

# Informe de oriGIn



## “La Voz de los Miembros”

### Alemania: un nuevo éxito crucial para las DOPs Parmigiano Reggiano y Asiago

por el Sr. Giorgio Bocedi  
GB Avvocati

Conforme a lo solicitado, *inaudita altera parte*, tanto por el Consorzio del *Formaggio Parmigiano Reggiano* como por el *Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago*, en octubre de 2011 el Tribunal de Colonia había emitido una orden de cese y desistimiento, así como una orden para decomisar los quesos con nombre "Parmesano" y "Asiago" importados por un operador de un tercer país y expuestos en la feria internacional de alimentos Anuga, en Colonia (más información en el Informe de oriGIn de octubre de 2011), sobre la base de las infracciones de las DOPs "Parmigiano Reggiano" y "Asiago" de acuerdo con el art. 13.1 del Reglamento (CE) 510/06.

El demandado había aceptado la decisión del Tribunal con respecto a la orden de cese. Sin embargo, se había opuesto a la condena de costas y costes relacionados con el procedimiento de medidas cautelares, considerando que si los dos consorcios hubieran enviado previamente una carta de advertencia, el operador habría retirado inmediatamente los productos en cuestión.

El 23 de febrero, el Tribunal de segunda instancia de Colonia confirma la sentencia dictaminando que la parte demandada debe soportar todos los costos y costas del procedimiento de medidas cautelares: ¡un nuevo éxito crucial para el *Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano* y el *Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago*!

El Tribunal, compartiendo las opiniones de ambos consorcios, desestimó la oposición formulada por el operador. En particular, consideró el hecho de que el Consorzio había

pedido a la Corte la incautación del queso exhibido en la Feria de Anuga. En consecuencia, una carta de advertencia previa al demandado habría puesto en peligro las posibilidades de encontrar los referidos productos.

El resultado positivo de este caso para ambos consorcios, así como AICIG (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche) que apoyó las acciones del *Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago*, demuestra una vez más la eficiencia del sistema de protección de las DOPs e IGP en la UE: en él se destaca también la necesidad de que todos los grupos de productores y asociaciones de IGs sean proactivos en la defensa de los derechos de las IGs, cautelando el interés de los productores y los consumidores.

Para más información: [info@gbavvocati.com](mailto:info@gbavvocati.com)

## Asuntos internacionales

### A nivel mundial

#### USPTO: Evolución alentadora hacia una mejor protección de las marcas de certificación que contienen indicaciones geográficas

El 30 de enero, fue publicada la decisión de la Junta de Apelaciones de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU (USPTO) en relación al caso que enfrentaba a "American International Watch" (Swiss Watch International Inc. contra Federation of the Swiss Watch Industry, T.T.A.B., No. 92046786, 1/30/12), un distribuidor y revendedor (en adelante, el distribuidor) y la "Federación de la Industria Relojera Suiza" (la Federación).

La Federación posee la certificación de marca "Swiss" y "Swiss made" desde el año 2006. La solicitud del distribuidor para el registro de las marcas "Swiss Watch International" y "Swiss legend" fue rechazada por la USPTO sobre la base de que crearía confusión con las marcas de la Federación. Luego del rechazo a la solicitud, el distribuidor solicitó la cancelación de las marcas

de certificación de la Federación, basándose - entre otras razones- en el argumento de que la Federación no controlaba el uso de sus marcas y que los nombres han pasado a ser genéricos en los Estados Unidos y, en consecuencia, no tienen ya derecho a ser protegidos en este país.

La Junta rechazó la petición de cancelación, determinando que pese a la utilización por terceros de algunas marcas no registradas, las marcas de certificación no han pasado a ser genéricas, toda vez que la vigilancia de la Federación a nivel mundial y su sistema de ejecución han sido los adecuados. Asimismo, la Junta de Apelaciones tomó en consideración las acciones llevadas a cabo por la Federación para evitar el uso de marcas no registradas. Por otra parte, la Junta señaló que el público norteamericano percibe marca de certificación "Swiss" y "Swiss Made" como la identificación del origen en el que los relojes se fabrican. En tal medida, dichas marcas no pueden considerarse genéricas en los EE.UU.

