



AMÉRICA LATINA



INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCA DE LA UE

Seminario sobre Protección de Indicaciones Geográficas

PEDRO DUARTE GUIMARAES | MÉXICO | 02 DE DICIEMBRE 2019

www.ipkey.eu



Financiado por la Unión Europea
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.

LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UE

The screenshot shows the EUIPO website with a navigation menu at the top: Inicio, Marcas, Dibujos y modelos, Derecho y práctica, Aprendizaje, Sobre la EUIPO. The main content area is divided into several sections: 'Servicios en línea' (eServices) with 'fast-track' registration options; 'Búsqueda' (Search) with 'eSearch Plus' and 'eSearch Case Law'; 'Marcas comerciales' (Trade Marks) with registration procedures and the new EU Regulation; 'Dibujos y modelos' (Designs) with registration procedures and the new EU Regulation; 'Noticias' (News) with recent updates; 'Derecho y práctica' (Law and Practice) with legal resources; and 'Aprendizaje' (Learning) with educational programs. At the bottom, there are logos for EUIPO and EuropeanMDN.



EUIPO - Oficina de Propiedad Intelectual de la UE

EXAMEN DE MARCAS EN LA EUIPO

Esfuerzos

- Equipo exclusivo
- Lineamientos

Restricciones

- Herramientas
- Conceptos legales ajenos
- Balance de derechos

Futuro

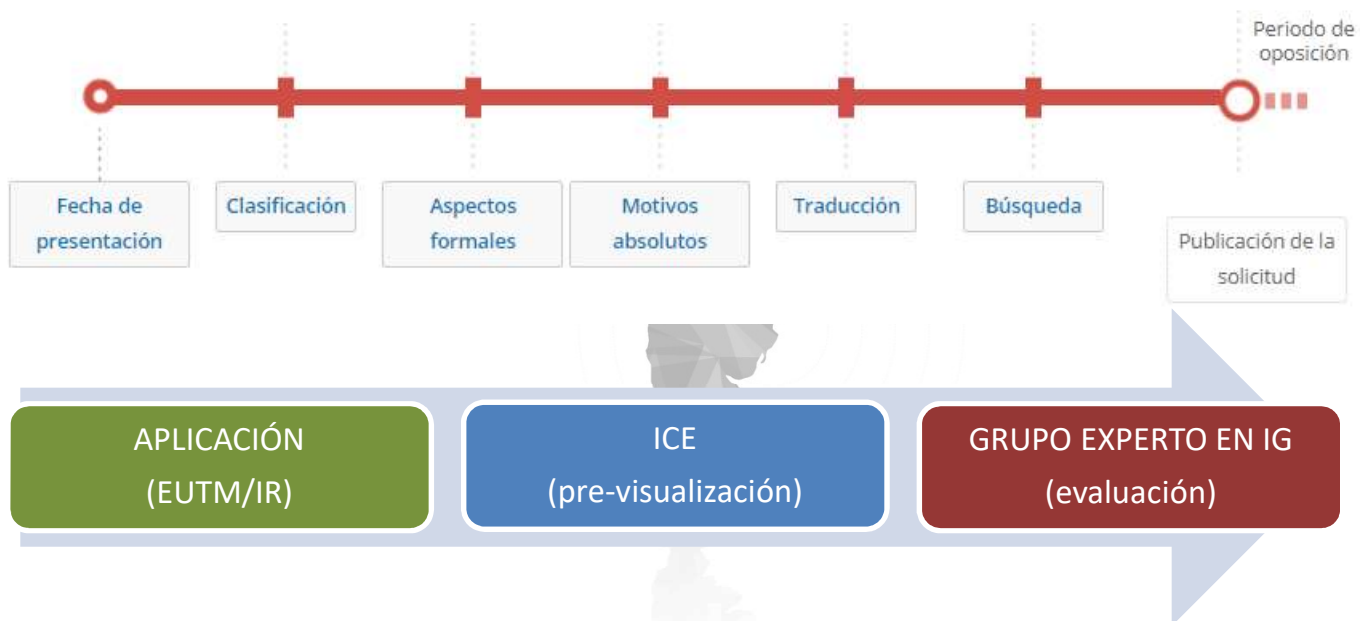
- Aclaraciones de jurisprudencia
- Conciencia de los usuarios
- Mejoramiento de las herramientas

TRAMITACION DE UNA MARCA DE LA UNION EUROPEA (EUTM)



