

La protección de las Indicaciones Geográficas en Internet



GUÍA PRÁCTICA DE AREPO VERSIÓN 2023

Guía elaborada por AREPO, Asociación de las Regiones Europeas de los Productos de Origen - con la participación de UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para los aspectos jurídicos portugueses - en el marco del proyecto AGROSMARTglobal, cofinanciado por la UE a través del FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa Interreg Sudoe 2014-2020



Cofinanciado por el FEDER



Contenido

Agradecimientos	3
Abreviaturas y siglas	4
Tabla de cifras	7
Cuadros de anexos	11
Contexto y objetivo de la guía	12
Parte 1 Internet: ¿Cuáles son los retos para las IG?	15
I. ¿Por qué proteger a las IG en Internet?	15
A. Nuevas herramientas de marketing.....	15
B. Una reputación que atraiga el interés de terceros	18
C. Los límites estructurales de Internet.....	19
II. Múltiples bienes y derechos a proteger por los profesionales	23
A. Las marcas y las indicaciones geográficas	23
B. Los logotipos	24
C. Imagen y reputación.....	24
III. Actores con derechos, pero también con deberes	25
A. Actores institucionales	26
B. Las agrupaciones de productores	27
C. Miembros de agrupaciones de productores	27
D. Consumidores.....	27
E. Actores digitales.....	28
IV. Múltiples canales con temas específicos	28
A. Las páginas web.....	29
B. Marketplaces y plataformas de comercio electrónico	30
C. Motores de búsqueda	31
D. Redes sociales	31

Parte 2 ¿Qué estrategias deben aplicarse?	32
I. Una estrategia de protección defensiva antes de que se vulneren los derechos	32
A. Protección del nombre que constituye la IG: nombres de dominio	32
B. Protección del nombre que constituye la IG: marcas denominativas	46
C. Protección de logotipos: marcas figurativas o semifigurativas	49
D. Seguimiento y vigilancia de posibles infracciones	52
II. Una estrategia de protección ofensiva tras la violación de derechos.....	61
A. Informe del agente judicial y recogida de pruebas de la infracción	61
B. La carta de emplazamiento.....	63
C. Resolución de litigios sobre nombres de dominio	65
D. Resolución de litigios relativos a otros derechos privados.....	70
III. Asesoramiento práctico en caso de daños a la imagen o la reputación	76
A. Construir su imagen en Internet	76
B. Riesgos identificados y posibles acciones.....	78
C. Los reflejos que hay que adoptar	80
IV. Ejemplos concretos de aplicación	94
A. Estado general de la jurisprudencia sobre IG e Internet	94
B. Ejemplos de jurisprudencia aplicable	95
V. La cuestión de Internet en la reforma de las IG de la UE.....	100
Anexos.....	103
Bibliografía.....	131

Agradecimientos

La Sra. **Anne CLERMONTTE**, consultora de AREPO encargada de proyectos europeos y directora de ACL Stratégies, consultoría de estrategia agroalimentaria especializada en sistemas de calidad europeos, el Sr. **Arnaud LELLINGER**, cofundador de LLF Avocats, bufete de abogados especializado en propiedad intelectual con sede en París, y la Sra. **Audrey AUBARD**, directora de Aubard Consulting, consultoría de propiedad intelectual, han diseñado esta guía por encargo de AREPO, la Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen.

El trabajo de los tres expertos fue revisado por la Sra. Francesca ALAMPI, responsable de proyectos de AREPO encargada de calidad, promoción, política comercial y comunicación.

Esta guía se centra en particular en los procedimientos aplicables en Francia, pero también ofrece información sobre los casos específicos de España y Portugal, todo ello gracias a la contribución de bufetes de abogados especializados en propiedad intelectual con sede en estos dos países.

Por ello, AREPO agradece especialmente a la **UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro**, institución pública portuguesa de enseñanza universitaria y socia del proyecto AGROSMARTglobal, su contribución sobre los aspectos jurídicos portugueses a través del bufete portugués de propiedad intelectual Sousa e Silva & Associados, su participación en la encuesta a través de la agencia IrRADIARE, así como la revisión de la traducción al portugués de la guía.



AREPO agradece asimismo al Sr. Javier Pérez ITARTE, del bufete español de abogados especializado en propiedad intelectual BK SEAIN ETL Global, su contribución sobre los aspectos jurídicos españoles.

Por último, AREPO agradece a los socios españoles del proyecto AGROSMARTglobal la revisión de la traducción española de la guía.

Cláusula de exención de responsabilidad: *"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que es responsabilidad exclusiva del autor, y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida".*

Abreviaturas y siglas

AC	Acta Constitucional
ACDR	Arab Center for Dispute Resolution
ADNDRC	Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AFNIC	Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
AGACAL	Axencia Galega da Calidade Alimentaria
AICA	Agencia de Información y Control Alimentarios
ALCCI	Association de Lutte Contre le Commerce Illicite
AREPO	Asociación de las Regiones Europeas de los Productos de Origen
ASAE	Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
BPI	Boletim da Propriedade Industrial
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
CAC	Czech Arbitration Court
C2C	Customer to Customer
ccTLD	Country Code Top-Level Domain
CE	Comisión Europea
CIIDRC	Canadian International Internet Dispute Resolution Centre
CIVC	Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
CNAOC	Confédération Nationale des Appellations d'Origine Contrôlée Viticoles
CPI	Código de la propiedad intelectual
CTT	Correios, Telégrafos e Telefones
CRDD	Centro Risoluzione Dispute Domini
DMC	Dibujos y modelos comunitarios
DG AGRI	Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
DGCCRF	Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

DGDDI	Direction générale des Douanes et Droits indirects
DOP	Denominación de Origen Protegida
DNS	Domain Name System
DPI	Derechos de propiedad intelectual
DRS	Dispute Resolution Service
DSA	Digital Services Act
EFOW	European Federation of Origin Wines
EM	Estado miembro
ETG	Especialidad Tradicional Garantizada
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
EUTM	European trademark
GeoTLD	Geographic Top-Level Domain
GI	Geographical Indication
GI.CE	Geographical Indications Collaborative Examination
GNSO	Generic Names Supporting Organization
gTLD	Generic Top-Level Domain
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICQRF	Ispettorato centrale repressione frodi
IG	Indicaciones Geográficas
IGP	Indicación Geográfica Protegida
IGPIA	Indicación Geográfica de Productos Industriales y Artesanales
INAO	Institut National de l'Origine et de la Qualité
INPI	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
INTA	International Trademark Association
IP	Internet Protocol
IPEP	IP Enforcement Portal
LCEN	Loi pour la confiance dans l'économie numérique
MDDE	Marca do Dia Eletrónico
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MUE	Marcas de la Unión Europea
NAF	National Arbitration Forum
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PI	Propiedad intelectual
PYME	Pequeñas y medianas empresas
RGPD	Reglamento general de protección de datos
RSS	Really Simple Syndication
RUE	Reglamento de la Unión Europea
SEO	Search Engine Optimization
SLD	Second-Level Domain
SUDOE	Sudoeste de Europa
TGI	Tribunal de Grande Instance
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TLD	Top-Level Domain
TSG	Traditional Speciality Guaranteed
UDRP	Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
UE	Unión Europea
UIBM	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
UNIFAB	Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle
URL	Uniform Resource Locator
URS	Uniform Rapid Suspension
UTAD	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
WIPO	World Intellectual Property Organization

Tabla de cifras

FIG. 1: Resultados encuesta: ¿Diría que su IG está suficientemente protegida contra el fraude en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 2: Resultados encuesta: ¿Le resulta fácil acceder a la información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violación de una IG en internet? (AREPO, 2022)

FIG. 3: Valor de las ventas por sistema de calidad en la UE entre 2010 y 2017 (en millones de euros) (Comisión Europea, 2021) [3]

FIG. 4: Infracciones por categoría de productos con IG en la UE (EUIPO, 2016) [6]

FIG. 5: Infracciones de las IG por Estado miembro de la UE (EUIPO, 2016) [6]

FIG. 6: Resultados encuesta: ¿Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)

FIG. 7: Resultados encuesta: ¿Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)

FIG. 8: Los límites estructurales de Internet (AREPO, 2022)

FIG. 9: Ejemplos de logotipos de agrupaciones de productores de IG (AREPO, 2022)

FIG. 10: Pluralidad de actores implicados en la protección de las IG en Internet (AREPO, 2022)

FIG. 11: La "mille-feuille" de los canales de Internet (AREPO, 2022)

FIG. 12: Estructura de una dirección web (AREPO, 2022)

FIG. 13: Resultados encuesta: ¿Su IG está registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)

FIG. 14: El dominio de 1º nivel en una dirección web (AREPO, 2022)

FIG. 15: Los 10 ccTLD más populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 16: Los 10 gTLD originales más populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 17: Las 10 extensiones "Nuevo gTLD" más populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 18: Resultados encuesta: extensiones de dominio registradas por las organizaciones participantes (AREPO, 2022)

FIG. 19: El dominio de 2º nivel en una dirección web (AREPO, 2022)

FIG. 20: Resultados encuesta: ¿Tiene su organización un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG? (AREPO, 2022)

FIG. 21: Captura de pantalla de la herramienta de Alertas de Google

FIG. 22: Captura de pantalla de la base de datos "DATA INPI" del INPI

FIG. 23: Captura de pantalla de la base de datos de marcas de la EUIPO "TM|view"

FIG. 24: Captura de pantalla de la base de datos de IG de la EUIPO "GI|view"

FIG. 25: Captura de pantalla del Observatorio de Marcas de la EUIPO (o IPEP)

FIG. 26: Captura de pantalla de la base de datos EUIPO eSearch plus

FIG. 27: Captura de pantalla de la nueva "Base de datos mundial de marcas" de la OMPI

FIG. 28: Resultados encuesta: ¿Considera rentable promocionar sus productos bajo un sistema de calidad en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 29: Resultados encuesta: ¿Considera que el Sistema de Calidad IG es una potente herramienta de marketing digital? (AREPO, 2022)

FIG. 30: Resultados encuesta: ¿Por qué merece la pena promocionar sus productos bajo el sistema de calidad en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 31: Resultados encuesta: ¿Qué herramientas de marketing digital son más importantes para promocionar sus productos de sistemas de calidad en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 32: Página de inicio del sitio web del grupo DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 33: Logotipo de la DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 34: Promoción de la certificación DOP en el sitio web del grupo DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 35: Resultados encuesta: ¿Considera que el sistema de calidad de las IG sistema de calidad de las IG es suficientemente reconocido por los consumidores en línea? (AREPO, 2022)

FIG. 36: Marcas de garantía DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo

FIG. 37: Presentación de la zona geográfica de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo

FIG. 38: Localización y lista de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo

FIG. 39: Cifras del sector DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo

FIG. 40: Página de Facebook de la DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 41: Página de Instagram de la DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 42: Página de Twitter de la DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 43: Página de Youtube de la DOP "Prosciutto di Parma"

FIG. 44: Página de inicio del sitio web del grupo DOP "Ossau-Iraty"

FIG. 45: Logotipo de la DOP "Ossau-Iraty"

FIG. 46: Presentación de la certificación DOP en el sitio web del grupo DOP "Ossau-Iraty"

FIG. 47: Marcas de garantía DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

FIG. 48: Presentación de la zona geográfica de la DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

FIG. 49: Localización de los productores de la DOP Ossau-Iraty en el sitio web de la agrupación

FIG. 50: Cifras del sector DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

FIG. 51: Página de Facebook de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 52: Página de Instagram de la DOP "Ossau-Iraty”

FIG. 53: Página de Twitter de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 54: Página de Youtube de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 55: Marca UE 010595015 del grupo

FIG. 56: Resultados encuesta: origen geográfico del panel de participantes (AREPO, 2022)

FIG. 57: Resultados encuesta: Tipo de organización del panel de participantes (AREPO, 2022)

FIG. 58: Resultados encuesta: Tamaño de las organizaciones del panel de participantes (AREPO, 2022)

FIG. 59: Resultados encuesta: Categoría de productos del panel participante (AREPO, 2022)

FIG. 60: Resultados encuesta: Tipo(s) de estándares de calidad de la UE del panel participante (AREPO, 2022)

FIG. 61: Resultados encuesta: ¿Su IG está registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)

FIG. 62: Resultados encuesta: Dominios de 1º nivel registrados por las organizaciones participantes (AREPO, 2022)

FIG. 63: ¿Tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio? (AREPO, 2022)

FIG. 64: Resultados encuesta: ¿Su indicación geográfica está registrada/cubierta como marca comercial/marca colectiva? (AREPO, 2022)

FIG. 65: Resultados encuesta: ¿Diría que su IG está suficientemente protegida contra el fraude en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 66: Resultados encuesta: Razones de la falta de protección de las IG contra el fraude en Internet (AREPO, 2022)

FIG. 67: Resultados encuesta: ¿Diría que el conocimiento de su organización en materia de protección legal contra el fraude en internet es suficiente actualmente? (AREPO, 2022)

FIG. 68: Resultados encuesta: Lagunas en los conocimientos jurídicos de las organizaciones participantes (AREPO, 2022)

FIG. 69: Resultados encuesta: ¿Tiene su organización un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG? (AREPO, 2022)

FIG. 70: Resultados encuesta: ¿utiliza conocimientos técnicos específicos para manejar el seguimiento? (AREPO, 2022)

FIG. 71: Resultados encuesta: ¿Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)

FIG. 72: Resultados encuesta: ¿Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)

FIG. 73: Resultados encuesta: Resolución de infracciones de IG en Internet (AREPO, 2022)

FIG. 74: Resultados encuesta: ¿Experimenta fraude de forma regular? (AREPO, 2022)

FIG. 75: Resultados encuesta: ¿Le resulta fácil acceder a la información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violación de una IG en internet? (AREPO, 2022)

FIG. 76: Resultados encuesta: ¿Le interesaría una guía práctica que enumere las principales medidas a tomar en caso de violación de las IG en internet? (AREPO, 2022)

FIG. 77: Resultados encuesta: Información deseada en la guía práctica (AREPO, 2022)

FIG. 78: Resultados encuesta: ¿Le interesaría participar en un evento europeo de sensibilización sobre la protección en internet de los productos con IG? (AREPO, 2022)

Cuadros de anexos

Anexo 1: Encuesta sobre las necesidades de las agrupaciones de productores y cooperativas agroalimentarias de la UE para la promoción y protección de las IG en Internet

Anexo 2: Método de evaluación y resultados de la encuesta del Anexo 1

Anexo 3: Modelo de carta de emplazamiento

Contexto y objetivo de la guía

Con la creciente globalización de los intercambios y el desarrollo del comercio en línea, Internet se impone como un **ámbito de desarrollo económico de primer orden** para todos los actores del mundo agrícola, y su dominio es esencial para aumentar y perpetuar la clientela.

Internet se ha convertido en un nuevo escaparate, un nuevo sistema de distribución de productos agrícolas y agroalimentarios, que exige la reorganización de las empresas y la adquisición de nuevas competencias técnicas.

En efecto, si bien Internet aporta muchas ventajas a las empresas en términos de visibilidad y valor comercial, también es un **nuevo espacio competitivo** en el que pueden surgir **nuevos conflictos**, entre profesionales (productores y otros operadores), por una parte, y entre profesionales y consumidores, por otra.

Estos conflictos siguen siendo ordinarios en cuanto a los problemas que plantean, ya que las infracciones afectan generalmente al derecho de la competencia, al derecho de los consumidores o al derecho de la propiedad intelectual. No obstante, estos conflictos son originales por los canales que utilizan y las respuestas que exigen de los profesionales implicados.

Estos problemas tienen su origen en prácticas desleales, como el bloqueo de nombres de dominio, la *ciberocupación*¹ o la falsificación, pero también pueden surgir de la competencia entre titulares de derechos anteriores igualmente legítimos.

Así pues, el usuario profesional de Internet y titular de derechos de propiedad intelectual², o autorizado a utilizarlos, debe **ser consciente de los derechos de que goza** y considerar las mejores medidas a adoptar para protegerlos.

El legítimo propietario debe estar interesado en primer lugar en **proteger el nombre** de los productos en cuestión, pero también en **proteger su imagen y reputación**.

Esta protección debe aplicarse en una fase previa para evitar litigios, es la **llamada protección "defensiva"**, pero también puede aplicarse en una fase posterior a un litigio establecido, es la **llamada protección "ofensiva"**.

Por lo tanto, es esencial un enfoque global, ya que el comercio por Internet añade una nueva dimensión a la dimensión denominada "tradicional" del comercio físico: debido a su naturaleza inmaterial, el comercio por Internet hace que su control sea complejo, pero no sustituye a las infraestructuras físicas (tiendas, almacenes, flujo de mercancías, etc.). Por tanto, el profesional debe controlar y **actuar en dos frentes, uno físico y otro inmaterial**, estando ambos a menudo entrelazados.

Así, a las infracciones tradicionales, como la venta de productos falsificados o el uso no autorizado de un nombre perteneciente a un tercero en soportes físicos, se han añadido nuevas modalidades de parasitismo en los denominados soportes "inmateriales" de Internet.

Los productos amparados por Indicaciones Geográficas (IG), y más concretamente las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), ocupan un lugar importante en las exportaciones de los países de la Unión Europea (UE) y se ven

¹ Práctica consistente en registrar un nombre de dominio que corresponde a una marca ya registrada con el fin de revenderlo al propietario de la marca.

² Un titular de derechos de propiedad intelectual es una persona física o jurídica, pública o privada, que ha registrado un signo distintivo en un instituto encargado de los derechos de propiedad intelectual, como una marca denominativa o colectiva.

especialmente afectados por estas violaciones debido a su **reputación y atractivo, que despiertan un interés creciente entre terceros**. Sin embargo, actualmente no existe una protección sólida de las IG en la asignación de nombres de dominio, y el enfoque muy liberal propuesto por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers³), la corporación estadounidense que rige la asignación de nombres y números de dominio en Internet, amenaza la protección de las IG en Internet con derechos que no siempre se respetan.

Así pues, los profesionales que sean titulares legítimos de indicaciones geográficas deben desarrollar una **estrategia de defensa completa, prudente y exhaustiva**, con el fin de aprovechar las innegables ventajas de una presencia en Internet, minimizando al mismo tiempo los riesgos de infracciones, a menudo complejas de contener.

AREPO, la Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen, ha constatado la falta, o incluso la ausencia, de información clara y concreta sobre los medios existentes para proteger las indicaciones geográficas en Internet, por lo que ha decidido elaborar una **guía práctica** con el objetivo de proporcionar herramientas operativas a los titulares y usuarios legítimos de las indicaciones geográficas, es decir, a las agrupaciones de productores (o Consejos Reguladores) y a sus miembros (productores).

Así pues, esta guía pretende ofrecer **información descifrada y clarificada** sobre el funcionamiento de Internet en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI) y presentar las **medidas concretas que deben adoptarse** para proteger eficazmente la propia IG de las infracciones en Internet.

Esta guía se ha elaborado en el marco del proyecto Interreg Sudoe [AGROSMARTglobal](#), cuyo objetivo es reforzar la competitividad, la promoción y la internacionalización de las cooperativas agroalimentarias y las pequeñas y medianas empresas (PYME) de las zonas rurales de Sudoe (suroeste de Europa, incluidas España, Portugal y las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie), en el mercado digital.

Para llevar a cabo su labor, AREPO recurrió a expertos y profesionales de la propiedad intelectual especializados en las normativas francesa, española y portuguesa, es decir, los tres países cubiertos por el proyecto.



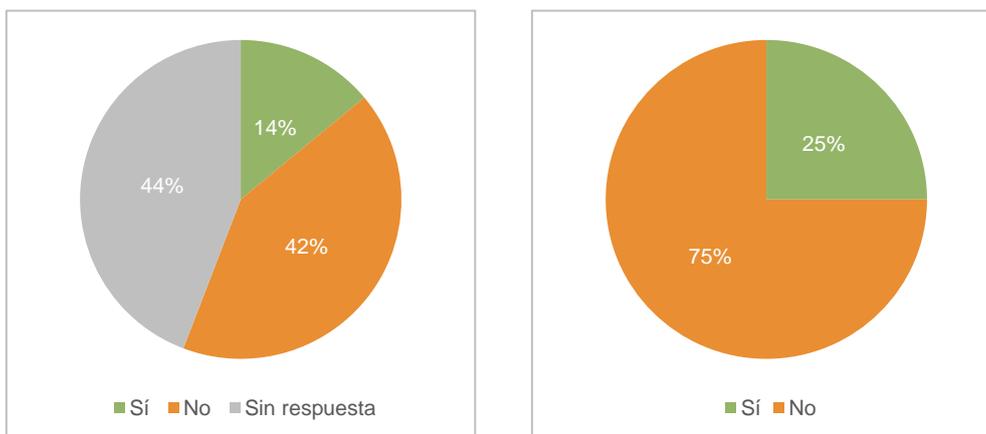
Esta guía se centra más concretamente en los **procedimientos aplicables a Francia, con cierto énfasis en los casos específicos de España y Portugal**. No obstante, es pertinente para todas las agrupaciones de productores de la UE, dadas las similitudes en los planteamientos y procedimientos de los países europeos en este ámbito.

Con el fin de identificar con mayor precisión los problemas y las necesidades de las organizaciones interesadas y elaborar una guía lo más pertinente posible, AREPO también recabó información de las agrupaciones de productores y de las cooperativas agroalimentarias de la UE mediante una encuesta elaborada a tal efecto (anexo 1), cuyos resultados figuran en el anexo 2.

De un panel de 86 participantes, compuesto principalmente por grupos de productores franceses, españoles, portugueses e italianos, se desprende que el 44% de ellos considera que no está suficientemente protegido contra el fraude en Internet (el 75% de los participantes una vez eliminada la tasa de no respuesta).

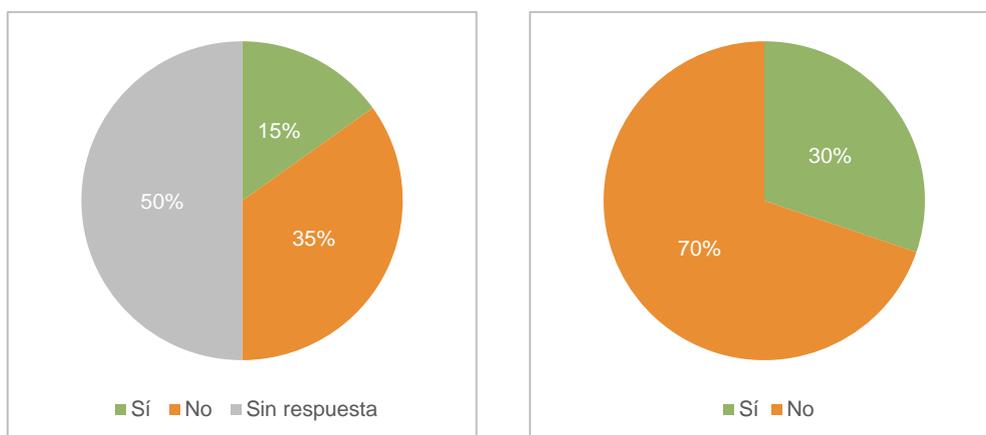
³ En español: "Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números"

FIG. 1: Resultados encuesta: ¿Diría que su IG está suficientemente protegida contra el fraude en Internet? (AREPO, 2022)



También muestra que el 38% de los participantes considera que no tiene conocimientos suficientes sobre la protección jurídica contra el fraude en Internet (el 67% de los participantes tras eliminar el índice de falta de respuesta) y que el 35% de ellos considera muy difícil recabar información clara sobre los procedimientos a seguir en caso de infracción de una indicación geográfica en Internet (el 70% de los participantes tras eliminar el índice de falta de respuesta).

FIG. 2: Resultados encuesta: ¿Le resulta fácil acceder a la información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violación de una IG en internet? (AREPO, 2022)



Por último, el 57% de los participantes en la encuesta están efectivamente interesados en una guía práctica que enumere las principales medidas que deben tomarse en caso de infracción de una IG en Internet (96% de los participantes una vez eliminado el índice de falta de respuesta⁴).

⁴ 41% de no respuesta a esta pregunta.

Parte 1 | Internet: ¿Cuáles son los retos para las IG?

Internet parece ser hoy el **principal vector de desarrollo económico** para todos los agentes del mundo agrícola, y en particular de los sectores de las IG. Permite una conexión en red más fácil y una exposición sin igual de los productos agrícolas y agroalimentarios de calidad y de origen. Así, los sistemas de calidad europeos, como las DOP o las IGP⁵, encuentran un verdadero impulso para su desarrollo.

No obstante, Internet es también un **lugar de exposición a nuevos riesgos** que es necesario identificar adecuadamente para protegerse de ellos y evitar poner en peligro las IG, su imagen y su reputación.

Los agentes del sector de las IG deben ser conscientes de la necesidad de proteger este bien, especialmente en Internet (capítulo I.) y de las particularidades derivadas de la multiplicidad de derechos que deben protegerse (capítulo II.), pero también deben considerar sus responsabilidades en Internet (capítulo III.), y comprender mejor los lugares dentro de Internet en los que esta protección debe ser efectiva (capítulo IV.).

La lucha contra el fraude en Internet es esencial para proteger los derechos e intereses de todos los agentes del sector de las IG, pero también los de los consumidores.

I. ¿Por qué proteger a las IG en Internet?

Las IG representan una **herramienta de marketing** cada vez más atractiva en un momento en que los consumidores conceden mayor importancia a la garantía de origen de los productos que compran (apartado A). Esta **imagen de calidad** vinculada a las IG puede, no obstante, atraer la codicia (apartado B), lo que debería llevar a los actores del sector de las IG a ser más vigilantes en Internet, debido a las **debilidades inherentes** a este nuevo espacio comercial (apartado C).

A. Nuevas herramientas de marketing

La pandemia mundial de COVID-19 ha modificado profundamente los hábitos de consumo, haciendo de la protección de las IG en Internet una cuestión central en su desarrollo.

Los consumidores **buscan productos de calidad** cuyo origen esté controlado y/o certificado, "[...] si hay una tendencia que claramente parece haber salido reforzada de la crisis, es el *made in France* y la *proximidad*." (FranceAgriMer, 2020) [1]. Como tales, las IG son "*activos intangibles con un potencial significativo para la diferenciación de productos*" (OMPI, 2021) [2], y por tanto herramientas de marketing en rápida expansión.

Por lo tanto, según un estudio de la DG AGRI de 2021 (Comisión Europea, 2021) [3], el valor de los productos europeos con IG alcanzó los 74.760 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 37% en el periodo 2010-2017, en comparación con el período 2005-2010.

Por tanto, las IG suponen una **ventaja económica para los productores**, ya que, por término medio, el valor de las ventas de un producto con IG duplica al de un producto sin certificación. Además, según el estudio mencionado, Francia es el primer Estado miembro de la UE en cuanto al valor de las ventas de sus productos con IG, con un total de 26.900 millones de euros, seguida de Italia, con un total de 15.800 millones de euros⁶.

⁵ Agruparemos las DOP y las IGP bajo el signo común "IG".

⁶ Los valores de venta de España y Portugal son inferiores a 7.200 millones de euros según el estudio, pero no se comunican las cantidades exactas (Comisión Europea, 2021) [3].

FIG. 3: Valor de las ventas por sistema de calidad en la UE entre 2010 y 2017 (en millones de euros)⁷ (Comisión Europea, 2021) [3]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vinos	29 630	32 099	33 934	34 976	35 741	37 586	37 889	39 418
Productos agrícolas y alimentarios	16 603	19 672	21 433	21 922	23 068	23 714	26 074	27 339
Bebidas espirituosas	8 249	9 140	9 458	9 500	9 063	9 456	9 493	10 347
Vinos aromatizados	31	36	35	32	37	39	39	43
Total IG (excluidas ETG)	54 513	59 357	62 852	64 215	66 151	69 483	71 592	74 759
Total (IG + ETG)	54 513	60 946	64 861	66 431	67 909	70 794	73 495	77 148

Además, los consumidores **compran cada vez más en línea** y abandonan el comercio físico, lo que convierte a Internet en un mercado central. En este sentido, casi 9 de cada 10 franceses (BERTEAU, 2021) [4] y 7 de cada 10 españoles (IAB Spain, 2020) [5] encargaron un producto en Internet en 2020.

La combinación de estas dos tendencias debería llevar a la industria de las IG a cuestionarse **el atractivo de las IG y la vulnerabilidad que puede derivarse de ellas en Internet**.

Solo en el caso de las IGP, las infracciones derivadas de la falsificación podrían estimarse en 2.300 millones de euros en 2016, según un informe de la EUIPO (European Union Intellectual Property Office⁸) (EUIPO, 2016) [6].

El cuadro siguiente muestra los índices de infracción y las pérdidas económicas para los consumidores de la UE por clase de producto. Los índices de infracción tienden a ser más elevados en el caso de las bebidas espirituosas y los productos vendidos a granel, como frutas y verduras.

FIG. 4: Infracciones por categoría de productos con IG en la UE⁹ (EUIPO, 2016) [6]

Clase de infracción	Tasa de infracción	Mercado de la infracción (en millones de euros)	Valor de la pérdida para el consumidor (en millones de euros)	Pérdida de consumidores (%)
Vinos	8.4%	2,182.0	1,349.0	5.3%
Espirituosos	12.7%	811.6	485.5	7.8%
Queso	10.6%	644.7	235.1	3.9%
Carne fresca y productos cárnicos	11.0%	402.3	141.3	4.0%
Cervezas	0.1%	1.2	0.4	0.02%

⁷ Cifra traducida del inglés

⁸ En español: "Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea"

⁹ Cifra traducida del inglés

Frutas, hortalizas y cereales	11.5%	94.0	23.3	2.9%
Otros	10.0%	277.1	90.5	3.3%
Total	9.0%	4,327.2	2,325.1	4.8%

Internet es el **principal vector de falsificación en la actualidad**, tal y como señala el Plan de Falsificaciones de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DGDDI¹⁰) francesa: "En las últimas décadas, el fenómeno de la falsificación se ha expandido considerablemente, facilitado por la globalización del comercio y el desarrollo exponencial de Internet y el comercio electrónico" (DGDDI, 2021) [7] y esta vulnerabilidad es tanto más importante cuanto que **afecta tanto a los titulares de derechos**, a menudo mal equipados para luchar contra la falsificación, **como a los consumidores**, a menudo mal informados y cuyo interés por los productos de calidad y originales es, sin embargo, creciente.

El siguiente cuadro muestra los índices de infracción y las pérdidas económicas por Estado miembro (EM) de la UE.

FIG. 5: Infracciones de las IG por Estado miembro de la UE¹¹ (EUIPO, 2016) [6]

Estado miembro	Tasa de infracción	Valor de la infracción (en millones de euros)
BG	no se han detectado infracciones	0
CY	no se han detectado infracciones	0
EE	no se han detectado infracciones	0
FI	no se han detectado infracciones	0
LT	no se han detectado infracciones	0
SK	no se han detectado infracciones	0
CZ	2.1 %	3.6
ES	5,7 % ¹²	266.1
SI	6.9 %	9.0
DE	7.5 %	598.2
IT	8.8 %	682.4
BE	9.6 %	88.0
PL	9.9 %	27.8
FR	10.3 %	1,572.8
HU	10.8 %	50.7
EL	21.9 %	234.5
LU	25.4 %	23.0
UE17	9.0 %	3,556
Otros EM (extrapolación)		770
EU28: Estimación	9,0 %¹³	4,326

¹⁰ En francés: "Direction générale des Douanes et Droits indirects"

¹¹ Cifra traducida del inglés

¹² La infracción estimada en España para el vino es de solo el 0,4 %, frente al 14,4 % de otros productos con IG en el mercado español. Esto tiene una influencia significativa en la cifra global española, ya que el consumo de vino con IG representa el 61% del consumo total de productos con IG en España (EUIPO, 2016) [6].

¹³ El valor correspondiente a los 11 Estados miembros para los que no se dispone de datos se estima aplicando una tasa de infracción del 9 % a su valor de mercado (EUIPO, 2016) [6].

