

**Asunto C-35/21****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:**

19 de enero de 2021

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria)

**Fecha de la resolución de remisión:**

29 de diciembre de 2020

**Parte recurrente en casación:**

«Konservinvest» OOD

**Parte recurrida en casación:**

«Bulkons Parvomay» OOD

**Objeto del procedimiento principal**

Controversia sobre la cuestión de si es lícito que una indicación geográfica de productos agrícolas o alimenticios se registre exclusivamente con arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro y disfrute únicamente de la protección jurídico-civil nacional, con independencia de las disposiciones de protección establecidas por el Derecho de la Unión en el Reglamento n.º 1151/2012.

**Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial**

Interpretación 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, en virtud del artículo 267 TFUE, párrafos primero, letra b), y tercero.

**Cuestión prejudicial**

¿Permite el artículo 9 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, fuera de los supuestos de protección transitoria allí definidos, un régimen nacional de registro y protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, y deja la citada disposición libertad a los Estados miembros para aplicar en el ámbito nacional otra normativa paralela (de forma similar al régimen paralelo para las marcas) que regule los litigios relativos a violaciones de los derechos sobre tales indicaciones geográficas entre empresarios locales que fabrican y comercializan productos agrícolas y alimenticios sometidos al Reglamento n.º 1151/2012 en el territorio del Estado miembro donde está registrada la indicación geográfica?

**Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas**

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), artículos 2, 5 y 9

**Jurisprudencia invocada**

Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, (C-478/07, EU:C:2009:521), apartados 114 a 117

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, EU:C:2000:599), apartado 50

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1997, Jacques Pistre y otros (C-321/94, C-322/94, C-323/94, C-324/94, EU:C:1997:229), punto 1 de la parte dispositiva

**Disposiciones de Derecho nacional invocadas**

Zakon za markite i geografskite oznachenia [Ley de marcas y denominaciones geográficas, publicada en DV n.º 81 de 14 de septiembre de 1999, derogada; en lo sucesivo, «ZMGO (derogada)»], artículos 51, 53, 57a y 76

Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi kam Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za markite i geografskite oznachenia (Disposiciones transitorias y finales de la Ley de modificación y complemento de la Ley de marcas y denominaciones geográficas, publicadas en DV n.º 61 de 2018; en lo sucesivo, «PZR ZID ZMGO»), artículo 8

Zakon za prilagane na Obshtata organizatsia na pazarite na zemedelski produkti na Evropeiskia sayuz (Ley de ejecución de la organización común de mercados de los productos agrícolas de la Unión Europea, publicada en DV n.º 96 de 28 de noviembre de 2006; en lo sucesivo, «ZPOOPZPES»), artículos 1, 24 y 25

### **Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal**

- 1 Mediante decisión del Presidente de la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria de 3 de julio de 2013, se registró a la sociedad «Bulkons Parvomay» AD, con arreglo a la ZMGO (derogada) como usuario de una denominación geográfica, concretamente la indicación geográfica «Lyutenitsa Parvomai» para el producto «lyutenitsa». Como se desprende de una certificación expedida por la oficina nacional de patentes en relación con los usuarios registrados de una indicación geográfica registrada, «Bulkons Parvomay» OOD es el único usuario registrado de esta indicación geográfica.
- 2 La sociedad «Konservinvest» OOD tiene registradas sus propias marcas nacionales: la marca compuesta «K Konservinvest Parvomayska lyutenitsa» (registrada en la oficina nacional de patentes el 12 de febrero de 1999 para productos de la clase 29: lyutenitsa) y la marca compuesta «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa» (solicitada el 15 de mayo de 2003 y registrada el 3 de mayo de 2005). En ninguna de las dos marcas los elementos «parvomayska lyutenitsa, impresos en letra pequeña» son susceptibles de protección.
- 3 Tras la oposición formulada por «Konservinvest» OOD, se inició un procedimiento administrativo dirigido a la anulación de la decisión (de 3 de julio de 2013) por la que se registró la indicación geográfica «Lyutenitsa Parvomay». La oponente alegó que el Presidente de la Oficina de Patentes búlgara carecía de competencia para inscribir una indicación geográfica de productos agrícolas o alimenticios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1151/2012. De conformidad con este Reglamento, el registro de indicaciones geográficas para este tipo de productos solo se puede llevar a cabo a escala de la Unión Europea siguiendo el procedimiento que allí se establece, y no con arreglo a la legislación nacional.
- 4 En dicho procedimiento, la Oficina de Patentes y «Bulkons Parvomay» OOD se opusieron a la solicitud, alegando que la decisión de registrar la indicación geográfica «Lyutenitsa Parvomay» constituía un acto administrativo válido y que la Oficina de Patentes búlgara disponía de competencias para registrar indicaciones geográficas de productos agrícolas o alimenticios de conformidad con la legislación nacional.
- 5 Mediante sentencia de 12 de julio de 2017, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria) desestimó la solicitud de «Konservinvest» OOD de anulación de la decisión por la que se registró la indicación geográfica de la solicitante, con el argumento de que precisamente el Presidente de la Oficina de Patentes búlgara era competente para