**Este caso (tanto en el rechazo de la USPTO a la solicitud de registro de las marcas "Swiss Watch International" y "Swiss Legend" y el rechazo de la Junta de Apelaciones a la solicitud de cancelación de las marcas de certificación "Swiss" y "Swiss Made") muestra una evolución alentadora en la práctica de la USPTO en lo que se refiere a las marcas de certificación que contienen un origen geográfico. En particular, nos complace observar que el enfoque de la USPTO en este caso sigue una de las recomendaciones contenidas en el Manual de oriGIn sobre las IGs americanas, que propone un papel más proactivo de la USPTO en el rechazo de solicitudes de marcas registradas que incluyan marcas de certificación (véase la página 39 de nuestro Manual)!**

La opinión de la Junta se puede consultar

(únicamente en inglés) en:

<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046786&pty=CAN&eno=92>

#### **EE.UU:**

#### **Creación de una asociación para hacer frente a oriGIn**

El 26 de marzo entró en funcionamiento el "Consortio de Nombres Comunes de los Alimentos" ("Consortium for Common Food

Names"). La nueva asociación cuenta actualmente con 11 miembros, a saber: el Consejo de Exportación de Lácteos EE.UU., la Asociación Internacional de Productos Lácteos, la Federación de la Agricultura, el Instituto Americano de Ganadería, la Sociedad Americana del Queso, el Instituto del Vino, así como asociaciones regionales de agricultura de EE.UU., Argentina y Costa Rica.

El objetivo de esta asociación es contrarrestar los esfuerzos de oriGIn para una protección jurídica más eficaz de las IGs a nivel nacional, regional e internacional (ver artículo adjunto). Del mismo modo, el "Consortio de Nombres Comunes de los Alimentos" tiene como finalidad resistir a los esfuerzos de la UE para asegurar una fuerte protección de las IGs a través de acuerdos comerciales bilaterales. Los miembros del Consortio consideran que los acuerdos comerciales bilaterales que la UE está negociando -como el firmado con Corea del Sur que prevé un "intercambio" de las listas de IGs que son protegidas en la jurisdicción de cada socio- podrían perjudicar a sus empresas. En efecto, luego de la celebración de dichos acuerdos, no se permitirá más el uso indebido de muchos nombres de alimentos que contienen una IG.

**La creación de esta asociación confirma que nuestro trabajo en todo el mundo está siendo eficaz ya que la industria alimentaria ha estado sintiendo cierta presión! oriGIn observará cuidadosamente el trabajo de esta nueva asociación y responderá a sus campañas con nuestros argumentos a favor de un sistema jurídico internacional justo y previsible que ofrezca protección a las indicaciones geográficas de todo el mundo!**

#### **OMPI:**

#### **Aumento de casos de "ciberocupación" en el año 2011**

En el año 2011, el número de casos de "ciberocupación" en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) alcanzó una cifra récord, con 2764 casos presentados por los titulares de marcas.

La "Ciberocupación" se puede definir como el registro de un nombre de dominio (el nombre usado para identificar un sitio web "antes de que

el punto". Sobre la estructura del sistema de nombres de dominio, sírvase consultar el Informe de oriGIn de febrero de 2012) que consiste en, o contiene, una marca registrada. Esto se hace de mala fe, por lo que el "ocupante ilegal" se ofrece a vender el dominio a la persona o empresa propietaria de la marca en cuestión a un precio excesivo.

Los expertos de la OMPI que trabajaron en estos casos encontraron pruebas de "ciberocupación" en el 88% de los casos presentados el año pasado. Las cinco principales áreas con el mayor número de quejas fueron la tecnología de Internet y la informática, la biotecnología y productos farmacéuticos, la moda, y la banca y las finanzas. Los casos incluyen muchos nombres notoriamente conocidos. El 77% de estos casos se refería a los registros en el dominio .com y el 16% se refería a dominios de primer nivel (por ejemplo .ue para la Unión Europea).

**Estas estadísticas muestran una vez más la urgente necesidad de extender las normas para luchar contra la "ciberocupación" a las IGs. En la actualidad, la posibilidad de obtener la cancelación de un nombre de dominio en un caso de "ciberocupación" ante el Centro de Arbitraje y Mediación se limita a los casos de conflicto con una marca. oriGIn está intentando ante la ICANN y la OMPI promover la extensión de estas normas a las IGs.**

Mientras tanto, la OMPI ha expresado su preocupación por el impacto potencial sobre la "ciberocupación" de la decisión de la ICANN de añadir más dominios genéricos de primer nivel (la parte del nombre de dominio "después del punto", ver el informe oriGIn de febrero de 2012).