B. Una reputación que atraiga el interés de terceros

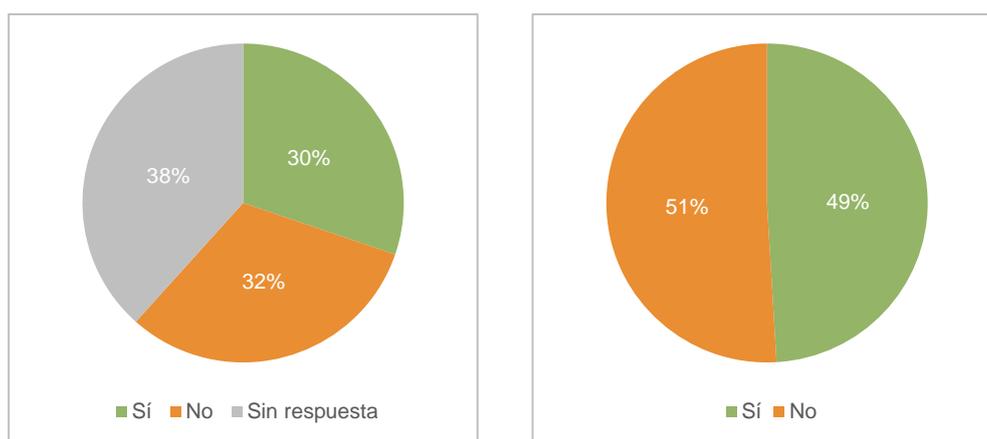
La **legitimidad de la protección de las IG** procede, en particular, de la **reputación de que son portadoras**. La existencia de una reputación es una de las condiciones *sine qua non* para obtener el registro¹⁴.

En este sentido, los tribunales europeos, y en particular el Tribunal de Justicia, han recordado reiteradamente que la función primordial de las indicaciones geográficas es proteger a los productores de los productos a los que se reservan estas denominaciones protegidas contra la utilización abusiva por parte de sus competidores: "[...] *en la medida en que estas denominaciones están legalmente protegidas, deben satisfacer los objetivos de esta protección, en particular la necesidad de garantizar [...] la salvaguardia de los intereses de los productores afectados contra la competencia desleal [...]*" (TJUE, asunto 12-74, 1975). [8].

Por lo tanto, el sistema de indicaciones geográficas debe **proteger a sus beneficiarios** contra el uso indebido de estos nombres protegidos por parte **de terceros que deseen aprovecharse de la reputación que han adquirido** (TJUE, asunto C-108/01, 2003). [9]. Sin embargo, este riesgo de usurpación aumenta considerablemente en Internet, ya que el sistema de IG, que es la expresión misma de la noción de "terroir", es decir, "[...] *una zona geográfica delimitada en la que una comunidad humana construye, a lo largo de su historia, un saber colectivo de producción basado en un sistema de interacciones entre un medio físico y biológico y un conjunto de factores humanos. Los itinerarios sociotécnicos se ponen así en juego, revelan una originalidad, confieren una tipicidad y dan lugar a la reputación de un bien originario de este espacio geográfico*" (CASABIANCA et al., 2006) [10] En el caso de las IG, nos encontramos ante un espacio en el que **se suprimen las delimitaciones y las fronteras**, con productos que entran en contacto con **consumidores múltiples y variados**, atraídos por la reputación subjetiva de las IG sin dominar siempre las características objetivas ni la certeza de su origen. Estos consumidores son, por tanto, susceptibles de ser engañados, o incluso de comprar a sabiendas el producto falsificado por conveniencia u oportunismo.

A título ilustrativo, casi el 30% de las agrupaciones de productores y cooperativas agroalimentarias que respondieron a la encuesta de AREPO ya se han enfrentado a fraudes en su IG en Internet, como puede verse en la siguiente figura (el 49% de los participantes tras eliminar la tasa de no respuesta).

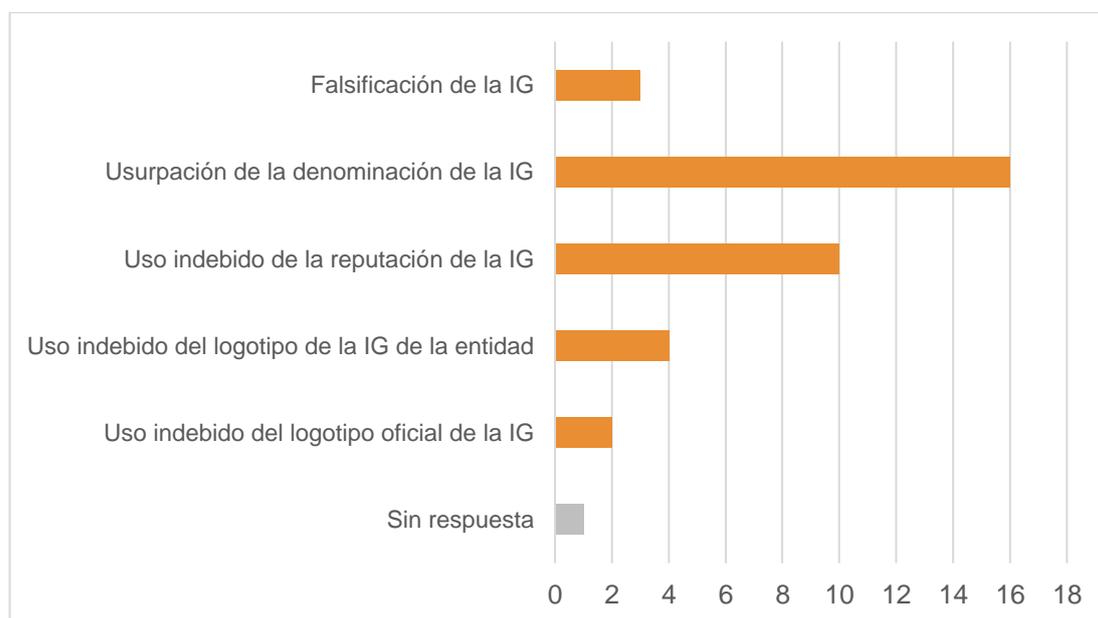
FIG. 6: Resultados encuesta: ¿Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)



¹⁴ Cf. art. L. 721-2 del IPC para las IGP; art. 5, §1, pt b del Reglamento UE 1151/2012 para las IG agrícolas y agroalimentarias; art. 93, §1, pt b del Reglamento UE 1308/2013 para las IG vinícolas; art. 3, §4 del Reglamento UE 2019/787 para las IG espirituosas.

Y la mayoría de estos fraudes implicaban la usurpación del nombre de la IG y el uso indebido de su reputación, como puede verse en la figura 7.

FIG. 7: Resultados encuesta: ¿Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)



En definitiva, el comercio ilícito en Internet se explica principalmente por **la reputación de los productos** puestos a la venta, **los precios cobrados**, **el escaso conocimiento de los consumidores** sobre los productos buscados y **cómo identificarlos**, pero también se explica por una cierta *"tolerancia social al comercio ilícito"* (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Según este punto de vista, la protección de las IG en Internet, que remiten a una idea positiva de calidad, tipicidad y tradición, se hace por tanto indispensable y debe reforzarse y controlarse.

C. Los límites estructurales de Internet

El comercio en línea ofrece a productores y consumidores nuevas oportunidades y posibilidades de compra y venta, a escala regional, nacional e internacional.

Sin embargo, Internet se ha convertido en **uno de los principales canales de venta de falsificaciones**.

La venta de productos con IG falsificados en Internet es perjudicial y perjudica a las plataformas de Internet, a los titulares legítimos de derechos y a los usuarios y, lo que es más importante, a los consumidores.

Este desarrollo de la falsificación en Internet se ve facilitado por las **numerosas limitaciones estructurales de la red**.

FIG. 8: Los límites estructurales de Internet (AREPO, 2022)



1. Dinamismo de la falsificación en Internet

El principal reto a la hora de protegerse contra la falsificación en línea es que se trata de un **fenómeno dinámico, en constante cambio, que puede adaptarse** a nuevos modelos de negocio.

Los falsificadores son tan sofisticados (véase el ejemplo de la distribución fragmentada de una botella de vino en el apartado 3 infra), que pueden eludir las estrategias de protección aplicadas contra ellos (Comisión Europea, 2013) [12].

2. Anonimato de los falsificadores

El problema se agrava aún más por el hecho de que Internet es un espacio virtual, donde los actores, las acciones y los **productos falsificados pueden ser completamente ilocalizables y anónimos**.

Un libro blanco, publicado el 13 de mayo de 2019 por las asociaciones francesas "Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle"¹⁵ (UNIFAB) y "Association de lutte contre le commerce illicite"¹⁶ (ALCCI), resume las limitaciones estructurales que facilitan tanto la falsificación en Internet (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

En concreto, señala que *"Internet se ha convertido en el canal de distribución por excelencia para el comercio ilícito y, en particular, para los productos falsificados, debido a su anonimato, su capacidad para operar a través de diversas jurisdicciones, su facilidad para presentar sofisticadas réplicas de las tiendas oficiales en línea y, sobre todo, su capacidad para llegar fácilmente a un gran número de clientes potenciales"*.

El auge de las plataformas de comercio electrónico (eBay, PriceMinister, Alibaba, etc.) y de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ha permitido a los traficantes ampliar considerablemente su campo de operaciones.

¹⁵ En español: "Unión de Fabricantes para la Protección Internacional de la Propiedad Intelectual"

¹⁶ En español: "Asociación para la lucha contra el comercio ilícito"

El comercio ilegal en línea tiene dos características principales:

- ▶ Vender al público infringiendo la ley (propiedad, fiscalidad, cumplimiento, contrato) lo que supone una ventaja competitiva (ausencia de impuestos, costes de compra, costes de fabricación, derechos de autor, normas...).
- ▶ Una actividad empresarial innovadora que aprovecha las oportunidades y vulnerabilidades de la Red.

Según un informe publicado en 2016 por la OCDE y la EUIPO, el 63 % de las incautaciones de falsificaciones se produjeron en paquetes postales, muchos de los cuales podrían atribuirse a las ventas en línea y al comercio electrónico.“ (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Por último, en lo que respecta a los nombres de dominio, desde la entrada en vigor en 2018 de la reforma del RGPD europeo (Reglamento General de Protección de Datos¹⁷), los **directorios de nombres de dominio** (en otras palabras, el Whois¹⁸) **ya no publican los datos personales de los titulares de nombres de dominio**. Para obtener esta información, es necesario ponerse en contacto directamente con los "registros", lo que puede llevar mucho tiempo y resultar costoso.

Los registros son entidades que gestionan la asignación de nombres de dominio utilizados en Internet para zonas geográficas específicas y ponen a disposición y mantienen Whois, como:

- ▶ El registro [AFNIC](#) (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération¹⁹): registro francés encargado de los nombres de dominio ".fr";
- ▶ El registro [Red.es](#): registro español encargado de los nombres de dominio ".es";
- ▶ El registro [Associação DNS.PT](#): registro portugués encargado de los nombres de dominio ".pt";
- ▶ El registro [NIC](#): registro italiano encargado de los nombres de dominio ".it".

3. Fragmentación de las infracciones

Otra dificultad es la fragmentación de múltiples pequeñas infracciones, que son difíciles de rastrear.

Aunque la mayoría de las transacciones a través de plataformas de Internet son perfectamente legales, también existen vendedores ilícitos o fraudulentos especializados en productos falsificados, que aprovechan las ventajas del comercio en línea para ofrecer estos productos directamente a los consumidores de la UE (Comisión Europea, 2013) [12].

Por ejemplo, están apareciendo pequeños revendedores que obtienen productos falsificados a bajo precio y en pequeñas cantidades y luego los ponen a la venta en sitios web, sin que el vendedor original de los productos, o los propios productos, se encuentren necesariamente en la UE.

Estos pequeños flujos de pedidos complican los controles aduaneros.

Del mismo modo, no es infrecuente que los sitios web **pongan a la venta productos legales e ilegales al mismo tiempo**, lo que complica aún más la detección.

Por último, la fragmentación de los flujos también puede deberse al hecho de que no son necesariamente productos acabados los que se ponen a la venta en Internet. Por ejemplo, en el caso de los vinos y licores, existen sitios profesionales de materiales y equipos necesarios para la falsificación. Por ejemplo, los fabricantes de vidrio de China ofrecen botellas vacías de grandes marcas

¹⁷ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

¹⁸ WHOIS", contracción de "who is", son directorios de propietarios de nombres de dominio a los que puede acceder cualquier persona con un simple navegador de Internet. Permiten encontrar todos los datos declarados por cada titular de un nombre de dominio: apellidos, nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.

¹⁹ En español: "Asociación Francesa para el Consumo de Internet en Cooperación"

y/o IG francesas en plataformas tan conocidas como Alibaba o Amazon. Al mismo tiempo, en Asia y Europa del Este, las líneas de producción o las máquinas embotelladoras están a la venta en Internet. También se pueden encontrar etiquetas e incluso tecnologías antifalsificación para estos productos. A continuación, se añade contenido artesanal a las botellas antes de comercializarlas por internet, a menudo con destino a Asia o Europa del Este (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

La **distribución fragmentada** de estos componentes en línea **hace aún más complejo su control**.

4. Carácter efímero

El **carácter virtual de Internet** va de la mano del **carácter a veces efímero de sus contenidos**, lo que dificulta especialmente la detección de infracciones.

Así, como señala el citado Libro Blanco, muchas redes sociales se han convertido en terreno abonado para la venta de productos falsificados.

Por ejemplo, se dice que la red social Instagram se ha convertido en la herramienta favorita de los falsificadores, debido a las publicaciones efímeras que ofrece, en las que el contenido desaparece a las 24 horas (MOREIRA, 2019) [13].

A las redes sociales se añade el desarrollo de sitios efímeros, creados directamente por los productores ilícitos para posibles revendedores, pero también para los consumidores.

5. Abolición de las fronteras

Internet se ha convertido en el canal de distribución por excelencia de los productos falsificados, sobre todo a través de las **plataformas de venta en línea**, permitiendo la **supresión de todas las fronteras**, en detrimento de los controles y las normativas.

Esta globalización de Internet es la principal limitación para organizar una aplicación eficaz de la ley.

Muchos sitios web están alojados en el extranjero y utilizan métodos de pago extraterritoriales.

Por ejemplo, en el caso de los vinos, productos emblemáticos de la IG, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estima que el consumo de alcohol de origen ilícito representa el 25 % del consumo mundial de los adultos (OCDE, 2016) [14].

En Internet, las principales zonas de riesgo para los vinos y las bebidas espirituosas francesas son las siguientes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

1. China / Asia;
2. Rusia / Europa del Este;
3. América Latina / Caribe;
4. África / Oriente Medio.

Esta **completa deslocalización de las fuentes de los productos infractores plantea problemas de vigilancia, control y sanción**, ya que incluso si se detecta a los autores, sigue siendo muy difícil sancionarlos, debido a la territorialidad del derecho de IG y a la existencia o no de un marco jurídico que proteja las IG en el territorio en cuestión (véase el apartado A del capítulo II infra).

Todas estas limitaciones deberían llevar a los actores del sector de las IG a reflexionar sobre los activos que deben protegerse, en particular en Internet, y sobre los medios que deben aplicarse para garantizar un control eficaz, una mayor reactividad y también una puesta en común de las acciones de prevención, regulación y represión.

II. Múltiples bienes y derechos a proteger por los profesionales

Más allá de los límites inherentes a Internet, la dificultad para los profesionales también se deriva del hecho de que hay una multiplicidad de derechos que proteger, empezando por las marcas y las IG (apartado A), pero también los logotipos (apartado B), o la imagen y la reputación de las IG y de sus productores (apartado C).

A. Las marcas y las indicaciones geográficas

Antes de emprender acciones, el titular de los derechos debe ser consciente de que, aunque el registro de cualquier derecho de propiedad intelectual confiere a su titular un monopolio de uso que le permite impedir su utilización por cualquier tercero no autorizado, esta protección tiene sus límites.

La principal diferencia entre una marca y una indicación geográfica es que **una marca**, a menos que sea notoria o renombrada²⁰, **está sujeta al "principio de especialidad"**²¹.

La protección conferida por el derecho de marcas se limita, por tanto, a los tipos de productos (o servicios) cubiertos por la marca. Por lo tanto, la infracción de la marca sólo puede resultar de la adopción por un competidor de un signo idéntico o similar²², que cubra productos idénticos o similares a aquellos para los que se reclama la protección.

Del mismo modo, el título se limitará a un **ámbito de protección geográfica, conocido como "principio de territorialidad"**, referido al territorio en el que se haya registrado el título. A título ilustrativo, el titular de una marca francesa no podrá oponerse al registro de una marca idéntica en España, incluso para productos o servicios similares, a menos que la haya registrado previamente en España o en la UE. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los profesionales que identifiquen los países para los que parece necesario proteger sus marcas y que las registren en la oficina de marcas correspondiente.

Por otra parte, **las IG** de la UE se reconocen y **protegen** sistemáticamente **a escala nacional** y, posteriormente, **a escala europea**. Algunas IG también pueden ser reconocidas por otros países en virtud de acuerdos bilaterales y multilaterales.

La falsificación en Internet plantea la cuestión de este principio de territorialidad: ¿está facultado el titular de un título protegido en un territorio determinado para hacer valer su derecho frente a quien, desde un sitio web situado fuera de su territorio, realiza un acto de explotación no autorizado? La solución la establece la jurisprudencia examinando caso por caso los términos de la oferta litigiosa, con el fin de determinar si los productos litigiosos están disponibles en el territorio en el que los derechos son efectivos.

Por último, a diferencia de la protección de las marcas, cuyos registros deben renovarse y están sujetos a degeneración, **la protección de las IG es perpetua**²³.

²⁰ Las marcas notorias o renombradas no están sujetas al principio de especialidad debido a su antigüedad y a la reputación que han adquirido a lo largo de los años.

²¹ El principio de especialidad es una norma según la cual una marca sólo está protegida para productos idénticos o similares a los indicados en la solicitud de registro. Por lo tanto, si un tercero decide solicitar el registro de una marca que es idéntica o similar a una marca existente, pero la marca cubre un tipo diferente de productos, el titular de la marca existente no puede oponerse.

²² El signo representa el elemento protegido por la marca y puede adoptar diferentes formas: denominativa (por ejemplo, nombres de IG), figurativa (por ejemplo, logotipos), sonora, etc.

²³ Según el artículo L. 643-1, apartado 1, del Código Rural francés, una indicación geográfica nunca puede considerarse genérica y caer en el dominio público, y lo mismo se aplica a las indicaciones geográficas que protegen productos industriales y artesanales en virtud del artículo L. 721-8 del CIP.

En cualquier caso, más allá del uso, el titular de una IG o de una marca puede tener conocimiento de solicitudes de marca presentadas por terceros que infringen sus signos. En este caso, siempre es posible actuar presentando una oposición ante la oficina de marcas pertinente (véase la parte 2, capítulo I, apartado B).

B. Los logotipos

Los logotipos también son activos que se pueden vulnerar con frecuencia en Internet.

Por su aspecto altamente visual, que atrae la atención del consumidor, el logotipo es un activo muy importante en el mundo físico. También es importante en Internet, donde los sitios web son auténticos escaparates en los que hay que atraer la atención del consumidor mediante elementos gráficos y visuales.

En el caso de las IG, las agrupaciones de productores pueden desear **utilizar un logotipo común**, con el fin de marcar sus productos con IG con un **signo visual distintivo** directamente **identificable** por el consumidor.

Sin embargo, proteger un logotipo en Internet puede ser más complejo que proteger un nombre, ya que mientras que las infracciones de un nombre se detectan fácilmente mediante un sistema de palabras clave, puede ser más complejo detectar usos no autorizados de los símbolos gráficos que generalmente constituyen los logotipos.

No obstante, es aconsejable protegerse **registrando los logotipos como marcas colectivas o de garantía** (cf. Parte 2, Capítulo I, apartado C).

FIG. 9: Ejemplos de logotipos de agrupaciones de productores de IG (AREPO, 2022)

Logotipo de la DOP Beurre Charentes-Poitou <i>Mantequilla francesa</i>	Logotipo de la DOP Queixo Tetilla <i>Queso español</i>	Logotipo de la IGP Maçã de Alcobaça <i>Manzana portuguesa</i>	Logotipo de la DOP Prosciutto di Parma <i>Jamón italiano</i>

C. Imagen y reputación

Además de los diversos signos que hacen referencia a los productos con IG, también hay que tener en cuenta **la imagen y la reputación de estos productos**.

"La imagen de marca [...] es la representación percibida públicamente de una empresa, organización o institución (y de sus servicios, productos y marcas).

La imagen de marca se produce por la combinación de un conjunto de representaciones resultantes de las relaciones entre dos o más entidades, cada una de las cuales puede simultánea o alternativamente percibir o desear influir en la otra.

Las representaciones transmitidas o asociadas a la imagen de marca son esencialmente "mentales": aunque nos lleguen a través de medios y/o soportes concretos que tienen explícitamente la función de difundir un mensaje construido y deliberado, su apropiación por cada persona es una cuestión de acción

individual, con todo lo que puede ser, es decir, subjetiva, inestable, selectiva, parcial y simplificadora, pero también susceptible de formar parte del intercambio, de ser accesible al razonamiento, de dejar lugar a la influencia, incluso a la manipulación." (Wikipedia, 2022) [15].

Cualquier mención de una indicación geográfica en un producto que no esté amparado y que, por lo tanto, no cumpla las disposiciones del pliego de condiciones pertinente, puede **debilitar la reputación de la IG**. El consumidor usurpado que, por ignorancia, consume un producto falsificado, inevitablemente de calidad inferior, puede perder entonces el interés por el producto con IG verdadera y, de buena fe, dar "mala" publicidad a la IG verdadera aunque el producto que causó su insatisfacción fuera ilegal.

En resumen, además de los ataques a los signos, en Internet también se producen ataques a la imagen de estos signos, es decir, **a la percepción que de ellos tiene el consumidor**. Estos ataques son múltiples y difíciles de rastrear, por lo que, además de los agentes institucionales que carecen de medios para establecer una estrategia común eficaz, **las agrupaciones de productores y sus miembros, los consumidores y los agentes digitales** también deben asumir sus responsabilidades.

III. Actores con derechos, pero también con deberes

Las debilidades de Internet y la multiplicidad de derechos que hay que proteger se ven agravadas por la pluralidad de actores que intervienen en el ámbito de las IG.

FIG. 10: Pluralidad de actores implicados en la protección de las IG en Internet (AREPO, 2022)



Además de los actores institucionales (apartado A), los propios profesionales deben asumir sus responsabilidades, es decir, las agrupaciones de productores (apartado B) y sus miembros (apartado C), pero también los consumidores (apartado D) y los actores digitales (apartado E).

A. Actores institucionales

A pesar de la **multitud de agentes institucionales** que intervienen en la protección de las indicaciones geográficas en Internet, tales como:

- ▶ La **Unión Europea**, con, entre otras cosas, su **propuesta de reforma de las IG** de la UE, una de cuyas medidas es apoyar y reforzar la protección de las IG en Internet (véase la parte 2, capítulo V); y el **Digital Services Act**²⁴ (DSA), adoptada por el Parlamento Europeo el 5 de julio de 2022²⁵, cuyo objetivo es reducir la difusión de contenidos ilegales y mejorar la transparencia entre las plataformas en línea y sus usuarios (Service-public.fr, 2022) [16];
- ▶ El **Estado**;
- ▶ **Aduanas**;
- ▶ **Servicios de control del fraude** como la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes²⁶) en Francia, la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) en España, la ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica²⁷) en Portugal o el ICQRF (Ispettorato centrale repressione frodi²⁸) en Italia;
- ▶ **Oficinas de marcas** como el INPI (Institut national de la propriété industrielle²⁹) en Francia, la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) en España, el INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial³⁰) en Portugal, la UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi³¹) en Italia, o la EUIPO a escala de la UE;
- ▶ O los **institutos públicos encargados de las IG**, como el INAO (Institut national de l'origine et de la qualité³²) en Francia o AGACAL (Axencia Galega da Calidade Alimentaria) en Galicia.

es evidente que no se puede hacer frente a todos los delitos cometidos a través de Internet, ya que ello exigiría demasiados recursos y una reacción casi instantánea de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

En cualquier caso, la multiplicación de iniciativas descoordinadas y demasiado fragmentadas no permite una visión estratégica eficaz.

Por tanto, corresponde a los propios profesionales asumir sus responsabilidades.

²⁴ En español: "Ley de Servicios Digitales"

²⁵ La DSA modifica la Directiva de 8 de junio de 2000 sobre el comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE)

²⁶ DGCCRF en español: "Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude" [Francia]

²⁷ ASAE en español: "Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica" [Portugal]

²⁸ ICQRF en español: "Inspección Central de Control del Fraude" [Italia]

²⁹ INPI en español: "Instituto Nacional de la Propiedad Industrial" [Francia]

³⁰ INPI en español: "Instituto Nacional de la Propiedad Industrial" [Portugal]

³¹ UIBM en español: "Oficina Italiana de Patentes y Marcas" [Italia]

³² INAO en español: "Instituto Nacional de Origen y Calidad" [Francia]

B. Las agrupaciones de productores

Debido a su función de "titular" de la IG, la agrupación de productores desempeña un papel destacado en su defensa en Internet.

La agrupación de productores, como se verá a lo largo de esta guía, tiene derecho a utilizar la IG, pero sobre todo es **responsable de la gestión y defensa cotidiana de la IG**, desde la redacción del pliego de condiciones hasta la defensa y promoción de la denominación.

Sus misiones son, por tanto, centrales y sus acciones deben ser globales. Esto significa adquirir los conocimientos necesarios y buenos reflejos desde el momento en que se desarrolla el proyecto de IG.

En este ámbito, se recomienda encarecidamente **conservar todos los registros de los esfuerzos financieros realizados** para el desarrollo del proyecto y su aplicación (gastos en servicios de consultoría, auditorías, comunicación, etc.), con el fin de poder justificar los perjuicios económicos en caso de infracción.

Ante los retos que plantea Internet, es importante que la agrupación de productores adopte un enfoque transversal, que se detallará más adelante y que debe implicar una verdadera **puesta en común de esfuerzos** con los productores y la **cooperación e intercambio de información** con las autoridades competentes.

C. Miembros de agrupaciones de productores

Los miembros de las agrupaciones de productores, es decir, los productores afiliados, también tienen un papel importante que desempeñar.

En efecto, si tienen derecho a utilizar la indicación geográfica para valorizar sus productos, también deben asumir las obligaciones y garantizar su protección.

Su responsabilidad es similar a la de la **agrupación**, deben **comunicarse y colaborar con ella** en cuanto se detecte una infracción.

También deben **valorar y promover la IG** y no centrarse únicamente en su propia marca o empresa. Simples reflejos, como la integración de una página dedicada a la IG en su propio sitio web (véase la parte 2, cap. III, párr. C), permiten hacer comprender al consumidor que, si bien existen marcas y una variedad de productores, existe ante todo **una indicación geográfica que reúne a estos productores en torno a un proyecto común**.

En este sentido, uno de los puntos fundamentales, más allá del respeto escrupuloso de las disposiciones del pliego de condiciones, es la adopción y el respeto de buenas prácticas (por ejemplo, la contribución al desarrollo sostenible o al bienestar de los animales), con el fin de no empañar la imagen de la IG.

Esta participación proactiva en la defensa de la IG es un relevo indispensable para otros actores, cuya responsabilidad y compromiso son a veces muy limitados, o difíciles de activar.

D. Consumidores

Los consumidores también tienen un papel que desempeñar.

De hecho, no solo los titulares de derechos pueden denunciar las falsificaciones en línea, sino también los consumidores, que pueden hacerlo directamente a las plataformas en cuestión o poniéndose en contacto con las autoridades de control del fraude de su país. Sin embargo, hay que concienciarlos, de ahí el papel esencial que desempeñan la **comunicación** y la **educación** de las agrupaciones de productores y sus miembros a los consumidores.

Para ello, se aconseja a los distintos agentes del sector de las IG que **sensibilicen a los consumidores sobre los riesgos de fraude**, que les **animen a estar atentos** obteniendo información adecuada sobre el producto con IG antes de comprarlo en línea, y que **actúen denunciando los fraudes** detectados a las autoridades competentes.

Por lo tanto, las agrupaciones de productores y sus miembros deben ser proactivos en su comunicación con los consumidores, a fin de concienciarlos sobre la falsificación y sobre los medios prácticos de que disponen para evitar ser víctimas de ella y permitir su limitación.

E. Actores digitales

Por último, los agentes digitales como sitios web, mercados, plataformas de comercio electrónico, redes sociales y motores de búsqueda también tienen un papel clave que desempeñar en la lucha contra el fraude en Internet.

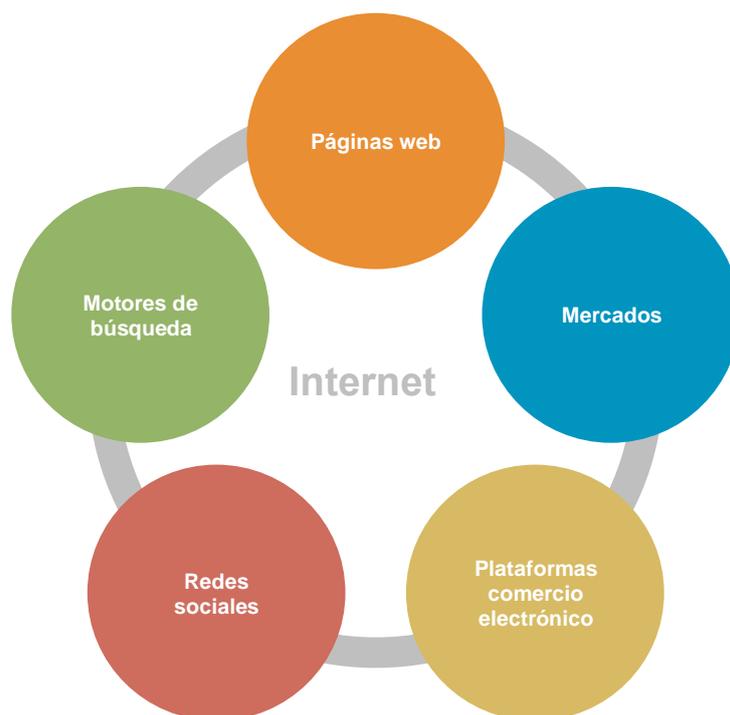
La mayoría de estas plataformas ofrecen **medios directos para que los titulares de derechos** denuncien una infracción o soliciten el bloqueo o la eliminación de una página o de un usuario/vendedor. Sin embargo, a veces es muy difícil hacer un uso efectivo de estas herramientas y aportar pruebas de los derechos invocados, ya que las IG no son bien conocidas por estas plataformas, que sólo piensan en términos de marcas. Por ello, también es aconsejable que el sector de las IG **sensibilice a estas plataformas sobre los riesgos de fraude** y las **invite a colaborar denunciando** a las autoridades competentes **cualquier fraude** que observen.

Además, la responsabilidad y las obligaciones de estos agentes en relación con el fraude pueden variar en función del canal digital utilizado.

IV. Múltiples canales con temas específicos

La última dificultad reside en la multiplicidad de canales a través de los cuales se pueden identificar las infracciones patrimoniales, que constituyen una auténtica "milhoja" de sitios web (apartado A), mercados y plataformas de comercio electrónico (apartado B), motores de búsqueda (apartado C) y redes sociales (apartado D).

FIG. 11: La "mille-feuille" de los canales de Internet (AREPO, 2022)



A. Las páginas web

Aparte de los casos específicos de mercados, plataformas de comercio electrónico, redes sociales o motores de búsqueda que se comentan a continuación, los sitios web de terceros pueden contener múltiples elementos infractores.

Además **del nombre de dominio**, existen muchos otros elementos que pueden infringir los derechos del titular de una IG, como los:

- ▶ **La presentación del sitio**, que puede crear confusión al utilizar códigos IG (logotipos, nombre, términos evocadores o visuales, etc.);
- ▶ **Las metaetiquetas**³³, que pueden contener el nombre del componente de la IG o términos evocadores;
- ▶ **Los productos promocionados en el sitio**, que también pueden causar confusión.

También en este caso, la principal dificultad es poder identificar estas infracciones en todas las páginas de un sitio, pero también en el sistema de palabras clave presentes en las metaetiquetas del sitio y que permiten redirigir a este sitio.

A esto se añaden otras dificultades técnicas, como el **alojamiento del sitio en el extranjero** o la **ausencia de avisos legales**, que a veces pueden dificultar mucho la identificación y el contacto con el operador del sitio en litigio.

³³ Descripción textual del contenido de un sitio web que sólo aparece en el código fuente del mismo. Se utilizan para transmitir información a los motores de búsqueda para la correcta referenciación del sitio, también conocida como SEO (Search Engine Optimization). Se dice que un sitio está bien optimizado o referenciado si figura en las primeras posiciones de un motor de búsqueda en las consultas deseadas.