registrar denominaciones geográficas en el ámbito nacional. Dicho tribunal consideró que el Reglamento n.º 1151/12 no era aplicable al litigio, pues las partes no reclamaban la protección por él concedida.

- 6 Posteriormente, «Bulkons Parvomay» OOD presentó ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofía, Bulgaria) una demanda contra «Konservinvest» OOD en que reclamaba la protección judicial civil de la indicación geográfica controvertida, de conformidad con la legislación nacional. En particular, «Bulkons Parvomay» OOD solicitó lo siguiente: *i*) que se declarase que la demandada había violado los derechos de la demandante sobre la indicación geográfica registrada «Lyutenitsa Parvomay» al utilizar en el tráfico mercantil los signos «Parvomayska Lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana» y «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa» para designar el producto «lyutenitsa», que es idéntico al producto para el cual está registrada la indicación geográfica; *ii*) que se condenase a la demandada a cesar en la infracción; *iii*) que se procediese a la incautación y destrucción de los productos objeto de la infracción, a expensas de la demandada; *iv*) que se concediese a la demandante una indemnización por los daños patrimoniales y el lucro cesante durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, y *v*) que se publicase la parte dispositiva de la sentencia, a expensas de la demandada, en dos diarios y en el horario de emisión de una cadena de televisión de ámbito nacional.
- 7 Las pretensiones de la demandante fueron desestimadas en primera instancia. El 28 de febrero de 2019, esta sentencia fue anulada en apelación por el Sofiyski apelativen sad (Tribunal de Apelación de Sofía), que estimó íntegramente las pretensiones de la demanda.
- 8 «Konservinvest» OOD recurrió en casación la sentencia de apelación ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria; en lo sucesivo, «VKS»), al considerarla inadmisibile. Mediante resolución de 14 de abril de 2020, el VKS admitió a trámite el recurso de casación dirigido a examinar la admisibilidad de la sentencia de apelación. Asimismo, el VKS consideró fundada la pretensión formulada en el recurso de casación de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del Reglamento n.º 1151/2012, por lo que planteó la cuestión prejudicial antes expuesta. En opinión del VKS, la respuesta a dicha cuestión es relevante para la resolución acerca de la admisibilidad de la demanda.

### **Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal**

- 9 En el procedimiento de primera instancia ante el Sofiyski gradski sad, la demandante, «Bulkons Parvomay» OOD, alegó ser el único usuario de la denominación geográfica registrada a su favor, la indicación geográfica «Lyutenitsa Parvomay». Dado que la demandada no estaba registrada como usuario de esta indicación geográfica, infringió las disposiciones de la ZMGO (derogada) al designar como «Parvomayska lyutenitsa» los productos por ella

fabricados («Parvomayska lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana», «Parvomayska lyutenitsa» y «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa»). A juicio de la demandante, el uso que la demandada hace de la indicación geográfica registrada a favor de aquella es contrario a Derecho e induce a error a los consumidores acerca del verdadero origen de los productos. En su opinión, sus pretensiones son admisibles y fundadas, ya que la ZMGO (derogada), el Reglamento n.º 1151/2012 y la ZPOOPZPES regulan relaciones diferentes que ni se excluyen mutuamente ni son concurrentes, por lo que cada una de estas normativas confiere protecciones paralelas de distintos derechos.

