

La EUIPO y las IG

Informe sobre el seminario web AREPO-EUIPO para el grupo técnico AREPO

18 de marzo de 2022

Lista de participantes de AREPO:

- Sra. Elena POZZI, Friuli Venezia Giulia - Región
- Sra. Sonia FRANCIOLI, Cataluña - Región
- Sra. Adelaide MENDES, Azores - Región
- Sra. Julia MARTIN CERRATO, Extremadura - Región
- Sra. Daniela SCARZELLO, Piamonte - Región
- Sr. Fabrizio VIDANO, Piamonte - Región
- Sra. Laura RONCHI, Lombardía - Región
- Sr. Giovanni MANCINELLI, Véneto - Región
- Sra. Angela CRESCENZI, Toscana - Región
- Sra. Hannah LINDERMAYER, Bayern - Región
- Sra. Valérie DOMINÉ, Occitanie - Región
- Sra. Joana GOOD DA SILVA, Alentejo - Región
- Sr. Charalampos-Nikolaos PITERIS, Creta - Región
- Sra. Elisenda FATJO-VILAS MARCH, Cataluña - Región
- Sr. Filippo ARFINI, Emilia Romagna - Consejo Científico
- Sra. Claire DURAND, Pays de la Loire - Consejo Científico
- Sr. Giovanni BELLETTI, Toscana - Consejo Científico
- Sr. Olivier BEUCHERIE, Pays de la Loire - Consejo Científico
- Sr. Wolfgang HEISRATH, Baden-Württemberg - Consejo Científico
- Sra. Audrey AUBARD, Nouvelle Aquitaine - Miembro asociado
- Sr. Laurent GOMEZ, Secretario General de AREPO
- Sra. Francesca ALAMPI, responsable de políticas de AREPO
- Sr. Matteo PONZA, pasante en AREPO

Lista de participantes de la EUIPO:

Sr. Sandris LAGANOVSKIS, Director del Departamento Institucional y de Cooperación (DIC)

Sr. Dimitris BOTIS, Director del Departamento Jurídico (LD)

Sra. Maria CHIODO, Jefa de Servicio en funciones, Servicio de Relaciones Institucionales (ICD)

Sra. Asta LUKOSIUTE, Jefa del Servicio de Asuntos Jurídicos Generales

Sra. Katarina KOMPARI, Servicio de Práctica Jurídica (LD)

Sr. Antonios PROTOPSALTOU, Servicio de Análisis Empresarial, Departamento de Transformación Digital (DTD)

Sra. Nicole SEMJEVSKI, Servicios de Ejecución y PYMES, Observatorio (OBD)

Sr. Roberto PRIORE, Servicio de Análisis Empresarial (DTD)

Sr. Arūnas ZELVYS, Oficina de Enlace de Bruselas (ICD)

Sra. Beatriz BARBERA, Servicio de Relaciones Institucionales (ICD)

Sra. Lenka JIRSA, Servicio de Relaciones Institucionales (ICD)

El seminario web se celebró el 18 de marzo de 2022 a través de la plataforma Zoom, y se ofreció interpretación en cuatro idiomas (EN-ES-FR-IT).

El moderador del seminario web fue el Sr. Sandris LAGANOVSKIS, Director del Departamento Institucional y de Cooperación (ICD) de la EUIPO.

Partiendo del marco de la revisión del sistema de IG de la UE, en el que varias competencias podrían transferirse formalmente a la EUIPO, esta reunión tenía como objetivo comprender mejor las competencias que la EUIPO ha desarrollado sobre las IG y su relación con la DG Agri de la Comisión Europea.

Para participar en este intercambio, AREPO pidió a sus miembros que expresaran su interés para reunir un grupo técnico que pudiera discutir aspectos específicos del trabajo realizado por la EUIPO sobre las IG.

Laurent Gomez, Secretario General de AREPO, introdujo el seminario web presentando a AREPO, su estructura y sus principales misiones.

INTERACCIÓN ENTRE LAS MARCAS Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La Sra. Katarina KOMPARI, representante del Servicio de Práctica Jurídica (LD), explicó la relación entre las Marcas-TM y las IG.

El departamento jurídico de la EUIPO se encarga de clasificar los productos de origen y las marcas en la UE. Este proceso protege a los productores de las empresas y facilita el comercio en la UE y fuera de ella.

Marco legislativo para el registro de nuevas IG

Las marcas se clasifican en individuales, colectivas y de certificación. Por otro lado, las indicaciones geográficas se evalúan según la naturaleza, el significado de la protección y la finalidad de la misma.

- **La marca individual** distingue los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Su función esencial es **comercial** y **no tiene condiciones de asignación geográfica**. Los derechos de uso están reservados **al propietario y a los licenciatarios**.