B. Marketplaces y plataformas de comercio electrónico

Los mercados y plataformas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba y eBay son probablemente **los canales más problemáticos**³⁴³⁵.

A la dificultad de detectar los anuncios litigiosos hay que añadir, como se indica en la introducción, que los consumidores compran cada vez más a través de Internet. Así pues, los mercados y las plataformas de comercio electrónico centralizan la mayor parte de los anuncios de venta y, por tanto, de las compras.

La principal dificultad de los mercados es la **falta de verificación de los vendedores**, que pueden vender con identidades falsas (INTA, 2021) [17].

Además, **puede haber múltiples relaciones comerciales**, con múltiples tipos de consumidores o clientes: B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) o C2C (Consumer to Consumer).

Aunque la mayoría de estas plataformas ofrecen **medios directos para que los titulares de derechos denuncien una infracción** o soliciten el bloqueo o la retirada de una página o de un usuario/vendedor (véase la parte 2, capítulo III, apartado B), a veces resulta difícil hacer un uso eficaz de estas herramientas y aportar pruebas de los derechos invocados, dado el desconocimiento de las IG por parte de estas plataformas, que sólo piensan en términos de marcas. Por ello, las plataformas pueden mostrarse especialmente recalcitrantes a la hora de retirar anuncios conflictivos (TESSIER et al., 2021) [18].

La otra dificultad importante es **el problema del estatuto jurídico de estas plataformas**.

De hecho, el régimen actual no permite a los tribunales, en caso de litigio, determinar con precisión si un mercado debe calificarse de "editor" o de "anfitrión", es decir, si debe ser responsable de lo que se publica o no.

A menudo, los marketplaces y muchos otros proveedores intermediarios de Internet se **consideran meros "anfitriones"**, un estatus muy ventajoso que les exime de gran parte de la responsabilidad de supervisar los productos distribuidos en su sitio.

En Francia, la ley LCEN³⁶ de 21 de junio de 2004, que transpone la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, define al anfitrión como un simple intermediario técnico.

Como tal, se beneficia de un **régimen de responsabilidad atenuada**. Así, el artículo 6-1-1 de la LCEN establece el principio de la irresponsabilidad civil y penal del anfitrión respecto al contenido de los sitios alojados.

Su responsabilidad sólo puede hacerse efectiva si se le advierte del contenido ilícito de un sitio y si no suspende sin demora su distribución.

En este sentido, para poder activar el mecanismo de responsabilidad, el titular legítimo debe notificar el contenido ilícito al anfitrión, dándole un requerimiento formal para que lo retire sin demora (véase la

³⁴ La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geográficas de la Unión Europea en el sector de los vinos, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n° 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se deroga el Reglamento (UE) n° 1151/2012, de 31 de marzo de 2022, prevé un artículo 43 sobre medidas cautelares para las plataformas en línea.

³⁵ La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 13 de abril de 2022, prevé un artículo 55 sobre medidas cautelares para las plataformas en línea.

³⁶ Ley de confianza en la economía digital

Parte 2, Capítulo III, apartado B para más información sobre el contenido de la notificación). Entonces, sólo si el anfitrión no retira con prontitud el contenido controvertido, podrá ser considerado responsable.

C. Motores de búsqueda

Además de los mercados y plataformas de comercio electrónico, los motores de búsqueda como "Google", "Bing" o "Yahoo" también representan una de las mayores debilidades del sistema de protección, ya que son la causa de la presencia de sitios de venta ilegal en los primeros resultados de búsqueda.

La mayoría de los motores de búsqueda ofrecen **medios directos para que los titulares de derechos denuncien una infracción** o soliciten el bloqueo o la eliminación de una página o de un usuario/vendedor (cf. parte 2, capítulo III, apartado B). Sin embargo, técnicamente es muy complicado combatir este fenómeno por las siguientes razones (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

- ▶ El motor de búsqueda tiene un **interés comercial en vender tráfico** a un cliente, aunque sea ilícito, que quiere aparecer en la lista;
- ▶ Los traficantes crean **potentes herramientas específicas** para obtener tráfico;
- ▶ La desreferenciación de anuncios **puede resultar muy costosa**;
- ▶ Y sólo como **solución temporal**.

Por ejemplo, [Google Ads](#), anteriormente *Google AdWords*, que es la red de publicidad de Google, permite a los anunciantes comprar anuncios o banners que se mostrarán en el software de Google, como [Google Maps](#) o el [motor de búsqueda](#) de Google, o en la red de usuarios de [Google AdSense](#). Estos anuncios estarán orientados en función del comportamiento de navegación del usuario.

D. Redes sociales

Además de los sitios web, los mercados, las plataformas de comercio electrónico y los motores de búsqueda, las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram también pueden contener infracciones.

Se ha observado que estas redes suelen ofrecer **procedimientos de reclamación en línea en caso de infracción** (véase la Parte 2, Capítulo III, apartado B), pero primero habrá que ser capaz de localizar la infracción en los entresijos de las redes, y después el procedimiento aún tendrá que dar resultado.

En teoría, la red en cuestión tramitará la solicitud, y las cuentas con un nombre de usuario, o que publiquen cualquier contenido que pueda inducir a error al consumidor o infringir los derechos de un tercero, podrán entonces ser modificadas, transferidas o suprimidas definitivamente por la red en cuestión.

Pero **este tratamiento tiene muchas limitaciones**:

- ▶ La reclamación **solo tendrá efecto en el territorio en el que esté protegido el derecho**;
- ▶ A menudo, las redes en cuestión se escudan en condiciones generales para indicar que no están en condiciones de arbitrar litigios que requerirían demasiado análisis, por lo que **sólo se tramitará la solicitud en caso de infracción clara**;
- ▶ Esta puede ser una batalla interminable, ya que borrar o bloquear un perfil no impide la **creación de nuevos perfiles similares** por parte del infractor.

Por tanto, la eficacia de la protección en las redes debe ser muy matizada, por lo que corresponde al titular estar muy atento, al tiempo que se mantiene activo en estas redes para reservar perfiles y otras cuentas, lo que permite una presencia que deberá ir acompañada de una **estrategia de vigilancia**.

Parte 2 | ¿Qué estrategias deben aplicarse?

El estado actual de la protección de las IG en Internet revela deficiencias estructurales que complican su protección en la práctica, ya que **este nuevo espacio jurídico aún está en construcción**.

A partir de esta constatación, las agrupaciones de productores y los fabricantes de productos que se benefician de una indicación geográfica deben, en comunicación con las autoridades (en particular los servicios aduaneros y de control del fraude), construir una verdadera estrategia de protección de las IG, tanto defensiva (capítulo I) como ofensiva (capítulo II), pero también de su imagen (capítulo III). Esta tarea parece tanto más compleja cuanto que la jurisprudencia relativa a las IG, en particular su protección por el derecho de los nombres de dominio, está en fase de construcción (capítulo IV).

I. Una estrategia de protección defensiva antes de que se vulneren los derechos

Para proteger mejor la IG propia en Internet, puede ser útil adoptar una estrategia triple basada en la **protección del nombre** contra las reservas de nombres de dominio (apartado A) y de marcas denominativas (apartado B), la **protección de los elementos figurativos** propios de la IG (apartado C) y la **vigilancia proactiva de posibles infracciones** (apartado D).

A. Protección del nombre que constituye la IG: nombres de dominio

Con respecto a la protección del nombre que forma la IG, la forma más eficaz de evitar reservas fraudulentas de nombres de dominio por parte de terceros es reservar uno mismo los nombres de dominio en extensiones estratégicas.

1. ¿Qué es un nombre de dominio?

Cada sitio web tiene una dirección IP³⁷ (número único) que representa su "carné de identidad".

Sin embargo, las direcciones IP son complejas de recordar y no distinguen entre los distintos recursos de un sitio web. Por eso se crearon los nombres de dominio, para que **el acceso a los sitios web fuera más intuitivo para los usuarios**: cuando un usuario introduce un nombre de dominio en su barra de búsqueda, se envía una petición a un conjunto de servidores del sistema de nombres de dominio (DNS). El DNS responde entonces con la dirección IP del servidor de alojamiento del sitio web, haciéndolo accesible.

El nombre de dominio es, por tanto, el **componente principal de la dirección de un sitio web** que, debido a su uso intensivo, se ha convertido en un signo distintivo para un operador económico, del mismo modo que el rótulo de una tienda física. **Permite identificar una empresa o sus productos** y constituye así un signo que atrae a los clientes.

La estructura de una dirección web, aparte del nombre de protocolo "http", luego ":" y "/" para que la dirección sea utilizable ("http://"), se compone generalmente de la siguiente manera

1. Un prefijo técnico: "www" (world wide web), que significa "Internet a nivel mundial";

³⁷ IP: Protocolo de Internet

2. Un **nombre de dominio**, compuesto por:

- ▷ **Dominio de 2º nivel** (o SLD, "Second-Level Domain"): dominio "raíz", que corresponde generalmente al nombre de una empresa, una marca registrada o una indicación geográfica. Precede al dominio de 1º nivel;
- ▷ Un **dominio de 1º nivel** (o TLD, "Top-Level Domain"): incluye dos tipos principales de extensiones: las extensiones referidas al código del territorio geográfico oficial del sitio web, que se denominan ccTLD (Country Code Top-Level Domain³⁸) y que están compuestas sistemáticamente por dos letras (por ejemplo, ".eu"; ".fr"; ".es"; ".pt"; ".it"; etc.) y las extensiones llamadas "genéricas", que se denominan gTLD (Generic Top-Level Domain³⁹), que se caracterizan por un ámbito temático y que están sistemáticamente compuestas por tres o más letras (por ejemplo ".com"; ".org"; ".net"; ".info"; etc.). El dominio de 1º nivel se sitúa inmediatamente después del punto "." que sigue al dominio de 2º nivel.

El nombre de dominio se compone, por tanto, de **varios dominios sucesivos separados por un punto "."**.

FIG. 12: Estructura de una dirección web (AREPO, 2022)



ICANN, una asociación de derecho privado estadounidense, es responsable de la creación de dominios en el sistema de nombres de dominio (o DNS), y de la asignación de nombres de dominio según unas normas comunes a todos los registros, que gestionarán los dominios creados bajo su ámbito, conocidas como "Política ICANN", o "UDRP" (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy⁴⁰).

Una vez creados los dominios, ICANN designa unas entidades jurídicas denominadas "**registros**" que serán responsables de la organización, administración y gestión de la extensión o dominio y que gestionarán la asignación de nombres de dominio y pondrán a disposición y mantendrán el Whois:

- ▷ **En Francia**, el registro [AFNIC](#) se encarga de gestionar los nombres de dominio con el código de país ".fr";
- ▷ **En España**, el registro [Red.es](#) se encarga de gestionar los nombres de dominio con el código de país ".es";
- ▷ **En Portugal**, el registro [DNS.PT](#) se encarga de gestionar los nombres de dominio con el código de país ".pt";

³⁸ En español: "Dominio nacional de primer nivel"

³⁹ En español: "Dominio de nivel superior genérico"

⁴⁰ En español: "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio"

- ▶ En Italia, el registro **NIC** se encarga de gestionar los nombres de dominio con el código de país ".it".

Estos registros seleccionan "registradores"⁴¹ que actuarán como interfaz entre ellos y los solicitantes de nombres de dominio, registrando nombres de dominio en los registros y recaudando las tasas de presentación y renovación.

2. Normas aplicables a los nombres de dominio

La regla principal, que sigue el principio aplicable a todos los derechos de propiedad intelectual, es que se da **prioridad a la primera persona que se reserve el derecho**⁴². La primera persona que se reserva el derecho es el titular del nombre, sin que se exija justificación alguna al solicitante del nombre de dominio en el momento del registro.

Además, como ya se ha mencionado, ICANN también ha adoptado **directrices o principios "UDRP"**, que proporcionan elementos para resolver conflictos entre titulares de nombres de dominio y titulares de otros derechos de propiedad intelectual. En efecto, el principio de asignación del nombre de dominio al primer solicitante de registro **puede entrar en conflicto con los derechos de un tercero**.

También existen otras normas establecidas en las **"cartas de nomenclatura"**. Estas cartas reúnen las normas de utilización de un dominio (o "extensión") de 1º nivel y son creadas por los registros autorizados para gestionar el dominio en cuestión. Incluyen los elementos esenciales de las directrices relativas a los aspectos administrativos, jurídicos y técnicos (AFNIC, 2020) [19].

Por lo que respecta a los nombres de dominio ".fr", en virtud del artículo 5.1. de la Carta de Nomenclatura AFNIC, puede ser titular de un nombre de dominio "[...] cualquier persona física residente en la zona ".fr" y cualquier persona jurídica que tenga su domicilio social o su sede social:

- ▶ en el territorio de uno de los Estados miembros de la Unión Europea;
- ▶ en el territorio de los siguientes países Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza". (AFNIC, 2020) [19]

El solicitante no tiene la posibilidad de negociar el contrato de registro propuesto por la oficina, tiene que respetar la carta que se le impone y pagar la tasa solicitada al registro.

A continuación, el nombre de dominio se reserva durante el periodo de su registro, que es renovable y está sujeto al pago de una tasa.

En el momento del registro, deben facilitarse los contactos para cuestiones técnicas, administrativas y de facturación⁴³, que se incluirán en la base de datos de nombres de dominio, la base de datos "Whois".

Por tanto, las formalidades de registro no son muy restrictivas y el registrador no está sujeto a la obligación de asesorar o buscar el estado de la técnica⁴⁴.

Las fuentes presentadas anteriormente muestran que la elección del nombre de dominio es libre, por lo que es posible elegir un nombre de dominio descriptivo, que será válido pero difícil de proteger frente a terceros que deseen reservar un nombre de dominio similar.

⁴¹ En Francia, el artículo L. 45 del Código de Correos y Comunicaciones Electrónicas regula las modalidades de designación de los organismos encargados de la gestión de los nombres de dominio ".fr".

⁴² Código francés de Correos y Comunicaciones Electrónicas en los artículos L. 45-1, 45-2 y R. 20-44-46

⁴³ El suministro de información falsa por parte del solicitante se considerará a menudo, en los litigios con terceros, un indicio de mala fe y será el contacto quien se considere titular del nombre de dominio. La sanción puede ser el bloqueo y, en su caso, la supresión del nombre de dominio.

⁴⁴ Los estatutos de la AFNIC 2020 indican en su artículo 4-3 una responsabilidad limitada del registrador.

Sin embargo, la libertad de elección está limitada en la medida en que el nombre de dominio no debe infringir el orden público⁴⁵ y debe cumplir las restricciones sintácticas⁴⁶.

Sin embargo, **los registros no comprueban el estado de la técnica, ni existe un procedimiento de oposición**, como en el Derecho de marcas.

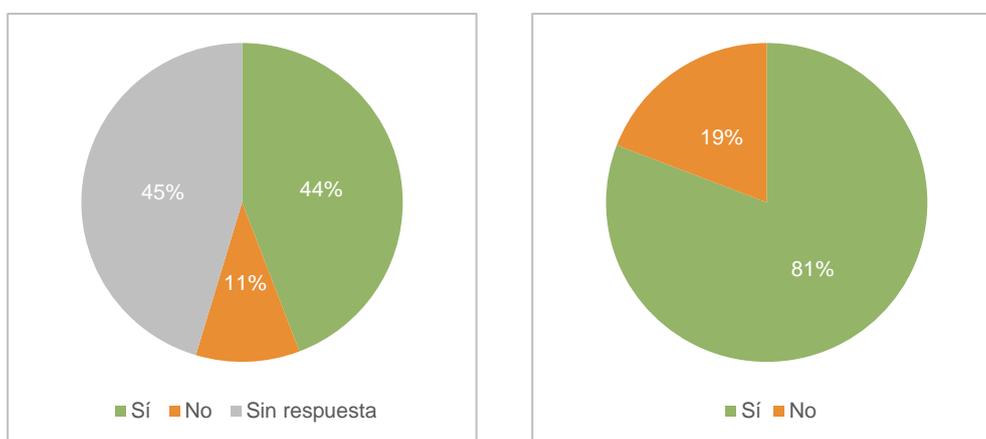
3. La reserva como barrera eficaz

Por lo tanto, la primera barrera más eficaz sería que la industria de las IG **reservara nombres de dominio que contengan el nombre de su IG** con las extensiones más estratégicas.

Así, casi el 44% de los participantes en la encuesta AREPO habrían registrado al menos un nombre de dominio que contenga el nombre de su IG en el DNS, como puede verse en la siguiente figura (el 81% de los participantes tras eliminar la tasa de no respuesta).

Sin embargo, el índice de falta de respuesta, que sigue siendo del 45%, no debe despreciarse, ya que pone de manifiesto la falta de dominio de la cuestión de los nombres de dominio por parte de los actores del sector de las IG.

FIG. 13: Resultados encuesta: ¿Su IG está registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)



Cabe recordar que **no existe ningún límite a la reserva de nombres de dominio, ni obligación alguna de utilizarlos**. En resumen, una agrupación de productores puede reservar varios nombres de dominio únicamente para su IG, con el único fin de evitar cualquier reserva malintencionada por parte de un tercero. No obstante, es aconsejable redirigir todos sus nombres de dominio reservados a su sitio web oficial para mejorar su posicionamiento y ganar visibilidad.

Así pues, esta reserva preventiva permite evitar o **limitar al máximo el fenómeno de la ciberocupación**.

Esta técnica de registro fraudulento de nombres de dominio por un tercero consiste en reservar un nombre de IG sin que éste tenga ningún derecho sobre dicho nombre, con el fin de:

- ▷ revender el nombre de dominio al legítimo titular del derecho (marca o IG) a un precio muy elevado;
- ▷ impedir que el titular legítimo del nombre lo reserve como nombre de dominio y perjudicar la imagen del nombre;

⁴⁵ Artículo 45, 2º, (1) del Código de Correos y Comunicaciones Electrónicas y artículo 2-4-26 de la Carta de la AFNIC.

⁴⁶ Artículo 2-2 de la Carta AFNIC.

- ▷ aprovecharse de la reputación del nombre, por ejemplo, redirigiendo el dominio a su propio sitio web para generar visitas.

Aunque la *ciberocupación* esté legalmente sancionada (el límite lo establece la ICANN, que no reconoce las IG como antecedentes que puedan utilizarse contra un nombre de dominio posterior idéntico o similar), es mejor protegerse **registrando previamente su nombre de dominio bajo diferentes extensiones estratégicas**.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la reserva/registro de un nombre de dominio es sólo un derecho exclusivo de uso **concedido por un periodo definido**.

En principio, este plazo puede renovarse por un periodo de entre uno y diez años. Por lo tanto, es esencial, antes de la fecha de expiración del nombre de dominio, tomar las medidas necesarias para conservar su uso.

Sin una acción por parte del titular, la renovación no se lleva a cabo y **el nombre de dominio queda libre para ser reservado por posibles ciberocupas**.



ZOOM SOBRE ESPAÑA

En España, la Sentencia 67/2014, de 14 de marzo de 2014, de la Audiencia Provincial de Granada (AC⁴⁷ 2014/646) señala en su fundamento de derecho tercero que "*Precisamos en nuestra Sentencia de 20 de julio de 2012 (AC 2013, 772), con cita de la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 25 de mayo de 2009, que "los nombres de dominio son un sistema de identificación y localización de los ordenadores conectados a la Red (INTERNET)". Sin embargo, los nombres de dominio, como reconoce la doctrina, además de poder definirlos técnicamente como una dirección informática, son también signos distintivos legales en la medida en que cumplen la función de distinguir recursos introducidos en Internet por su distinto origen vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con el contenido o actividad que se propone o desarrolla en ese sitio web y, por tanto, cuando la naturaleza del contenido o actividad es comercial o profesional cumple esencialmente la función de las marcas y nombres comerciales, pueden generar conflictos entre los nombres de dominio y las marcas o nombres comerciales.*".

En España, "red.es" es la autoridad nacional de gestión de los registros de nombres de dominio bajo el código de país ".es". La legislación aplicable a los nombres de dominio puede consultarse en el sitio web de "red.es" y puede accederse a ella en el [siguiente enlace](#).

No obstante, la mejor manera de protegerse contra las infracciones es informar a terceros de las consecuencias de una infracción.

En España, existen multitud de estructuras que pueden servir de relevo en caso de infracción, en particular las autoridades administrativas competentes encargadas de la protección de estos signos distintivos, como el Ministerio de Agricultura nacional (accesible en el [siguiente enlace](#)), o las Consejerías de Agricultura autonómicas, como la de la Comunidad Autónoma de Extremadura (accesible en el [siguiente enlace](#)), la Comunidad Autónoma de Catalunya (accesible en el [siguiente enlace](#)) o la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (accesible en el [siguiente enlace](#)), o la Oficina Española de Marcas, la OEPM (accesible en el [siguiente enlace](#)).

⁴⁷ AC: Acta Constitucional

 ZOOM SOBRE PORTUGAL

En su sentencia de 26 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo portugués (asunto 1288/05.6TYLSB.L1.S1) concluyó: *"El nombre de dominio [en Internet], de forma similar a la marca o a la denominación social de una sociedad mercantil, asume una función inductiva, comunicando informaciones y sugerencias sobre un determinado producto o servicio, por lo que el uso de un nombre de dominio, correctamente asignado desde un punto de vista técnico, puede dar lugar a una infracción del Derecho de propiedad industrial, en particular en lo que respecta a las normas de protección de marcas y de competencia desleal"*⁴⁸.

En Portugal, la asociación DNS.PT⁴⁹ es responsable de la gestión de los nombres de dominio ".pt" y selecciona a los registradores que actuarán como interfaz entre la asociación y los solicitantes de un nombre de dominio, registrando los nombres de dominio en los registradores y recaudando las tasas de registro y renovación⁵⁰.

Aunque el registrador no está sujeto a una obligación de asesoramiento ni de búsqueda del estado de la técnica, la libertad de elección de nombres de dominio no es ilimitada.

En particular, el artículo 6/1/c) del Reglamento ".pt" prohíbe el registro de un nombre de dominio si corresponde a una indicación geográfica portuguesa o europea o a una indicación geográfica protegida por la ley.

Asimismo, el artículo 6/1/d) prohíbe el registro de nombres geográficos, definidos en el artículo 7 como *"cualquier nombre, independientemente de la lengua utilizada, que coincida con el nombre de un país, parroquia, municipio o región administrativa o con el nombre de una ciudad extranjera que, por su relevancia, sea de dominio público"*. Como excepción, el artículo 7/2 permite a las autoridades administrativas registrar tales dominios.

4. Términos, conceptos y extensiones que deben protegerse como nombre de dominio

Como se ha explicado anteriormente, se recomienda encarecidamente a las agrupaciones de productores que registren el nombre de su indicación geográfica en el sistema de nombres de dominio bajo varias extensiones (dominios de 1º nivel), con el fin de evitar en la medida de lo posible posibles fraudes en Internet, pero también es aconsejable considerar los términos y conceptos que deben protegerse como dominios de 2º nivel, más allá del nombre exacto de la indicación geográfica.

⁴⁸ Cita traducida del portugués

⁴⁹ Entidad competente según el Decreto-Lei 55/2013, de 17 de Abril, para gestionar los nombres en ".pt"

⁵⁰ Las normas generales del registro de nombres de dominio ".pt" están disponibles en la [siguiente dirección](#)

► **Los dominios de 1º nivel**

FIG. 14: El dominio de 1º nivel en una dirección web (AREPO, 2022)



► **ccTLD (Dominio de primer nivel en código de país)**

En primer lugar, se recomienda que las agrupaciones de productores **registren el nombre de su indicación geográfica con la extensión de país asociada** a la zona geográfica protegida de la IG. Estas extensiones se denominan ccTLD (Country Code Top-Level Domain).

Ejemplos de nombres de dominio con extensiones "ccTLD":

- Para Francia: se trata de la extensión bajo el código de país ".fr", gestionada por el registro [AFNIC](#), por ejemplo: "champagne.fr" (DOP "[Champagne](#)", vino espumoso); "porcsdelasarthe.fr" (IGP "[Porc de la Sarthe](#)", carne de cerdo); "floc-de-gascogne.fr" (DOP "[Floc de Gascogne](#)", vino licoroso); etc.;
- Para España: se trata de la extensión bajo el código de país ".es", gestionada por el registro [Red.es](#), por ejemplo: "quesomancheego.es" (DOP "[Queso Manchego](#)", queso); "domontesdetoledo.es" (DOP "[Montes de Toledo](#)", aceite de oliva); "patacadegalicia.es" (IGP "[Patata de Galicia / Pataca de Galicia](#)", patata); etc;
- Para Portugal: es la extensión bajo el código de país ".pt", gestionada por el registro [DNS.PT](#), por ejemplo: "ananasdosacores.pt" (DOP "[Ananás dos Açores/São Miguel](#)", piña); "perarocha.pt" (DOP "[Pêra Rocha do Oeste](#)", pera); "azeitedoalentejo.pt" (DOP "[Azeite do Alentejo Interior](#)", aceite de oliva); etc;
- Para Italia: se trata de la extensión bajo el código de país ".it", gestionada por el registro [NIC](#), por ejemplo: "prosciuttodiparma.it" (DOP "[Prosciutto di Parma](#)", jamón); "mortadelladipratoigp.it" (IGP "[Mortadella di Prato](#)", embutidos); "cintasenesedop.it" (DOP "[Cinta Senese](#)", carne de cerdo); etc.

Aunque es esencial registrar el nombre de la IG con la extensión de país asociada, también es importante fijarse en los países en los que se comercializa el producto y en los que el riesgo de usurpación es elevado. Por ejemplo, el grupo de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" (jamón italiano) ha registrado el nombre de dominio "prosciuttodiparma.uk", entre otros (el grupo ha registrado cerca de 67 nombres de dominio sólo para su indicación geográfica). ".uk" es el ccTLD oficial del Reino Unido.

En el caso de las IG más conocidas, también se recomienda registrar el nombre de la IG con el ccTLD oficial de la UE:

- Para la Unión Europea: ".eu", por ejemplo: "cereza del jerte.eu" (DOP "[Cereza del Jerte](#)", cereza); "formaggiopiave.eu" (DOP "[Piave](#)", queso); "prosciuttodiparma.eu" (DOP "[Prosciutto di Parma](#)", jamón); etc.

N.B.: la extensión ".tv", que es el ccTLD oficial de las Islas Tuvalu, ha sido secuestrada por los medios de comunicación, que ahora utilizan esta extensión para referirse a la televisión. Esta extensión se ha hecho tan popular (sobre todo por la famosa plataforma de streaming "Twitch", que utiliza esta extensión en la URL⁵¹ de su sitio web) que algunas agrupaciones de productores han registrado su denominación IG con esta extensión, por ejemplo: "dovaldeorras.tv" (DOP "[Valdeorras](#)", vino español).

Según la plataforma de encuestas W3Techs (Web Technology Surveys), los 10 "ccTLDs" más populares del mundo en noviembre de 2022 serían los siguientes:

FIG. 15: Los 10 ccTLD más populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

	TLD	Porcentaje	Significado	Fecha	Tipo
1	.ru	4,0 %	Rusia	1994	ccTLD
2	.de	2,1 %	Alemania	1986	ccTLD
3	.uk	2,0 %	Reino Unido	1985	ccTLD
4	.au	1,7 %	Australia	1986	ccTLD
5	.in	1,6 %	India	1989	ccTLD
6	.ir	1,3 %	Irán	1994	ccTLD
7	.jp	1,2 %	Japón	1986	ccTLD
8	.fr	1,2 %	Francia	1986	ccTLD
9	.ca	1,0 %	Canadá	1987	ccTLD
10	.it	1,0 %	Italia	1987	ccTLD

Los ccTLD ".es" y ".pt" representarán el 0,5% y el 0,1% de los sitios web en 2022, respectivamente. El ccTLD ".eu" representará el 0,4% de los sitios web en 2022. Actualmente hay 250 ccTLD disponibles en el mercado.

► Los gTLD (dominios de nivel superior genéricos) originales

También se recomienda que las agrupaciones de productores registren el nombre de su IG con las llamadas extensiones "genéricas" que tienen una dimensión internacional y son especialmente populares. Estas extensiones se denominan gTLD (Generic Top-Level Domain): ".com"; ".org"; ".net"; ".info"; etc.

Entre los gTLD más antiguos que aparecieron primero en 1985 (".com"; ".org"; ".net"; ".edu"; ".gov"; ".int"; ".mil"; ".arpa"), luego en la década de 2000 (".info"; ".pro"; ".coop"; ".aero"; ".biz"; ".museum"; ".name") y 2004 (".asia"; ".cat"; ".jobs"; ".mobi"; ".post"; ".tel"; ".travel") (ICANN, 2011) [21], los nombres de dominio más populares del mundo serían los siguientes según la plataforma W3Techs:

⁵¹ URL: Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos). La URL es la cadena de caracteres que forman una dirección web (por ejemplo, "http://www.sitioweb.com").

FIG. 16: Los 10 gTLD originales más populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

	TLD	Porcentaje	Significado	Fecha	Tipo	Subtipo
1	.com	51,1 %	Comercial	1985	gTLD	Estándar
2	.org	4,4 %	Organización	1985	gTLD	Estándar
3	.net	3,1 %	Red	1985	gTLD	Estándar
4	.info	0,5 %	Información	2000	gTLD	Estándar
5	.pro	0,1 %	Profesional	2000	gTLD	Estándar
6	.edu	0,1 %	Educación	1985	gTLD	Comunidad
7	.gov	< 0,1 %	Gobierno	1985	gTLD	Comunidad
8	.asia	< 0,1 %	Asia	2004	gTLD	Geográfico
9	.cat	< 0,1 %	Catalunya	2004	gTLD	Geográfico
10	.coop	< 0,1 %	Cooperativas	2000	gTLD	Comunidad

Como se puede ver en la Figura 16 anterior, **el TLD genérico ".com" es el TLD más popular del mundo**, y lo ha sido desde su creación. Representa más del 51% de los dominios de 1º nivel en 2022, según la plataforma de encuestas W3Techs (W3Techs, 2022) [20]. La extensión ".com" es especialmente utilizada por las organizaciones estadounidenses, que han abandonado por completo el ccTLD ".us", que no figura en la lista de los diez ccTLD más populares en 2022 (véase la Figura 15).

Ejemplos de nombres de dominio con:

- ▷ ".com": "sauternes.com" (DOP "[Sauternes](#)", vino dulce); "lamanchawines.com" (DOP "[La Mancha](#)", vino); "dopoliterraalta.com" (DOP "[Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta](#)", aceite de oliva); "moulis.com" (DOP "[Moulis / Moulis-en-Médoc](#)", vino);

Le sigue **el dominio ".org"**, con un 4,4% de usuarios según la plataforma de encuestas W3Techs. Esta extensión suele ser utilizada por organizaciones sin ánimo de lucro.

- ▷ ".org": "tartadesantiago.org" (IGP "[Tarta de Santiago](#)"); "cerezadeljerte.org" (DOP "[Cereza del Jerte](#)", cereza); "pomme-limousin.org" (DOP "[Pomme du Limousin](#)", manzana); "piavecheese.org" (DOP "[Piave](#)", queso); etc.

Otras extensiones genéricas, como **".net"** (que significa "red" y suele ser utilizada por organizaciones que no han logrado obtener la extensión ".com"), o **".info"** (que significa "información" y suele dedicarse a sitios que ofrecen datos de carácter informativo), también son extensiones genéricas muy populares. Ejemplos: "prosciuttoveneto.net" (DOP "[Prosciutto Veneto Berico-Euganeo](#)", jamón); "parmahams.info" (DOP "[Prosciutto di Parma](#)", jamón); etc.

Los TLD ".asia" y ".cat", por su parte, fueron los primeros TLD geográficos genéricos (o geoTLD) que aparecieron antes del lanzamiento de la convocatoria de solicitudes de ICANN en 2012. Se diferencian de los ccTLD en que hacen referencia a una zona geográfica, pero no al código oficial de un país. La extensión ".cat" hace referencia a la comunidad autónoma de Catalunya y muchas agrupaciones de productores de la región han reservado el nombre de su IG con esta extensión, por ejemplo:

"pomadegirona.cat" (IGP "[Poma de Girona](#)", manzana); "dopoliterraalta.cat" (DOP "[Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta](#)", aceite de oliva); etc.

