



Seminario sobre Indicaciones Geográficas

Massimo Vittori | Ciudad de México | 5 y 6 de Diciembre 2019

www.ipkey.eu



Tema 6: Observancia de las Indicaciones Geográficas

Massimo Vittori | San José | 5 y 6 de Diciembre de 2019



Resumen

1. La alianza mundial de IG: oriGIn
2. Infracciones de los derechos de las IG: un reto por las agrupaciones
3. Protección y observancia: legislaciones nacionales, tratados internacionales y cooperación con actores privados
4. Algunas conclusiones



oriGIn – La alianza mundial de IG

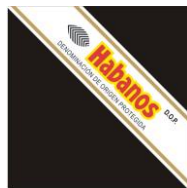


Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

oriGIn – La alianza mundial de IG



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

Los objetivos de oriGIn

- 
1. Fortalecer la protección de las IG
 2. Facilitar el intercambio de las mejores prácticas entre las agrupaciones
 3. Aumentar la conciencia sobre el vínculo entre IG y **sustentabilidad**

¿Por qué el origen es importante?

Productores

- Comercializar el origen geográfico (diferenciación)
- Convertir los productos agrícolas en “productos de nicho”
- Proteger tradiciones e inversiones (DPI)
- “Capturar” el valor añadido y aumentar los ingresos a nivel local

Consumidores

- Más conscientes, exigentes (información sobre calidad, salud, métodos de producción, preocupaciones medioambientales, ...) y dispuestos a pagar un precio superior
- Aumento de la transparencia del mercado y reducción de los costos de transacción

Mercados

- Regulaciones comerciales: reducción de aranceles y aumento de barreras no arancelarias

Algunos ejemplos de valor del origen (fuera de la UE)

- **Precio premium:** “Jamaica Blue Mountain Coffee” vendido a 43.44 \$ por libra, contra 3.17 \$ por café no diferenciado (Teuber R, FAO)
- **Precio premium:** “Kampot pepper” (Camboya): de 10 \$ a 28 \$ por kg entre 2009 y 2017 (KPPA, UNDP)
- **Creación de empleo:** medio millón de productores de café en Colombia / empleos directos (FNC)
- **Exportaciones:** Ron de Guatemala comercializado en mas de 80 mercados (ANFAL)
- **Efectos indirectos (turismo):** “Ruta del Tequila”, Patrimonio de la humanidad de la UNESCO

Las IG en la época de la sustentabilidad



El éxito económico y comercial de las IG trae problemas legales

- Falsificación
- Imitaciones, evocaciones, ...
- Intentos de explotar la reputación de las IG
- IG utilizadas como ingredientes en productos preparados
- Registros de marcas en conflicto con IG
- Desafíos de Internet (comercio electrónico y nombres de dominio)

Resultados: Las agrupaciones de IG deben dedicar tiempo y recursos financieros (problema para pequeñas agrupaciones)

Ejemplos: falsificaciones



Ejemplos: imitaciones





Ejemplos: explotación de la reputación (incluida utilización IG como ingredientes)



Tailandia



Ejemplos: marcas en conflicto con IG



MUE 14915235 (clase 33) "Bord'Oh"

MUE (clase 43, servicios) "Colombueno"

Ejemplos: comercio electrónico (Alibaba y eBay)

Bienvenue sur Alibaba.com. Joignez-vous gratuitement maintenant! | Inscrivez-vous

Vin cave Champagne de type espagnol

Alibaba.com
 Global trade starts here.™
 Français | English


Produits Fournisseurs

champagne type espagnol Recherche de produits

Nourriture & Boissons Vin Équipement de production de boisson Vin à fruit

Accueil > Produits > Nourriture & Boissons > Boissons alcoolisées > Vin (20685)