- 10 La demandada, «Konservinvest» OOD, se opone a las pretensiones de la demanda y afirma que no ha cometido ninguna infracción, ya que ha hecho uso de su derecho a identificar sus propios productos con las marcas registradas a su favor. Por otro lado, la indicación geográfica no puede hacerse valer conforme al procedimiento y las modalidades a las que ha recurrido la demandante, ya que, debido al registro anterior de sus marcas, es directamente aplicable el artículo 14 del Reglamento n.º 1151/2012. La demandante alega que la indicación geográfica se registró incumpliendo los requisitos legales, puesto que el registro de productos agrícolas y alimenticios como la lyutenitsa está sujeto directamente al Reglamento n.º 1151/2012, que excluye toda regulación nacional del registro y, por ende, de la protección de las indicaciones geográficas para este tipo de productos.
- 11 El Sofiyski gradski sad desestimó la demanda por infundada. El tribunal de primera instancia consideró que la ZMGO establecía un régimen general para las denominaciones geográficas. En cambio, el presente caso trata de un producto específico (la lyutenitsa), sometido directamente al Reglamento n.º 1151/2012. Este Reglamento exige el registro de las denominaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios (incluida la lyutenitsa) ante la Comisión Europea, y dispone que la protección jurídica en los Estados miembros (incluida la República de Bulgaria) solo comienza a partir de la inscripción en el Registro europeo de productos agrícolas y alimenticios con denominación geográfica protegida. Esta inscripción la lleva a cabo de oficio la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria. El tribunal de primera instancia observó que, con arreglo al artículo 24, apartado 1, de la ZPOOPZPES, la protección jurídica de los productos agrícolas y alimenticios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1151/2012 se concede mediante la inscripción en el Registro europeo de especialidades tradicionales garantizadas. Asimismo, añadió que el artículo 25, apartado 1, punto 1, de la citada ley prohíbe el uso, como indicación geográfica de productos agrícolas o alimenticios, de signos, denominaciones o nombres que no estén inscritos en el Registro europeo. Desestimó la demanda por falta de legitimación activa, derivada del registro indebido de la indicación geográfica.
- 12 El Sofiyski apelativen sad anuló la sentencia del Sofiyski gradski sad y estimó las pretensiones de la demanda. A este respecto, el tribunal de apelación consideró que la demanda era admisible. En esencia, argumentó que la indicación geográfica de la demandante había sido válidamente registrada, y que la ZMGO (derogada)

(artículos 75 a 77) regulaba la protección jurídico-civil de las denominaciones geográficas registradas con arreglo al procedimiento nacional; no compartía la postura del tribunal de primera instancia según la cual el Reglamento n.º 1151/2012 excluía la protección nacional. Consideró que las pretensiones de la demanda eran fundadas, ya que la demandada no estaba registrada como usuario de la indicación geográfica ante la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria, a pesar de haber tenido la posibilidad procesal de hacerlo; en consecuencia, se habían vulnerado los derechos de la demandante sobre la indicación geográfica registrada. El tribunal de apelación no compartía que el Reglamento n.º 1151/2012 excluyese la protección nacional. Aceptó la postura de la demandante, según la cual sus pretensiones eran admisibles y fundadas, ya que la ZMGO (derogada), el Reglamento n.º 1151/2012 y la ZPOOPZPES regulan relaciones diferentes que ni se excluyen mutuamente ni son concurrentes, por lo que cada una de estas normativas confiere protecciones paralelas de distintos derechos.

- 13 Con su recurso de casación, la recurrente en casación («Konservinvest» OOD) invoca la inadmisibilidad de la demanda, derivada del artículo 8 de las PZR ZID ZMGO (DV n.º 61/2018). Alega que, con arreglo a estas disposiciones, los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas registradas para productos agrícolas o alimenticios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1151/2012 no pueden presentar demandas por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de la ley, y no se incoan procedimientos administrativos sancionadores por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de la ley contra los derechos sobre indicaciones geográficas registradas para productos agrícolas y alimenticios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1151/2012.
- 14 En esencia, la recurrente en casación alega que la demanda también es infundada a causa de la aplicación directa del Reglamento n.º 1151/2012, que excluye la protección nacional de las indicaciones geográficas registradas únicamente con arreglo al procedimiento nacional.
- 15 El litigio entre las partes se circunscribe, en el fondo, a la cuestión de si la indicación geográfica «Lyutenitsa Parvomay», que fue registrada únicamente con arreglo a la ZMGO (derogada) nacional en la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria durante la vigencia del Reglamento n.º 1151/2012, puede disfrutar de la protección civil que confiere el ordenamiento jurídico búlgaro si la supuesta infracción se cometió en el territorio de la República de Bulgaria y el infractor es un empresario registrado de conformidad con el Derecho búlgaro. En otras palabras, se trata de aclarar si es admisible que una indicación geográfica para un producto agrícola o alimenticio (como la lyutenitsa) solo haya sido registrada en un Estado miembro determinado con arreglo a su legislación nacional y solo esté protegida de conformidad con su ordenamiento jurídico y no conforme al régimen establecido a escala de la Unión por el Reglamento n.º 1151/2012.

**Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial**

- 16 En primer lugar, el VKS recuerda que, con arreglo a la legislación búlgara, las denominaciones geográficas y, en concreto, las indicaciones geográficas, en particular las de productos agrícolas y alimenticios, gozan de la protección nacional cuando han sido debidamente registradas por una autoridad competente; por lo tanto, existe la posibilidad de una intervención judicial para evitar el uso no autorizado por otro sujeto de derecho, sea cual sea su nacionalidad. De este modo se garantiza, por un lado, una elevada calidad para los consumidores y el cumplimiento del pliego de condiciones y, por otro, se dificulta la posibilidad de que se deteriore dicha calidad con la fabricación del mismo producto por otro productor no registrado conforme a este procedimiento.
- 17 A continuación, el VKS señala que el objeto de la protección jurídica de las denominaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios en el ámbito comunitario ha sufrido una evolución desde el primer acto legislativo de la Comunidad, el Reglamento (CEE) n.º 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, hasta el actualmente vigente Reglamento (UE) n.º 1151/2012, que derogó y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 509/2006 y al Reglamento (CE) n.º 510/2006. El acto jurídico ahora vigente refleja la concepción actualizada por la que se crean mecanismos de protección unificados mediante el registro de indicaciones geográficas a escala de la Unión.
- 18 El desarrollo de este fundamento jurídico para la regulación del registro de indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios cuya calidad y carácter exclusivo se asocia a regiones europeas determinadas invita a pensar (en particular, habida cuenta del artículo 9 del Reglamento n.º 1151/2012, en relación con los considerandos 15 y 24 de dicho Reglamento) en una exclusión del registro nacional y de la protección jurídica nacional para dichos productos.
- 19 En opinión del VKS, a pesar de la tendencia evolutiva que se observa en el ámbito regulado por el Reglamento, no está expresamente excluida la posibilidad de registrar únicamente en el ámbito nacional productos agrícolas y alimenticios sometidos al Reglamento n.º 1151/2012. Asimismo, no está expresamente excluida la posibilidad de una protección concreta en el territorio nacional de los Estados miembros cuando se trata de un litigio entre productores locales del mismo producto agrícola en relación con una indicación geográfica registrada solamente en el ámbito nacional y las supuestas infracciones se han cometido exclusivamente en el territorio de un Estado miembro.
- 20 El órgano jurisdiccional remitente señala que, por un lado, el Derecho de la Unión no regula expresamente la posibilidad de un registro nacional paralelo de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios y la correspondiente protección únicamente en el territorio del Estado miembro del registro. El VKS ve un argumento favorable a esta conclusión en el hecho de que el artículo 9 del Reglamento n.º 1151/2012 no excluye expresamente la posibilidad de un registro y protección nacional de las indicaciones geográficas

para los productos agrícolas y alimenticios sometidos al Reglamento. Por otro lado, esta disposición, interpretada en relación con los considerandos 15 y 24 del Reglamento, parece llevar a la conclusión de que no ha lugar a una regulación nacional de la protección dentro del territorio del Estado miembro, al margen de los casos de protección transitoria previstos en la disposición en cuestión.

- 21 Por los motivos expuestos, el VKS considera necesario interpretar el artículo 9 del Reglamento n.º 1151/2012 al objeto de aclarar si el régimen de protección que establece el Reglamento excluye la posibilidad de una protección nacional en virtud de la ZMGO en los casos en que las indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios sometidos al Reglamento hayan sido registradas únicamente en el territorio de la República de Bulgaria y con arreglo al procedimiento de la ZMGO y se solicite la protección frente a un infractor del mismo Estado miembro, que use un nombre similar al de la indicación geográfica registrada.