► Los nuevos gTLD (Nuevos dominios genéricos de primer nivel)

En 2012, la ICANN lanzó una convocatoria de solicitudes para la introducción de nuevas extensiones genéricas (gTLD) en su sistema de nombres de dominio, lo que ofrece tanto oportunidades como riesgos de *ciberocupación*.

Desde el lanzamiento de esta convocatoria y hasta hoy, se han identificado más de 1900 propuestas **que han dado lugar a cerca de 1300 nuevas extensiones genéricas**, ahora disponibles en el mercado (hasta entonces existían menos de 25 extensiones), según el Programa Estadístico de ICANN (ICANN, 2022) [22].

Estos nuevos gTLD se dividen en cuatro categorías: 1. nuevos gTLD estándar (no restrictivos), 2. nuevos gTLD comunitarios (restrictivos), 3. nuevos gTLD geográficos (restrictivos) y 4. nuevos gTLD de marca (restrictivos). Nuevos gTLD de marca (restrictivos) (ICANNWiki, 2021) [23].

► Los nuevos gTLD estándar

Los nuevos gTLD estándar están disponibles para su reserva por todos y sin condiciones. Son ahora los más numerosos.

Estos nuevos gTLD están destinados a los actores que desean que su nombre de dominio **refleje con mayor exactitud el contenido de su sitio web**. Por tanto, se refieren principalmente a términos y conceptos genéricos, como: ".photo"; ".consulting"; ".supply"; ".website"; ".business"; ".agency"; ".restaurant"; ".catering"; ".art"; ".bar"; ".club"; ".top"; etc.

Estos nuevos gTLD estándar se añaden a la lista original de gTLD estándar (".com"; ".net"; ".org"; ".info"; etc.).

Aunque estos nuevos gTLD facilitan a los usuarios la identificación de los sitios web, también abren **nuevas posibilidades para la ciberocupación**. En efecto, estos nuevos gTLD también pueden referirse a tipos de productos alimentarios como ".wine" o ".vin"; ".coffee" o ".cafe"; ".beer"; ".vodka"; ".organic"; ".bio"; etc. Sin embargo, resulta que no se exige ninguna condición para el registro de estos nuevos gTLD en la ICANN y que se puede asignar a cualquiera la gestión de estas extensiones por delegación bajo una política de "por orden de llegada", lo que representa una **verdadera amenaza para las indicaciones geográficas**. El caso de las extensiones ".wine" y ".vin" es un buen ejemplo de ello.

El caso de las extensiones ".wine" y ".vin":

La empresa estadounidense "Donuts Inc", creada en 2010 específicamente para invertir en la compra de dominios de 1º nivel, fue una de las primeras en solicitar el registro de las extensiones ".wine" y ".vin" en 2012 y obtuvo su gestión por delegación de la ICANN, a pesar de que dicha empresa no tiene ninguna relación con el sector vitivinícola.

Sin embargo, esta empresa, creada únicamente con el objetivo de enriquecerse explotando nombres de dominio, practica la política del "mejor postor", sin ninguna consideración por los legítimos titulares de indicaciones geográficas. Como resultado, cualquiera con medios para superar su oferta podría reservar, por ejemplo, los nombres de dominio "bordeaux.wine", "rioja.wine" o incluso "champagne.wine".

Evidentemente, esta situación despertó la inquietud y el enfado de las agrupaciones de viticultores franceses y europeos. Se iniciaron entonces negociaciones entre los viticultores (con la ayuda de la federación francesa CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à

Appellations d'Origine Contrôlées⁵²), la EFOW (European Federation of Wine) y la Secretaría de Estado francesa del Sector Digital), y la empresa "Donuts Inc.", sobre las condiciones de atribución de estas extensiones: "*Donuts discutí con nosotros pero no quiso negociar las condiciones de atribución de los nombres de dominio. De hecho, pedimos que el nombre de dominio de segundo nivel se reserve a la estructura que gestiona la denominación o a la organización interprofesional*", explicó Pascal Bobillier-Monnot, en aquel momento director del CNAOC (Silicon.fr, 2014) [24].

Finalmente, tras tres años de negociaciones, se alcanzó un acuerdo confidencial que dio lugar a una lista de nombres reservados a los titulares de indicaciones geográficas de vinos. Sin embargo, esta protección sigue siendo relativa e incompleta.

La empresa "Donuts Inc" se llama ahora "Identity Digital" y abrió las extensiones ".wine" y ".vin" al público en general en enero de 2016. Un nombre de dominio reservado con una de estas extensiones cuesta ahora una media de 50,00 € al año.

► Los nuevos gTLD comunitarios

Los nuevos gTLD comunitarios sólo pueden reservarse en determinadas condiciones. **Están destinados a comunidades específicas** que deseen gestionar su propio registro. Así pues, sólo las organizaciones vinculadas a estos nuevos gTLD pueden reservarlos.

Estos nuevos gTLD comunitarios hacen referencia a comunidades culturales, organizaciones gubernamentales, asociaciones o determinados sectores económicos, como: ".bank"; ".finance"; ".catholic"; ".aarp"; etc.

Estos nuevos gTLD comunitarios se añaden a la lista original de gTLD comunitarios (".gov"; ".edu"; ".coop"; ".museum"; etc.).

► Nuevos gTLD geográficos (o geoTLD)

Los nuevos gTLD geográficos sólo pueden reservarse en determinadas condiciones.

Se diferencian de los ccTLD en **que hacen referencia a una zona geográfica pero no al código oficial de un país**. Más concretamente, pueden referirse a "*una representación geográfica, geopolítica, étnica, social o cultural*"⁵³ (ICANNWiki, 2021) [25], tales como: ".paris"; ".alsace"; ".corsica"; ".madrid"; ".berlin"; ".eus" (Euskadi); ".gal" (Galicia); etc.

Antes de la convocatoria de solicitudes de ICANN de 2012, solo podían reservarse los geoTLD ".asia" (Asia) y ".cat" (Catalunya).

En definitiva, cualquiera que desee incluir un lugar, una ciudad o una región en su nombre de dominio puede hacerlo ahora. Por lo tanto, se aconseja a las agrupaciones de productores que reserven el nombre de su IG con extensiones que hagan referencia a la zona geográfica de la IG, cuando proceda, y que sigan de cerca los nuevos geoTLD introducidos por ICANN.

Para ver la lista de GeoTLDs actualmente en el mercado, [vaya aquí](#).

En cuanto al registro de nuevos geoTLD, cualquier solicitante que desee presentar una solicitud ante ICANN debe presentar "*documentación de aprobación o no objeción de los gobiernos o autoridades públicas pertinentes*", según la Guía del solicitante de ICANN de 2012 (ICANN, 2012) [26].

Este principio se puso en tela de juicio en 2018, cuando [la ICANN consultó](#) sobre la posibilidad de permitir a cualquier actor registrar un nombre que hiciera referencia a una zona geográfica como un

⁵² En español: "Confederación Nacional de Productores de Vinos y Aguas de Vinos con Denominación de Origen Controlada"

⁵³ Cita traducida del inglés

TLD de 1º nivel sin el conocimiento previo de la comunidad o autoridad pública correspondiente, lo que habría representado un riesgo importante para las indicaciones geográficas.

El informe concluye, sin embargo, que "[...] el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones que se desvían de la aplicación de 2012, que consideró el punto de referencia a lo largo de sus deliberaciones. Por lo tanto, recomienda actualizar la política de la GNSO [Generic Names Supporting Organization] para que sea coherente con la Guía del solicitante de 2012 y mantener ampliamente las disposiciones de la Guía del solicitante para futuros procedimientos."⁵⁴ (ICANNWiki, 2022) [27].

No obstante, es importante permanecer vigilantes ante la política liberal de ICANN, que sólo piensa en términos de marcas y no tiene en cuenta los nombres geográficos protegidos.

▸ Los nuevos gTLD de marca

Los nuevos gTLD de marca sólo pueden reservarse en determinadas condiciones.

Están dedicados a grandes empresas y organizaciones que desean tener su propia marca como extensión de dominio, como por ejemplo: ".amazon"; ".alibaba"; ".airbus"; ".apple"; ".android"; ".nike"; ".unicef"; ".sncl"; etc.

Según la plataforma de encuestas W3Techs, los 10 "Nuevos gTLD" más populares del mundo en noviembre de 2022 serían los siguientes:

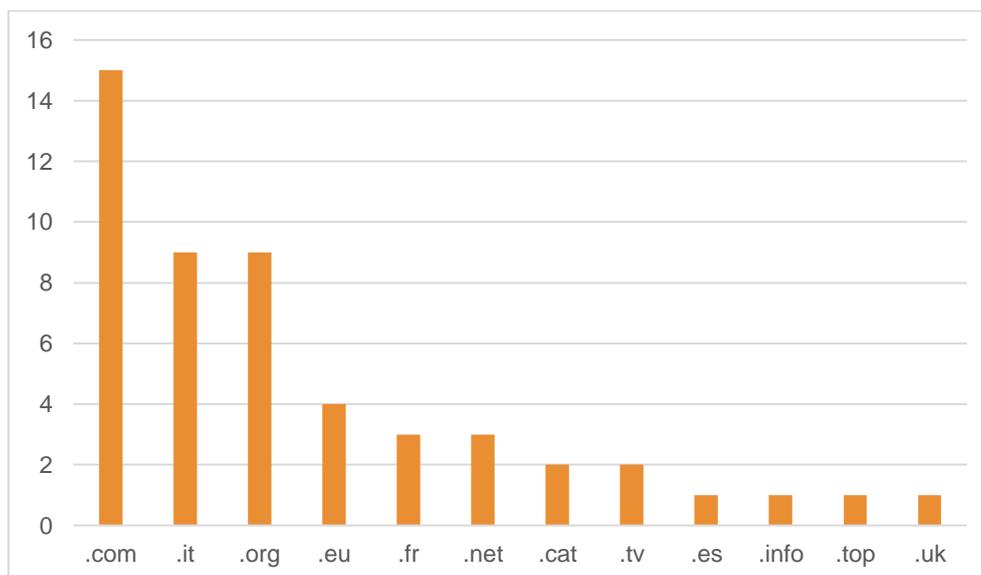
FIG. 17: Las 10 extensiones "Nuevo gTLD" más populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

	TLD	Porcentaje	Significado	Fecha	Tipo	Subtipo
1	.xyz	0,3 %	Alfabeto	2014	Nuevo gTLD	Estándar
2	.online	0,2 %	En línea	2015	Nuevo gTLD	Estándar
3	.shop	0,1 %	Compras	2016	Nuevo gTLD	Estándar
4	.app	0,1 %	Aplicación	2015	Nuevo gTLD	Estándar
5	.club	0,1 %	Club	2014	Nuevo gTLD	Estándar
6	.top	0,1 %	Top	2014	Nuevo gTLD	Estándar
7	.site	0,1 %	Sitio web	2015	Nuevo gTLD	Estándar
8	.store	0,1 %	A ciegas	2016	Nuevo gTLD	Estándar
9	.live	0,1 %	En directo	2015	Nuevo gTLD	Estándar
10	.tech	0,1 %	Tecnología	2015	Nuevo gTLD	Estándar

La siguiente figura muestra las extensiones de dominio más registradas por los participantes en la encuesta de AREPO que respondieron a esta pregunta:

⁵⁴ Cita traducida del inglés

FIG. 18: Resultados encuesta: extensiones de dominio registradas por las organizaciones participantes (AREPO, 2022)



De las 28 organizaciones participantes que enumeraron los nombres de dominio que contienen el nombre de su IG:

- ▶ 15 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".com";
- ▶ 13 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1º nivel de código de país (ccTLD) asociado al país de la IG: ".it", ".fr" y ".es";
- ▶ 9 han registrado su nombre IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".org";
- ▶ 4 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1º nivel de la UE (ccTLD): ".eu";
- ▶ 3 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".net";
- ▶ 2 han registrado su nombre IG con el dominio de 1º nivel genérico geográfico (geoTLD): ".cat";
- ▶ 2 han registrado su nombre de IG con el dominio de 1º nivel de código de país (ccTLD): ".tv";
- ▶ 1 registró su nombre IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".info";
- ▶ 1 registró su nombre IG con el nuevo dominio de 1º nivel genérico (Nuevo gTLD): ".top";
- ▶ 1 registró su nombre de IG con el dominio de 1º nivel de código de país (ccTLD): ".uk".

N.B.: Hay que señalar que la mayoría de las organizaciones participantes no han podido elaborar una lista exhaustiva de sus nombres de dominio, bien porque no los conocían, bien porque habría sido demasiado tedioso. Por tanto, la lista anterior sólo incluye los nombres de dominio mencionados en la encuesta y no refleja necesariamente la realidad.

► Los dominios de 2º nivel

FIG. 19: El dominio de 2º nivel en una dirección web (AREPO, 2022)



El dominio de 2º nivel suele hacer referencia a la organización que lo reserva.

- Se recomienda encarecidamente que las agrupaciones de productores empiecen por **reservar el nombre exacto de su IG** bajo varias de las extensiones estratégicas mencionadas anteriormente.

De los 51 nombres de dominio enumerados por los participantes en la encuesta de AREPO, 32 estaban registrados con el nombre exacto de la IG, por ejemplo: "tartadesantiago.org" ("[Tarta de Santiago](#)"); "porcsdelasarthe.fr" ("[Porc de la Sarthe](#)"); "prosciuttodiparma.com" ("[Prosciutto di Parma](#)"); "pomadegirona.cat" ("[Poma de Girona](#)"), etc.

- Otra buena práctica puede ser **reservar el nombre de la IG asociado al acrónimo "DOP" o "IGP"** en el idioma del país de la IG, como AOP/IGP para Francia o DOP/IGP para España, Portugal o Italia y/o en inglés (PDO/PGI).

De los 51 nombres de dominio enumerados por los participantes en la encuesta de AREPO, 10 estaban registrados con el nombre de la IG asociado al acrónimo de la DOP o IGP en el idioma del país de la IG, por ejemplo: "dopoliterraalta.cat" (« [Oli de Terra Alta](#) » DOP); "cintasenedop.it" (« [Cinta Senese](#) » DOP); "dovaldeorras.tv" (« [Valdeorras](#) » DO); "mortadelladipratoigp.it" ("[Mortadella di Prato](#)" IGP), etc;

- Por último, también es posible, en el caso de las IG más reputadas y, por tanto, con más probabilidades de sufrir *ciberocupación*, **añadir la categoría de la IG** en el idioma del país asociado y/o en inglés.

De los 51 nombres de dominio enumerados por los participantes en la encuesta de AREPO, 9 estaban registrados con el nombre de IG asociado a la categoría de IG (en el idioma del país asociado o en inglés), por ejemplo: "lamanchawines" (vino de [La Mancha](#)); "formaggiopiave.it" (queso [de Piave](#)); "piavecheese.eu" (queso [de Piave](#)); "riojawine" (vino de [Rioja](#)), etc.

En definitiva, cuantos más nombres de dominio reserven las agrupaciones de productores con el nombre de su IG, más evitarán el riesgo de *ciberocupación*. Ahora les corresponde a ellos definir qué extensiones podrían ser las más estratégicas en función del origen geográfico, pero también de la reputación de la IG.

El coste anual de la compra de un nombre de dominio suele oscilar entre 10,00 y 50,00 euros. El precio varía, por supuesto, en función de los registradores y las extensiones deseadas. **Cuanto más popular sea la extensión, más cara será.**

B. Protección del nombre que constituye la IG: marcas denominativas

El derecho a las indicaciones geográficas está reconocido por el **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)** de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que entró en vigor el 1º de enero de 1995 (OMC, 1994) [28]:

"Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. *A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por indicaciones geográficas las que sirvan para identificar un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a ese origen geográfico.*
2. *Con respecto a las indicaciones geográficas, los Miembros establecerán medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:*
 - a) *la utilización, en la designación o presentación de un producto, de cualquier medio que indique o sugiera que el producto en cuestión procede de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de forma que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*
 - b) *cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967).*
3. *Un Miembro denegará o invalidará, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica, para productos que no sean originarios del territorio indicado, si el uso de esa indicación en la marca de fábrica o de comercio para tales productos en ese Miembro puede inducir al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*
4. *La protección a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se aplicará contra las indicaciones geográficas que, aun siendo literalmente exactas en cuanto al territorio, región o localidad de donde sean originarios los productos, induzcan al público a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio. (OMC, 1994) [28]*

Por lo tanto, el artículo 22 establece un nivel estándar de protección de las IG para todos los productos. El artículo 23 prevé un mayor nivel de protección para vinos y bebidas espirituosas, y el artículo 24 establece excepciones a la protección relacionadas, por ejemplo, con términos "genéricos" y derechos de prioridad para marcas anteriores (OMC, 1994) [28].

Las indicaciones geográficas, sin embargo, **no gozan de una protección adecuada en la resolución de disputas sobre nombres de dominio** (Política ICANN o UDRP), a diferencia de las marcas.

Sin embargo, todos los registradores responsables de dominios de primer nivel genéricos (gTLD) siguen la política de ICANN: *"De acuerdo con esta política, la mayoría de los tipos de disputas sobre nombres de dominio basados en marcas deben resolverse mediante acuerdo, acción judicial o arbitraje antes de que un registrador cancele, suspenda o transfiera un nombre de dominio. Las controversias supuestamente derivadas de registros abusivos de nombres de dominio (por ejemplo, cibercupación) pueden resolverse mediante procedimientos administrativos acelerados que un titular de derechos de*

marca puede iniciar presentando una reclamación ante un proveedor de servicios de resolución de controversias aprobado."⁵⁵ (OriGIn, 2016) [29].

Por lo tanto, el derecho relativo a las indicaciones geográficas no puede invocarse en virtud de la Política Uniforme de ICANN. Sin embargo, si el titular legítimo de una indicación geográfica es capaz de demostrar que su nombre **está protegido por una marca denominativa** para productos y servicios "*distintos de los descritos o relacionados con el significado geográfico del término*"⁵⁶ (OriGIn, 2016) [29], el titular puede entonces hacer valer sus derechos.

Por ello, se recomienda encarecidamente a las agrupaciones de productores que protejan el nombre de su IG con una **palabra colectiva** y/o una **marca de garantía**.

► La marca colectiva

La marca colectiva es una marca que puede ser utilizada por cualquier operador que cumpla las normas de uso establecidas por el titular del registro, generalmente una agrupación de productores.

Su función es garantizar el origen de los productos amparados y asegurar cierta calidad al consumidor (dentro de los límites de las normas de uso).

► La marca de garantía (o certificación)

Al igual que la marca colectiva, la marca de garantía (o de certificación) debe ir acompañada de un reglamento de uso. Puede utilizarla cualquier persona que cumpla las normas de uso y esté sujeta a un sistema de control.

No obstante, las normas de uso de la marca de garantía son más restrictivas que las de la marca colectiva, ya que no sólo deben garantizar el origen de los productos, sino también determinadas características asociadas a ellos.

Los operadores que utilicen una marca de garantía están sujetos a controles obligatorios.

Procedimientos de presentación de una marca colectiva o de garantía:

- ▶ **En Francia:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina francesa de marcas, INPI, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante el INPI son de 350,00 euros y de 40,00 euros por clase adicional⁵⁷;
- ▶ **En España:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas OEPM, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante la OEPM son de 255,74 euros para la presentación en línea y de 300,87 euros para la presentación en papel, y de 165,67 euros por clase adicional para la presentación en línea y de 194,91 euros para la presentación en papel⁵⁸;
- ▶ **En Portugal:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas INPI, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante el INPI son de 129,08 euros para la presentación en línea y de 258,16 euros para la presentación en papel, y de 32,72 euros por clase adicional para la presentación en línea y de 65,44 euros para la presentación en papel⁵⁹;

⁵⁵ Cita traducida del inglés

⁵⁶ Cita traducida del inglés

⁵⁷ Tarifas 2020 recuperadas del sitio web del INPI, para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁵⁸ Tarifas 2022 recuperadas del sitio web de la OEPM, para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁵⁹ Tarifas 2022 recuperadas del sitio web del INPI, para consultarlas, [vaya aquí](#)

- ▷ **En Italia:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas, la UIBM, [vaya aquí](#). Las tasas de presentación de una marca colectiva o de garantía para una o varias clases de productos ante la UIBM ascienden a 337,00 euros más 42,00 euros de timbre fiscal para una presentación en línea y 16,00 euros para una presentación en papel⁶⁰;
- ▷ **En la Unión Europea:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas de la EUIPO, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante la EUIPO son de 1.500,00 euros para una presentación en línea, y de 1.800,00 euros para una presentación en papel, 50,00 euros para la segunda clase y 150,00 euros para cada clase adicional, independientemente del tipo de presentación⁶¹;
- ▷ **A nivel internacional:** para presentar una solicitud internacional de marca colectiva o de garantía, hay que dirigirse al portal de propiedad intelectual de la OMPI "eMadrid", [disponible aquí](#). Existen tres tipos de tasas a pagar en el momento de la presentación: una tasa de base, una tasa complementaria para cada país miembro designado y una tasa adicional para la cuarta clase de productos y clases superiores. Para acceder al simulador de tasas de la OMPI, [vaya aquí](#).

Si el propietario de una IG o marca comercial tiene conocimiento de solicitudes de marca por parte de terceros que infrinjan sus signos, siempre puede tomar las siguientes medidas:

- ▷ Presentando una oposición ante la oficina de marcas correspondiente en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la solicitud para las marcas españolas y portuguesas y en el plazo de tres meses para las marcas francesas, italianas y de la UE;
- ▷ Interponiendo una acción de caducidad, si la marca se registró hace más de cinco años, es engañosa o no tiene un uso genuino, o de nulidad si la marca está registrada (por infracción de la IG).

Para **oponerse al registro de una marca solicitada en un territorio nacional:**

- ▷ **Francia:** visite el [sitio web del INPI](#);
- ▷ **España:** visite el [sitio web de la OEPM](#);
- ▷ **Portugal:** visite el [sitio web del INPI](#);
- ▷ **Italia:** visite el [sitio web de la IUMB](#);

Para oponerse al registro de una marca de la UE o de una marca internacional que designe a la UE: [visite el sitio web de la EUIPO](#).

Para oponerse al registro de una marca internacional: visite el [portal de propiedad intelectual de la OMPI "eMadrid"](#).

ZOOM SOBRE ESPAÑA

En España, una vez presentada la marca denominativa ante la Oficina de Marcas (OEPM), se aplicará el procedimiento administrativo español establecido por la Ley de Marcas.

En un primer procedimiento administrativo se comprobará la existencia de prohibiciones absolutas (artículo 5.1.h) de la Ley de Marcas) y relativas (artículo 6 de la Ley de Marcas) derivadas de la oposición de terceros.

⁶⁰ Tarifas extraídas del sitio web de la IUMB (año no indicado), para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁶¹ Tarifas extraídas del sitio web de la EUIPO (año no indicado), para consultarlas, [vaya aquí](#)

El artículo 19.4 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que: "[...] los *Consejos Reguladores o los órganos de gobierno de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas* podrán presentar observaciones escritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo establecido en el artículo 2, subrayando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales se denegaría automáticamente el registro de la marca. Estos organismos y asociaciones no serán parte en el procedimiento, pero sus observaciones serán notificadas al solicitante de la marca y resueltas conforme a lo dispuesto en el artículo 22.

ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, una vez registrada la marca denominativa en la Oficina de Marcas (INPI), se publica en la BPI⁶².

Se inicia entonces un procedimiento de dos meses para posibles oposiciones u observaciones de terceros. Incluso en ausencia de oposición, el INPI examina de oficio la existencia de prohibiciones absolutas y relativas (artículos 231, 232 y 302 del CPI⁶³).

C. Protección de logotipos: marcas figurativas o semifigurativas

La reserva de nombres de dominio y marcas denominativas sólo permite proteger el elemento denominativo de la IG en Internet, y no los elementos figurativos o logotipos que puedan asociarse a ella.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea **ha ampliado recientemente el concepto de "evocación" de una IG al uso de signos no verbales**, en respuesta al asunto DOP Queso Manchego (TJUE, asunto C-614/17, 2019) [30] en el que las etiquetas de queso de dos empresas que no eran miembros de la agrupación de productores (Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego) constituían una evocación ilícita de la DOP. El Tribunal de Justicia de la UE declaró que no puede excluirse que los signos figurativos sean capaces de recordar directamente al consumidor los productos que se benefician de una denominación registrada debido a su proximidad conceptual con dicha denominación, y que el uso de signos figurativos que evocan la zona geográfica a la que está vinculada la indicación geográfica puede constituir una evocación de la misma.

Sin embargo, esta evaluación es subjetiva, ya que la noción de evocación se basa en la percepción del consumidor, y no puede abarcar todos los logotipos utilizados en relación con una IG.

En Francia, un logotipo también constituye una obra protegida en el sentido del artículo L. 112-2 - 8° del Código de la Propiedad Intelectual. Además, el artículo L. 111-1 del Código de la Propiedad Intelectual establece que el autor de un logotipo goza de un derecho exclusivo de propiedad inmaterial sobre esta obra, por el solo hecho de su creación, oponible a todos. Sin embargo, la protección es más incierta en ausencia de registro. En caso de litigio, será necesario poder demostrar que es original para que esté protegido, por lo que siempre es preferible un registro de marca.

La solución sigue siendo que la agrupación de productores y sus miembros **protejan sus logotipos mediante marcas figurativas o semifigurativas colectivas y/o de garantía**.

⁶² BPI: Boletim da Propriedade Industrial (Boletín de la Propiedad Industrial)

⁶³ CPI: Código da Propriedade Industrial (Código de la Propiedad Intelectual portugués)

Los procedimientos son los mismos que para la presentación de una marca denominativa, es decir:

Procedimientos de presentación de una marca colectiva o de garantía:

- ▶ **En Francia:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina francesa de marcas, INPI, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante el INPI son de 350,00 euros y de 40,00 euros por clase adicional⁶⁴;
- ▶ **En España:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas OEPM, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante la OEPM son de 255,74 euros para la presentación en línea y de 300,87 euros para la presentación en papel, y de 165,67 euros por clase adicional para la presentación en línea y de 194,91 euros para la presentación en papel⁶⁵;
- ▶ **En Portugal:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas INPI, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante el INPI son de 129,08 euros para la presentación en línea y de 258,16 euros para la presentación en papel, y de 32,72 euros por clase adicional para la presentación en línea y de 65,44 euros para la presentación en papel⁶⁶;
- ▶ **En Italia:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas, la UIBM, [vaya aquí](#). Las tasas de presentación de una marca colectiva o de garantía para una o varias clases de productos ante la UIBM ascienden a 337,00 euros más 42,00 euros de timbre fiscal para una presentación en línea y 16,00 euros para una presentación en papel⁶⁷;
- ▶ **En la Unión Europea:** para presentar una marca colectiva o de garantía, debe ponerse en contacto con la oficina de marcas de la EUIPO, [vaya aquí](#). Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantía en una clase de productos ante la EUIPO son de 1.500,00 euros para una presentación en línea, y de 1.800,00 euros para una presentación en papel, 50,00 euros para la segunda clase y 150,00 euros para cada clase adicional, independientemente del tipo de presentación⁶⁸;
- ▶ **A nivel internacional:** para presentar una solicitud internacional de marca colectiva o de garantía, hay que dirigirse al portal de propiedad intelectual de la OMPI "eMadrid", [disponible aquí](#). Existen tres tipos de tasas a pagar en el momento de la presentación: una tasa de base, una tasa complementaria para cada país miembro designado y una tasa adicional para la cuarta clase de productos y clases superiores. Para acceder al simulador de tasas de la OMPI, [vaya aquí](#).

Si el propietario de una IG o marca comercial tiene conocimiento de solicitudes de marca por parte de terceros que infrinjan sus signos, siempre puede tomar medidas:

- ▶ Presentando una oposición ante la oficina de marcas correspondiente en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la solicitud para las marcas españolas y portuguesas y en el plazo de tres meses para las marcas francesas, italianas y de la UE;
- ▶ Interponiendo una acción de caducidad, si la marca se registró hace más de 5 años, es engañosa o no tiene un uso genuino, o de nulidad si la marca está registrada (por infracción de la IG).

⁶⁴ Tarifas 2020 recuperadas del sitio web del INPI, para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁶⁵ Tarifas 2022 recuperadas del sitio web de la OEPM, para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁶⁶ Tarifas 2022 recuperadas de la web del INPI, para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁶⁷ Tarifas extraídas del sitio web de la IUMB (año no indicado), para consultarlas, [vaya aquí](#)

⁶⁸ Tarifas extraídas del sitio web de la EUIPO (año no indicado), para consultarlas, [vaya aquí](#)

Para **oponerse al registro de una marca solicitada en un territorio nacional**:

- ▷ **Francia:** visite el [sitio web del INPI](#);
- ▷ **España:** visite el [sitio web de la OEPM](#);
- ▷ **Portugal:** visite el [sitio web del INPI](#);
- ▷ **Italia:** visite el [sitio web de la IUMB](#);

Para oponerse al registro de una marca de la UE o de una marca internacional que designe a la UE: [visite el sitio web de la EUIPO](#).

Para oponerse al registro de una marca internacional: visite el [portal de propiedad intelectual de la OMPI "eMadrid"](#).

ZOOM SOBRE ESPAÑA

En España, una vez presentada la marca colectiva o de garantía ante la Oficina de Marcas (OEPM), se aplicará el procedimiento administrativo español establecido por la Ley de Marcas.

En un primer procedimiento administrativo se comprobará la existencia de prohibiciones absolutas (artículo 5.1.h) de la Ley de Marcas) y relativas (artículo 6 de la Ley de Marcas) derivadas de la oposición de terceros.

El artículo 19.4 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que: "[...] los *Consejos Reguladores o los órganos de gobierno de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas podrán presentar observaciones escritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo establecido en el artículo 2, subrayando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales se denegaría automáticamente el registro de la marca. Estos organismos y asociaciones no serán parte en el procedimiento, pero sus observaciones serán notificadas al solicitante de la marca y resueltas conforme a lo dispuesto en el artículo 22.*

ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, una vez registrada la marca colectiva o de garantía en la Oficina de Marcas (INPI), se publica en la BPI.

Se inicia entonces un procedimiento de dos meses para posibles oposiciones u observaciones de terceros. Incluso en ausencia de oposición, el INPI examina de oficio la existencia de prohibiciones absolutas y relativas (artículos 231, 232 y 302 del CPI).

En cualquier caso, independientemente de la modalidad de protección elegida para complementar y reforzar la protección de las IG en Internet, las agrupaciones y sus productores, así como todas las partes interesadas que participan en la comercialización de productos con IG, deben poner en marcha **una supervisión y vigilancia proactivas de las posibles infracciones en línea**.

D. Seguimiento y vigilancia de posibles infracciones

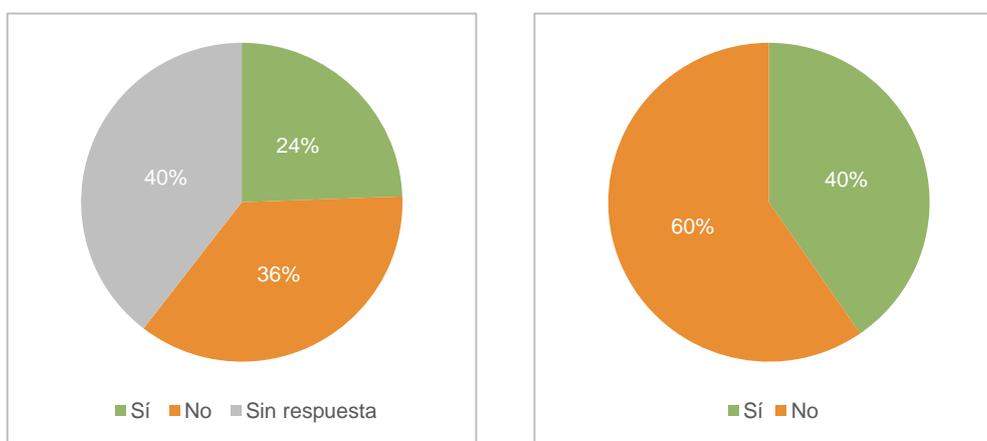
El seguimiento y la vigilancia de posibles infracciones deben realizarse a dos niveles: **en Internet, pero también en el mundo físico**.

De hecho, como se menciona en la introducción, aunque la infracción de las IG puede producirse en Internet, en la mayoría de los casos se trata de un flujo físico de mercancías ilícitas.

Por tanto, es necesario **actuar sobre la oferta de venta virtual y el flujo de material**.