- La definición de **marca colectiva** se basa en el artículo 74(1) [del EUTMR](#) " *Una marca colectiva de la Unión Europea ("marca colectiva de la UE") será una marca de la UE que se describa como tal en el momento de la solicitud y que sea capaz de distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los de otras empresas. Podrán solicitar marcas colectivas de la UE las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, en virtud de la ley que los rige, tengan capacidad en nombre propio para tener derechos y obligaciones de todo tipo, para celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos y para demandar y ser demandados, así como las personas jurídicas de derecho público.* "

La marca colectiva es la marca que debe registrarse según la legislación de la UE para la venta de un producto y que puede ser utilizada por varios individuos. La marca colectiva debe tener una definición y un derecho de propiedad y **cumplir con un reglamento de uso**. Junto con la marca individual, la marca colectiva indica la **pertenencia de la empresa a una asociación específica, identificando el origen de G&S, pero el origen colectivo**. Su función es **comercial colectiva** y está ligada a **limitaciones geográficas**. **Los miembros de una asociación o terceros de buena fe tienen derecho a utilizarlas**.

- **Las marcas de certificación se basan** en las mismas normas que las marcas colectivas y se definen como en el Art. 83 (1) del EUTMR: "*Una marca de certificación de la UE se describirá como tal [...] y será capaz de distinguir los productos o servicios que estén certificados por el titular de la marca en lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o la prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con la de origen geográfico, de los productos y servicios que no estén así certificados. Cualquier persona física o jurídica podrá presentar una solicitud [...] siempre que dicha persona no ejerza una actividad que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado.* "

La certificación TM garantiza que el producto sigue el esquema de certificación y está vinculado **al origen geográfico en términos nacionales**. Los derechos de uso los tienen **los usuarios certificados, terceros de buena fe, pero no el propietario**.

En cuanto al origen geográfico, existe una excepción específica en la excepción del artículo 7.1.C, que menciona que "los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos y servicios podrán constituir marcas colectivas de la UE sujetas a una declaración de salvaguardia".

- **La IG** es el nombre o la indicación que identifica un producto con un origen geográfico específico y puede ser utilizada por cualquier operador que respete el pliego de condiciones. La protección otorga una **propiedad intelectual colectiva** válida para proteger una denominación contra el uso indebido, la imitación o la evocación u otras prácticas que puedan inducir a error al consumidor. Esta denominación está **reservada a los productos que cumplen con el pliego de condiciones de protección administrativa y beneficio de las autoridades públicas**.

En el plano jurídico, las IG pueden entrar en conflicto con las marcas colectivas y de certificación. La oficina de la EUIPO gestiona las solicitudes de registro de nuevas IG para evitar estos conflictos.

En concreto, dado que la solicitud de una nueva IG se recibe cuando se publica oficialmente para permitir el proceso de oposición, la EUIPO evalúa los conflictos con cualquier otra IG ya existente de acuerdo con el artículo 7(1)(j) del EUTMR. La evaluación sirve para evitar conflictos o problemas para otras marcas ya registradas. Tras el periodo de oposición, se procede a la fase de registro.

Para los productos alimenticios, las bebidas alcohólicas y los vinos aromatizados, se hace referencia a la **legislación de la UE, incluidos los acuerdos internacionales celebrados por la UE.**

Los examinadores evalúan el cumplimiento de la **legislación de la UE** (Reglamento (UE) nº 1308/2013 -vinos-, Reglamento (UE) 2019/787 -bebidas espirituosas-, Reglamento (UE) nº 1151/2012 -productos agrícolas y alimenticios-).

Los legisladores también tienen en cuenta **los acuerdos comerciales** por los que se protegen las IG de **terceros países** (por ejemplo, las IG registradas directamente, Tequila [IGP-MX-01851], Café de Colombia [IGP-CO-0467], Darjeeling [IGP-IN-0659], Napa Valley [DOP-US-17738], Basmati [Publicado: IGP-IN-2425], Acuerdos Internacionales con la UE (1.554), Villa Alegre, Vino, Chile). Además, se evalúa la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, por la que se aprueba la adhesión de la UE al **Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa** sobre las marcas de origen y las IG, que entró en vigor el 26 de febrero de 2020. Las IG de países no pertenecientes a la UE protegidas a nivel de la UE a través del Acta de Ginebra pueden constituir una base para las objeciones de acuerdo con el artículo 7(1)(j) del EUTMR y pueden ser invocadas en las oposiciones de acuerdo con el artículo 8(6) del EUTMR.

