe tratarse, por tanto, de una práctica que lleve al consumidor a pensar que se halla ante un producto cubierto por la DOP en cuestión. Considera que tal «práctica» no puede resultar de la mera apariencia del producto como tal, al margen de cualquier mención en su envase que haga referencia a la procedencia protegida.

- 24 Invoca las observaciones del Ministro de Economía, Finanzas e Industria y del INAO (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen), así como una resolución del Conseil d'État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso- Administrativo, Francia) de 5 de noviembre de 2003, relativa al recurso interpuesto contra el Decreto de 22 de diciembre de 2000, que afirman en todos los casos que la utilización de la denominación «Morbier» por quesos fabricados fuera de la zona de la denominación está prohibida.
- 25 La sociedad Fromagère du Livradois aduce que, al recordar, en el caso de autos, que no existía ningún elemento que prohibiese fabricar un producto utilizando las mismas técnicas que se describen en las normas aplicables a la indicación geográfica, la cour d'appel declaró acertadamente que solo se prohíbe la utilización de un signo que pueda suponer una usurpación de la DOP y que dicha sociedad, al seguir produciendo y comercializando los quesos que fabricaba, no llevó a cabo ninguna «práctica prohibida». La cour d'appel añadió que tiene poca importancia el hecho de que estos quesos tengan una «línea característica» de los productos Morbier o que presenten las mismas «propiedades». Mediante sentencia de 5 de noviembre de 2003, el Conseil d'État, en el marco de un recurso de anulación del Decreto de 22 de diciembre de 2000 relativo a la denominación de origen controlado «Morbier», declaró que las normas nacionales y comunitarias que regulan la protección de las denominaciones de origen tienen como objetivo poner en valor la calidad de los productos cubiertos por una denominación registrada, en particular, al exigir que la producción, la transformación y la elaboración de estos productos se lleven a cabo en una zona delimitada, y que estas normas no menoscaban la libre circulación de otros productos que disfrutan de dicha protección.
- 26 Al parecer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se ha pronunciado sobre la cuestión que se plantea en el presente asunto.
- 27 En cambio, en sus «Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea», Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Indicaciones geográficas, artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE, en el punto 3.4 «Otras indicaciones y prácticas engañosas», la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Oficina») señala, en cuanto al artículo 13, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento n.º 1151/2012, que, aunque depende en gran medida de las particularidades de cada caso, que, por tanto, deberán evaluarse de manera individual, una marca de la Unión puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga elementos figurativos que suelen asociarse con la zona geográfica en cuestión (como monumentos históricos sobradamente conocidos), o cuando reproduzca una forma específica del producto. La Oficina precisa que lo anterior debe interpretarse de un modo restrictivo y que «se refiere únicamente a las [marcas de la Unión] que contienen una [...] forma singular del producto que se describe en el pliego de condiciones de la DOP/IGP».

- 28 Por lo demás, las denominaciones consistentes en términos geográficos no son los únicos signos que pueden optar a la protección prevista por el Reglamento n.º 1151/2012. Algunos signos, denominativos o no, también están protegidos en la medida en que son el corolario de estas indicaciones geográficas.
- 29 Por tanto, es lícito que ciertas menciones tradicionales no geográficas, relativas a vinos y espirituosos, tales como «méthode traditionnelle», «reserve», «clos», «village» o «château» se reserven a determinadas denominaciones. El Tribunal de Justicia ha admitido la reserva de la mención «méthode champenoise» a los vinos cubiertos por la denominación de origen «Champagne» (sentencia de 13 de diciembre de 1994, SMW Winzersekt, C-306/93, EU:C:1994:407).
- 30 Asimismo, se permite que algunas formas características del origen geográfico de un producto puedan reservarse a los productos cubiertos por la denominación de origen protegida. En este sentido, el artículo 56, y el anexo VII al que se remite, del Reglamento Delegado (UE) n.º 2019/33 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 * reservan las botellas tipo «flûte d'Alsace» a los vinos de uvas cosechadas en territorio francés cubiertos por las denominaciones de origen protegida «Alsace» o «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru», «Crépy», «Château-Grillet», «Côtes de Provence», tinto y rosado, «Cassis», «Jurançon», «Jurançon sec», «Béarn», «Béarn-Bellocq», rosado, y «Tavel», rosado.

Este Reglamento prevé la posibilidad de reservar un tipo específico de botella a vinos cubiertos por una denominación de origen protegida siempre que este tipo se haya «utilizado exclusiva, legítima y tradicionalmente en los últimos 25 años para un producto vitivinícola con una denominación de origen o indicación geográfica protegida particular» y que «los consumidores asoci[en] su uso con un producto vitivinícola que lleve una denominación de origen o indicación geográfica protegida particular». El Reglamento establece que «la utilización de botellas que tengan una forma particular para envasar determinados productos vitivinícolas acogidos a una denominación de origen o indicación geográfica protegida constituye una práctica sólidamente implantada en la Unión y puede evocar ciertas características o la procedencia de esos productos vitivinícolas en la mente de los consumidores», lo que justifica que se reserven estas formas de botellas a los vinos de que se trate.

- 31 Por lo que respecta a los quesos, un decreto relativo a la AOC «Beaufort», actualmente derogado, extendía la protección de la denominación de origen al talón cóncavo característico del queso de Beaufort.

* Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación (DO 2019, L 9, p. 2).

- 32 Por lo general, los decretos de reconocimiento de denominaciones de origen de quesos contienen prescripciones sobre su forma característica. En este sentido, el Decreto de 22 de diciembre de 2000 relativo a la AOC «Morbier» describe el aspecto exterior de este queso, así como su composición interna. El pliego de condiciones de la denominación de origen «Morbier», en su versión consolidada recogida en el Reglamento n.º 1128/2013, recoge una descripción ligeramente modificada de la apariencia de este queso.
- 33 En consecuencia, existen dudas sobre la interpretación de la expresión «cualquier otra práctica» que figura en los respectivos artículos 13, apartado 1, de los Reglamentos n.º 510/2006 y n.º 1151/2012, que constituye una forma particular de menoscabo de una denominación protegida cuando pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.
- 34 Por tanto, se plantea si la adopción de las características físicas de un producto protegido por una DOP puede constituir una práctica susceptible de inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto, prohibida por el artículo 13, apartado 1, de los Reglamentos antes citados.
- 35 Esta cuestión supone determinar si la presentación de un producto protegido por una denominación de origen, en particular la reproducción de la forma o de la apariencia que lo caracterizan, puede constituir un menoscabo de dicha denominación, aun cuando no se adopte su denominación.
- 36 Procede, por consiguiente, plantear una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

IV. Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los respectivos artículos 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, y del Reglamento n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, en el sentido de que prohíben únicamente la utilización por un tercero de la denominación registrada o deben interpretarse en el sentido de que tal prohibición se extiende a la presentación de un producto protegido por una denominación de origen, en particular a la reproducción de la forma o la apariencia que lo caracterizan, si esta puede inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto, aun cuando no se utilice la denominación registrada?