El 36% de las organizaciones participantes en la encuesta de AREPO supervisan regularmente sus IG para detectar posibles fraudes en Internet (el 60% tras eliminar la tasa de no respuesta) y el 62% de ellas recurren a expertos específicos para llevar a cabo la supervisión (véase el gráfico 20).

FIG. 20: Resultados encuesta: ¿Tiene su organización un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG? (AREPO, 2022)



1. Herramientas y proveedores de vigilancia privada

En el caso de las ofertas de Internet, muchos proveedores privados ofrecen ahora servicios de vigilancia muy eficaces para detectar infracciones y conseguir la retirada de los anuncios infractores.

► Motores de búsqueda

Las agrupaciones de productores pueden empezar por aprovechar las herramientas que ofrecen los motores de búsqueda para controlar los contenidos publicados en Internet mediante un sistema de palabras clave.

De particular interés es el motor de búsqueda de Google, que en 2022 todavía tiene una cuota de mercado del 91,90% (para la comparación, Bing tiene sólo el 2,88%, seguido de Yahoo con el 1,51%) (Agorapulse, 2022). [31].

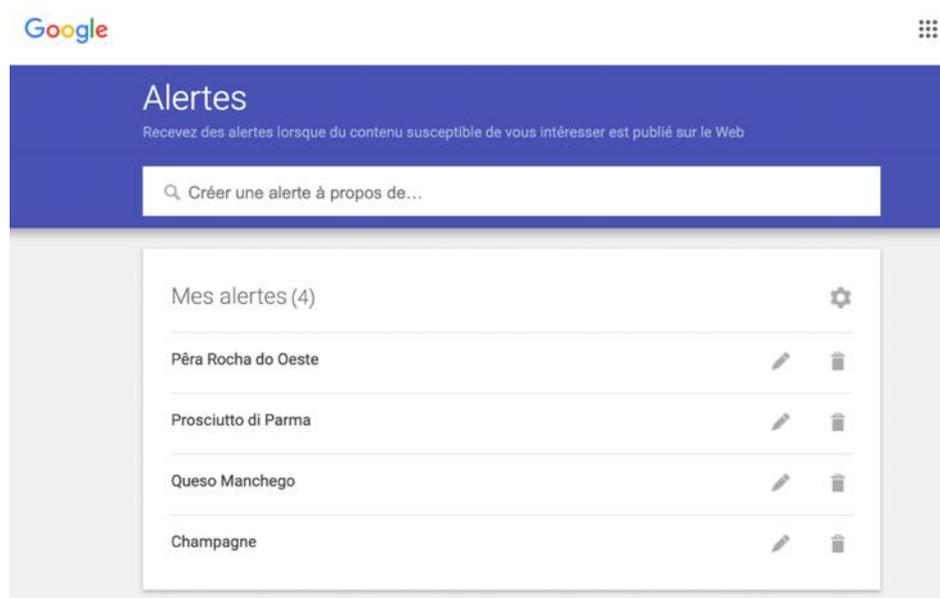
Por ello, la herramienta de seguimiento más conocida es, con razón, la de Google, con "[Google Alerts](#)". Esta herramienta permite al usuario recibir notificaciones y alertas por correo electrónico en cuanto una palabra clave registrada por el titular aparece en los resultados del motor de búsqueda Google.

Para crear una alerta, vaya a la [siguiente dirección](#) y:

- ▷ Introduzca las palabras clave deseadas (por ejemplo, el nombre de su IG);
- ▷ Determine la frecuencia de envío (cuando surja el caso, una vez al día, etc.);
- ▷ Elija el tipo de resultados que desea (noticias, blog, web, vídeos, etc.);
- ▷ Elija los idiomas y la ubicación de los resultados;

- ▷ Indique el número de resultados deseados;
- ▷ Introduzca su dirección de correo electrónico⁶⁹;
- ▷ Validar pulsando el botón "crear alerta".

FIG. 21: Captura de pantalla de la herramienta de Alertas de Google



Este servicio lo presta gratuitamente Google. Permite a las agrupaciones de productores **realizar parte del seguimiento a un coste menor**.

Sin embargo, esta herramienta de vigilancia tiene limitaciones, ya que no se creó con el objetivo de identificar fraudes y sólo vigila un número limitado de recursos, excluyendo, en particular, el análisis de las menciones de palabras clave contenidas en las redes sociales, que hoy en día constituyen una gran parte de la información que circula por Internet.

► Plataformas privadas de vigilancia

Las plataformas de vigilancia privada son herramientas potentes y eficaces en la lucha contra la ciberdelincuencia. Están **especializadas en la vigilancia de los activos** de los profesionales en Internet (indicaciones geográficas, marcas denominativas, marcas figurativas, nombres de dominio, etc.).

Existen dos tipos de plataformas de vigilancia, las **especializadas en la vigilancia de bases de datos de marcas** (por ejemplo, Corsearch, Compumark/Clarivate, etc.) y las **especializadas en la vigilancia de canales de Internet** a través de palabras clave, imágenes y logotipos (por ejemplo, EBRAND).

Las plataformas de vigilancia actúan específicamente contra *la ciberocupación*, la falsificación y cualquier otra forma de infracción en Internet con un servicio a medida. Una vez identificada la infracción, se comunica al propietario, que puede decidir tomar medidas por sí mismo o recurrir al proveedor de vigilancia para intentar eliminarla.

Sin embargo, esta herramienta a medida puede representar costes significativos para las agrupaciones de productores, especialmente si el seguimiento debe realizarse con regularidad. Los costes pueden variar desde varios cientos de euros para una simple auditoría hasta varios miles de euros al año para un seguimiento completo y regular.

⁶⁹ También es posible recibir alertas en RSS (Really Simple Syndication).

Algunas plataformas de supervisión están acostumbradas a trabajar con agrupaciones de productores de IG, como:

- ▶ **Corsearch:** accesible en el [siguiente enlace](#)

Esta plataforma de supervisión ofrece la **supervisión de bases de datos de marcas** y está trabajando activamente en la integración de bases de datos de DOP e IGP.

Corsearch ofrece cobertura mundial con la búsqueda y el seguimiento de marcas denominativas y figurativas, nombres propios y denominaciones sociales en cerca de **189 bases de datos de marcas**.

También ofrece un servicio dedicado a los nombres de dominio (búsqueda, archivo, gestión, seguimiento y recuperación de nombres de dominio).

- ▶ **CompuMark/Clarivate:** disponible en el [siguiente enlace](#)

Esta plataforma de supervisión también ofrece la **supervisión de bases de datos de marcas**.

Compumark ofrece cobertura mundial con búsqueda y supervisión de marcas denominativas y figurativas, nombres propios, nombres de usuario de redes sociales, nombres de empresas y nombres de dominio con supervisión en más de 250 países y territorios, incluidos los mercados emergentes, a través de **186 bases de datos de marcas**.

Se recomienda recurrir a un bufete de abogados o a una consultoría para abordar esta plataforma.

- ▶ **EBRAND:** accesible en el [siguiente enlace](#)

Esta plataforma ofrece **detectar rápidamente todas las infracciones** de indicaciones geográficas, marcas, productos o identidad corporativa **en una gran mayoría de canales de Internet**, como sitios web, sitios de comercio electrónico, marketplaces, redes sociales o la darkweb. La detección se basa en imágenes, logotipos y palabras clave, y abarca todos los idiomas, alfabetos y países existentes. También ofrece supervisión de los registros de nombres de dominio.

Puede detectar infracciones de derechos de autor, falsificaciones, ventas ilegales, mercados paralelos, ciberocupación y todas las formas de infracción en línea.

Antes de cualquier acción, la plataforma EBRAND ofrece realizar una auditoría con un coste aproximado de 500,00 euros por canal, lo que permite:

- ▶ evaluar las infracciones en los canales deseados (las agrupaciones de productores pueden decidir controlar todos o algunos de los canales de Internet simultánea o consecutivamente);
- ▶ Construir una estrategia de detección y supresión junto con el bufete de abogados o la consultoría de PI del grupo productor;
- ▶ definir un presupuesto y un calendario de intervención.

Estas auditorías también pueden ser una herramienta en sí mismas para las agrupaciones de productores que no disponen de recursos financieros para establecer un seguimiento completo y regular. Las infracciones detectadas durante las auditorías se comunican al cliente, que puede decidir tomar medidas por sí mismo o recurrir a un bufete de abogados o una consultora especializada en propiedad intelectual.

Cuando la infracción sea detectada por el proveedor de servicios de vigilancia, éste podrá, a petición del cliente, proceder a una solicitud de supresión y, eventualmente, al envío de una carta de emplazamiento, pero no podrá emprender acciones judiciales. En ese momento, será conveniente pasar el testigo a un bufete de abogados especializado en propiedad intelectual.

► Despachos de abogados especializados en propiedad intelectual

El abogado es un socio que puede resultar indispensable para la agrupación de productores porque tiene el monopolio de la **representación ante los tribunales judiciales** y, por tanto, es el relevo del titular de los derechos en caso de infracción.

También puede representarle ante oficinas e institutos especializados, o apoyarse en su red de colegas en el extranjero en caso de infracción en otros países.

Si las primeras cartas del titular o de los proveedores no han surtido efecto, el abogado puede hacerse cargo:

- ▶ El primer paso es enviar una carta del abogado al tercero infractor, lo que puede aumentar la presión;
- ▶ Seguidamente podrá proponer la estrategia procesal más adecuada para abordar la infracción;
- ▶ También puede recomendar acordar una solución amistosa a través de la negociación.

Estos servicios pueden generar costes importantes para las agrupaciones de productores. Por ello, conviene recordar que los abogados están sujetos a un código deontológico que les obliga a presentar un acuerdo de honorarios antes de cualquier intervención, lo que permite al cliente tener una idea precisa de los honorarios y de su cálculo. Por lo tanto, las agrupaciones de productores deben exigir **que se elabore un presupuesto antes de cualquier intervención**.

2. Herramientas de control de las oficinas de propiedad intelectual

Las oficinas de marcas también pueden ofrecer bases de datos con sistemas de vigilancia de marcas para una indicación geográfica o marca existente. Este seguimiento se limita, por tanto, a las solicitudes de registro de marcas, pero puede complementar otros enfoques de seguimiento disponibles.

► A escala nacional

Las oficinas nacionales de marcas suelen disponer de bases de datos accesibles a todos y de **sistemas de alerta que permiten realizar un seguimiento de la competencia**. Se aconseja a las agrupaciones de productores que consulten con su oficina nacional de marcas si se ha establecido un sistema de alerta.

He aquí un ejemplo de la Oficina Francesa de Marcas.

Para las marcas francesas, el INPI ofrece un sistema de alerta accesible en su sitio web en la página "[DATA INPI](#)".

Este sistema permite a las agrupaciones de productores crear tres tipos de alertas:

- ▶ Alertas de vigilancia de marcas, patentes, diseños o empresas;
- ▶ Alertas multibase sobre una palabra clave;
- ▶ Alertas basadas en criterios específicos que le permiten supervisar las nuevas publicaciones de marcas, patentes, diseños y empresas para obtener información sobre la competencia.

El procedimiento para crear una alerta con el INPI es el siguiente:

- ▶ Vaya a la página "DATA INPI" en la [siguiente dirección](#);
- ▶ Crear o conectarse a un espacio personal;
- ▶ Haga clic en el botón "Crear una alerta";
- ▶ Nombre de la alerta;
- ▶ Elija el tipo de alerta (entre las tres opciones mencionadas anteriormente);

- ▶ Crear alerta (hasta diez alertas) (INPI, 2022) [32].

Para más información sobre el procedimiento de creación de alertas del INPI, puede ver su "tutorial" en vídeo en el siguiente enlace (INPI, 2022) [33].

FIG. 22: Captura de pantalla de la base de datos "DATA INPI" del INPI



▶ A escala europea

Existen tres herramientas principales que pueden ayudar a las agrupaciones de productores a controlar el fraude en sus IG y marcas a escala europea: [GI|view](#), [TM|view](#) y el [sistema de alerta EUTM](#) (UE Trademark)⁷⁰.

- ▶ [TM|view](#): disponible en la [siguiente dirección](#)

FIG. 23: Captura de pantalla de la base de datos de marcas de la EUIPO "TM|view"

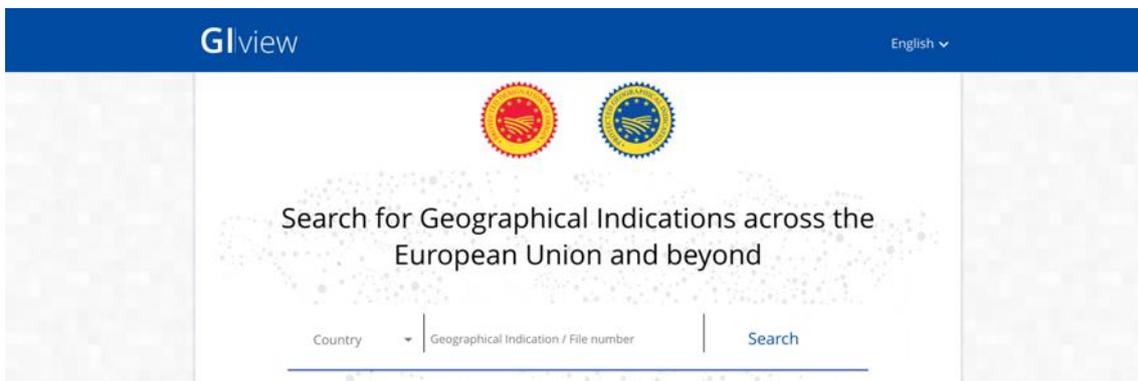


TM|view es la base de datos de marcas de la UE. Contiene las bases de datos de solicitudes de marca y marcas registradas de todas las oficinas nacionales de propiedad intelectual de la UE, la EUIPO y muchas oficinas nacionales asociadas de fuera de la UE.

⁷⁰ En español: "Marcas de la UE"

▷ **GI|view**: disponible en la [siguiente dirección](#)

FIG. 24: Captura de pantalla de la base de datos de IG de la EUIPO "GI|view"



GI|view es la **base de datos de indicaciones geográficas de la UE**. Es la herramienta más interesante para controlar el fraude en las indicaciones geográficas. Combina tres características:

1. Contiene los **datos oficiales de todas las IG agrícolas y agroalimentarias** protegidas a nivel de la UE. Esto incluye no sólo las IG europeas registradas directamente en la UE, sino también las IG de terceros países protegidas a nivel de la UE a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, así como todas las IG de la UE protegidas en el extranjero a través de dichos acuerdos;
2. Incluye **numerosos datos**, como datos de contacto de agrupaciones de productores y organismos de control de las IG, mapas, fotografías de productos, descripción de productos, zona geográfica, declaración de sostenibilidad, etc.
3. Por último, ofrece un **enlace directo con las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa** a través del Observatorio de la EUIPO o del **IPEP, IP Enforcement Portal** (Portal de Observancia de la Propiedad Intelectual). El IPEP es una plataforma gratuita y segura para el intercambio de información en tiempo real entre los titulares de derechos y las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento. El IPEP se utiliza principalmente para las medidas en frontera, pero permite a una autoridad nacional o a una agrupación de productores comunicarse directamente con las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. La policía y los funcionarios de aduanas de los Estados miembros también pueden consultar la información y los detalles de los productos, lo que les facilita la identificación de las falsificaciones y la adopción de medidas. El IPEP está disponible en la [siguiente dirección](#).

FIG. 25: Captura de pantalla del Observatorio de Marcas de la EUIPO (o IPEP)



▷ Sistema de alerta EUTM

Desde 2019, el Sistema de Alerta de Marcas de la UE (o Sistema de Alerta EUTM) permite a los titulares y solicitantes de marcas de la UE **tomar medidas proactivas para supervisar sus derechos de propiedad intelectual**. Este sistema de alerta es accesible en la base de datos "[eSearch plus](#)".

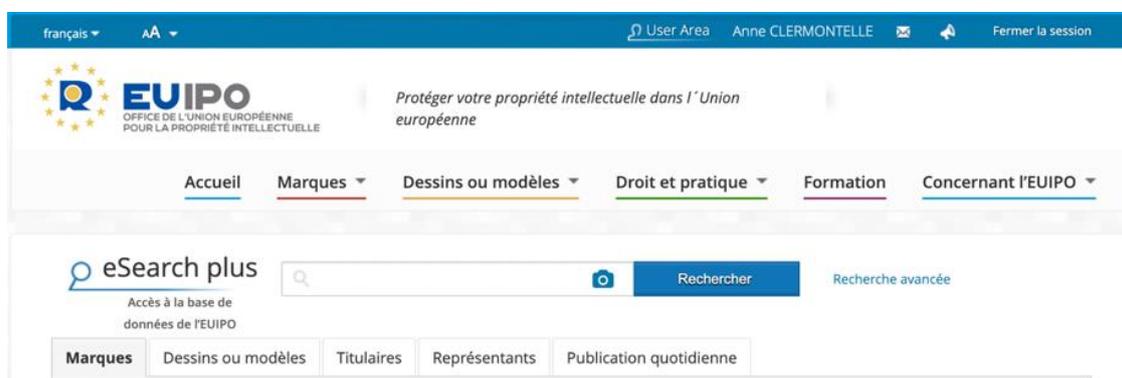
El sistema de alerta EUTM permite a las agrupaciones de productores crear dos tipos de alertas:

- ▷ Alertas de seguimiento de marcas de la UE (MUE) o dibujos y modelos comunitarios (DMC) (cambio de estatus; plazo de renovación; cambio de titular/representante; expiración del plazo de oposición; registro de dominio ".eu" idéntico);
- ▷ Alertas de vigilancia: se basan en criterios seleccionados por el usuario (por ejemplo, el nombre de la marca y/o la categoría del producto) y se activarán si otra marca o dibujo o modelo comunitario coincide con esos mismos criterios.

El procedimiento para crear una descripción en la EUIPO es el siguiente:

- ▷ Vaya a la página "eSearch plus" en la [siguiente dirección](#);
- ▷ Vaya a "Área de usuario" y cree un área personal o inicie sesión;
- ▷ Haga clic en el botón "Alertas" y luego en "Crear una nueva alerta";
- ▷ Seleccione "Alertas MUE/DMCE";
- ▷ Seleccione la categoría correspondiente (marcas; dibujos y modelos; titulares; representantes);
- ▷ Seleccione los criterios deseados;
- ▷ A continuación, "Definir una descripción" (EUIPO, s.f.) [34].

FIG. 26: Captura de pantalla de la base de datos EUIPO eSearch plus



Por otra parte, ahora se informa directamente a los usuarios de la disponibilidad de su marca como nombre de dominio ".eu" en cuanto completan su solicitud electrónica, de modo que pueden optar por registrar el nombre de dominio inmediatamente antes de la publicación de su solicitud de marca europea. Puede obtenerse más información en la [siguiente dirección](#).

▶ A escala internacional

La nueva **base de datos de la OMPI o "Base Mundial de Datos de Marcas"**, cuya nueva interfaz se puso en marcha el 15 de noviembre de 2022, permite a las agrupaciones de productores determinar si ya existe una marca similar o idéntica en una base de datos de casi 73 oficinas nacionales e internacionales de propiedad intelectual (OMPI, 2022) [35]. Sin embargo, la base de datos de la OMPI no ofrece un sistema de alerta, por lo que se requiere una supervisión periódica:

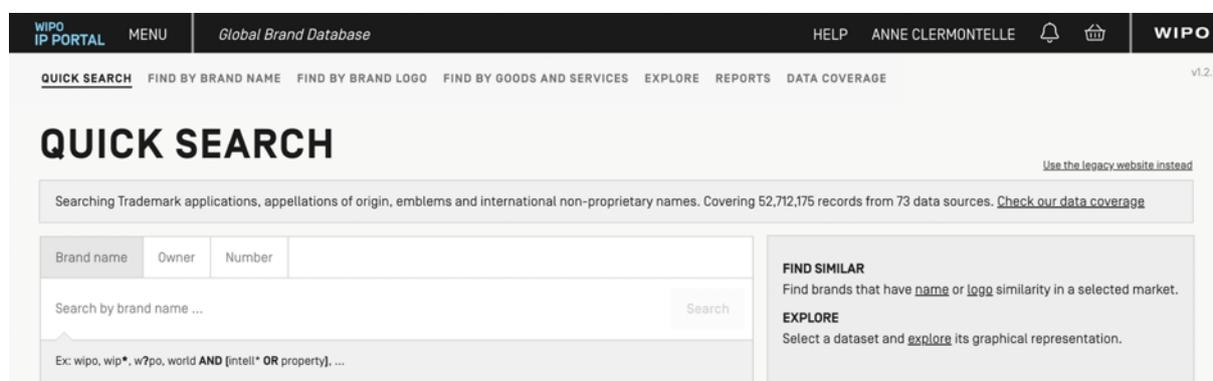
- ▷ Marcas internacionales registradas por la OMPI;

- ▷ Marcas nacionales y regionales compartidas por oficinas de marcas nacionales y regionales;
- ▷ Indicaciones geográficas;
- ▷ Logotipos de marcas o indicaciones geográficas.

El procedimiento de control en la OMPI es el siguiente:

- ▷ Vaya a la nueva base de datos en la [siguiente dirección](#);
- ▷ Para una búsqueda rápida, introduzca el nombre, el titular o el número de la marca;
- ▷ Para una búsqueda avanzada de marcas denominativas, vaya a "Buscar marcas que tengan similitud de nombre en un mercado seleccionado"⁷¹ (columna de la derecha) haciendo clic en "[nombre](#)";
- ▷ Para una búsqueda avanzada de logotipos, vaya a "Buscar marcas que tengan un logotipo similar en un mercado seleccionado"⁷² (columna de la derecha) haciendo clic en "[logotipo](#)".

FIG. 27: Captura de pantalla de la nueva "Base de datos mundial de marcas" de la OMPI



3. Vigilancia aduanera

La aduana es una autoridad pública nacional responsable del **control de las personas y mercancías que entran y salen del país** en cuestión.

En términos de control del flujo de mercancías falsificadas, la vigilancia aduanera, mediante la **presentación de solicitudes de intervención**, es una herramienta particularmente eficaz a disposición del titular del derecho.

La solicitud de intervención es la condición previa necesaria para la retención de mercancías sospechosas de infracción por parte de las aduanas.

En el caso de las IG, esta solicitud deberá presentarla la agrupación de productores, y servirá para llamar la atención de las aduanas sobre los productos sospechosos con el fin de facilitar su interceptación.

La presentación de una solicitud de intervención es gratuita y debe renovarse cada año, previa solicitud por escrito.

En Francia, esta solicitud consta de dos formularios:

- ▷ una solicitud de intervención basada en el Reglamento (UE) 608/2013 para establecer un control fronterizo de terceros;

⁷¹ En francés: " Trouver des marques dont le nom est similaire sur un marché donné ".

⁷² En francés: " Trouver des marques dont le logo est similaire sur un marché donné ".

- ▶ una solicitud de intervención basada en el código de la propiedad intelectual que permita el seguimiento de las mercancías ya despachadas de aduana, en circulación en el territorio nacional.

Estos dos tipos de aplicación son complementarios.

Esta herramienta tan eficaz **debe contar absolutamente con el apoyo de la agrupación de productores y de sus miembros**, que deben facilitar toda la información posible en el momento de presentar la solicitud, pero también a lo largo de su periodo de validez, para que las aduanas puedan realizar un seguimiento lo más eficaz posible.

Una solicitud incompleta es una solicitud que será ignorada por los funcionarios de aduanas, que no dispondrán de las herramientas necesarias para detener mercancías falsificadas auténticas. De hecho, detener mercancías auténticas por falta de información es una pérdida de tiempo y dinero para las aduanas, pero también para los titulares o usuarios legítimos.

La información que debe facilitarse se refiere principalmente **a los medios para identificar los productos auténticos de los falsificados**.

Deben completarse con un intercambio constante de información, en el que la agrupación de productores debe ser rigurosa, para informar a las aduanas en cuanto tenga conocimiento de una utilización litigiosa o de un falsificador.

Procedimientos para presentar una solicitud de ayuda:

- ▶ **En Francia:** para presentar una solicitud de intervención ante la aduana francesa, [vaya aquí](#);
- ▶ **En España:** para presentar una solicitud de intervención ante la aduana española, [vaya aquí](#);
- ▶ **En Portugal:** para presentar una solicitud de intervención ante las aduanas portuguesas, [vaya aquí](#);
- ▶ **En Italia:** para presentar una solicitud de intervención ante la aduana italiana, [vaya aquí](#).

ZOOM SOBRE ESPAÑA

La solicitud de ayuda también consta de dos formularios:

- ▶ una solicitud de intervención basada en el Reglamento (UE) 608/2013 para establecer un control fronterizo de terceros;
- ▶ una solicitud basada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Artículo 41.1 de la Ley de Marcas), y en su caso, una solicitud de medidas cautelares basada en el artículo 727.9ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

ZOOM SOBRE PORTUGAL

La solicitud de ayuda también consta de dos formularios:

- ▶ una solicitud de intervención basada en el Reglamento (UE) 608/2013 para establecer un control fronterizo de terceros;
- ▶ una solicitud basada en el artículo 312.º del Código da Propriedade Industrial.

4. Notificación a las autoridades de control del fraude

En caso de infracción, también es posible **alertar paralelamente a las autoridades de control del fraude** de su país.

Por ejemplo, en Francia, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) se encarga de velar por el buen funcionamiento de los mercados materiales e inmateriales en beneficio de los consumidores y las empresas.

Esta administración se preocupa especialmente por el respeto y la equidad de la competencia, la protección económica de los consumidores y la seguridad y conformidad de los productos y servicios de consumo, incluidos los canales de Internet.

Por tanto, tiene un papel que desempeñar a la hora de informar a los consumidores y garantizar el **cumplimiento de las normas aplicables a los sistemas de calidad**, como las indicaciones geográficas.

En caso de denuncia, la DGCCRF puede intervenir decidiendo vigilar o controlar una empresa y, si es necesario, imponer multas administrativas.

Procedimientos de notificación de fraudes a las autoridades de control del fraude:

- ▷ **En Francia:** para denunciar un fraude a la DGCCRF, [vaya aquí](#);
- ▷ **En España:** para denunciar un fraude a la AICA, [vaya aquí](#);
- ▷ **En Portugal:** para denunciar un fraude a la ASAE, [vaya aquí](#);
- ▷ **En Italia:** para denunciar un fraude al ICQRF, [vaya aquí](#).

II. Una estrategia de protección ofensiva tras la violación de derechos

Una vez detectada una infracción, es esencial que las agrupaciones de productores y sus miembros **salvaguarden** rápidamente **las pruebas de la infracción**.

De hecho, como se señala en la primera parte de la guía, una de las principales limitaciones de Internet es su **carácter efímero**.

El sistema de la prueba en Derecho francés está recogido en el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que *"incumbe a cada parte probar, conforme a la ley, los hechos necesarios para el éxito de su pretensión"* (Légifrance, 2004) [36].

Por lo tanto, una persona que desee reclamar una infracción de una IG debe ser capaz de demostrar la infracción, pero también de intentar detenerla lo antes posible.

Esta respuesta debe adoptar la forma, si es posible, de un informe del agente judicial y de la recogida de pruebas (capítulo A) y de una carta de emplazamiento (capítulo B), antes de dar paso a las acciones judiciales y extrajudiciales de los litigios (capítulos C y D).

A. Informe del agente judicial y recogida de pruebas de la infracción

En cuanto se constate la infracción, e incluso antes de ponerse en contacto con el agente judicial, es imprescindible realizar **capturas de pantalla**⁷³, **fechadas, en formato ".pdf"** de las páginas de Internet donde aparezcan las infracciones y **guardar las URL** de las direcciones web en cuestión.

⁷³ Para hacer una captura de pantalla: 1. en un PC, mantén pulsadas las tres teclas "Windows" + "Mayúsculas" + "S" simultáneamente, 2. en un Mac, mantén pulsadas las tres teclas "Mayúsculas" + "Comando" + "3" simultáneamente.

Esto proporcionará una base probatoria, en caso de que los elementos controvertidos desaparezcan antes del informe.

A continuación, es aconsejable **ponerse en contacto con un agente judicial** para que redacte un atestado urgente por Internet. El coste medio de un atestado varía en función del número de páginas que haya que establecer, pero puede oscilar entre 150,00 euros sin IVA y 600,00 euros sin IVA para los atestados más importantes⁷⁴.

En el caso de Francia, puede ser útil recurrir a un agente judicial de la capital, ya que la ubicación de la denuncia puede, en caso de una acción judicial posterior, atribuir la competencia a los tribunales de la capital, que suelen ser los que mejor conocen el asunto de las IG.

El informe del agente judicial en Internet responde a un doble imperativo, a saber, un imperativo de seguridad jurídica para la salvaguarda de la prueba, ya que permite determinar cuándo, dónde y cómo se produjeron las operaciones, y un imperativo técnico, que consiste en saber si la captura de pantalla representa realmente la página de Internet tal y como existía en ese momento (DOROL, 2019) [37].

Las normas de validez de las declaraciones de hechos en Internet son extremadamente estrictas, pero los agentes judiciales conocen bien estas normas, que se basan principalmente en la jurisprudencia, y **garantizan así la incontestabilidad de las pruebas**.

En Francia, se trata de un "[...] *cuerpo de obligaciones y recomendaciones derivadas de la jurisprudencia y aumentadas por la norma Afnor NF Z67-147*" (DOROL et al., 2019) [38] cuyo principal objetivo es la creación de un marco de constataciones en blanco, con el fin de dotar a las constataciones materiales de una neutralidad indiscutible. Por lo tanto, para respetar este marco, el agente judicial debe "[...] *aplicarse a respetar los cánones pretorianos de los requisitos previos del informe por internet, a saber: identificación del equipo utilizado para los informes, configuración de la conexión de red a internet, establecimiento de un entorno de informe limpio de toda navegación anterior y fijación de la ubicación de los informes*" (DOROL et al., 2019) [38].

Cabe señalar que si el contenido ha desaparecido antes de la denuncia, el agente judicial aún puede realizar un **informe sobre la página en litigio en el sitio web de archivo**. "*La finalidad de este tipo de sitios es preservar la memoria de las páginas de Internet en la medida en que constituyen un patrimonio inmaterial. Varios servicios ofrecen acceso a páginas de Internet archivadas: Internet Memory, Pandora, Archives.org... Este último sitio ofrece acceso gratuito a la Wayback Machine, que permite consultar versiones archivadas de una página web a lo largo del tiempo*" (DOROL, 2019) [37]. En efecto, si en el pasado se mostró reticente, el Tribunal de Apelación de París dio un giro el 5 de julio de 2019⁷⁵, aceptando finalmente este tipo de pruebas. Esto permite al demandante verificar, a través de un agente judicial, los archivos de una página que ha sido modificada o suprimida.

También es posible, antes de cualquier juicio, hacer peticiones judiciales de recogida de pruebas o de dictámenes periciales⁷⁶.

Una vez guardadas las pruebas, el titular puede enviar **una carta de emplazamiento** a la persona o personas responsables de las infracciones.

⁷⁴ Tarifas basadas en los informes de los agentes judiciales franceses

⁷⁵ CA París, 5 de julio de 2019, n° 17/03974, M. AX c/ SAS Groupe conseil et gestion.

⁷⁶ Embargo por infracción de marca o de IG (artículos L.716-1 y siguientes y artículos L.722-1 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual francés), instrucción (artículo 145 del Código de Procedimiento Civil francés), peritaje judicial (artículo 263 del Código de Procedimiento Civil francés).

 ZOOM SOBRE ESPAÑA

En España, es posible solicitar el levantamiento de un Acta Notarial que certifique la fecha y el lugar (página web) donde se ha reproducido el nombre o logotipo de la indicación geográfica. Estos documentos públicos tienen valor probatorio en un proceso judicial, tal y como establecen los artículos 299.1.2º y 317.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que señala que son documentos auténticos "Los autorizados notarialmente con arreglo a las leyes".

Es un medio de prueba eficaz y eficiente, aunque tiene un coste ligeramente superior debido a la intervención de un notario.

 ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, el sistema de prueba en derecho está recogido en el artículo 342 del Código Civil, que establece que "la persona que invoca un derecho tiene la carga de probar los hechos en los que se basa el derecho". Por lo tanto, la persona que desee invocar una infracción de una IG deberá estar dispuesta a aportar pruebas de dicha infracción.

