

PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN INTERNET

Bordeaux

21 de Mayo de 2013

Mario Pomares Caballero
Abogado

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

ÍNDICE

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

- 1.1. e-Commerce
- 1.2. Redes Sociales
 - 1.2.1. Facebook
 - 1.2.2. Twitter

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

- 2.1. La perspectiva de la OMPI (".COM", ".NET", ".ORG", etc.)
- 2.2. La perspectiva de Red.es (".ES"), AFNIC (".FR"), CRDD (".IT"), UE (".EU")

3. NUEVOS gTLDs Y PROTECCIÓN DE IGs

4. NUEVAS TENDENCIAS EN LA INFRACCIÓN. EL CONCEPTO DE EVOCACIÓN

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

e-Commerce

- El **comercio on line** es un fenómeno habitual
- En los últimos años han proliferado las tiendas on line en el **sector de la alimentación**, debido a:
 - La posibilidad de tener **el supermercado en casa**
 - La popularidad de tiendas on line especializadas en **productos gastronómicos de lujo**
 - Los comercios tradicionales también venden online



carritus.com



clubgourmetonline



www.carrefour.es

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

CAMPAÑAS ACTUALES

turrónes de alicante

Turrón Jijona "De Torre"

Turrón de Jijona fabricado artesanalmente
7,90 €/IVA incluido

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

SELECCIÓN IBÉRICOS ACEITE DE OLIVA VINOS QUESOS CONSEJOS

nuestra selección gourmet andón ibérico, lomo extra, embutidos... aceite de oliva virgen extra, aceite ecológico... ribera del duero, rioja, madrid... quesos artesanos, pescados, cremas de queso... mermelada

Tarrito Torta del Casar

Sea el primero en dejar una receta para este producto

Crema de corazón de Queso para untar elaborada a partir de queso de la serena.

oferta

€ 8,00 **Oferta C 5,50**

Cantidad: 0 **Añadir al Carrito**

Añadir a lista que quieres. Añadir para comparar.

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE



ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR NUESTRO ESPACIO WEB.
EN BREVE ESTAREMOS DISPONIBLES DISCULPEN LAS MOLESTIAS

www.turrones.es
Su tienda en internet de turrones legitimos de Jijona
info@turrones.es

© ALICANTE - TORTA DE CHOCOLATE - NEULES

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE



P. Verdú más de 60 años de tradición
www.turrones.es

MEJORES SOMOS | GUÍA DE COMPRA | CREAR CUENTA | SU CUENTA | NOTICIAS | CONTACTO

TURRÓN JIJONA

Viendo del 1 al 2 (de 2 productos) Páginas de Resultados: 1

Turrón Jijona 300gr.	Turrón Jijona 500gr.
7,03€	12,12€
Turrón Jijona 300gr. Modelo: T2500 Fabricante: Turrónes P. Verdú Peso: 0.30 Disponibilidad: <input type="checkbox"/>	Turrón Jijona 500gr. Modelo: T2500 Fabricante: Turrónes P. Verdú Peso: 0.50 Disponibilidad: <input type="checkbox"/>

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

BERENGUER & POMARES
ABOGADOS

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

Identificate o regístrate

Buscar

Categorías ▾ Motor Tiendas Entradas Viajes

Volver a la lista de artículos En la categoría: Casa, Jardín y Bricolaje > Vinos y Gastronomía > Dulces,

TURRON DE JJONA ALICANTE BLANDO PLACER AL PALADAR 3PAS

¿Eres el vendedor de este artículo? Identifícate para conocer tu estado



Precio de salida: **24,00 EUR**

Tu puja máxima: EUR Pujar >
(Introduce 24,00 EUR o más)

Finaliza en: **10 horas 29 min.**
(07-ene-09 22:45:00 H.Esp)

Envío: **7,50 EUR** (descuento disponible)

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

BERENGUER & POMARES
ABOGADOS

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

Infracción de la DOP Parmigiano Reggiano

Adopción de medidas cautelares en la **Resolución del Tribunal de Berlín de 8 de Mayo de 2008:**

El demandado ofrecía en Ebay, bajo la denominación “Parmesan”, un queso producido en Alemania

➤ Infracción DOP – art. 13.1.b) Reglamento 510/2006 (actual 1151/2012)
Acto de competencia desleal – engaño respecto al origen

➤ Prohibición de publicitar, en la plataforma Ebay, quesos bajo la denominación “parmesan”, si estos no cumplen con los requisitos relativos a la DOP “Parmigiano-Reggiano

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

Redes sociales

facebook

Facebook group page for "Turrónes de Jijona". The page shows the group name, a cover image with the website "www.turrones.es", and a "Reportar Grupo" button highlighted with a red box. The "Información" section is visible, showing the group name and category. The footer contains contact information for Berenguer & Pomares.