Vin cave Champagne de type espagnol
 par SEA LAND TRADERS INTERNATIONAL SL



Prix de Fob: EUR24 - 26
 Obtenir le Dernier Prix

Port: Spanish

Contactez immédiatement
 Envoyer un Message à ce Fournisseur

Favorite Copy URL Facebook Twitter
 Google Delicious Reddit

Voir une plus grande image

Détails sur le produit

Détails rapides

Type de produit: vin Type: Soutènement

Goût: Sec Point d'origine: L'Espagne

Nom de marque: La Palau Emballage: Bouteille

Type: Vin blanc

Spécifications

La meilleure qualité au meilleur prix

Bianc de PRODUIT, Rose, vin cave sec et Brut de Semy (Champagne espagnole) alc de 11.5% vol.
 La fermentation de PROCÉDÉ de FABRICATION de VIN a lieu dans la bouteille
 ORIGINE Espagne
 NOTES d'ÉCHANTILLON miroitant et régénérant
 Idéal de GASTRONOMIE pour accompagner des plats, des ragouts, des tapas, des pâtes, des pâtisseries, le pâté, le riz, des poissons et des fruits de mer de viande rouge
 Le meilleur de RECOMMANDATIONS de PORTION a servi effrayant
 Boîtes de Bouteille-carton du PAQUET 6. Bouteille traditionnelle légère de Champagne de 0.75l

Examples of irregular listings removed by ICQRF in 2018

Generic wine sold as "Prosecco" on eBay

VINO SPUMANTE EXTRA DRY [redacted]
 prosecco

Scrivi una recensione per primo.

Condizione: Nuovo

Quantità: 1 Più di 10 disponibili
 11 venduti

EUR 21,50
 (EUR 3,58 / Unità)

Compralo Subito

[redacted] - 6 Flaschen - Prosecco &

★★★★★ Schreiben Sie die erste Rezension.

Artikelzustand: Neu

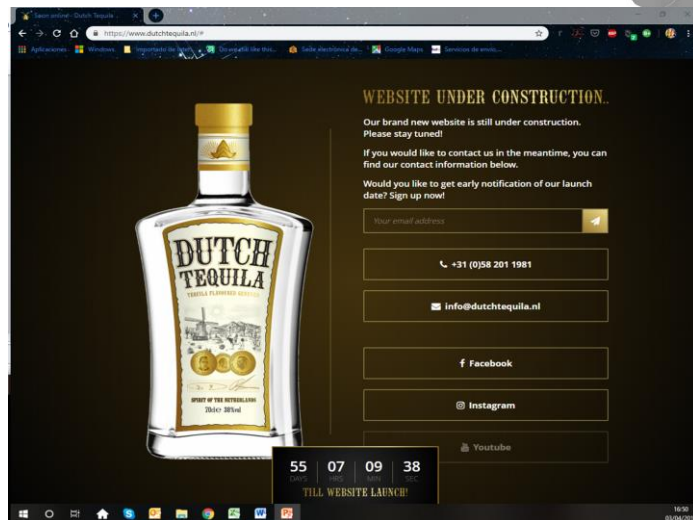
Stückzahl: 1 5 verfügbar

EUR 100,95
 (EUR 22,43 / L)
 (inkl. MwSt.)

Sofort-Kaufen



Ejemplos: nombres de dominio Internet



NetNames[®]

RAPPORT DE SURVEILLANCE : CHAMPAGNE

Paris, le 25/03/2014

Client : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, Marie-Christine VIRION

PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE	
Marque / Dénomination surveillée :	< CHAMPAGNE >
Fréquence de surveillance :	< ALERTE >
Profondeur de surveillance :	< IDENTIQUE + CONTENANT >
Périmètre de surveillance :	< COM / NET / ORG / BIZ / INFO / EDU / FR >
Inclusion du Domain Tasting :	< OUI >
Date de fin de surveillance :	< 02/04/2013 >

SYNTHÈSE DE SURVEILLANCE	
Nombre d'enregistrements nouveaux :	< 15 >
Nombre de noms expirés en cours de retombée dans le domaine public :	< 3 >
Nombre de noms ayant fait l'objet de Domain Tasting :	< 0 >