En Portugal, esto puede adoptar la forma de una declaración de hechos elaborada por un notario, en particular mediante la certificación de capturas de pantalla tomadas directamente por él. El artículo 4/2/e) del "Estatuto do Notariado" confiere esta competencia al notario.

Cabe añadir que es posible obtener, incluso antes del inicio de una acción judicial, medidas judiciales de recogida y conservación de pruebas, en virtud de los artículos 339 a 341 del Código da Propriedade Industrial. Estas medidas pueden adoptar la forma de incautación de objetos o documentos en posesión del infractor o incluso de terceros, u órdenes judiciales para que el titular los entregue al tribunal. Si la infracción es de ámbito comercial, estas medidas pueden afectar a documentos bancarios, financieros o contables.

B. La carta de emplazamiento

La carta de emplazamiento es un acto jurídico que debe cumplir un determinado formalismo para ser eficaz y válido.

En el caso de una infracción de una IG, **la finalidad de la notificación formal es ordenar al destinatario que cese la infracción**, so pena de sanción.

Por lo tanto, debe contener una interpelación, un plazo para su cumplimiento y una amenaza de sanción en caso de incumplimiento.

- ▶ En cuanto a la interpelación, el artículo 1139 del Código Civil francés establece que los términos del requerimiento deben estar "**suficientemente interpelados**". Esto significa que la demanda debe estar claramente identificada, ser precisa y firme, so pena de nulidad;
- ▶ En cuanto al plazo, debe mencionarse en la carta. Es el plazo que se deja al destinatario para cumplirlo. Es habitual dar al destinatario **un plazo de quince días**;

- ▶ La carta también debe contener **la amenaza de una sanción**, es decir, la utilización de medios legales en caso de incumplimiento. A este respecto, los términos del requerimiento no deben concebirse de forma abusivamente conminatoria (similar a la intimidación), so pena de constituir un abuso de derecho.

Además del contenido de la carta, su notificación también debe cumplir una serie de normas.

En este sentido, debe darse preferencia a las formas de comunicación que permitan probar, en su caso, el envío y la recepción de la carta de emplazamiento, es decir, **un correo electrónico con acuse de recibo, unido a una carta certificada con acuse de recibo**.

Si no hay respuesta, se recomienda hacer uno o varios recordatorios.

Si persiste el silencio, se recomienda que la notificación sea efectuada por un agente judicial, ya que esto puede aumentar la presión sobre el destinatario para que actúe.

Por último, la carta no debe omitir **invitar al destinatario a una resolución amistosa del litigio**. En Francia, desde el 1º de abril de 2015⁷⁷, es necesario justificar un intento de resolución amistosa del litigio para poder someter el asunto a un juez.



En **el anexo 3** de esta guía figura un **modelo de carta de emplazamiento** que puede ser reutilizado por todas las agrupaciones de productores o titulares de indicaciones geográficas europeas.

ZOOM SOBRE ESPAÑA

En España, la carta de reclamación extrajudicial debe cumplir ciertas condiciones para ser válida, similares a las de Francia.

El objetivo de la carta de emplazamiento es instar extrajudicialmente al destinatario a que ponga fin a la infracción o, de lo contrario, se enfrente a consecuencias jurídicas como una denuncia penal, una reclamación de indemnización u otras medidas vinculantes.

Por lo tanto, también debe contener una base jurídica para la solicitud, una impugnación, un plazo de 15 días para el cumplimiento y una amenaza de sanciones en caso de incumplimiento.

Debe darse preferencia a las formas de comunicación que permitan demostrar, en caso necesario, el envío y la recepción de la carta de emplazamiento, es decir, un correo electrónico con acuse de recibo, junto con una carta certificada con acuse de recibo.

En España **también existe un mecanismo de envío denominado "Burofax"**, disponible en la [siguiente dirección](#), que permite acreditar el envío, la recepción y el contenido de una carta de emplazamiento y dar validez jurídica a esta prueba.

Si no hay respuesta, se recomienda enviar un recordatorio.

⁷⁷ Decreto n.º 2015-282 de 11 de marzo de 2015.

 ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, la carta de emplazamiento ("carta de interpelação") no tiene un modelo "canónico", pero debe cumplir ciertas condiciones para ser válida, similares a las de Francia.

El objetivo de la carta de emplazamiento es ordenar al destinatario que ponga fin a la infracción o, de lo contrario, se enfrente a consecuencias jurídicas como una denuncia penal, una reclamación de indemnización u otras medidas vinculantes.

Por lo tanto, también debe contener una advertencia, un plazo de quince días para su cumplimiento y una amenaza de sanciones en caso de incumplimiento.

Se debe dar preferencia a las formas de comunicación que permitan probar, en su caso, el envío y la recepción de la carta de emplazamiento, es decir, un correo electrónico con acuse de recibo, eventualmente respaldado por una certificación "de día" con **el mecanismo MDDE** (Marca do Dia Eletrónico⁷⁸) a través de la oficina de correos portuguesa, CTT (Correios, Telégrafos e Telefones⁷⁹), o simplemente enviándolo por cc: a otra dirección del remitente o de un tercero de confianza). El correo electrónico debe ir acompañado de una carta certificada con acuse de recibo.

Si no hay respuesta, se recomienda enviar un recordatorio.

En caso de que persista el silencio, se **recomienda recurrir a una "notificação avulsa"** ("notificación única"), según el artículo 256º del Código de Processo Civil, realizada por agentes de la autoridad o por funcionarios judiciales, que puede aumentar la presión sobre el destinatario.

C. Resolución de litigios sobre nombres de dominio

Los litigios sobre nombres de dominio han crecido en consonancia con el creciente interés que suscitan. Pueden resolverse judicialmente (párrafo 1) o extrajudicialmente (párrafo 2).

1. Resolución judicial de litigios

La resolución judicial de conflictos se produce cuando las partes implicadas en un litigio **recurren al sistema judicial para resolver su disputa**. Esto implica llevar el caso a los tribunales, donde un juez o árbitro tomará una decisión basada en las pruebas presentadas y las leyes aplicables.

Conviene distinguir entre los conflictos entre nombres de dominio y otros derechos privados, como las marcas o las indicaciones geográficas, y los conflictos entre nombres de dominio y otros signos, como los nombres comerciales, los nombres de entidades locales, los nombres patronímicos u otros nombres de dominio.

► Disputas entre el nombre de dominio y otro derecho privado

En cuanto al conflicto entre los nombres de dominio y otros derechos de propiedad, el régimen de acción judicial será el mismo para las marcas y las indicaciones geográficas, **el de la "acción por infracción"**.

⁷⁸ En español: "Marca del Día Electrónica"

⁷⁹ En español: "Correos, Telégrafos y Teléfonos"

Los titulares de marcas, notorias o no, colectivas o no, pueden recurrir a la vía judicial para resolver los litigios derivados de la confrontación entre un nombre de dominio y una marca. En Francia, los textos aplicables son los artículos L. 713-2, L. 713-3 y L. 713-5 del Código de la Propiedad Intelectual, así como el artículo 1241 del Código Civil cuando la marca está incluida en un nombre de dominio, sin ser utilizada como marca (Légifrance, 1992). [39].

Lo mismo se aplica a los titulares de indicaciones geográficas, que también pueden emprender acciones legales en caso de infracción. En Francia, los textos aplicables son los artículos L. 722-1 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual (Légifrance, 1992) [39].

La principal diferencia entre los dos regímenes es que las marcas (salvo las marcas notorias o renombradas) están sujetas al principio de especialidad⁸⁰, lo que no ocurre con las indicaciones geográficas.

En caso de utilización de una marca notoria o renombrada o de una **indicación geográfica** en un nombre de dominio, **los jueces no examinan el contenido del sitio web para decidir si se infringe la marca o la indicación geográfica**.

Las marcas y las IG están protegidas al margen del principio de especialidad si su uso para productos o servicios no similares a los designados en el registro puede perjudicar a estos últimos o si dicho uso constituye una explotación injustificada de los mismos. El uso del signo, aunque sea parcial, es suficiente.

La situación también puede invertirse en el caso de las marcas, ya que **un nombre de dominio puede constituir un estado de la técnica que puede impedir la presentación de una marca**⁸¹.

► Conflictos entre el nombre de dominio y otro signo distintivo

Por lo que respecta a los demás signos distintivos (nombre comercial, rótulo, denominación social, etc.), la base jurídica será la de la responsabilidad civil de derecho común sobre la base del artículo 1241 del Código Civil, ya que no existe ningún derecho de propiedad (Légifrance, 2004) [36].

Cuando los tribunales deban pronunciarse sobre litigios entre nombres de dominio y nombres comerciales, entre titulares de nombres de dominio y nombres de empresas y otros nombres de dominio, se tratará de un caso de **parasitismo o competencia desleal**, y será necesario demostrar el perjuicio y el riesgo de confusión.

En este sentido, es necesario demostrar el carácter distintivo de los términos reivindicados y la identidad de las actividades que podrían inducir a confusión entre las empresas.

2. Resolución alternativa de litigios

Por otro lado, la resolución alternativa de conflictos se produce cuando las partes implicadas en un litigio deciden **resolver su conflicto sin pasar por el sistema judicial**. Esto puede hacerse mediante negociación directa, mediación o arbitraje. En estos casos, un tercero neutral trabaja con las partes para ayudarles a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable que ponga fin al litigio.

Los procedimientos extrajudiciales se dividen en internacionales y nacionales.

⁸⁰ A modo de recordatorio, el principio de especialidad es una norma según la cual una marca sólo está protegida para productos idénticos o similares a los indicados en la solicitud de registro. Por lo tanto, si un tercero decide presentar una solicitud de marca idéntica o similar a una marca existente, pero la marca cubre un tipo diferente de productos, el titular de la marca existente no puede oponerse.

⁸¹ Artículo L711-3 4° del Código de la Propiedad Intelectual.

► Procedimientos extrajudiciales internacionales

La particularidad de los procedimientos a nivel supranacional es que **sólo pueden invocarse marcas registradas**.

De hecho, ICANN cuenta con dos tipos de procedimientos extrajudiciales, el procedimiento UDRP (Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio) y el procedimiento URS (Sistema Uniforme de Suspensión Rápida). Ambos procedimientos están concebidos para resolver litigios entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio en dominios genéricos de primer nivel (por ejemplo, ".com", ".org", etc.).

▸ El procedimiento UDRP

El artículo 4.a. de la UDRP (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio) establece que

"Debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") presente una reclamación al proveedor aplicable de conformidad con las normas de procedimiento,

(i) que su nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

(iii) que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. (ICANN, 1999) [40].

Por lo tanto, este procedimiento se **limita a los conflictos entre titulares de marcas y de nombres de dominio**, con exclusión de todos los demás.

Este procedimiento es rápido y económico y permite la resolución alternativa de conflictos. Se aplica independientemente de dónde esté registrado el nombre de dominio, de la nacionalidad del demandante y se rige por la Política Uniforme.

Se trata de un procedimiento administrativo que no interfiere en el desarrollo de un procedimiento judicial paralelo, y una decisión judicial diferente será vinculante para el registro.

El procedimiento puede dar lugar a la transferencia del nombre de dominio, a su cancelación o a la desestimación de la acción⁸². No está previsto ningún recurso, y las partes insatisfechas deben iniciar un nuevo procedimiento ante sus tribunales nacionales.

El procedimiento UDRP lo lleva a cabo el [Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI](#) para demandantes de la Unión Europea⁸³.

⁸² Queda excluida la reclamación de daños y perjuicios.

⁸³ Seis centros están autorizados a recibir reclamaciones UDRP: El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; el Centro de Arbitraje para Controversias en Internet de la Corte Checa de Arbitraje o "[CAC](#)"; el Foro Nacional de Arbitraje o "[NAF](#)"; el Centro Asiático de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio o "[ADNDRC](#)"; el Centro Árabe de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio o "[ACDR](#)"; y el Centro Internacional Canadiense de Solución de Controversias en Internet o "[CIIDRC](#)" (ICANN, 2012) [52].

Los peritos encargados del procedimiento valorarán **acumulativamente el riesgo de confusión entre los signos, la ausencia de interés legítimo de la parte reservante⁸⁴ así como su buena fe⁸⁵.**

El procedimiento es únicamente en línea y ofrece una reclamación "estándar" a los solicitantes. Está disponible en el sitio web de la OMPI en la [siguiente página](#).

En un plazo de 5 a 15 días desde la presentación de la demanda, los peritos la declaran admisible o no. Se trata de un procedimiento denominado "contradictorio", es decir, "*ninguna parte podrá ser juzgada sin haber sido oída o convocada*" (artículo 14 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil francesa). Así, si la demanda se considera admisible, los peritos se ponen en contacto con el demandado, que también tendrá la oportunidad de presentar en línea su respuesta motivada. La ausencia de respuesta presume mala fe o falta de interés por parte del demandado, y dará lugar a la transferencia del nombre de dominio.

La decisión se toma **en un plazo de dos meses** a partir de la fecha de recepción de la denuncia.

Para más información sobre el proceso UDRP de ICANN, visite la [siguiente dirección](#).

► El procedimiento URS

El procedimiento URS (Sistema Uniforme de Suspensión Rápida) se creó para **gestionar los problemas entre solicitantes de nombres de dominio en las nuevas extensiones genéricas** (nuevos gTLD como ".wine", ".bio", etc.).

Los elementos de la solicitud son en gran medida los mismos que los del procedimiento UDRP, con la diferencia de que el solicitante debe aportar pruebas del uso de la marca que reivindica. También difiere en sus efectos, ya que el procedimiento URS tiene por objeto suspender el nombre de dominio durante el resto de su período de registro, con la posibilidad de que el solicitante prorrogue el período de suspensión un año más, mientras que el procedimiento URDP tiene por objeto transferir o cancelar el nombre de dominio en disputa.

La particularidad de este procedimiento es que el registro está obligado **a suspender el nombre de dominio tan pronto como reciba la notificación de la demanda**, incluso antes de tramitarla. Una decisión URS puede recurrirse ante el mismo centro⁸⁶.

El [Tribunal de Arbitraje Checo](#) (CAC), con sede en Praga, es competente para tratar los litigios sobre nombres de dominio ".eu".

Para más información sobre el proceso URS de ICANN, visite la [siguiente dirección](#).

► Procedimientos extrajudiciales nacionales

En el caso de Francia, la AFNIC ha establecido un procedimiento específico de resolución de litigios para las personas que hayan reservado una dirección en ".fr" (Francia), ".re" (Isla Reunión), ".yt" (Mayotte), ".wf" (Wallis y Futuna), ".tf" (Territorios Australes Franceses) o ".pm" (San Pedro y Miquelón). Este procedimiento se **denomina procedimiento SYRELI** y permite tomar una decisión sobre

⁸⁴ El solicitante debe demostrar que el demandado carece de interés legítimo en el nombre que utiliza. Dado que es difícil aportar pruebas negativas (pruebas que afirman la exclusión o inexistencia de algo), el demandado debe demostrar por sí mismo la existencia de tal interés. Si no lo hace, se considera que el solicitante ha satisfecho el apartado 4, a, ii.

⁸⁵ Se trata siempre de apropiarse indebidamente de la marca de un tercero en beneficio propio, o con el fin de perjudicar al tercero propietario del signo.

⁸⁶ Actualmente, tres centros de arbitraje son competentes para el procedimiento URS: el Centro de Arbitraje Italiano "[MFSD Srl](#)"; el Centro Asiático de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio o "[ADNDRC](#)"; y el Foro Nacional de Arbitraje o "[NAF](#)" (ICANN, 2014). [53].

la transmisión, el bloqueo o la supresión del nombre de dominio **en un plazo de dos meses** a partir de la solicitud. Mientras dure el procedimiento, el nombre de dominio queda "congelado".

Actualmente, las tasas de procedimiento ascienden a 250,00 euros sin impuestos por nombre de dominio.

El ámbito de aplicación de este procedimiento es más amplio que el de la Política Uniforme, ya que no se limita a los litigios sobre marcas y nombres de dominio, sino que **puede aplicarse a todos los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas**, y también a los derechos de la personalidad y de las autoridades locales si el titular del nombre de dominio no justifica un interés legítimo y actúa de mala fe.

Por último, al igual que en el procedimiento UDRP, las partes también pueden iniciar un procedimiento judicial, que suspenderá el procedimiento AFNIC.

ZOOM SOBRE ESPAÑA

En España, las infracciones de nombres de dominio que vulneren una indicación geográfica pueden ser perseguidas en base al Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los sistemas de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, con el objetivo de obtener su cierre y/o eliminación en Internet.

También cabe mencionar la siguiente normativa española para las infracciones de las indicaciones geográficas, independientemente del lugar donde se produzcan:

- ▶ Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico (ver artículo 13 sobre protección);
- ▶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, contra las marcas y otros signos distintivos registrados susceptibles de vulnerar las indicaciones geográficas (cf. artículos 5.1.g) y 5.1.h) que enumeran las prohibiciones absolutas de registro);
- ▶ Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (cf. artículos 5, 6, 7 y 12);
- ▶ Reglamento de procedimiento de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio ".es" accesible en la siguiente dirección (cf. artículo 2 relativo a los derechos anteriores aplicables).

ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, el "Supremo Tribunal de Justiça" (Tribunal Supremo de Justicia) declaró en su decisión de 8 de marzo de 2022 que "*los criterios del artículo 238 del actual Código de Propiedad Industrial deben aplicarse, aunque con adaptaciones, a los casos en que exista riesgo de confusión entre una marca y un nombre de dominio*"⁸⁷. En este caso, el tribunal concedió a los nombres de dominio una protección equivalente a la de las marcas, aunque siguen dependiendo de la competencia desleal.

En cuanto al conflicto entre los nombres de dominio y otros derechos de propiedad, el régimen de acción legal será el mismo para las marcas, logotipos e indicaciones geográficas, es decir, el

⁸⁷ Cita traducida del portugués

de la acción por infracción.

Los textos aplicables son los artículos 249 a 251, 293 y 337 a 358 del Código da Propriedade Industrial.

Lo mismo se aplica a los titulares de indicaciones geográficas, que también pueden emprender acciones legales en caso de infracción, sobre la base de los artículos 306 y 337 a 358 del "Código da Propriedade Industrial" (Código de la Propiedad Industrial).

Un nombre de dominio también puede, en determinadas condiciones, constituir un estado de la técnica que puede obstaculizar la presentación de una marca⁸⁸.

Cuando los tribunales deban pronunciarse sobre controversias entre nombres de dominio y nombres comerciales, entre titulares de nombres de dominio y nombres de empresas u otros nombres de dominio, se tratará de un caso de parasitismo o competencia desleal y será necesario demostrar el perjuicio y el riesgo de confusión. En este sentido, es necesario demostrar el carácter distintivo de los términos reivindicados, así como la identidad de las actividades que pueden inducir a confusión entre las empresas.

La oficina portuguesa de nombres de dominio "DNS.PT" ha creado un sistema de resolución de litigios para las personas que hayan obtenido una dirección ".pt", que les permite obtener una decisión de transferencia, bloqueo o supresión del nombre de dominio. El procedimiento de arbitraje tiene lugar en el centro "ARBITRARE", creado en 2009.

Actualmente, las tasas procesales ascienden a 270,00 euros por cada parte del procedimiento.

D. Resolución de litigios relativos a otros derechos privados

Ya se trate de una marca denominativa, una marca figurativa o una indicación geográfica, su uso por un tercero no autorizado puede ser sancionado **mediante una acción por infracción y competencia desleal**.

En todos los casos, dos ejes rigen la acción: por un lado, la protección del bien inmaterial que es el derecho de propiedad intelectual, y todas las inversiones conexas, y por otro, la protección del consumidor.

Esta cuestión es tanto más importante cuanto que hoy en día la falsificación va mucho más allá del ámbito de las ventas físicas y se desarrolla masivamente en Internet.

En Francia, los textos aplicables ofrecen al propietario la posibilidad de emprender acciones legales contra cualquier explotación del signo que no haya consentido previamente.

El artículo L. 716-4 del CIP define la infracción de marca en los siguientes términos: "*La violación de los derechos del titular de la marca constituye una infracción que compromete la responsabilidad civil de su autor. La infracción de los derechos vinculados a la marca constituye una violación de las prohibiciones previstas en los artículos L. 713-2, L. 713-3-3 y en el segundo párrafo del artículo L. 713-4*" (Légifrance, 1992) [39].

Asimismo, según el artículo L. 722-1 del CPI: "*Toda violación de una indicación geográfica que vulnere la protección que le confiere el Derecho de la Unión Europea o la legislación nacional constituye una infracción de la que el autor será considerado responsable*". (Légifrance, 1992) [39].

⁸⁸ Sobre la base del artículo 232/2/a) del Código da Propriedade Industrial. Si el signo posterior es un "logotipo", el titular del nombre de dominio prioritario, para oponerse al registro, debe ampararse en el artículo 289/1/h), invocando el riesgo de competencia desleal.

El concepto de infracción se refiere a todas las violaciones del derecho del titular, ya se trate de reproducciones o de simples imitaciones del signo.

La infracción, incluso antes de ser sancionada, debe ser probada. El titular del derecho, el demandante en la acción, debe **adoptar todas las medidas necesarias para demostrar los hechos presuntamente constitutivos de una infracción** prohibida por los textos.

Por un lado, además del tradicional informe del **agente judicial del sitio web** que vende los productos litigiosos⁸⁹, el titular dispone de un método de prueba específico conocido como **"falsificación de embargo"**⁹⁰.

Por otra parte, también puede establecer una **vigilancia aduanera** destinada a luchar contra la introducción en Francia y en la UE de mercancías con signos de falsificación procedentes del extranjero (cf. Parte 2, Capítulo I, apartado D).

El descubrimiento de actos de infracción conlleva la posibilidad de que el propietario emprenda acciones legales. Esto último revela una dualidad, ya que los actos de infracción constituyen tanto un delito penal⁹¹ como un delito civil. Por lo tanto, las acciones correspondientes pueden interponerse ante los tribunales penales o ante los tribunales civiles.

Aunque la vía penal tiene ciertas ventajas, rara vez se utiliza en la práctica, ya que las víctimas de falsificaciones prefieren la vía civil.

En cualquier caso, la infracción **prescribe a los tres años**, siendo el punto de partida del plazo de prescripción la comisión de la infracción. Sin embargo, la infracción se considera un delito continuado, es decir, el plazo de prescripción sólo empezará a contar a partir del último acto de infracción cometido (mientras continúe el uso, el delito persiste).

La acción civil por violación está sujeta a las disposiciones del artículo L. 716-4-5 del CIP, que prevé además otro obstáculo, definido como "exclusión por tolerancia", según el cual este texto declara inadmisibile "[...] *toda acción por violación de una marca registrada posterior cuyo uso haya sido tolerado durante cinco años, salvo si su presentación se hubiera hecho de mala fe*" (Légifrance, 1992). [39]. Sin embargo, la inadmisibilidad se limita a los productos o servicios para los que se ha tolerado el uso.

En Francia, donde las posibilidades de acción siguen abiertas, el titular puede así interponer su recurso ante el tribunal correccional⁹² o ante el tribunal judicial (antiguo tribunal de grande instance)⁹³.

La determinación del tribunal territorialmente competente es otro aspecto importante de los actos cometidos en Internet. Parece que las decisiones jurisprudenciales dictadas sobre este punto siguen dudando, manteniendo dos posibilidades para establecer la competencia de los tribunales franceses: la primera se satisface con la accesibilidad de las páginas litigiosas desde suelo francés, a veces asociada al destino de la publicidad litigiosa o a la disponibilidad en Francia de los productos litigiosos, la segunda requiere la existencia de un vínculo suficiente, sustancial o significativo entre los hechos alegados y este territorio.

⁸⁹ L. 716-4-7, apartado 1, del IPC, "la infracción podrá probarse por cualquier medio".

⁹⁰ L. 716-7 del CIP dispone igualmente: A tal efecto, toda persona legitimada para ejercitar una acción por violación de marca tiene derecho a que se proceda, en cualquier lugar y por cualquier agente judicial, asistido por peritos designados por el demandante, en virtud de una orden dictada a instancia del tribunal civil competente, bien a la descripción detallada, con o sin toma de muestras, bien a la incautación efectiva de los bienes o servicios supuestamente infractores, así como de cualquier documento relativo a los mismos.

⁹¹ El artículo L. 431-2 del Código de Consumo, por ejemplo, enumera las infracciones relativas a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas

⁹² Tribunal designado por Artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para juzgar delitos.

⁹³ Jurisdicción designada para juzgar las acciones civiles relativas a las marcas: los tribunales de Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Nanterre, Nancy, París, Rennes, Estrasburgo, Fort-de-France.

En el caso de las indicaciones geográficas, la acción civil sólo puede ejercitarse ante un tribunal con jurisdicción territorial y competencia exclusiva en la materia⁹⁴.

También es posible combinar la acción por infracción con la acción por competencia desleal, en caso de que dos actos ilícitos causen daños separados⁹⁵.

En todos los casos, cuando hay urgencia, el juez del procedimiento sumario debe incautar⁹⁶.

Al final del procedimiento civil, además de la posible cancelación de su marca, si ha registrado una marca litigiosa, el responsable de una infracción de una indicación geográfica o de una marca es condenado **a prohibición de uso del signo ilícito**, así como **al pago de daños y perjuicios**⁹⁷, también puede ser obligado **a ceder el signo litigioso a la víctima**.

ZOOM SOBRE ESPAÑA

El procedimiento judicial español autorizado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2002 para resolver conflictos es el denominado "Procedimiento Ordinario" (Título II, artículo 249.14^o).

Este procedimiento ordinario incluye los siguientes trámites judiciales en primera instancia:

- a. Presentación de una demanda judicial;
- b. Recepción y examen de la impugnación a instancia de parte (en su caso);
- c. Audiencia previa para abogados;
- d. Procedimientos orales;
- e. Sentencia.

Se recomienda la intervención de un abogado ("procurador" en español) para representar a las partes ante el Tribunal, mantener el contacto con el Tribunal, asegurar la transmisión de documentos entre las partes y dirigir el proceso.

En España existe un impuesto estatal que deben pagar las personas jurídicas por el ejercicio de la jurisdicción (en caso de interponer una demanda).

Si el importe del procedimiento es inferior a 2000 euros, las personas jurídicas están exentas de pagarlo. Si el importe es superior a 2000 euros, están exentas en los siguientes casos:

- ▶ Personas jurídicas con derecho a asistencia jurídica gratuita;
- ▶ La Fiscalía General del Estado;
- ▶ Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
- ▶ La administración general del Estado y cualquier administración local o entidad dependiente del mismo (Sevitia, 2020) [41].

El impreso que debe cumplimentarse para pagar este impuesto es el impreso "M 696", disponible en la [siguiente dirección](#). El impuesto para un juicio ordinario es de 300,00 euros, con un descuento del 10% para una declaración en línea.

⁹⁴ Código de organización judicial, artículo D. 211-6-1 y artículo L. 722-8 del CPI.

⁹⁵ Por lo tanto, es necesario establecer hechos distintos de los sancionados por infracción.

⁹⁶ Desde la Ley nº 2007-1544, de 29 de octubre de 2007, de lucha contra la falsificación.

⁹⁷ El artículo L. 722-6 del CIP establece que, para determinar los daños y perjuicios, el tribunal tendrá en cuenta por separado: 1º Las consecuencias económicas negativas de la infracción, incluido el lucro cesante y las pérdidas sufridas por la parte perjudicada;

Los Tribunales de Justicia designados en virtud de su especialización para resolver los litigios iniciados exclusivamente en materia de propiedad intelectual (marcas) en España son los siguientes Juzgados de lo Mercantil:

- ▶ Andalucía: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.
- ▶ Catalunya: Juzgados de lo Mercantil nº 2, 6, 8 y 9 de Barcelona (marcas).
- ▶ Madrid: Juzgados de lo Mercantil nº 7, 8, 9, 10 de Madrid.
- ▶ Comunidad Valenciana: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 3 (marcas) de Valencia.
- ▶ Galicia: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 2 de La Coruña.
- ▶ Islas Canarias: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 2 de Las Palmas.
- ▶ Euskadi: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao.

Sobre la base de lo anterior, pueden emprenderse acciones legales contra los nombres de dominio que infrinjan las indicaciones geográficas:

- ▶ Del Reglamento Europeo de Indicaciones Geográficas (Reglamento UE 1151/2012);
- ▶ De la Ley 17/2001 de Marcas (prohibiciones absolutas de registro). Incluso para evitar el registro de una marca en base a una prohibición absoluta del artículo 5.1.h), o para atacar una marca ya registrada (nulidad absoluta);
- ▶ Ley española 3/1991 sobre competencia desleal (actos de engaño, confusión, utilización abusiva de la reputación ajena).

Debe tenerse en cuenta que el artículo 45 de la Ley de Marcas sobre "Prescripción de acciones", aplicable en caso de iniciación de acciones judiciales contra una marca registrada, establece que *"Las acciones civiles derivadas de la violación de los derechos de marca prescriben a los cinco años, a contar desde el día en que pudieron ejercitarse"* (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2001) [42].

Sin embargo, en caso de aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.h) de la Ley 17/2001 de Marcas (Protección de DOP/IGP) contra marcas registradas, el artículo 51.2 considera que *"La acción de nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible"*.

En caso de nulidad de una marca registrada (derecho básico de un dominio de Internet) que infrinja una indicación geográfica, el artículo 51.1 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que:

"El registro de la marca podrá ser declarado nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por infracción de marca":

- a. *Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.*
- b. *Cuando el solicitante haya actuado de mala fe al presentar la solicitud de marca.*

En caso de incoación de un procedimiento civil, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos

1. La Ley de Enjuiciamiento Civil española permite iniciar un procedimiento paralelo al principal para solicitar medidas cautelares. En concreto, el artículo 727.9ª establece: *"De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: (...) 9ª El depósito temporal de los ejemplares de obras u objetos que se consideren realizados con infracción de las normas de propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material utilizado para su fabricación."*
2. La demanda debe dirigirse contra la entidad infractora y el titular/propietario concreto del nombre de dominio, incluso cuando este último sea un tercero o un titular temporal. El acceso a los proveedores de servicios "whois" es clave para determinar la identidad y la

situación jurídica de los futuros demandados.

3. La demanda no debe limitarse a una declaración de infracción o a una acción para detener la comercialización de productos infractores a través del nombre de dominio (si procede), sino que debe solicitar específicamente la cancelación (o transferencia al legítimo propietario) de los nombres de dominio.
4. La demanda debe incluir una solicitud de orden judicial contra el registro de nombres de dominio y/o el registrador para que cancele o transfiera (si procede) los nombres de dominio infractores.
5. Se pueden emprender acciones legales contra los actos cometidos a través de dominios (comercialización de productos engañosos o falsificados) y/o el registro y uso ilícitos del nombre de dominio que contenga el término IG.
6. Si se dirige contra un nombre de dominio en sus propios términos, el dominio infractor puede ser "atacado":
 - 6.1. Como una violación de los términos protegidos por la IG;
 - 6.2. Como medio para otros actos de competencia desleal basados principalmente, pero no sólo, en el beneficio de la reputación y actos de engaño.
7. El demandante debe solicitar específicamente la cancelación (o transferencia) de los nombres de dominio infractores y el tribunal debe presentar una orden dirigida al correspondiente registrador de nombres de dominio. La mera solicitud de cesar o abstenerse de comercializar productos a través del dominio no basta para impedir futuras infracciones.
8. La vigilancia activa y la oposición al posible registro de términos como derechos de propiedad intelectual, dominios u otros usos comerciales son tenidas en cuenta por los tribunales a la hora de estimar un recurso.

ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, el propietario tiene derecho a emprender acciones legales contra cualquier explotación del signo que no haya consentido previamente (artículos 249 y 306 del CIP).

El titular de la marca puede incluso oponerse a los actos preparatorios, como la producción o venta de etiquetas, envases o dispositivos de seguridad o autenticación (artículo 250 del CIP).

Las infracciones de las indicaciones geográficas y otros signos distintivos pueden constituir tanto un delito penal⁹⁸ como un delito civil. En consecuencia, las acciones correspondientes pueden ejercitarse ante los tribunales penales o ante los tribunales civiles.

Este tipo de delito está sujeto a un plazo de prescripción de cinco años, cuyo punto de partida es la comisión del delito (artículo 118/1/b) del Código Penal).

Sin embargo, dependiendo de la situación, la infracción puede considerarse una infracción continuada, en cuyo caso el plazo de prescripción sólo empezará a contar a partir del último acto infractor realizado (siempre que continúe el mismo acto).