Más información en: [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0002.html)

### **oriGIn – CTA: manual práctico sobre IGs está ahora disponible en Francés**

El 15 de diciembre de 2011, oriGIn y el Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural (CTA) publicaron un "Manual práctico sobre indicaciones geográficas para los países ACP". El manual tiene como objetivo servir como una herramienta práctica para los productores de IGs y los responsables políticos de los países ACP.

**La versión francesa del libro ha sido publicada en marzo y ya está disponible en:**

[http://www.origin-gi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=253:ctaaorigin-practical-manual-on-gis&lang=fr](http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253:ctaaorigin-practical-manual-on-gis&lang=fr)

### **OMC:**

#### **Debate sobre la Ley Australiana sobre el envasado genérico de los productos de tabaco**

El 28 de febrero, el Consejo de la OMC encargado de los derechos de propiedad intelectual ha debatido la ley australiana sobre el envasado genérico de los productos de tabaco.

Cabe recordar que la ley exige la eliminación de todos los elementos relacionados a la identidad de la marca, incluyendo los logos y marcas en sí mismas, de todos los envasados genéricos de tabaco. La ley permite a los fabricantes imprimir el nombre de la marca en un tamaño y fuente y lugar estándar, además de las advertencias sanitarias y cualquier otra información definida por mandato legal, tales como los componentes tóxicos y los sellos fiscales.

En la OMC, la República Dominicana, entre otros, formuló preguntas acerca del cumplimiento de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Durante las reuniones anteriores del Comité, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Nigeria, Ucrania y Zimbabwe se habían manifestado en contra de la ley, mientras que Nueva Zelanda, Noruega y Uruguay habían apoyado a Australia. Brasil, Chile, China, la India, la Unión Europea y Suiza se habían pronunciado a favor del derecho a utilizar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC con fines de salud pública incluyendo el control del consumo del tabaco.

La industria del tabaco ya ha presentado dos demandas contra Australia, una a través del Tratado Bilateral de Inversiones que Australia y Hong Kong firmaron en el año 2003, y otra en Australia.

El 13 de marzo de 2012, Ucrania solicitó la celebración de consultas con Australia en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC en relación con su ley de envasado genérico de los productos del tabaco. Ucrania afirma que las medidas de Australia, sobre todo

si son consideradas en el contexto de su régimen de reglamentación global del tabaco, son incompatibles con una serie de obligaciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo OTC y el GATT de 1994.

Esta consulta le dará a Ucrania y a Australia la oportunidad de discutir el asunto y encontrar una solución satisfactoria sin seguir adelante con el litigio. Si las consultas no han logrado resolver la controversia después de 60 días, el reclamante podrá solicitar que el proceso se remita al panel del grupo especial. El 4 de abril Honduras siguió a Ucrania en contestar la ley australiana a la OMC.

Más información en:  
[http://www.wto.org/spanish/news\\_s/news12\\_s/ds434rfc\\_13\\_mar12\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds434rfc_13_mar12_s.htm)

### **Negociaciones en la OMC: Un nuevo presidente para el registro multilateral**

El 23 de marzo, el Embajador de Nigeria Yonov Frederick Agah fue elegido Presidente de las negociaciones de la OMC sobre un registro multilateral de IGs para vinos y bebidas espirituosas.

Tras su elección, el Embajador Agah dijo que iniciará un proceso de consultas informales con las delegaciones y que informará oportunamente a los miembros de la OMC.

### **ACTA: Debate en el Consejo de los ADPIC en la OMC**

Los días 28 y 29 de febrero, el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC examinó el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

Los países en desarrollo expresaron su preocupación sobre el Acuerdo y su potencial impacto en la innovación. La Comisión Europea explicó el objetivo del ACTA (que no es el de establecer normas adicionales sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino facilitar una mejor aplicación de las normas de los ADPIC) y señaló que habría preferido negociar el ACTA con todos los miembros de la OMC, pero esto habría sido imposible.

Para más información, el nuevo Presidente del Consejo de los ADPIC es Dacio Castillo, embajador de Honduras ante la OMC.

## **Asuntos Bilaterales/ Regionales**

### **UE – Perú & Colombia Tratado de Libre Comercio deberá ser firmado en Mayo**

El 16 de marzo, los Ministros de Comercio de la UE autorizaron la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia y Perú. La firma debería llevarse a cabo en mayo después de que el Parlamento Europeo ratifique el Acuerdo.