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

Redes sociales

facebook

CONDICIONES DE USO

DERECHOS DE PI

Denuncia de una vulneración o infracción de los derechos

¿Qué tipo de derecho se está infringiendo o vulnerando?

- Derechos de autor
- Marca registrada
- Otro

Enviar

NO SE PREVÉN LAS IGs EXPRESAMENTE

Facebook form for reporting a rights violation. The form includes a question about the type of right being infringed and radio button options for "Derechos de autor", "Marca registrada", and "Otro". The "Enviar" button is at the bottom right. The footer contains contact information for Berenguer & Pomares.

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

Redes sociales



CONDICIONES DE USO

Nos reservamos el derecho a eliminar el Contenido que supuestamente infrinja derechos de propiedad intelectual sin preaviso, a nuestra total discreción y sin indemnización alguna a su favor. En el caso en que se den las circunstancias adecuadas, Twitter podrá también poner fin a la cuenta de un usuario si se determina que el usuario es reincidente. **El agente de la propiedad intelectual al que debe notificarse toda infracción del derecho de propiedad intelectual en relación con los Servicios es el siguiente:**

Twitter, Inc.
Atención: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Informes: <https://support.twitter.com/forms/dmca>
Correo electrónico: copyright@twitter.com

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

1. INFRACCIÓN DE IGs ON LINE

Redes sociales

Dado que se plantean riesgos nuevos... debemos meditar si la respuesta al daño a la IG tiene que ser la tradicional... o más bien deben plantearse respuestas nuevas:



- ✓ Silencio
 - No contribuir a alimentar el efecto viral
 - Riesgo de los burofaxes virales
- ✓ Solicitud de retirada del mensaje al moderador
- ✓ Denunciar la cuenta/grupo
- ✓ Reclamación judicial

T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

Definición: registro de Nombres de Dominio a sabiendas de que un tercero ostenta mejor título y con fines especulativos (venta al titular o competidor) o desleales (desviar tráfico web)

ICANN – 1999 - Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP) → Procedimiento de arbitraje

- dominios gerénicos de nivel superior o gTLD (por ejemplo .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org)
- dominios correspondientes a códigos de países o ccTLD que han adoptado la Política de forma voluntaria (* posibilidad de establecer variantes a la Política)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

El desamparo de las IGs en los procedimientos de resolución de controversias: el apartado 4.a) de la *Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio*. Requisitos:

1. nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a **una marca de productos o de servicios** sobre la que el demandante tiene derechos; y
2. ausencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
3. nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de la OMPI



WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") – 2011

- Rechazó extender la protección a las IGs
 - No hay una lista internacional de IGs
 - El marco internacional debe ser desarrollado antes de incluir a las Igs en la Política
- Sólo admitió la protección en caso de que un término geográfico se haya usado como marca y haya adquirido distintividad sobrevenida (secondary meaning)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de la OMPI



El caso del dominio <champagne.co>. 21 junio 2011

El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI rechazó la “demanda” presentada por el *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* con base, entre otros, en los siguientes motivos:

- Las IGs no se encuentran protegidas por la UDRP (WIPO Overview 2.0)
- Rechaza que “Champagne” constituya una marca no registrada (aunque reconoce que se trata de una de las IGs más famosas del mundo), porque no cumple la función esencial de la marca (no distingue el vino de un productor de Champagne del vino de otros productores)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de la OMPI



Cuestiones controvertidas en torno a la decisión <champagne.co>:

- Ofrece una interpretación muy restrictiva del concepto de marca (sujeta únicamente a la función indicadora del origen empresarial).
- No tiene en cuenta que podría ser una marca colectiva (marcas que distinguen el origen geográfico de las distintas empresas que la usan y que forman parte de la Asociación titular de la misma)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de Red.es

red.es

Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de Red.es

red.es

Derechos previos válidos para el demandante (art. 2):

- Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, **denominaciones o indicaciones de origen**, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
- Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de AFNIC



Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de AFNIC



Art. R. 20-44-45. –

Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

→ Incluye IGs, pues son consideradas un derecho de PI (incluidas como tal en el *Code de la Propriété Intellectuelle*)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de AFNIC



Caso <champagnes.fr> (Litige n° DFR 2005-0006)

→ Se resuelve la transferencia del dominio

« Le Requérant n'intervient donc pas pour revendiquer un droit privatif mais pour défendre une appellation devant rester à la libre disposition de ceux justifiant pouvoir l'utiliser ».

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva del CRDD



Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (vers. 2.0 del 19.6.2009)

3.7 .- Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:

b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, **denominazione anche geografica** o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, (...)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva del CRDD



El caso <parmigianoreggiano.it> (Resolución 25 mayo 2012)

→ Se resuelve la transferencia del dominio

“Nel caso di specie, appare chiaro che il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dell’espressione «Parmigiano Reggiano», essendo proprietaria di segni distintivi e dando conferma del fatto che la stessa corrisponde ad una «Denominazione d’Origine Protetta» (DOP)”.