⁹⁸ Artículos 320 (marcas) y 324 (indicaciones geográficas), que prevén penas de hasta 3 años de prisión. En cuanto a las indicaciones geográficas de los vinos, el Decreto-Ley nº 213/2004, de 23 de agosto de 2004, prevé penas más severas, de hasta 4 años.

La acción civil por infracción está sujeta a lo dispuesto en el artículo 261 del CIP, que también prevé otro obstáculo, definido como exclusión por tolerancia, según el cual el titular de una marca registrada no puede oponerse al uso de una marca posterior cuyo uso haya sido tolerado durante cinco años, a menos que su registro se haya efectuado de mala fe. Sin embargo, esta exclusión se limita a los productos o servicios para los que se ha tolerado el uso.

Dependiendo del dominio, el titular puede interponer su demanda bien ante la jurisdicción penal, bien ante el Tribunal de la Propiedad Intelectual (jurisdicción exclusiva para las acciones civiles en materia de Propiedad Intelectual, cf. artículo 111.º de la Ley nº 62/2013, de 26/08). Este tribunal, con sede en Lisboa, es un tribunal especializado, que abarca no sólo los litigios en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, sino también los relativos a los nombres de dominio de Internet.

Fuera de su jurisdicción quedan los delitos, que son competencia exclusiva de los tribunales de jurisdicción general.

También es posible combinar la acción por infracción con la acción por competencia desleal, en caso de que dos actos ilícitos causen daños separados⁹⁹.

Al final del procedimiento civil, además de la posible cancelación de su marca, si ha presentado una marca litigiosa, se condena al responsable de una infracción de una indicación geográfica o de una marca a prohibir el uso del signo ilícito y a pagar daños y perjuicios.

El artículo 347 del CIP establece que, para determinar los daños y perjuicios, el tribunal tendrá en cuenta por separado:

1. Las consecuencias económicas negativas de la falsificación, incluido el lucro cesante y las pérdidas para la parte perjudicada;
2. El daño moral causado a estos últimos;
3. Y los beneficios obtenidos por el falsificador, incluido el ahorro en inversiones intelectuales, materiales y promocionales que ha obtenido con la falsificación.

Además, los jueces podrán prohibir, incluso bajo pena, el uso de un nombre o signo ilícito, o imponer la cesión del mismo a la víctima (artículo 348.º del CPI).

En caso de urgencia, el titular puede remitir el asunto al juez del procedimiento sumario (artículos 345 y 346 del CIP).

El procedimiento judicial civil portugués está regulado por el "Código de Processo Civil", cuyo procedimiento ordinario incluye las siguientes fases judiciales en primera instancia:

- a. Presentación de una demanda judicial;
- b. Recepción y examen de la impugnación a instancia de parte (en su caso);
- c. Audiencia previa para abogados;
- d. Audiencia final;
- e. Sentencia.

El procedimiento penal está regulado por el Código de Processo Penal (Código de Procedimiento Penal) y normalmente lo lleva a cabo el Procurador da República (Fiscal) del Ministério Público (Ministerio Público), con la asistencia de partes privadas, que es opcional.

Las tasas que deben abonarse en los procedimientos civiles dependen del valor de la demanda (incluida la indemnización reclamada) según el "Reglamento das Custas Processuais" (Reglamento sobre costas procesales). Una simulación está disponible en el sitio web del

⁹⁹ Las acciones basadas exclusivamente en la competencia desleal deben interponerse ante los tribunales de la jurisdicción genérica, del lugar del domicilio del demandado (artículo 85 del Código de Processo Civil).

gobierno en la [siguiente página](#).

El procedimiento penal es gratuito (salvo la constitución en parte coadyuvante, que está sujeta al pago de una tasa de 102,00 euros).

III. Asesoramiento práctico en caso de daños a la imagen o la reputación

Además de los nombres de dominio y los actos de falsificación y competencia desleal, puede haber otros casos de infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

La multiplicación de los espacios interactivos conlleva una **multiplicación de los riesgos de vulneración de la imagen de los derechos de propiedad intelectual** y de los productos que amparan.

Los foros en línea, los blogs, las redes sociales, las plataformas para compartir contenidos audiovisuales, los anuncios clasificados y las páginas web son nuevos espacios de expresión en los que puede resultar difícil hacer valer los propios derechos.

A este respecto, la protección de las indicaciones geográficas se entiende a dos niveles.

Es importante, en primer lugar, hacer el mejor uso posible de esta nueva herramienta para proteger el capital intelectual de los titulares construyendo una imagen sólida (apartado A) y, en segundo lugar, defender los signos distintivos y su imagen frente a los ataques de los competidores y los consumidores deshonestos (apartado B), adoptando al mismo tiempo buenas prácticas (apartado C).

A. Construir su imagen en Internet

Internet y las redes sociales no deben enfocarse únicamente desde la perspectiva del riesgo de infracción de la propiedad intelectual.

También y sobre todo deben considerarse **oportunidades para que los titulares de derechos** aumenten la concienciación sobre sus IG, por un lado, y difundan mensajes de concienciación sobre la falsificación entre los consumidores, por otro.

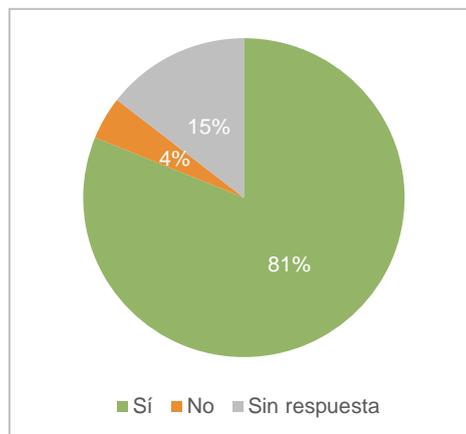
Hoy en día, el conocimiento de una indicación geográfica se consigue principalmente a través de la promoción y la publicidad de sus titulares en Internet.

A este respecto, el 97% de las organizaciones participantes en la encuesta AREPO considera rentable promocionar sus productos de calidad en Internet (cf. gráfico nº28), y el 81% considera el sistema de indicaciones geográficas como una poderosa herramienta de marketing (cf. gráfico nº29).

FIG. 28: Resultados encuesta: ¿Considera rentable promocionar sus productos bajo un sistema de calidad en Internet? (AREPO, 2022)



FIG. 29: Resultados encuesta: ¿Considera que el Sistema de Calidad IG es una potente herramienta de marketing digital? (AREPO, 2022)



De hecho, según estas organizaciones, Internet es ahora la **principal herramienta de información y sensibilización de los consumidores para aumentar la visibilidad** de los productos de calidad llegando a un público amplio y diverso. También permite segmentar la publicidad para llegar más fácilmente y a menor coste a la categoría de consumidores a la que va dirigida. Por último, permite desarrollar la notoriedad de la indicación geográfica más allá de las fronteras de su zona geográfica gracias, en particular, al comercio electrónico (véase el gráfico n°30).

FIG. 30: Resultados encuesta: ¿Por qué merece la pena promocionar sus productos bajo el sistema de calidad en Internet? (AREPO, 2022)



Además, en caso de litigio, una fuerte presencia en Internet **facilitará la justificación de un perjuicio** y la obtención de una indemnización mayor. Así, la cuota de mercado ocupada por el signo, la intensidad de su explotación en Internet, la importancia de las inversiones serán elementos que atestiguarán el apego del consumidor a los signos distintivos en cuestión.

Además de las facilidades probatorias que permite la gran visibilidad que ofrece Internet, también puede ser **una herramienta de comunicación y sensibilización contra el uso no autorizado de signos distintivos**, especialmente a través de las redes sociales.

De hecho, las redes sociales pueden ser un medio para compartir información sobre productos infractores, permitiendo al titular controlar su propia comunicación.

B. Riesgos identificados y posibles acciones

Puede haber muchos tipos diferentes de infracción en Internet: el signo distintivo puede utilizarse en elementos figurativos, cartas gráficas que utilicen los códigos de color de la IG, imágenes o incluso logotipos en una página web. También puede estar directamente implicado en el nombre de un sitio o una página web, en la URL de una dirección web (infracción de nombres de dominio), mediante comentarios despectivos, o en la venta de productos falsificados.

El propietario víctima de una infracción en Internet dispone de varias medidas para defenderse.

El primer paso es **ponerse en contacto con la plataforma en la que se encuentra la infracción** para intentar resolverla amistosamente.

▷ Para mercados y plataformas de comercio electrónico

La mayoría de estas plataformas ofrecen medios directos para que los titulares de derechos denuncien una infracción o soliciten el bloqueo o la eliminación de una página o de un usuario/vendedor, como:

- ▷ Amazon: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ Alibaba: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ AliExpress: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ eBay: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ Rakuten: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación.

Sin embargo, parece difícil utilizar estas herramientas con eficacia y aportar pruebas de los derechos invocados, ya que estas plataformas no están muy familiarizadas con las IG, pues sólo piensan en términos de marcas. Por ello, las plataformas pueden mostrarse especialmente recalcitrantes a la hora de retirar anuncios conflictivos (TESSIER et al., 2021) [18].

▷ Para los motores de búsqueda

La mayoría de los motores de búsqueda ofrecen medios directos para que los titulares de derechos denuncien una infracción o soliciten el bloqueo o la eliminación de una página o de un usuario/vendedor, como:

- ▷ Google: pulse [aquí](#) para acceder al procedimiento de reclamación;
- ▷ Bing: pulse [aquí](#) para acceder al procedimiento de reclamación;
- ▷ Yahoo: pulse [aquí](#) para acceder al procedimiento de reclamación.

Sin embargo, la lucha contra estas infracciones es complicada por las siguientes razones (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

- ▷ El motor de búsqueda tiene un **interés comercial en vender tráfico** a un cliente, aunque sea ilícito, que quiere aparecer en la lista;
- ▷ Los traficantes crean **potentes herramientas específicas** para obtener tráfico;
- ▷ La desreferenciación de anuncios **puede resultar muy cara**;
- ▷ Y sólo como **solución temporal**.

▷ Para las redes sociales:

Las redes sociales suelen ofrecer procedimientos de denuncia en línea en caso de infracción, como:

- ▷ Facebook: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ Instagram: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ Twitter: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ TikTok: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ YouTube: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación;
- ▷ Pinterest: acceda [aquí](#) al procedimiento de reclamación.

El propietario tendrá que rellenar el formulario en línea específico, indicando su identidad y datos de contacto, así como los derechos de propiedad intelectual anteriores, y las razones de su reclamación.

En teoría, la red en cuestión tramitará la solicitud, y las cuentas con un nombre de usuario, o que publiquen cualquier contenido que pueda inducir a error al consumidor o infringir los derechos de un tercero, podrán entonces ser **modificadas, transferidas o suprimidas definitivamente por la red en cuestión**.

Si las plataformas se muestran recalcitrantes, los solicitantes de registro pueden **emprender acciones legales**.

En Francia, cabe remitirse a los artículos L. 716-4 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual para la falsificación, como ya se ha mencionado, o al artículo 1241 del Código Civil para los casos de denigración y parasitismo económico. También se puede actuar sobre la base de la usurpación de identidad (protegida por el artículo 226-4-1 del Código Penal), que beneficia tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas.

Sin embargo, los titulares deberían pensárselo dos veces antes de emprender acciones por infracción porque, aunque disponen de muchos medios para defenderse, no siempre es adecuado actuar **para evitar los efectos de un "mal rumor"** (véase el emblemático caso del "Día Mundial de la Nutella®"¹⁰⁰). La colocación de un signo protegido en una red social con el fin de informar sobre los servicios ofrecidos no constituye una infracción. Tampoco constituye una infracción la colocación de una marca en un sitio web con fines de parodia. Sobre todo, el uso controvertido del signo en Internet debe ser como marca y debe producirse en el curso de una actividad comercial.

El titular que decida actuar deberá, antes de acudir al juez, consultar detenidamente las condiciones generales de uso de los sitios en cuestión.

En este contexto, la mayoría de las redes sociales exigen notificaciones de infracción acordes con el estatus de alojamiento de estos operadores.

En efecto, como se ha indicado en la parte 1, la directiva sobre comercio electrónico 200/31/CE de 8 de junio de 2000 estableció el principio de la responsabilidad subsidiaria del alojador de contenidos, principio transpuesto en el artículo 6-I-2 de la ley LCEN¹⁰¹.

¹⁰⁰ El Día Mundial de la Nutella® es una jornada mundial no oficial que se celebra cada año el 5 de febrero para festejar la crema de untar Nutella®. El evento fue creado en 2007 por una bloguera estadounidense, Sara Rosso, fan de Nutella®. En 2013, Nutella® envió a Sara Rosso una notificación formal por el uso del nombre de la marca en el nombre del evento. Esto provocó una reacción negativa de los fans de Nutella®, que defendieron a Rosso y utilizaron las redes sociales para expresar su desaprobación hacia Nutella®. Finalmente, Nutella® retiró su aviso formal y anunció que apoyaría el evento en el futuro (The Communicator's Blog, 2013). [62].

¹⁰¹ Ley de confianza en la economía digital de 21 de junio de 2004 (LCEN)

En general, la jurisprudencia francesa considera que **los operadores de redes sociales son meros anfitriones** y, en aplicación de este régimen, los anfitriones sólo están obligados a retirar los contenidos litigiosos una vez que han **recibido notificación de los mismos**¹⁰².

Según el artículo 6-1-5 de la ley LCEN, esta notificación debe contener:

- ▷ Fecha de la notificación;
- ▷ Si el notificante es una persona física: apellidos, nombre, profesión, domicilio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento; si el solicitante es una persona jurídica: su forma, denominación, domicilio social y el organismo que la representa legalmente;
- ▷ El nombre y la dirección del destinatario o, si se trata de una persona jurídica, su nombre y domicilio social;
- ▷ La descripción de los hechos controvertidos y su localización precisa;
- ▷ Las razones por las que debe retirarse el contenido, incluidas las disposiciones legales y las justificaciones de hecho;
- ▷ Una copia de la correspondencia dirigida al autor o editor de la información o actividades controvertidas solicitando su interrupción, retirada o modificación, o la justificación de que no se ha podido contactar con el autor o editor.

Entonces, sólo si el anfitrión no retira rápidamente el contenido polémico, puede ser considerado responsable.

La existencia de estas condiciones generales de uso y los procedimientos específicos de protección de los derechos de propiedad intelectual explican sin duda el bajo nivel de litigios en este ámbito.

C. Los reflejos que hay que adoptar

Construir una imagen sólida en Internet requiere un enfoque global que combine **marketing, comunicación y dimensión jurídica**.

Hay que saber aprovechar el potencial de Internet sin descuidar la protección del patrimonio.

Por ello, la agrupación de productores debe elaborar un verdadero plan de acción con hitos claros y presupuestos específicos. La protección de los activos debe estar en primer plano, seguida de acciones sobre estrategias de marketing y comunicación.

1. Proteger y preservar sus derechos

El mantenimiento de sus derechos por parte del titular, más allá de la protección frente a terceros, implica también la gestión de la cartera de derechos existentes además de la IG, tales como:

- ▷ **Realizar los trámites de renovación de los derechos** (marcas, nombres de dominio, etc.) y pagar las tasas correspondientes (sólo la protección de las indicaciones geográficas se concede a perpetuidad);
- ▷ **Utilizar los signos registrados como marcas** para evitar la cancelación por falta de uso: Si un titular no utiliza su marca de forma concreta y seria durante un periodo ininterrumpido de cinco años, puede ser objeto de un procedimiento de caducidad de su marca. En otras palabras, la falta de uso puede conllevar la pérdida de los derechos de marca.

¹⁰² A continuación, los proveedores de servicios de redes sociales ofrecen formularios detallados en línea denominados "Trademark Infringement Forms", que es muy importante consultar.

2. Desarrollar una estrategia de marketing

Es imperativo que el titular de los derechos construya una imagen de marca fuerte y que la estrategia de protección perdure a lo largo de la vida de los activos. Esto requiere, en particular:

- ▶ La **creación de una identidad fuerte**, combinada con una estrategia de comunicación coherente: el nombre que constituye la IG, el logotipo de la IG de la UE y el logotipo de la agrupación, si procede, deben utilizarse siempre de forma aparente;
- ▶ El establecimiento de **una identidad visual homogénea para la agrupación de productores**: se recomienda optar por un logotipo y un sitio web comunes a todos los miembros, y favorecer una carta gráfica similar en los sitios web de cada miembro, con el fin de construir una imagen común.
- ▶ Las **condiciones de comercialización** deben ser siempre **coherentes con la imagen de calidad de la IG**. En particular, se recomienda evitar la venta a través de terceros y comercializar en sitios de bajo precio (sitios de venta);
- ▶ Una **presencia adecuada**: aunque la creación de un sitio web dedicado a la IG es el primer paso para construir una estrategia de marketing coherente en Internet, no deben descuidarse otros canales de comunicación.

Así, las organizaciones participantes en la encuesta de AREPO consideran que el sitio web es la herramienta de marketing digital más eficaz. Le siguen de cerca las redes sociales "Instagram", "Youtube", "Facebook". "Twitter" ocupa el último lugar de la clasificación¹⁰³.

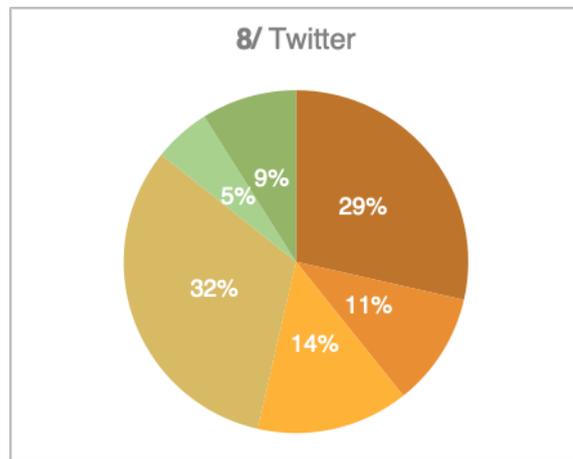
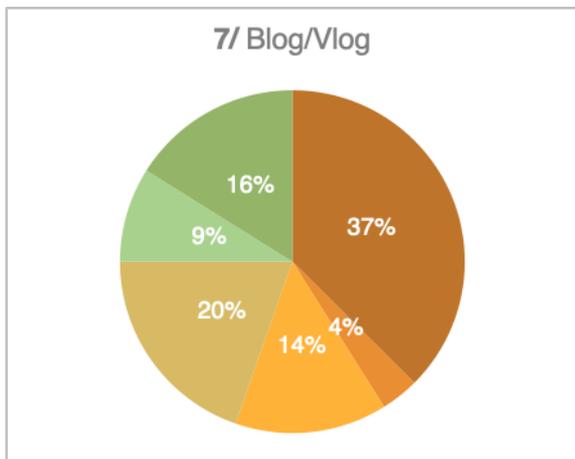
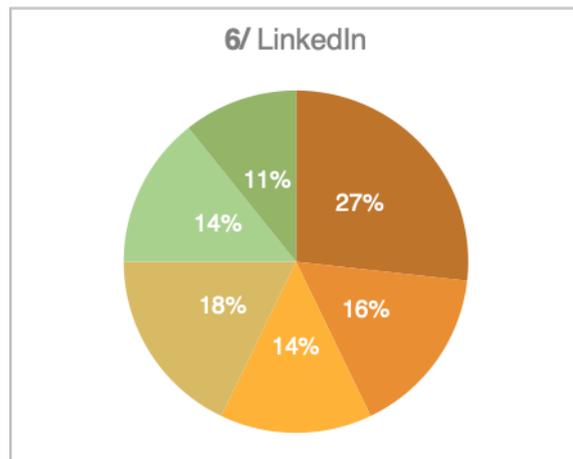
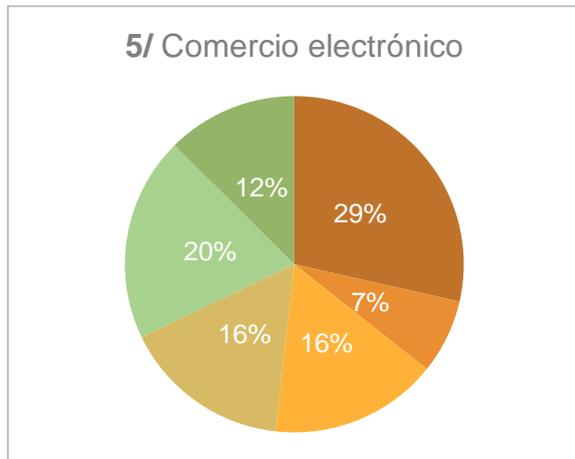
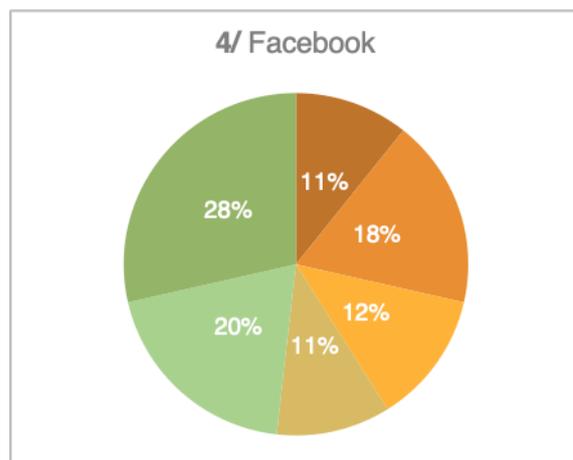
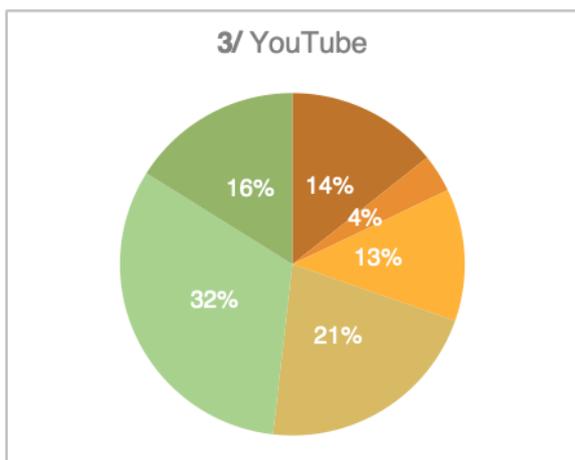
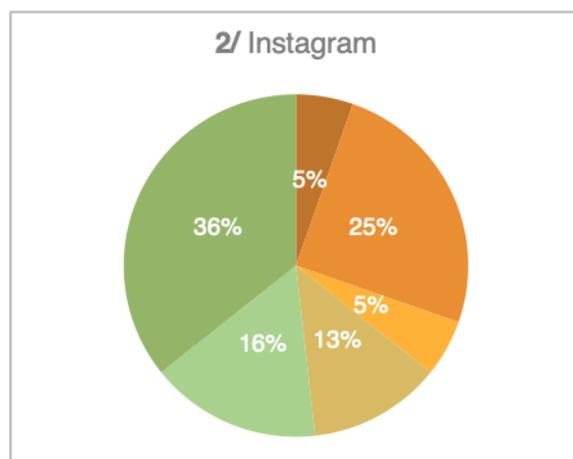
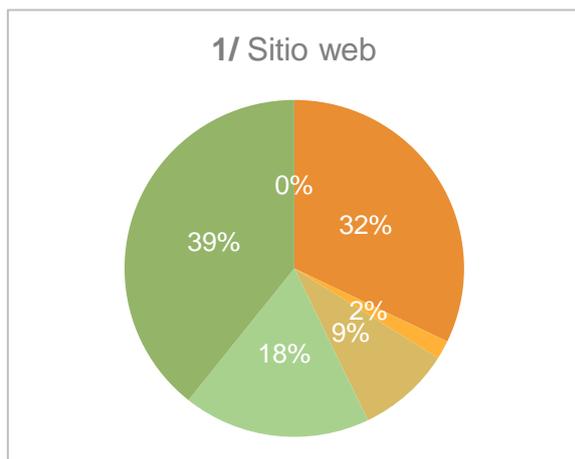
Los siguientes gráficos muestran las herramientas de marketing digital más utilizadas por las 56 organizaciones que respondieron a esta pregunta y la puntuación que se les ha dado.

FIG. 31: Resultados encuesta: ¿Qué herramientas de marketing digital son más importantes para promocionar sus productos de sistemas de calidad en Internet? (AREPO, 2022)

LEYENDA:



¹⁰³ Una de las organizaciones también mencionó la red social "TikTok", otorgándole una puntuación de 5 sobre 5.



Algunas agrupaciones de productores han desarrollado estrategias de marketing en Internet especialmente eficaces.

Analizaremos dos casos de buenas prácticas de marketing digital de grupos de productores de diferentes tamaños. Estas agrupaciones de productores participaron en la encuesta de AREPO y nos dieron permiso para ilustrar esta guía con sus herramientas de comunicación.

► El caso de la DOP "Prosciutto di Parma"

El "[Prosciutto di Parma](https://www.prosciuttodiparma.com/)" DOP es un jamón italiano de la región de Emilia-Romaña con fama internacional y una estrategia de marketing que es un muy buen ejemplo de comunicación eficaz en Internet. El Consorzio del Prosciutto di Parma cuenta con 156 productores con una facturación de casi 800 millones de euros (valor de producción), de los cuales 290 millones de euros se exportan (Consorzio del Prosciutto di Parma, 2022) [43].

► Sitio web de la DOP "Prosciutto di Parma"

En primer lugar, el Consorzio creó un **sitio web dedicado a la DOP** con una dirección web coherente cuyo nombre de dominio incluye el nombre exacto de la IG asociado al dominio de nivel superior más utilizado en el mundo ".com": "<https://www.prosciuttodiparma.com/>", lo que permite que el sitio web aparezca el primero de la lista cuando un usuario teclea el nombre de la IG en un motor de búsqueda.

FIG. 32: Página de inicio del sitio web del grupo DOP "Prosciutto di Parma"



► Valoración de logotipos

La [página de inicio](#) del sitio web destaca inmediatamente el **logotipo de la agrupación**, así como el **logotipo de la DOP de la UE**, lo que constituye una práctica excelente que se recomienda a todas las agrupaciones con IG. El vídeo y las imágenes que representan el saber hacer de los productores, el producto y su zona geográfica, permiten al consumidor identificar directamente la intención del sitio web.

FIG. 33: Logotipo de la DOP "Prosciutto di Parma"



▷ Coherencia de la carta gráfica

La carta gráfica del sitio web utiliza los **códigos de color** (blanco y ocre) y la **tipografía del logotipo**, lo que hace que el sitio sea visualmente atractivo, moderno y despejado, pero sobre todo fácilmente identificable y reconocible por el consumidor.

▷ Enlaces a otras plataformas

Los **botones para compartir en redes sociales** también se destacan directamente en la página de inicio y reaparecen en todas las páginas del sitio web. Permiten a los usuarios compartir elementos del sitio web en sus propias redes sociales o en otros canales de comunicación. En el caso de "Prosciutto di Parma", los botones permiten a los usuarios compartir elementos del sitio web en las redes "Facebook", "Twitter", "Instagram" y "Pinterest", así como en "Whatsapp" y "Telegram".

Los **iconos de las redes sociales del grupo** también son accesibles en el banner situado al final de la página de inicio (en el caso de este sitio web, los botones conducen a las redes "Facebook", "Twitter", "Instagram" y "Youtube" de la DOP "Prosciutto di Parma"), lo que permite a los usuarios acceder fácilmente a todas las redes de la DOP (haciendo clic en el icono deseado) y generar así nuevas visitas, y potencialmente nuevas suscripciones. Esta práctica es esencial para dar visibilidad a una indicación geográfica, siempre que las páginas en cuestión estén activas, ya que de lo contrario podría producirse el efecto contrario.

▷ Los idiomas

El sitio web está disponible en el idioma de la IG, pero también en el idioma internacional, el inglés, y en otros cinco idiomas. Huelga decir que no todas las agrupaciones de productores disponen de los recursos financieros o humanos para hacerlo, ni de la necesidad (relacionada con la reputación de la IG), pero se recomienda, no obstante, que el sitio web se traduzca, como mínimo, **al idioma de la zona geográfica de la IG y al inglés**.

▷ Promoción del sistema de IG

El sitio web también **promociona el proceso de la DOP y su logotipo** en la pestaña "[IL PROSCIUTTO DI PARMA](#)".

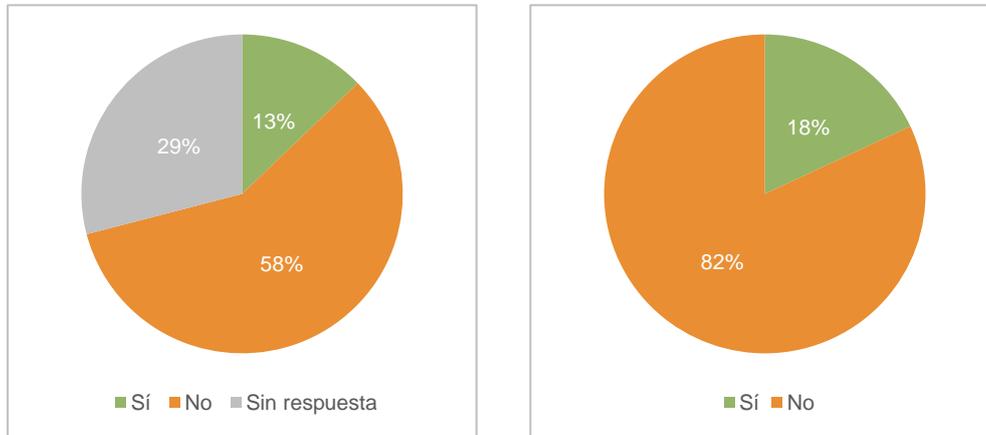
FIG. 34: Promoción de la certificación DOP en el sitio web del grupo DOP "Prosciutto di Parma"



Debería hacerse hincapié en la **importancia de la comunicación sobre el proceso de IG** en los sitios web de las agrupaciones, con el fin de aumentar el conocimiento de los consumidores sobre esta certificación, que merece una mayor visibilidad.

A este respecto, el 58% de las organizaciones participantes en la encuesta AREPO consideran que el sistema de calidad de las IG no es suficientemente reconocido por los consumidores en Internet (82% tras eliminar la tasa de no respuesta).

FIG. 35: Resultados encuesta: ¿Considera que el sistema de calidad de las IG sistema de calidad de las IG es suficientemente reconocido por los consumidores en línea? (AREPO, 2022)

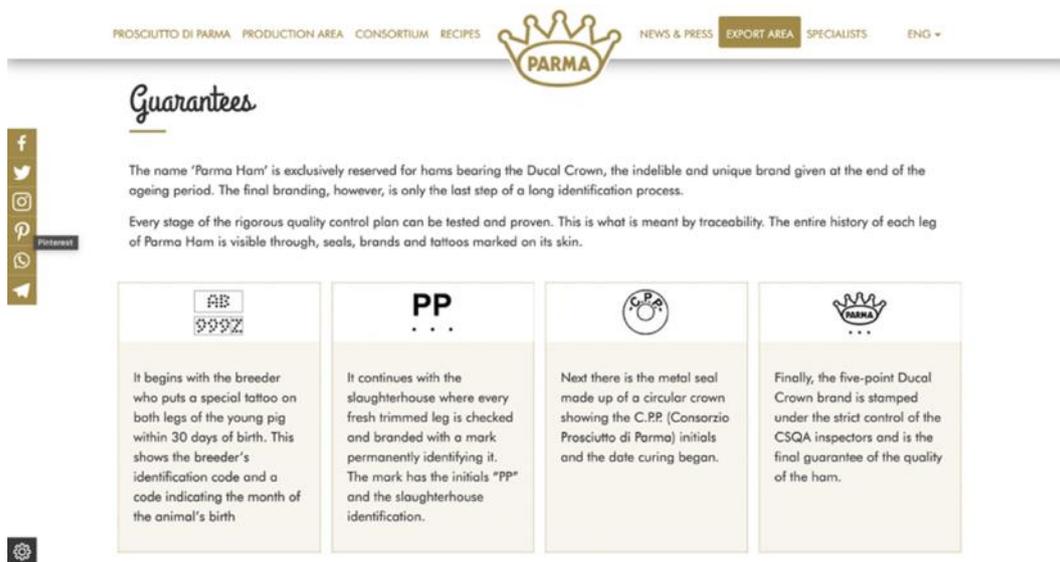


► Marcas de garantía y trazabilidad para combatir las falsificaciones

También es aconsejable, como hace muy bien la agrupación de productores "Prosciutto di Parma" DOP en la pestaña "[IL PROSCIUTTO DI PARMA](#)", indicar los **distintos medios de identificación del verdadero producto con IG** en el mercado, para **luchar contra la falsificación**.