DÉTAIL DE LA SURVEILLANCE			
> Enregistrements nouveaux (3-5) :			
1	ACHAT-VINSETCHAMPAGNES.COM	Whois	Web
2	BERKSHIRECHAMPAGNE.COM	Whois	Web
3	CHAMPAGNE-GIRAUD-USA.COM	Whois	Web
4	CHAMPAGNESHAMPOO.COM	Whois	Web
5	FRENCHWINETOIRSCHAMPAGNE.COM	Whois	Web
6	MILKINCHAMPAGNE.COM	Whois	Web
7	PRESTATION-VITICOLE-CHAMPAGNE.COM	Whois	Web
8	WHISKYANDCHAMPAGNE.COM	Whois	Web
9	BERKSHIRECHAMPAGNE.NET	Whois	Web
10	BERKSHIRECHAMPAGNE.ORG	Whois	Web
11	REGENTCHAMPAGNECLUB.ORG	Whois	Web
12	BERKSHIRECHAMPAGNE.INFO	Whois	Web
13	PRODUCTEUR-CHAMPAGNE.FR	Whois	Web
14	PRODUCTEURS-CHAMPAGNE.FR	Whois	Web
15	PRODUCTEURS-DE-CHAMPAGNE.FR	Whois	Web

> Noms expirés en cours de retombée dans le domaine public :			
1	RIRESETCHAMPAGNE.COM	Whois	
2	MARKLYNCHAMPAGNE.NET	Whois	
3	RIRESETCHAMPAGNE.INFO	Whois	

CAS DE DOMAIN TASTING RELEVÉS (Création et suppression du nom entre J-1 et J-6)	
Aucun résultat depuis le dernier rapport	



gTLDs: UDRP no incluye a las IG como título válido para luchar contra el “cybersquatting” (regla 3)

(b) El reclamo, incluido cualquier anexo, deberá presentarse en formato electrónico y deberá :

...

...

(viii) Especificar las marcas comerciales o las marcas de servicio en las que se basa el reclamo y, para cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se usa la marca

Algunas soluciones

- Legislaciones nacionales
- Cooperación de las autoridades nacionales con plataformas de comercio electrónico
- Acuerdos internacionales (bilaterales y plurilaterales)



Aspectos innovadores de la legislación europea

- Protección de las IG contra las **evocaciones** de los nombres protegidos
- **Protección administrativa** de las IG (ex officio) que ha permitido a algunas autoridades nacionales de firmar convenios de cooperación con importantes plataformas de comercio electrónico
- **Medidas de frontera:** protección de las IG en aduanas

El concepto de evocación en la legislación europea

- Fundamentos jurídicos: artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) no 1151/2012, artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 1308/2013 y artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 2019/787;
- “... **cualquier** uso indebido, imitación o **evocación**”: concepto no limitado a signos denominativos.

El concepto de evocación en la legislación europea: proximidad conceptual

- Caso: “Glen Buchenbach”, C-44/17;
- Contexto: Destilería ubicada en Alemania que produce whisky bajo la denominación “Glen Buchenbach” (con la mención “producto alemán”). IG interesada: Scotch Whisky.



El concepto de evocación en la legislación europea: proximidad conceptual

- Sentencia: "Glen" se usa ampliamente en Escocia para referirse a "valle" y es un elemento de la marca de los productores de "Scotch Whisky". La presencia de una evocación debe ser evaluada por los tribunales nacionales, teniendo en cuenta el hecho de que un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, al ver el nombre del producto, piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la denominación;
- Seguimiento: En febrero de 2019, el tribunal alemán que había remitido el caso al TJUE falló que el termino "Glen" está fuertemente asociado con Escocia y "Scotch Whisky", y que la única razón para usar "Glen" para un whisky alemán era la clara Asociación con Scotch Whisky. Como resultado, la decisión del tribunal confirmó que el uso del termino "Glen" en un whisky alemán es engañoso.

Protección administrativa: Reg. 1151/2012

- En aplicación del Reglamento (CE) n.º 882/2004, **los Estados miembros designarán a la autoridad competente o a las autoridades encargadas de realizar los controles oficiales** que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los regímenes de calidad establecidos en el presente Reglamento (Art. 36.1);
- Los controles oficiales **supervisarán el uso que se haga de los nombres registrados para describir los productos comercializados, de conformidad con el artículo 13 para los nombres registrados** en virtud del título II (art. 36.3.b);

Protección administrativa: Reg. 1151/2012

- Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 36. **La Comisión publicará los nombres y direcciones de esas autoridades (Art. 38)** ➡ **Transparencia**
- Los Estados miembros realizarán, sobre la base de un **análisis de riesgos, los controles que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones** del presente Reglamento y, en caso de infracción, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas (art. 38) ➡ **Enfoque proactivo**

Italia, éxito en términos de recursos y enfoque proactivo de la autoridad national