Además, la EUIPO se **remite a las leyes nacionales para los productos artesanales e industriales, incluidos los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros.**

Criterios de exclusión

Según los criterios de exclusión, el registro puede denegarse si **la IG ya existe y está registrada en Giview**, si existe un **conflicto con otras marcas** de cualquier tipo ya existentes y **si el producto a registrar es idéntico o comparable a un producto ya cubierto por una IG o una marca registrada.**

Desde el punto de vista legislativo, las exclusiones para las IG se refieren al artículo 13 del Reglamento de la UE 1151/2012, al artículo 103 del Reglamento de la UE 1308/2013 y al artículo 21 del Reglamento 2019/787.

Los criterios se refieren a la **utilización comercial directa e indirecta**, al **uso indebido**, a la **imitación y a la evocación**, así como al uso de **afirmaciones y prácticas falsas y engañosas.**

El producto no se acepta si tiene algo que ver con las marcas e indicaciones geográficas existentes, si se encuentra en la lista graduada de conductas prohibidas (de menor a mayor vínculo con las indicaciones geográficas), si la interpretación de la EUIPO establece un alto grado de protección de las indicaciones geográficas o si las objeciones formales son válidas.

Actualmente, los solicitantes pueden superar la objeción **limitando los productos idénticos y/o los productos en los que una IG es un ingrediente relevante para cumplir con las especificaciones del producto de la IG.** Además, no es posible limitar los productos comparables, ya que no pueden cumplir con las especificaciones del producto.

La nueva propuesta sugiere, en cambio, una simplificación y homogeneización de la redacción de las limitaciones sugeridas por los examinadores de motivos absolutos y una mayor flexibilidad en cuanto a la redacción de la limitación.

ACTIVIDADES DE EUIPO EN GIS

La oficina de la EUIPO ha estado trabajando en las IG en cooperación con la Comisión durante unos cuatro años. La cooperación comenzó en septiembre de 2018.

Hasta la fecha, la EUIPO ha trabajado con la Comisión bajo un sistema de cuatro pilares:

- **Examen**, creación de capacidad en materia de IG

- **Formación**, ampliación de conocimientos sobre IG
- **Cooperación**, promoción y difusión de las IG
- **GIVIEW**, herramientas informáticas de IG y base de datos

EXAMEN

Dentro de la EUIPO, se ha creado un grupo de trabajo formado y dedicado a las IG. **El grupo se llama G-ICE** y está formado por **12 personas** (abogados de marcas) que siguen cursos de formación específicos sobre el tema, en colaboración con la DG AGRI. También se imparte formación a las personas que no pertenecen al grupo para que tengan más apoyo en caso de una gran afluencia de solicitudes a examinar.

La estructura del grupo de trabajo refleja la de la Dg Agri, **incluyendo la revisión por pares** de todos los expedientes. La unidad G-ICE suele dedicar 2/3 días a la semana a discutir exclusivamente los expedientes procedentes de la Dg Agri. El examen tiene lugar según los criterios legales especificados anteriormente. El periodo de examen **dura, por término medio, un mes** y considera todo el contexto de cada evaluación.

Desde el inicio de la colaboración, se han examinado 1.239 expedientes. Sólo en 2021 se examinaron un total de 352 expedientes.

El examen de la EUIPO se limita a aplicar el marco legislativo existente proporcionado por la Comisión Europea, que sigue encargándose de la política propiamente dicha. Las competencias de la EUIPO incluyen el examen de las solicitudes, el apoyo a la DG de Comercio para los intercambios internacionales y la integración de GIVIEW.

FORMACIÓN

La DG AGRI se encarga principalmente de la formación del personal de G-ICE en lo que se refiere al contexto de la UE y de la OMPI en todos los aspectos relacionados con el Acta de Ginebra.

Además, todos los martes se organizan **seminarios web** sobre temas relacionados, como las IG, los casos recientes de IG, la legislación y las relaciones con las marcas ([los seminarios web](#) están disponibles en el sitio web de la EUIPO). La oficina también organiza **conferencias** sobre las IG. Las últimas se celebraron en 2018 y 2020.

COOPERACIÓN

La EUIPO es responsable de proporcionar apoyo y formación a las autoridades competentes de la UE y a las organizaciones de PI sobre las IG. Para promover y difundir información sobre las IG, la EUIPO coopera con diversas instituciones dentro y fuera de la UE. En cuatro años, la EUIPO ha organizado más de noventa iniciativas estrechamente relacionadas con las IG. A nivel institucional, coopera con la Comisión, la DG AGRI, la DG GROW y la DG TRADE.

A nivel extracomunitario, la EUIPO apoya [la clave de la PI](#) sobre las IG con muchos países.