ESFUERZOS - EQUIPO EXCLUSIVO

Flujo de trabajo del área de operaciones

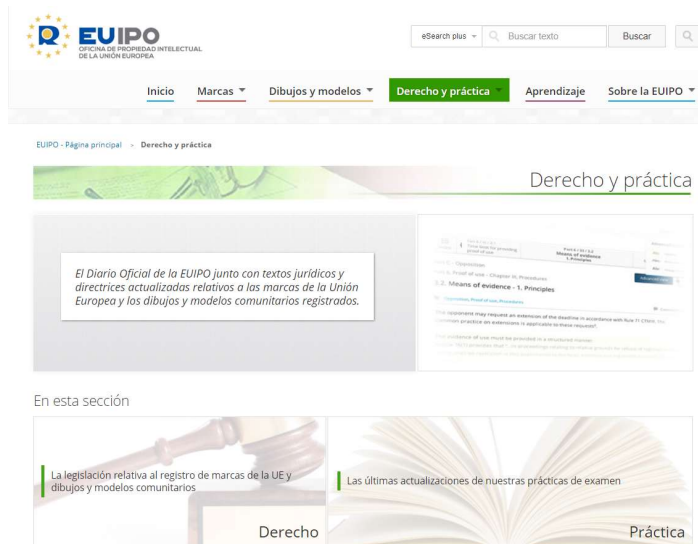


ESFUERZOS - EQUIPO EXCLUSIVO

GRUPO EXPERTO EN IG

- **Origen:** complejidad en el examen de IGs
- **Kick-off:** Septiembre 2017
- **Miembros:** 10 examinadores OD + 1 observador de ICLAD
- **Reuniones:** semanales
- **Tareas:** evaluación de todas las Marcas en potencial conflicto con IGs y armado de borradores de objeciones
- **Compartir conocimiento:** casos interesantes reportados a todos los examinadores, enlace con los examinadores inter partes (oposición / cancelación)
- **Impacto en la práctica:** enlace con el servicio de asuntos legales

MÁS DETALLES...



The screenshot shows the EUIPO website interface. At the top, there is a search bar with the text 'eSearch plus' and 'Buscar texto'. Below the search bar is a navigation menu with tabs for 'Inicio', 'Marcas', 'Dibujos y modelos', 'Derecho y práctica' (highlighted in green), 'Aprendizaje', and 'Sobre la EUIPO'. The main content area is titled 'Derecho y práctica' and features a large banner with the text: 'El Diario Oficial de la EUIPO junto con textos jurídicos y directrices actualizadas relativos a las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados.' Below this banner, there is a section titled 'En esta sección' with two sub-sections: 'Derecho' (with an image of a gavel) and 'Práctica' (with an image of an open book).

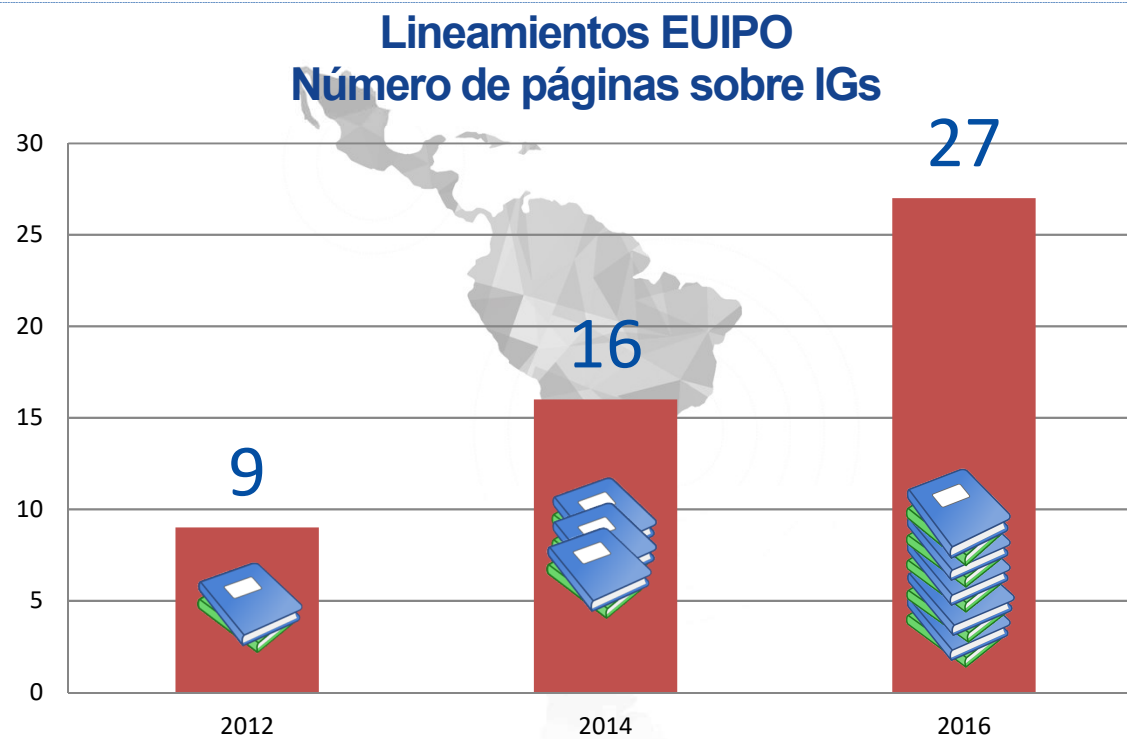
Lineamientos de la EUIPO en práctica de Marcas