**180 IGs de la UE para vinos, licores y productos agrícolas serán protegidas en virtud del Acuerdo. Asimismo, 2 IGs del Perú para los productos agrícolas ("Maíz Blanco Gigante Cusco" y "Pallar de Ica"), 1 para licores ("Pisco") y 1 para productos no agrícolas ("Chulucanas"), así como dos IGs de Colombia, 1 para productos agrícolas ("Cholupa du Huila") y 1 para productos no agrícolas ("Guacamayas"), serán protegidas gracias al Acuerdo (véase el anexo XIII, el texto del Acuerdo se puede encontrar en: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=694&serie=409&langId=es>)**

El Acuerdo permanecerá abierto a la firma a Ecuador y Bolivia (los otros dos miembros de la Comunidad Andina), bajo el principio de la integración regional dentro de la Comunidad Andina.

### **UE – EE.UU Nueva Alianza sobre los productos orgánicos**

El 15 de febrero, la UE y los EE.UU. anunciaron que desde el 1 de junio los productos orgánicos certificados en la UE o en los EE.UU. se venderán como orgánicos en la otra región.

Esta alianza involucra a los dos mayores productores del sector orgánico y los dos principales mercados del mundo. Antes de esta asociación, los agricultores tenían que obtener dos certificados de conformidad independientes con el fin de vender sus productos en ambos mercados. La alianza permitirá un acceso más fácil a la UE o al mercado de los EE.UU., así como menos burocracia, tasas e inspecciones. También mejorará la transparencia de las

normas y aumentará la confianza de los consumidores. Más información en:

[http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home\\_es](http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es)

## Asuntos de la UE

### Políticas sobre las IGS

#### Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual

En febrero, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de trasladar el "Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería" a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) así como cambiar el nombre al de "Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual".

La transferencia ha sido aprobada formalmente por el Consejo de la Unión Europea el 22 de marzo. El Observatorio, asegurará, entre otros, la recopilación, análisis y difusión de datos pertinentes, objetivos y fiables en cuanto al valor de los derechos de propiedad intelectual y las violaciones a dichos derechos.

Para más información, consulte (disponible únicamente en inglés):

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=M/EMO/12/207&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

### Noticias sobre el registro de IGS

#### Registro de IGS

- "Alföldi kamillavirágzat" (IGP) Hungría – 25/02  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:053:0004:0009:ES:PDF>
- "Koufeta Amygdalou Geroskipou" (IGP) Chipre – 03/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0001:0002:ES:PDF>
- "Melon de Guadeloupe" (IGP) Francia – 03/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0003:0004:ES:PDF>
- "Armagh Bramley Apples" (IGP) Reino Unido – 08/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:0001:0002:ES:PDF>
- "Tolminc" (DOP) Eslovenia – 08/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:0005:0006:ES:PDF>
- "Susina di Dro" (DOP) Italia – 08/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0003:0004:ES:PDF>

- "Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle" (IGP) Alemania – 08/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:0003:0004:ES:PDF>
- "Cinta Senese" (DOP) Italia – 15/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:075:0001:0002:ES:PDF>
- "Béa du Roussillon" (DOP) Francia – 15/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:075:0003:0004:ES:PDF>
- "Sel de Guérande / Fleur de Sel de Guérande" (IGP) Francia – 20/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:080:0004:0008:ES:PDF>

#### Solicitud de Modificación

- "Provolone Valpadana" (DOP) Italia – 03/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:0019:0024:ES:PDF>
- "Carne Marinhoa" (DOP) Portugal – 09/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:071:0033:0036:ES:PDF>
- "Coppia Ferrarese" (IGP) Italia – 14/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:0013:0017:ES:PDF>
- "Cecina De León" (IGP) España – 20/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:081:0006:0010:ES:PDF>

#### Solicitud de Registro

- "Abensberger Spargel" / "Abensberger Qualitätsspargel" (IGP) Alemania – 24/02  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:055:0025:0028:ES:PDF>
- "Cordeiro Mirandês" / "Canhono Mirandês" (DOP) Portugal – 29/02  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:0016:0019:ES:PDF>
- "Aischgründer Karpfen" (IGP) Alemania – 03/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:0016:0018:ES:PDF>
- "Aceituna Aloreña De Málaga" (IGP) España – 07/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:069:0010:0014:ES:PDF>
- "Newmarket Sausage" (IGP) Reino Unido – 07/03  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:069:0015:0018:ES:PDF>