GIVIEW

La base de datos fue presentada por el Sr. PROTOPALTOU Antonios, **Servicio de Análisis Empresarial, Departamento de Transformación Digital (DTD)**

[GIVIEW](#) es una herramienta lanzada en cooperación con la Comisión Europea en 2020. **Recoge datos oficiales** de la base de datos eAmbrosia, de los acuerdos bilaterales y de los Estados miembros. La herramienta proporciona un fácil acceso a los datos registrados, a los detalles de los acuerdos internacionales y a los datos ampliados. Además, el sitio ofrece apoyo para el examen de las marcas y para las autoridades encargadas de su cumplimiento.

Actualmente hay 5317 IG registradas en la plataforma. Para cada producto introducido en la base de datos, es posible encontrar datos legales, técnicos y ampliados (autoridades competentes, registro legal,

agrupaciones de productores, mapa, fotografías, historia del producto, etc.). La plataforma también fomenta la colaboración en el ámbito social proporcionando información al público, a los reguladores, a los productores, y el acceso al **enlace del Portal de Aplicación de la Propiedad Intelectual - IPEP**.

La EUIPO también impartió 13 sesiones de formación en 27 Estados miembros dirigidas a los agentes pertinentes sobre cómo interactuar con la plataforma y actualizar los datos. **Los datos para la actualización de GIView se certifican y se envían desde la autoridad nacional.**

La plataforma se mejorará para ofrecer una mayor claridad de los informes de datos en futuras actualizaciones.

ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO Y DEL IPEP

La Sra. Nicole SEMJEVSKI, de los servicios de aplicación de la ley y de las PYME, del Observatorio (OBD), tomó la palabra y presentó [el Observatorio Europeo de las Infracciones de los Derechos de Propiedad Intelectual](#).

El Observatorio es una red que vigila el incumplimiento de la normativa europea y controla así la presencia de productos falsificados en el mercado de la UE.

El Observatorio conecta a todos los Estados miembros de la UE y vincula a 68 asociaciones del sector privado de la UE e internacionales con nueve representantes de los consumidores y de la sociedad civil. También coopera con 5 eurodiputados, la Comisión Europea, el Consejo de la UE, las agencias europeas y las organizaciones internacionales.

El Observatorio sigue el plan estratégico 2025 y los programas de trabajo anuales para **reforzar el trabajo en red y la cooperación internacional**. Los objetivos son proporcionar pruebas para apoyar políticas eficaces, crear herramientas y recursos para mejorar la lucha contra las infracciones de la PI y concienciar sobre la importancia de la PI y los efectos adversos de la falsificación y la piratería.

El Observatorio ha publicado más de 100 estudios sobre temas como la contribución de la PI, la cuantificación de las infracciones y la percepción de la PI.

El Observatorio proporciona diversas herramientas y recursos para promover la protección de la PI:

- [Jurisprudencia DB sobre la aplicación de los DPI](#)
- [Agorateka](#)
- [Obras que están fuera del circuito comercial](#)
- Base de datos de [obras huérfanas](#)

Y

- [Portal de aplicación de la PI - IPEP](#)

IPEP es una plataforma segura que permite el intercambio de información en tiempo real entre los titulares de derechos y las autoridades encargadas de su aplicación.

La plataforma permite a los productores y a otros actores de la cadena de productos protegidos por la PI informarse mutuamente, intercambiar información y notificar directamente las infracciones a las

autoridades competentes, **especialmente a las autoridades aduaneras**. Las autoridades de control tienen acceso para intercambiar información y recoger las notificaciones. Existe un sistema dedicado a las IG.

Se puede acceder a la documentación de las notificaciones de infracción a través de la herramienta Solicitud o Acción Aduanera - AFAs.

La plataforma está activa para 27 Estados miembros y es la única que permite la intervención de las autoridades aduaneras a través del sistema en línea del AFA.

En cuanto a las actividades de apoyo, información y formación con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, la EUIPO y el Observatorio pretenden reforzar las buenas prácticas desarrollando nuevas herramientas y estimulando los intercambios de ideas con otros sistemas. Se trata de **la Red de Jueces/EIPPN, Eurojust, Europol y las preoperaciones de la OLAF**. La plataforma europea es la única que permite solicitar la actuación de las autoridades aduaneras. La EUIPO hace un llamamiento a las autoridades nacionales para que formen a los productores en esta cuestión y en el uso de la plataforma para reforzar los sistemas de IG evitando el fraude y las malas prácticas.

El Observatorio también trabaja invirtiendo en la [educación de la PI](#) a través de la colaboración con los sistemas educativos, la formación y las plataformas, mediante subvenciones y reuniones bilaterales.