Parte B Examen, Sección 4 Motivos de denegación absolutos - Capítulo 10 Marcas en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geográficas (artículo 7, apartado 1, letra j)

Parte C Oposición, Sección 4 Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE – La protección de IGS

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines>

ESFUERZOS - LINEAMIENTOS



ESFUERZOS - LINEAMIENTOS

Percibidos como vagos
Diferencias con leyes de
Marca

Conceptos
legales
ajenos

Examinadores
EUIPO

Jurisprudencia
limitada

Evolución en los últimos años
Decisiones sobre hechos

Reglamentos EU
Acuerdos internacionales
Leyes nacionales

Matriz
legal
compleja

RESTRICCIONES - EQUILIBRIO DE DERECHOS



RESTRICCIONES - HERRAMIENTAS

Falta una base de datos unificada para todas las IGs protegidas



AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
DOOR

Total: 1533		GIs from non-European countries protected in the EU				Date: 26/06/2018	Version 1.0
<small>This list is for information purposes only. Only the legal texts of the respective agreements published in the Official Journal of the EU have legal value. Some agreements use terms such as "name of origin" or "product designations" rather than "geographical indication". For all legal provisions, refer to the texts of the relevant agreements. Meaning of asterisk (*): *Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244.</small>							
Name of 3rd country GI protected in EU	Transcription (if exists)	Legal instrument establishing Protection	Applicable date of Protection EU	Country	Sector	Class	



Register of geographical designations of Aromatized drinks based on wine products

- Nürnberger Glühwein
- Samoborski bermet
- Thüringer Glühwein
- Vermouth de Chambéry
- Vermouth di Torino



PROTECCIÓN DE LAS IG COMO MUE

Practica



PROTECCIÓN DE LAS IG COMO MUE

- **Marcas individuales** → **rechazadas**: descriptivas de indicación geográfica

TEQUILA – rechazada (confirmado R1073/2005-1)

RIOJA – rechazada MUE 14 899 637



PROTECCIÓN DE LAS IG COMO MUE

- Marcas colectivas → aceptables (limitación, reglamentos de uso)
MANZANILLA – aceptada EUTM No 1 723 345 (con limitación)



EUTM 11235918
(con limitación)



EUTM 9 634 734
(con limitación)

- Marcas de certificación **Nuevo** (1/10/17) → serán rechazadas:
imposibilidad certificación origen geográfico

MOTIVOS ABSOLUTOS DE DENEGACIÓN - 7(1)(J) - EX OFICIO

EUIPO objeta si se dan las siguiente condiciones:

1. **IG/DO registrada** (bases de datos de la Comisión Europea, acuerdos internacionales, legislación nacional IG no agrícolas)
2. **Se da una situación de conflicto según la ley sui generis** (Reglamentos UE, acuerdos internacionales, legislación nacional)
3. **Principio de especialidad** (productos idénticos o comparables)



EJEMPLOS - SEMEJANZA VISUAL Y AUDITIVA (EVOCACIÓN)

**MEZCALOSFERA
DE MEZCALOTECA**

IR No 1 384 844



Bienes y Servicios

Inter alia, bebidas alcohólicas



Problemas potenciales

Posible conflicto con Indicación Geográfica MEZCAL
(protegida bajo el acuerdo UE/MX)