- A **nivel central**, el Departamento consta de 2 Direcciones Generales
- A **nivel local**, cuenta con 29 unidades de inspección locales
- 6 laboratorios químicos acreditados por la UE



ICQRF, intervenciones que interesan a las IG

INFORME	No.	IG
Cooperación Italia/otro estado miembro de la UE (art. 13 co 3 reg. 1151/12)	158	Prosciutto San Daniele, Prosciutto di Parma, Mortadella Bologna, Parmigiano Reggiano-Grana Padano - Pecorino Romano/Toscano/Siciliano - Asiago - Taleggio - Gorgonzola, Mele dell'Alto Adige, Olio Toscano, Olio Riviera Ligure, Olio Garda, Aceto Balsamico di Modena
% de éxito	66%	
Vino (Reg. UE 555/08)	566	Prosecco, Lambrusco, Barolo, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti, Collio, Barolo, Amarone, Valpolicella, Frascati, Passito, Wine Kit
% de éxito	64%	
Cooperación Web ALIBABA /EBAY/AMAZON	594	Aceto Balsamico di Modena, Prosciutto di Parma, Prosecco Parmigiano Reggiano-Grana Padano - Pecorino Romano/Toscano/Siciliano - Asiago , Gorgonzola
% de éxito	97%	
TOTAL	1.318	
% de éxito	56%	

ICQRF, intervenciones que interesan a las IG en Internet

INFORME	No.	G.I.
Cooperación Internet		
EBAY	373	Aceto Balsamico di Modena, Salame Piacentino, Salamini alla cacciatora, Salumi di Calabria, Melannurca campana, Capperi di Pantelleria, Olio Riviera Ligure, Olio Dolce di Rossano DOP, Olio extravergine di oliva Dauno DOP, Olio extravergine di oliva Terra di Bari, Olio Toscano, Coppa di Parma, Prosciutto di Parma, Coppa di Zibello D.O.P, Pecorino siciliano, Wine kit Chianti/ Nebbiolo d'Alba/Brunello di Montalcino/Barolo/Valpolicella, Primitivo di Manduria, Montepulciano d'Abruzzo, Prosecco
ALIBABA	73	Aceto balsamico di Modena, Prosecco, Pecorino Romano, Gorgonzola, Asiago, Parmigiano Reggiano
AMAZON	148	Asiago, Prosecco, Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Aceto balsamico di Modena
Total	594	
% de éxito	97%	

ICQRF, ejemplo de intervención en el mercado (Wine-Kit Barolo, Montepulciano y Chianti en Irlanda)

