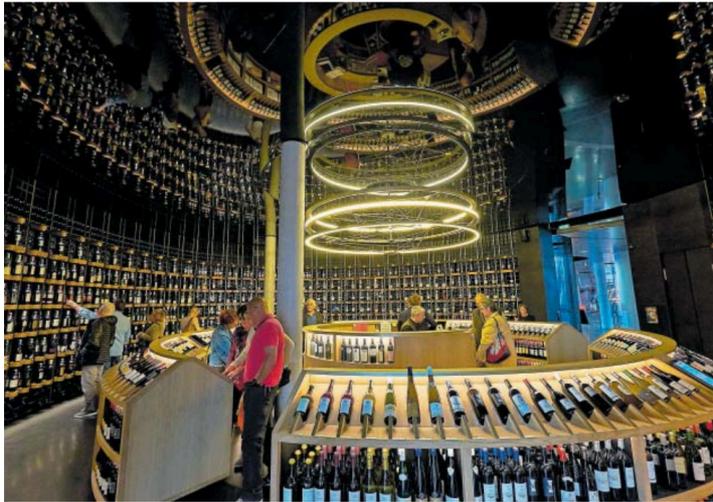


El Cabrón, y otros ejemplos de lo importante que es registrar marcas de vino. El camino para exportar es una yincana en la que resulta esencial contar con asesoramiento



Interior de una tienda de vinos en Burdeos (Francia). LAURENCE DELDERFIELD (ALAMY / CORDON PRESS)

Por Irene Ruiz de Valbuena

Las bodegas españolas Vega Sicilia y Familia Torres han sido galardonadas recientemente en los Premios Golden Vines 2024, cuya gala se celebró del 25 al 27 de octubre en Madrid. Este reconocimiento internacional, conocido como los *oscar* del vino, no está al alcance de todos. Y es que abrirse paso en este mercado en el ámbito internacional tiene grandes dificultades. Uno de los primeros obstáculos a superar es conseguir distinguir el caldo de sus competidores a través de una marca reconocible y diferenciada.

Al igual que para exportar cualquier otro producto, los expertos en propiedad intelectual aconsejan registrar la marca en todos los países en los que se pretende comercializar el vino, aunque, como aclara Oscar García, socio director de Balder, este paso no sea obligatorio. Cualquier conflicto que surja por no tener la marca registrada, apunta el abogado, cuesta mucho más que el gasto en este trámite. De hecho, un problema habitual para las bodegas que no protegen su marca antes de lanzarse al mercado internacional es que sean los distribuidores los que la registren sin la autorización del legítimo propietario. En la jerga legal es lo que se conoce como "marca agente", señala García.

Otras situaciones adversas a las que pueden enfrentarse las bodegas que decidan registrar su marca de vino en el extranjero son: que ya exista esa denominación en el país de destino, o que pueda resultar engañosa u ofensiva debido a las diferentes costumbres o al cambio de idioma. Para evitar estos contratiempos, Mariano Santos, socio del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Bird & Bird, recomienda realizar, antes de nada, una búsqueda de identidades y parecidos para discriminar resultados y sortear los

obstáculos de entrada en cada país. "Eludir este paso es uno de los mayores errores que cometen pequeñas bodegas en las que se prioriza la venta sobre la estrategia de marca", apunta.

Una vez comprobada la idoneidad de la marca, hay distintas opciones para registrarla. "Se puede realizar a escala nacional, país por país (con la excepción del Benelux, que tiene oficina única), con la marca de la Unión Europea (que cubre los 27 países), o mediante el Sistema de Madrid, que permite el registro internacional de una marca ya solicitada en el país de origen", enumera Miguel Ángel Medina, socio asociado del Área de Marcas de Elzaburu.

Las bodegas no pueden bajar la guardia ni siquiera cuando superan con éxito la fase de registro de marca en los mercados elegidos. Javier Pérez Itarte, abogado y socio de ETL Global, subraya que, a partir de enton-

DELITOS

Falsificaciones

El sector del vino no es ajeno a la lacra de las falsificaciones. Tránsito Ruiz, asociada del Área de Antipiratería de Elzaburu, destaca los riesgos de los productos falsos de este sector. "El peligro es que no pasan controles de calidad ni sanitarios, por lo cual, el consumidor está totalmente desprotegido y expuesto a químicos", señala. Para combatir las falsificaciones de vinos, la abogada apuesta por tres vías: la colaboración estrecha de las bodegas con las fuerzas de seguridad, concienciar al consumidor y la vigilancia de los nuevos productos que entran a través de las fronteras.

ces, "es importante vigilar las solicitudes presentadas por terceros para impedir el registro de aquellas que puedan generar riesgo de confusión al consumidor". Un ejemplo de este tipo de disputas es la que recientemente resolvió el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el registro de la marca El Cabrón, solicitada por la empresa luxemburguesa Richards Borthers Group para la comercialización de un ron añejo. El TGUE concluyó que este nombre generaba confusión con la marca Cabró, de la empresa catalana Masia Puigmoltó, perteneciente a uno de sus vinos de la denominación de origen Penedés.

Indicaciones geográficas

Uno de los conflictos de marca más particulares y repetidos del sector del vino son los relativos a las indicaciones geográficas (de las que forman parte las denominaciones de origen). Como indica Manuela Mendigutía, asociada del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Bird & Bird, tanto la regulación de la UE como la española contemplan la denegación de oficio de una marca por consistir o contener una indicación geográfica protegida para productos idénticos o comparables. La abogada recuerda lo sucedido con la marca de vino León Dormido, cuya solicitud de registro se denegó por contener la denominación León, que es una parte significativa de las indicaciones geográficas protegidas, como Tierra de León y Castilla y León.

Otro ejemplo de la prevalencia de las indicaciones geográficas frente a las marcas, menciona Javier Pérez Itarte, es el asunto de Tempos Vega Sicilia. En 2014, Bodegas Vega Sicilia solicitó el registro de la marca de la UE Tempos Vega Sicilia para comercializar vinos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) estimó que ocurría en una prohibición absoluta por contener el término Sicilia (parte significativa del nombre de las denominaciones de origen Grappa de Sicilia y Sambuca de Sicilia para bebidas espirituosas y Sicilia para vino) y denegó su registro. Posteriormente, en febrero de 2017, el TGUE confirmó la decisión de la Euipo.

Lo mismo, señala Oscar García, ocurrió con Bodegas Torres cuando quiso registrar la marca figurativa Sangre de Toro. Fue rechazada por la Euipo para su uso comercial en vinos (si bien sí se aceptó para licores, bebidas espirituosas o brandis) por contener el nombre de la denominación de origen protegida Toro. Para rizar más el rizo, también puede ocurrir, como advierte Miguel Ángel Medina, que existan regiones homónimas en países distintos. "Esto lleva tanto a colisiones entre marcas como entre indicaciones geográficas, o entre unas y otras. Un caso muy conocido es el conflicto con La Rioja Argentina", comenta.

En definitiva, estas controversias ponen de relieve que la exportación de vinos es un camino desafiante, pero también puede ser una vía para dar salida al stock que las bodegas arrastran desde la pandemia. Los números indican que el sector está levantando el vuelo: en el primer trimestre de 2024 hubo un aumento del 3,1% en el volumen de vino exportado en el ámbito internacional, según el Observatorio Español del Mercado del Vino.

66
Tempos Vega Sicilia vio denegada una solicitud de proteger su nombre porque coincide con el de la isla italiana