Resultado

Aplicación registrada luego de la
eliminación de bebidas alcohólicas



EJEMPLOS - SEMEJANZA VISUAL Y AUDITIVA (EVOCACIÓN)



EUTM No 15 420 607



Bienes y Servicios

Whisky, Blended whisky, Licores de Whisky



Problemas potenciales

Posible conflicto con Indicación Geográfica
SCOTCH WHISKY (PGI-GB-01854)



Resultado

Aplicación registrada luego de la limitación
a “todos los bienes antes mencionados que
cumplen con las especificaciones de la IGP
Scotch Whisky”



EJEMPLOS - SIN CONFLICTO



EUTM No 17 929 998



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



Bienes y Servicios

Vinos



Problemas potenciales

¿Posible conflicto con Indicación Geográfica
CAVA (PDO-ES-A0735)?



Resultado

El público no hará escrutinio exhaustivo del
signo, para percibir el término CAVA y
relacionarlo con el vino. No hay conflicto

MOTIVOS RELATIVOS DE DENEGACIÓN (INTER PARTES)

- **Nuevo motivo explícito en Artículo 8 (4 bis)**
- **Se protege la IG como un derecho individual**
- **Legitimación del oponente y sustanciación del derecho anterior (IG)**
- **El ámbito de protección se define la legislación *sui generis***
- **No es necesario probar el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local [diferencia con Artículo 8(4)]**



EJEMPLOS - OPOSICIÓN - IDENTIDAD (USO)

PROSECCO PRINCESS

EUTM No 17 203 274



Bienes y Servicios impugnados

Servicios en Clase 35 (ej. Venta de bebidas alcohólicas, alquiler de stands de venta, consultoría) y Clase 43 (ej. Proveedor de comidas, bebidas y alojamiento)



Oposición

Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco argumento que el signo explotaba la reputación de PROSECCO (PDO-IT-A0516)



Resultado

En vista de la evidencia y los argumentos del oponente, la oposición fue confirmada.



EJEMPLOS - CANCELACIÓN - SEMEJANZA AUDITIVA (EVOCACIÓN)

BORD´OH

EUTM 14 915 235



Bienes y Servicios impugnados

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, degustación de vinos, organización de eventos, organización de eventos culturales y de espectáculos, servicios de degustación de vinos (educación)



Cancelación

El Instituto nacional del origen y de la calidad (INAO) argumentó que el signo evocaba a BORDEAUX (PDO-FR-A0821)



Resultado

Cancelación confirmada para vinos (evocación) pero rechazada para bebidas alcohólicas diferentes a vino y servicios (no evocación)



EJEMPLOS - OPOSICIÓN - SEMEJANZA AUDITIVA Y VISUAL (USO/EVOCACIÓN)

CHAMPAGNOLA

EUTM No 16 471 922



Bienes y Servicios impugnados

Clase 30: Pan, pastelería, preparaciones para hornear;
Clase 40: servicios relacionados con panaderías



Cancelación

El oponente (Comité Interprofessionnel du vin de
Champagne) argumentó que el signo explotaba la
reputación / evocaba CHAMPAGNE (PDO-FR-A1 359)



Resultado

Oposición rechazada. Considerando el
producto no hay evocación, ni prueba de
explotación de la reputación
BAJO APELACIÓN



RESTRICCIONES - RESULTADO

Checklist para objetar al registro de una Marca

1. **IG/DO Registrada:** chequear TODAS las bases de datos
2. **Existe un conflicto**, de acuerdo con la ley *sui generis*: establecer el alcance de la protección de IG a través de VARIOS instrumentos legales
3. **Principio de especialidad:** productos que son idénticos o comparables o con ingredientes

GRUPO
EXPERTO EN IG



FUTURO

- **Jurisprudencia:**

Juicios del ECJ sobre la aplicación de Regulaciones de la UE (C-44/17 *Scotch Whisky*, C-393/19 *Champagner Sorbet*)

Se esperan más juicios del GC/ECJ sobre casos específicos de conflictos de IGs/Marcas (C-614/17 *Queso Manchego*; C-432/18 *Aceto Balsamico Modena*; C-569/18 *Mozzarella di Bufala Campana*)

- **Incremento del conocimiento del Usuario:** menos observaciones de terceros, menos objeciones

- **Herramientas:** mejorar las bases de datos a través de la cooperación DG AGRI – EUIPO



¡GRACIAS!

 @IPKey_EU