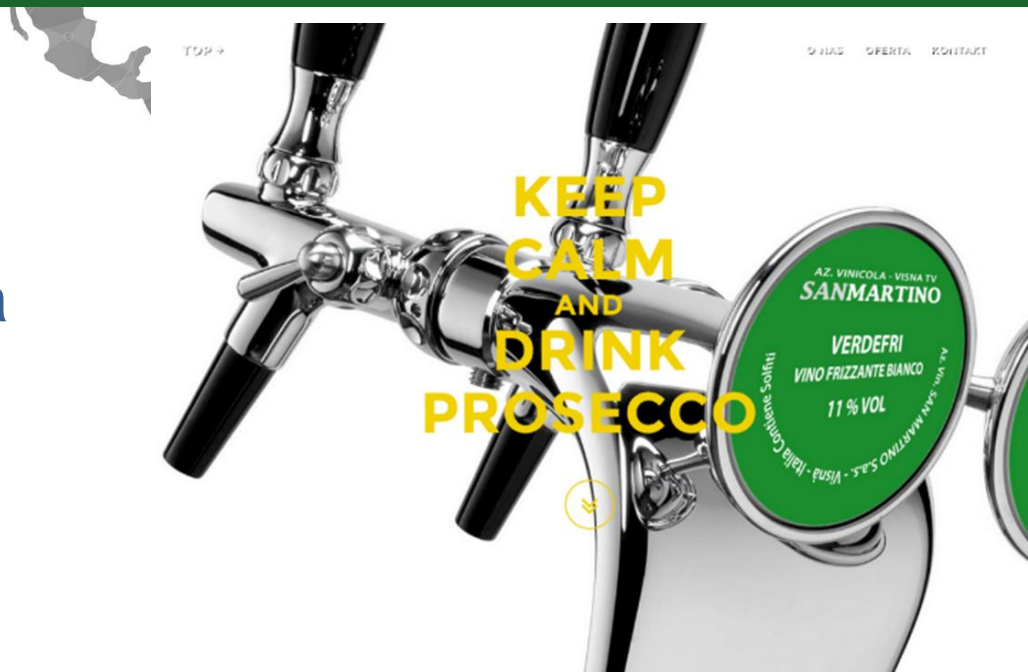


ICQRF, ejemplo de intervención en el mercado (Prosecco de barril en los pubs ingleses)



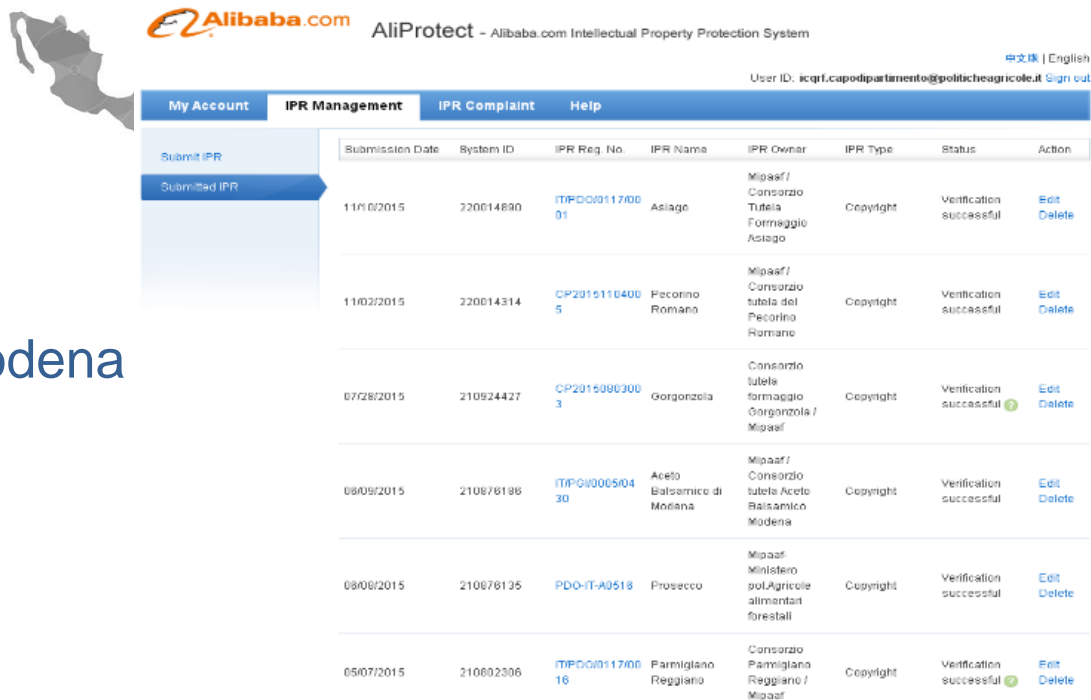
ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (Prosecco de barril, sitio Internet en Polonia)

Publicidad eliminada



ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (ALIPROTECT)

- Asiago
- Gorgonzola
- Aceto balsamico di Modena
- Prosecco
- Parmigiano Reggiano



AliProtect - Alibaba.com Intellectual Property Protection System

User ID: icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it Sign out

My Account | **IPR Management** | IPR Complaint | Help

Submit IPR | Submitted IPR

Submission Date	System ID	IPR Reg. No.	IPR Name	IPR Owner	IPR Type	Status	Action
11/01/2015	220014690	ITPDO001170001	Asiago	Mipaaf / Consorzio Tutela Formaggio Asiago	Copyright	Verification successful	Edit Delete
11/02/2015	220014314	CP20151104005	Pecorino Romano	Mipaaf / Consorzio tutela del Pecorino Romano	Copyright	Verification successful	Edit Delete
07/28/2015	210924427	CP20150903003	Gorgonzola	Consorzio tutela formaggio Gorgonzola / Mipaaf	Copyright	Verification successful	Edit Delete
08/05/2015	210876186	ITPDO00050430	Aceto Balsamico di Modena	Mipaaf / Consorzio tutela Aceto Balsamico Modena	Copyright	Verification successful	Edit Delete
08/06/2015	210876135	PDO-IT-A0518	Prosecco	Mipaaf / Ministero dell'Agricoltura e delle foreste	Copyright	Verification successful	Edit Delete
05/07/2015	210602306	ITPDO001170016	Parmigiano Reggiano	Consorzio Parmigiano Reggiano / Mipaaf	Copyright	Verification successful	Edit Delete



ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (ALIPROTECT)

El ICQRF busca productos en violación de las reglas sobre las IG presentes en Alibabas y informa la plataforma



AliProtect - Alibaba.com Intellectual Property Protection System

中文版 | English

User ID: [icqrf.capodipartimento@politheagricole.it](#) [Sign out](#)

[My Account](#)
[IPR Management](#)
[IPR Complaint](#)
[Help](#)

[Submit Listings](#)
[Pending Submissions](#)
[Pending Counter-Notification](#)
[History](#)

A total of 1 alleged infringing listing(s) were saved to Pending Submissions.

[www.1688.com](#)
[alibaba.com](#)
[aliexpress.com](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Image	Product Name	Company Name	Action
<input checked="" type="checkbox"/>		Gouda Edam Parmesan Cheese	SATORI IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	Delete

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

[Go to Page](#)

[Go](#)

[Continue](#)
[Remove from List](#)
[Back](#)



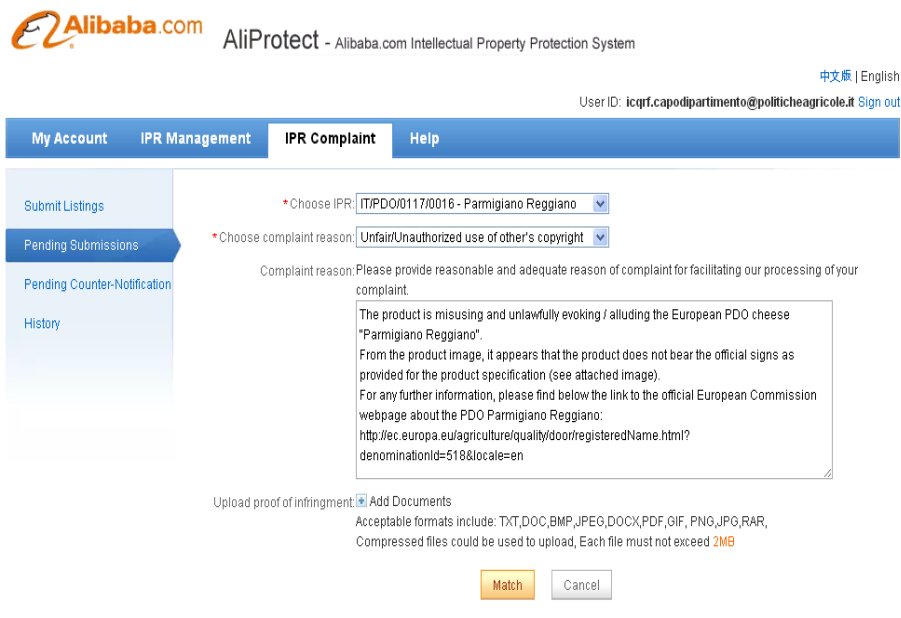
Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

Bajo la dirección de la Comisión Europea,
Sob a direção da Comissão Europeia,

Alibaba Group: Taobao Marketplace | Tmall.com | Juhuasuan | AliExpress | Alibaba.com | 1688.com | Alimama | Alitrip | Alibaba Cloud Computing | YunOS | AliTelecom | HiChina
Autonav | UCWeb | Umeng | Kanbox | Xiami | TTPod | Laiwang | DingTalk | 11 Main | Alipay
[Product Listing Policy](#) - [Intellectual Property Policy and Infringement Claims](#) - [Privacy Policy](#) - [Terms of Use](#) - [Safety & Security Center](#) - [Report IPR Infringement](#)
[Copyright Notice](#) ©1999-2016 Alibaba.com Hong Kong Limited and licensors. All rights reserved.

ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (ALIPROTECT)

El ICQRF informa la plataforma de las motivaciones



AliProtect - Alibaba.com Intellectual Property Protection System

User ID: [icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it](#) [Sign out](#)

中文版 | English

My Account IPR Management IPR Complaint Help

Submit Listings

Pending Submissions

Pending Counter-Notification

History

* Choose IPR: IT/PDO/0117/0016 - Parmigiano Reggiano

* Choose complaint reason: Unfair/Unauthorized use of other's copyright

Complaint reason: Please provide reasonable and adequate reason of complaint for facilitating our processing of your complaint.

The product is misusing and unlawfully evoking / alluding the European PDO cheese "Parmigiano Reggiano".
From the product image, it appears that the product does not bear the official signs as provided for the product specification (see attached image).
For any further information, please find below the link to the official European Commission webpage about the PDO Parmigiano Reggiano:
<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=518&locale=en>

Upload proof of infringing: Add Documents

Acceptable formats include: TXT,DOC,BMP,JPEG,DOCX,PDF,GIF,PNG,JPG,RAR,
Compressed files could be used to upload, Each file must not exceed 2MB

Match Cancel

Medidas de frontera, marco legal en la UE

Reglamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, en lo sucesivo denominado el Reglamento 608/2013, relativo a la participación de las autoridades aduaneras en la aplicación de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual, por el que se deroga el Reglamento del Consejo (CE) no 1383/2003.



La participación de los titulares de los derechos

- Las aduanas necesitan la participación activa de los titulares de derechos;
- La cooperación es el arma más efectiva: gracias a la información proporcionada por los titulares de los derechos, las aduanas pueden identificar más fácilmente los bienes sospechosos de infringir los derechos de propiedad intelectual y tomar las medidas necesarias.

Solicitud de acción



- Para hacerlo, el titular de un DPI debe presentar **una solicitud de acción**;
- El Reglamento de Ejecución (UE) n. 1352/2013, establece los modelos de formularios que se utilizarán en las **solicitudes de intervención aduanera**, así como las solicitudes de prórrogas de los períodos de intervención y las instrucciones para completarlos.

Derechos de propiedad intelectual cubiertos por las solicitudes de intervención aduanera

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento 608/2013, las solicitudes de intervención aduanera podrán presentarse únicamente con respecto a los DPI protegidos en la UE:

- Marcas;
- Nombres comerciales;
- Diseños industriales y modelos;
- Derecho de autor o cualquier otro derecho afín;
- Patentes con arreglo a la normativa nacional o de la Unión;
- Modelos de utilidad;
- **Indicaciones geográficas/Denominaciones de origen;**
-

Procedimiento simplificado para la destrucción de mercancías

De conformidad con el artículo 23, los bienes sospechosos de infringir un derecho de propiedad intelectual pueden destruirse bajo control aduanero, sin que sea necesario determinar si un derecho de propiedad intelectual ha sido infringido por la ley del Estado miembro donde se encuentran los bienes, donde se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El declarante o el titular de los bienes deben ser **notificados**, dentro de los plazos establecidos en los artículos 17 y 18 - **1 día hábil** desde la fecha de suspensión o retención;
- y por la presunción de consentimiento tácito del declarante o del titular de la mercancía en caso de que no se responda a la notificación dentro de los plazos establecidos en el Artículo 23 - **10 días hábiles o 3 días hábiles** en el caso de mercancías perecederas.

Procedimiento simplificado para la destrucción de mercancías

- La destrucción de las mercancías se realiza bajo el control de las autoridades aduaneras;
- Antes de la destrucción de las mercancías, las autoridades aduaneras pueden tomar muestras y utilizarlas con fines educativos previa autorización del titular de la decisión.

Ejemplos de destrucción de mercancías

Counterfeit Tequila in Hamburg, Germany, Destruction event of 25,000lts in Hetlingen



Algunas conclusiones

- Por garantizar una protección efectiva de las IG, las agrupaciones deben dedicar tiempo y recursos financieros (monitoreo, despachos de abogados, ...)
- Problema para grupos pequeños
- Evocación, protección administrativas y medidas de frontera son elementos muy interesantes de una legislación sobre las IG
- Importancia de la cooperación y comunicación entre autoridades publicas y agrupaciones (rol de oriGIn)



Muchas gracias!



@oriGInNetwork