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de la UE



Reglamento (CE) n° 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro.
(Texto pertinente a efectos del EEE)

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

La perspectiva de la UE



Derechos anteriores (art. 10.1)

Se entenderá que los "derechos anteriores" abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.

2. LAS IGs FRENTE AL CYBERSQUATTING

Conclusión

- Cuando la infracción de la IG se produzca con un **gTLD** (".com", ".net", ".org") → la jurisdicción ordinaria ofrece mayores opciones de éxito (Asunto "champagne.com" – Resolución de la Corte de París de 7 septiembre 2001)
- Cuando la infracción de la IG se produzca con un **ccTLD** (códigos territoriales) → acudir al procedimiento de resolución de controversias (casos en los que se incluyan las IGs como derecho anterior -".es", ".fr", ".it", ".eu", etc.-)

NUEVOS gTLDs Y PROTECCIÓN DE IGs

3. NUEVOS gTLDs y protección de IGs

Cómo se gestionan los gTLDs

- Empresas o instituciones pueden optar a nuevos gTLDs
- La empresa o institución a quien se haya concedido un gTLD podrá gestionar libremente su gTLD, licenciando su uso a quienes lo soliciten, por tiempo limitado, a cambio de un precio (si así lo deciden). Se convertirá en un REGISTRO
- Los solicitantes de nuevos gTLDs deben explicar en su solicitud qué mecanismos de protección de derechos intelectuales proponen para sus registros de segundo nivel

3. NUEVOS gTLDs y protección de IGs

Cómo se gestionan los gTLDs

Todos los nuevos gTLDs deben asegurarse que todos sus registros de segundo nivel sean conformes con la Política de Resolución de Disputas Uniforme de Nombres de Dominio (UDRP) de ICANN

Existe un procedimientos de objeciones

→ Sin embargo, la UDRP no es suficiente para proteger a las IGs de registros fraudulentos

3. NUEVOS gTLDs y protección de IGs

Cómo se gestionan los gTLDs

Los nuevos gTLDs Comunitarios y Geográficos tienen que cumplir con requisitos adicionales y están sometidos a objeciones de las respectivas Comunidades o Gobiernos

→ Sin embargo, no queda garantizado que las Asociaciones de productores (titulares de IGs) tengan acceso a sus correspondientes gTLDs (por ejemplo: rioja.wine)

3. NUEVOS gTLDs y protección de IGs

Solicitudes de gTLDs

- Para el dominio “.wine”:

June Station LLC (EEUU)
Afilias Limited (Irlanda)
dot Wine Limited (Gibraltar)

- Para el dominio “.vin”:

Holly Shadow LLC (EEUU)

NUEVAS TENDENCIAS EN LA INFRACCIÓN. EL CONCEPTO DE EVOCACIÓN

Art. 13 Reglamento 1151/2012 (Art. 16 Reglamento 110/2008; Art 118 quatedercies 1234/2007)

1. Los nombres registrados estarán protegidos contra:
 - a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro (...)
 - b) cualquier uso indebido, imitación o **evocación**, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como "estilo", "tipo", "método", "producido como en", "imitación" o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
 - c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia (...)
 - d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

El concepto de evocación dado por el TJUE

Asunto Gorgonzola/Cambozola de 4 de marzo de 1999 (C-87/97, apartado 25)

*“un supuesto en el que **el término** utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, **el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación**”*

“puede haber evocación de una DOP aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata”

¿Evocación?



T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

¿Evocación?



T. +34 966 083 900
F. +34 966 081 995
www.berenguer-pomares.com

C/ Canalejas, 13 Ático
03001 - ALICANTE
administracion@berenguer-pomares.com

¿Evocación?



Evocación por utilización de elementos gráficos

Sentencia de 26 de febrero de 2008, asunto “Parmesan” (C-132/05)

“Además de los autos que obran en el Tribunal de Justicia resulta que, en Alemania, algunos productores de queso con la denominación «parmesan» comercializan el citado producto con **etiquetas que evocan la cultura y los paisajes italianos**. Es legítimo deducir de ello que **los consumidores en dicho Estado miembro perciben el queso «parmesan» asociado a Italia**, aun cuando en realidad haya sido producido en otro Estado miembro”

Manual sobre procedimientos OAMI

“En definitiva, la cuestión es si los elementos (**visuales**, fonéticos y **conceptuales**) que la marca y la IGP/DOP tienen en común, y la proximidad entre los productos, son tales como para provocar asociaciones (‘la imagen’) con el producto que ostenta la denominación protegida en la mente del público relevante cuando se halle ante la marca solicitada”.