Deberá facilitarse una descripción del logotipo de la agrupación, el logotipo de la IG de la UE u otras marcas de garantía disponibles en el envase o en el propio producto. En el caso del "Prosciutto di Parma", la pata del cerdo se tatúa con el mes de nacimiento y el código de identificación del ganadero, después se marca con las iniciales "PP" ("Prosciutto di Parma") en el matadero y, por último, se marca con la corona, símbolo de la DOP.

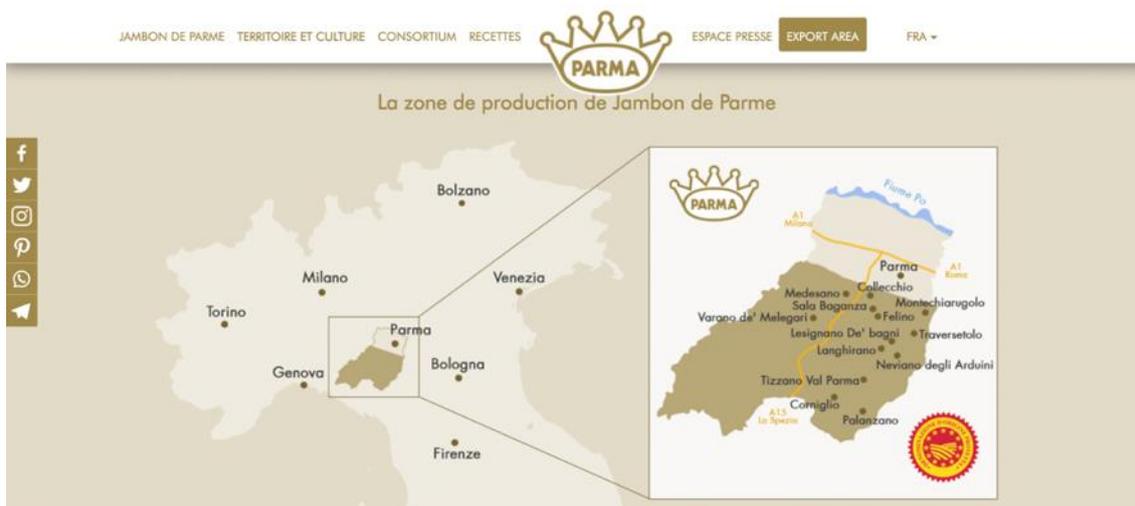
FIG. 36: Marcas de garantía DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo



- Las especificidades del producto, el saber hacer de los productores y la tierra

El sitio web dedica la pestaña "[IL PROSCIUTTO DI PARMA](#)" a la historia y las **especificidades del producto y al saber hacer de los productores**, y la pestaña "[IL TERRITORIO](#)" a la **zona geográfica de la DOP**, que representa el alma de una indicación geográfica. Esta información es absolutamente esencial para promocionar el producto y concienciar al consumidor de la importancia del sistema de IG.

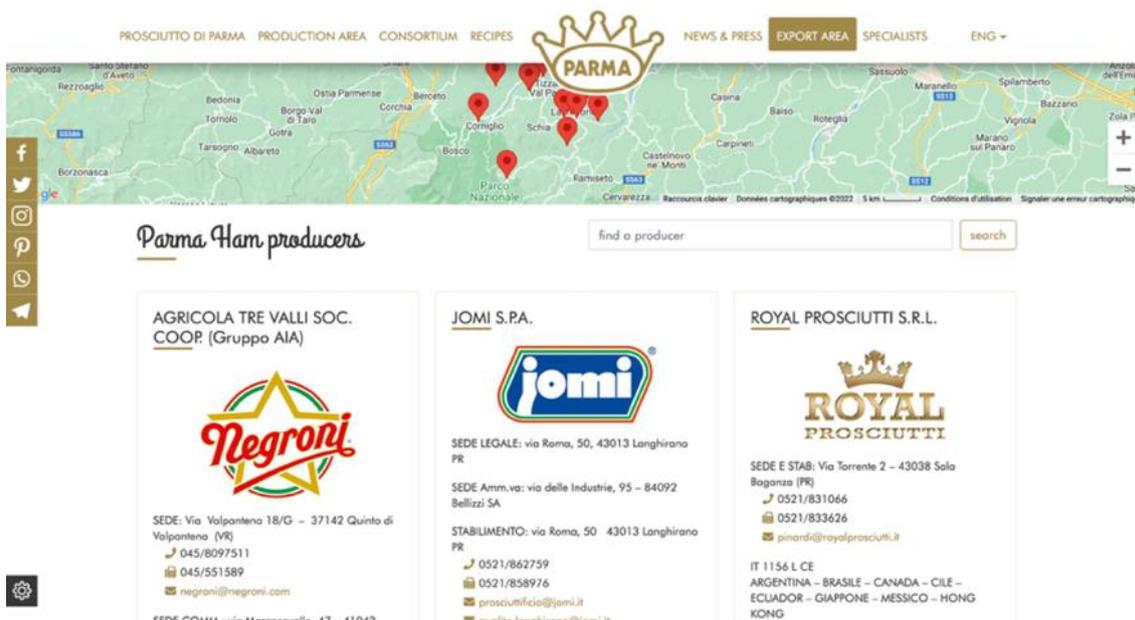
FIG. 37: Presentación de la zona geográfica de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo



- La agrupación de productores y sus miembros

Por último, el sitio web dedica la pestaña "[IL CONSORZIO](#)" a la **agrupación de productores y sus miembros**, donde es posible encontrar la ubicación, los datos de contacto y, si están disponibles, los sitios web de todos los productores de la DOP "Prosciutto di Parma", aumentando así su visibilidad y ofreciendo garantías al consumidor.

FIG. 38: Localización y lista de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo



▷ El sector de las IG y sus cifras

También es aconsejable dedicar un espacio **al sector de las IG y sus cifras**, como ocurre en la pestaña "[IL CONSORZIO](#)" de la web del grupo.

FIG. 39: Cifras del sector DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo



▷ Redes sociales de la DOP "Prosciutto di Parma"

Prosciutto di Parma" DOP está presente en varias redes sociales, como

- ▷ "Facebook", con la página "[@prosciuttodiparma](#)", que cuenta con más de 140.000 suscriptores;

FIG. 40: Página de Facebook de la DOP "Prosciutto di Parma"



- ▷ "Instagram", con la página "[@prosciuttodiparma_it](#)", que cuenta con más de 17.000 seguidores;

FIG. 41: Página de Instagram de la DOP "Prosciutto di Parma"



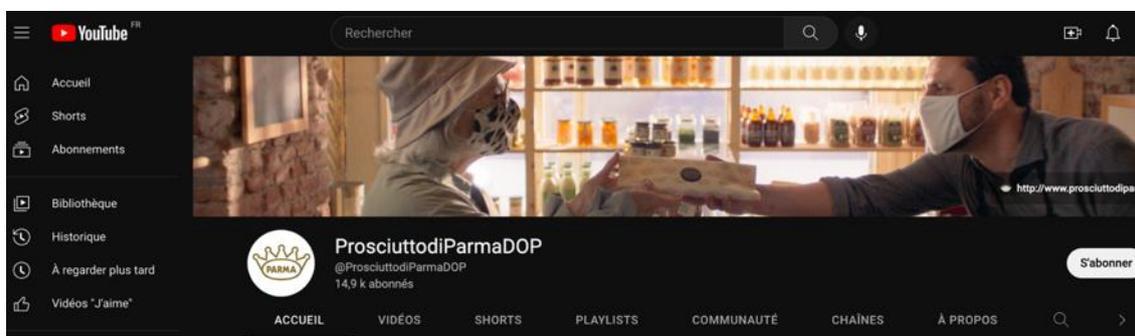
- ▷ "Twitter", con la página "[@prosciuttodiparma](#)", que cuenta con casi 17.000 seguidores;

FIG. 42: Página de Twitter de la DOP "Prosciutto di Parma"



- ▷ "Youtube", con la página "[@prosciuttodiparmadop](#)", que cuenta con casi 15.000 suscriptores.

FIG. 43: Página de Youtube de la DOP "Prosciutto di Parma"



Todas estas redes tienen en común el uso del nombre exacto de la IG en los nombres atribuidos a las páginas y el uso del logotipo del grupo en la foto de perfil, lo que permite promover una fuerte identidad visual y marcar la mente del consumidor.

► El caso de la DOP "Ossau-Iraty"

La DOP "[Ossau-Iraty](https://www.ossau-iraty.fr)" es un famoso queso de oveja de la región francesa de Nouvelle-Aquitaine, cuya estrategia de comercialización es también un muy buen ejemplo de comunicación eficaz en Internet. El Syndicat de Défense de l'AOP Ossau-Iraty agrupa a más de 1400 operadores (productores de leche, productores y maduradores de granja, queserías y maduradores, etc.) (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, s.f.). [44] Para un volumen de negocios estimado en cerca de 55 millones de euros en 2021 (France Bleu, 2021) [45].

► Sitio web de la DOP "Ossau-Iraty"

La agrupación de productores también ha creado un **sitio web dedicado a la DOP** con una dirección web coherente cuyo nombre de dominio incluye el nombre exacto de la IG asociado al dominio nacional de primer nivel ".fr": "<https://www.ossau-iraty.fr>", lo que permite que el sitio web aparezca el primero de la lista cuando un usuario teclea el nombre de la IG en un motor de búsqueda.

FIG. 44: Página de inicio del sitio web del grupo DOP "Ossau-Iraty"



► Valoración de logotipos

Al igual que en el caso de la DOP "Prosciutto di Parma", la página de inicio del sitio web destaca inmediatamente el **logotipo de la agrupación**, así como **el logotipo de la DOP de la UE**, lo que constituye una excelente práctica recomendable para todas las agrupaciones. El vídeo y las imágenes que representan las habilidades de los productores, el producto y su zona geográfica, permiten al consumidor identificar directamente la intención del sitio web.

► Coherencia de la carta gráfica

La carta gráfica del sitio web utiliza los **códigos de color del logotipo del grupo** (blanco y rojo) y del **logotipo de la DOP de la UE** (rojo y amarillo), lo que hace que el sitio web sea visualmente atractivo y coherente, pero sobre todo fácilmente identificable y reconocible por el consumidor.

► Enlaces a otras plataformas

Los **iconos de las redes sociales del grupo** también son accesibles en el banner situado al final de la página de inicio (en el caso de este sitio web, los botones conducen a las redes "Facebook", "Twitter", "Instagram" y "Youtube" de la DOP "Ossau-Iraty"), lo que permite a los usuarios acceder fácilmente a

FIG. 45: Logotipo de la DOP "Ossau-Iraty"



todas las redes de la DOP haciendo clic en el icono deseado y generar así nuevas visitas, y potencialmente nuevas suscripciones.

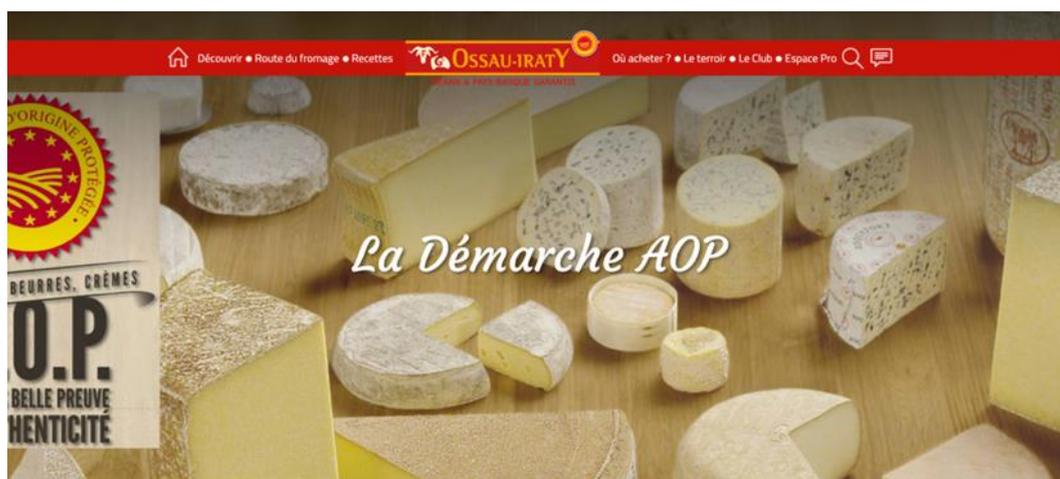
▷ Los idiomas

En el caso del "Ossau-Iraty", el sitio web sólo está disponible en francés. El queso de oveja no tiene la reputación internacional del "Prosciutto di Parma", pero es aconsejable **añadir una traducción al inglés para** aumentar la visibilidad y las ventas de exportación.

▷ Promoción del sistema de IG

El sitio web también **promociona el enfoque DOP y su logotipo** en la pestaña "[Compromiso y control](#)".

FIG. 46: Presentación de la certificación DOP en el sitio web del grupo DOP "Ossau-Iraty"



▷ Marcas de garantía y trazabilidad para combatir las falsificaciones

Al igual que la agrupación de productores "Prosciutto di Parma", la agrupación de productores "Ossau-Iraty" ha dedicado una página al "[Reconocimiento del Ossau-Iraty](#)" para enseñar a los compradores a **identificar el auténtico queso "Ossau-Iraty" con el fin de luchar contra la falsificación.**

Las **marcas de garantía de "Ossau-Iraty"** son las siguientes (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, s.f.) [46]:

- ▷ Para los quesos "Ossau-Iraty" de la quesería: llevan estampada una cabeza de oveja de perfil en la corteza
- ▷ Para los quesos de granja "Ossau-Iraty" (elaborados con leche cruda): llevan estampada una cabeza de oveja en la corteza;
- ▷ Para los quesos de granja "Ossau-Iraty" de los pastos de montaña: además de la cabeza de oveja delantera, llevan un edelweiss en una montaña.

Estas marcas se hacen en la corteza del queso o en forma de placas de caseína.

FIG. 47: Marcas de garantía DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo



- Las especificidades del producto, el saber hacer de los productores y la tierra

El sitio web también dedica una pestaña "[Descubrir Ossau-Iraty](#)" a la historia y las **especificidades del producto** y al **saber hacer de los productores**, y una página "[La zona DOP](#)" a la **zona geográfica** de la DOP.

FIG. 48: Presentación de la zona geográfica de la DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo



- La agrupación de productores y sus miembros

Por último, el sitio web dedica la página "[La Unión de Defensa de la DOP Ossau-Iraty](#)" a la **agrupación** y la pestaña "[Ruta del Queso DOP](#)" a **sus miembros**, en la que es posible encontrar la localización, los datos de contacto y, en su caso, los sitios web de todos los productores de la DOP "Ossau Iraty", lo que permite aumentar su visibilidad y ofrecer garantías al consumidor.

El sitio web propone una "ruta del queso de Ossau-Iraty" para descubrir el pastoreo y la producción tradicional de "Ossau-Iraty" al tiempo que se descubre el País Vasco y Béarn. Estas "rutas" propuestas son también excelentes prácticas a tener en cuenta, ya que permiten promocionar el producto, el saber hacer de los productores y la zona geográfica de la IG.

FIG. 49: Localización de los productores de la DOP Ossau-Iraty en el sitio web de la agrupación



▷ El sector de las IG y sus cifras

También es aconsejable dedicar un espacio **al sector de las IG y a sus figuras**, como ocurre en la pestaña "[Historia de Ossau-Iraty](#)" de la web de la agrupación.

FIG. 50: Cifras del sector DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

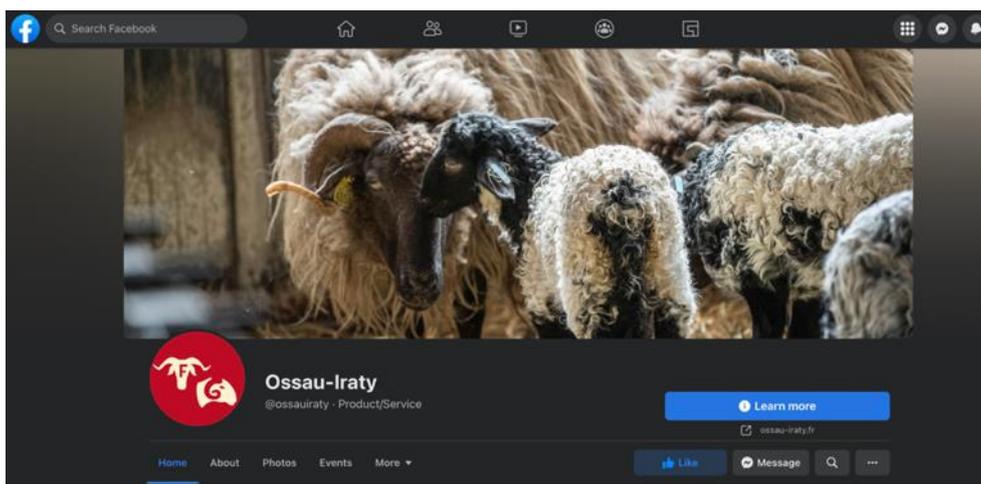


▷ Las redes sociales de la DOP "Ossau-Iraty"

La DOP "Ossau-Iraty" está presente en un gran número de redes sociales, como:

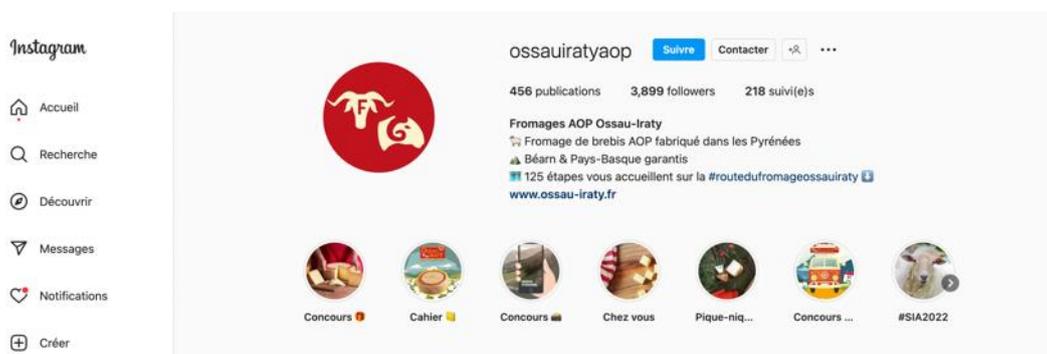
- ▷ "Facebook", con la página "[@ossairaty](#)", que cuenta con casi 32.000 suscriptores;

FIG. 51: Página de Facebook de la DOP "Ossau-Iraty"



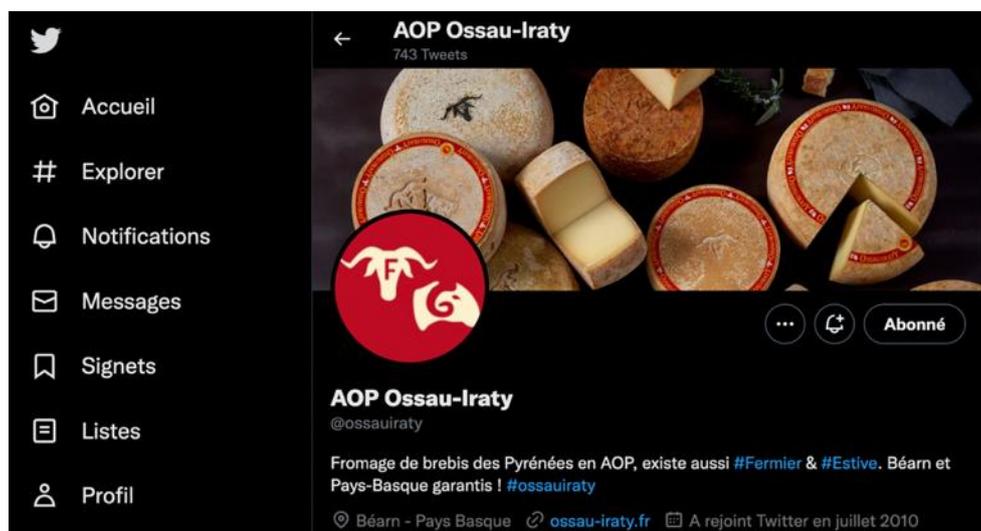
▷ "Instagram", con la página "[@ossairatyaop](#)" que cuenta con casi 4000 seguidores;

FIG. 52: Página de Instagram de la DOP "Ossau-Iraty"



▷ "Twitter", con la página "[@ossairaty](#)", que cuenta con casi 700 seguidores;

FIG. 53: Página de Twitter de la DOP "Ossau-Iraty"

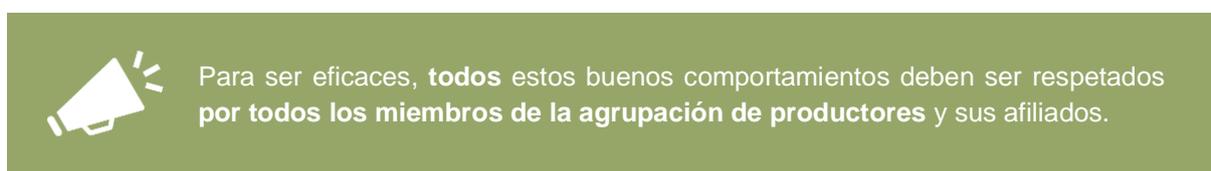


▷ "Youtube", con la página "[@ossau-iratyfr](#)", que cuenta con casi 500 suscriptores.

FIG. 54: Página de Youtube de la DOP "Ossau-Iraty"



Una vez más, todas estas redes tienen en común el **uso del nombre exacto de la IG** en los nombres asignados a las páginas y el **uso del logotipo del grupo en la foto de perfil**, lo que permite promover una fuerte identidad visual y dejar huella en la mente del consumidor.



IV. Ejemplos concretos de aplicación

El alcance de los esfuerzos que deben realizar las agrupaciones de productores de IG a escala nacional e internacional queda patente con un rápido estudio de algunas decisiones sobre nombres de dominio en Francia, España, Portugal y ante la OMPI.

A. Estado general de la jurisprudencia sobre IG e Internet

La jurisprudencia sobre indicaciones geográficas e Internet sigue siendo **escasa hasta la fecha**, debido a la aparición muy reciente de Internet.

En cuanto a la jurisprudencia propiamente dicha, puede dividirse en dos categorías:

1. Uso lícito de una IG en Internet;
2. Conflictos entre IG y nombres de dominio.

Por lo que se refiere a la primera categoría, **la jurisprudencia no presenta particularidades propias** con respecto a la jurisprudencia tradicional sobre la infracción de las indicaciones geográficas. Se refiere siempre al uso no autorizado de un signo, ya tenga lugar en un soporte físico o en Internet.

Por lo tanto, resulta más apropiado centrarse en la segunda categoría: los litigios sobre nombres de dominio e indicaciones geográficas.

Gran parte de los litigios se refieren sobre todo a las indicaciones geográficas consideradas "prestigiosas" o conocidas, y más concretamente a la denominación "Champagne".

Esto no significa que no se infrinjan otras indicaciones geográficas, sino simplemente que sus representantes no actúan. De hecho, como se verá más adelante, las acciones en materia de nombres de dominio pueden conducir a **resultados inciertos**. Por ello, en ocasiones puede resultar más adecuado vigilar los anuncios controvertidos y emprender acciones para que sean retirados.

En este sentido, la gran peculiaridad de los nombres de dominio es que el procedimiento UDRP sólo está abierto a un demandante que **pueda demostrar que tiene derechos sobre una marca registrada**. Por lo tanto, las IG no están cubiertas por el procedimiento UDRP, a menos que pueda establecerse un vínculo con una marca registrada.



Si un nombre de dominio infringe una indicación geográfica, podría ser revocado o transferido al demandante en el procedimiento UDRP, siempre que una marca anterior que contenga la indicación geográfica haya sido debidamente registrada por el demandante.

B. Ejemplos de jurisprudencia aplicable

1. Ante los tribunales nacionales

Ante los tribunales y las administraciones nacionales, una indicación geográfica puede, en determinados casos, constituir un **estado de la técnica** que **puede utilizarse contra** un nombre de dominio. En tales casos, las decisiones suelen referirse a la infracción de la reputación inherente a la indicación geográfica.

► **Asunto "champ-pagne.com"**, TGI de París, sentencia de 7 de septiembre de 2001, Francia

En 2000, el grupo de productores de la DOP "Champagne" - o "Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne" (CIVC) - presentó una denuncia contra la empresa "Saber Entreprises Incorporated" por la posesión y utilización fraudulenta del nombre de dominio "champ-pagne.com" y por la comercialización, por este medio, de un agua de manantial para animales de compañía con el nombre de "Champ-pagne".

El CIVC alegó entonces que la utilización de dicho nombre de dominio representaba una violación de la DOP "Champagne": la duplicación de la letra "P" y la división del término no alteraban la fonética de la denominación y la apropiación indebida de la notoriedad adquirida por el vino de Champagne era inequívoca dados los eslóganes que acompañaban a la comercialización del agua, como "*Tu mejor amigo se merece lo mejor de la vida [...]*" (LEGALIS, s.f.) [47]

El tribunal falló a favor del CIVC, declarando que el uso del nombre de dominio "champ-pagne.com" era engañoso y podía dañar la imagen de la DOP "Champagne".

El propietario del nombre de dominio fue condenado a cesar todo uso del nombre de dominio "champ-pagne.com" y a pagar daños y perjuicios al CIVC. El tribunal también ordenó la transferencia del nombre de dominio al CIVC.

Para más información, [pulse aquí](#).

► **Asunto "prosciuttodiparma.fr"**, procedimiento SYRELI del AFNIC, Decisión de 29 de noviembre de 2018 (solicitud nºFR-2018-01699), Francia

En 2018, el grupo de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" -o "Consorzio del Prosciutto di Parma"- solicitó la transferencia, mediante el procedimiento SYRELI de AFNIC, del nombre de dominio "prosciuttodiparma.fr", registrado por un tercero.

El grupo alegó entonces que el uso de dicho nombre de dominio representaba una infracción de la DOP "Prosciutto di Parma" y que creaba confusión entre los consumidores en cuanto al origen del producto.

El nombre de dominio controvertido daba acceso a una página de "parking"¹⁰⁴ que incluía enlaces patrocinados cuyos nombres hacían referencia explícita a la actividad del grupo, como "FOOD PROSCIUTTO", "DOP PROSCIUTTO", etc. (AFNIC, 2018) [48].

En apoyo de su demanda, el grupo hizo valer la marca europea "PROSCIUTTO DI PARMA" nº 001116458, los nombres de dominio "prosciuttodiparma.com" y "prosciuttodiparma.it" y la DOP "Prosciutto di Parma".

La AFNIC falló a favor del grupo, declarando que el uso del nombre de dominio "prosciuttodiparma.fr" era engañoso y podía menoscabar la DOP.

La AFNIC ordenó la transferencia del nombre de dominio "prosciuttodiparma.fr" al Consorzio del Prosciutto di Parma, al considerar que el objetivo del registrante era aprovecharse de la notoriedad de los derechos oponentes.

Para más información, [pulse aquí](#).

► **Asunto "Chuletón de Ávila", Audiencia Territorial de Burgos, Sentencia de 28 de marzo de 2018 (resolución nº106/2018), España**

En 2018, el grupo de productores de la IGP "Carne de Ávila" -o "Consejo regulador de la IGP Carne de Ávila"- interpuso una demanda por nulidad de marca y competencia desleal contra las empresas "Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros S.L" y "Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería" por el uso fraudulento de la marca "Chuletón de Ávila C.R." y de los nombres de dominio "chuletondeavila.es" y "chuletondeavila.com.es" para comercializar su propia carne de vacuno.

El grupo alegó entonces que el uso de esta marca y de estos nombres de dominio constituía una infracción de la IGP "Carne de Ávila".

El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del grupo, señalando que la marca "Chuletón de Ávila" y los nombres de dominio asociados constituían un uso comercial del término geográfico "Ávila" protegido por la IGP "Carne de Ávila", aprovechándose así de la reputación de que goza la IGP y corriendo el riesgo de crear confusión en la mente de los consumidores y dañar la imagen de la IGP (OMPI, s.f.). [49].

Así, en base al Reglamento Europeo de Indicaciones Geográficas (Reglamento UE 1151/2012), a la Ley de Marcas y a la Ley de Competencia Desleal, el Juzgado declaró la nulidad de la marca "Chuletón de Ávila" y la cancelación de los nombres de dominio "chuletondeavila.es" y "chuletondeavila.com.es". El recurso de apelación confirmó las sentencias del tribunal de primera instancia.

Para más información, [pulse aquí](#).



Si un nombre de dominio incorpora una marca que se considera que infringe una IG, el nombre de dominio está sujeto a cancelación.

El uso de una marca infractora también puede considerarse un acto de competencia desleal en el mercado. Por lo tanto, el uso de una marca como nombre de dominio puede constituir, de facto, un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, es esencial **emprender acciones legales** no sólo **contra el titular de la marca**, sino también **contra el titular del nombre de dominio**, que por lo demás pueden ser dos entidades distintas:

¹⁰⁴ Una página "parking" es una página web que aloja exclusivamente enlaces patrocinados que, por lo general, no están correlacionados con el contenido temático de la página.

- ▷ La demanda podría ser declarada inadmisibile por falta de legitimación o legitimación activa, o;
- ▷ En caso de resolución favorable, ésta podrá ser ineficaz contra el titular del nombre de dominio que no haya sido llevado ante los tribunales.

▶ **Asunto "colares.pt", ARBITRARE, Sentencia de 24 de julio de 2012 (decisión nº129), Portugal**

El término "Colares" tiene varios significados: puede referirse a collares, a una parroquia de Sintra y a una región vinícola de la que procede el vino DOP "Colares".

En 2012, un tercero presentó una solicitud de registro del nombre de dominio "colares.pt", pero esta solicitud fue rechazada por el registro de nombres de dominio portugués alegando que el nombre "Colares" correspondía a una denominación de origen protegida del vino en Portugal. El demandante recurrió basándose en una interpretación restrictiva de este motivo de denegación.

El caso se presentó ante ARBITRARE, el organismo de arbitraje portugués especializado en la resolución de litigios relacionados con los nombres de dominio de Internet. El demandante sostenía que sólo debían excluirse del registro de nombres de dominio los nombres geográficos inequívocos, mientras que debían aceptarse las palabras con significados múltiples.

Este razonamiento fue rechazado por ARBITRARE, que consideró que el nombre "Colares" tenía un significado geográfico explícito. En consecuencia, ARBITRARE se opuso al registro del nombre de dominio (ARBITRARE, 2012). [50].

Para más información, [pulse aquí](#).



En principio, este razonamiento a favor de la denominación de origen no habría podido prosperar ante la OMPI, a menos que la agrupación de productores de la IG en cuestión pudiera **invocar un derecho de marca**.

2. Ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

▶ **Asunto "champagnes.fr", Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Sentencia de 4 de julio de 2005 (decisión nºDFR2005-0006)**

En 2004, el grupo de productores de la DOP "Champagne" -o "Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne" (CIVC)- presentó una demanda ante la OMPI contra la empresa "Internet SARL" por el registro del nombre de dominio "champagnes.fr".

La sociedad "Internet SARL", cuyas actividades se basan en el diseño y publicación de páginas web, registró el nombre de dominio en disputa en diciembre de 2004 con el objetivo de crear una plataforma en Internet para la presentación y distribución de champán. El nombre de dominio aún no estaba en uso en ese momento.

El CIVC alegó entonces que el uso de dicho nombre de dominio violaba los derechos de propiedad intelectual de la DOP "Champagne" y solicitó que se le transfiriera el nombre de dominio.

La sociedad "Internet SARL" se defendió explicando que no tenía intención de utilizar el nombre de dominio "champagnes.fr" para designar productos no amparados por la DOP "Champagne" y que el mero registro del nombre de dominio no podía constituir una infracción de la DOP.

Sin embargo, las pruebas aportadas por la empresa para demostrar su buena fe no fueron consideradas

suficientemente convincentes por la OMPI para demostrar una intención seria de utilizar el nombre de dominio para promocionar todos los vinos de Champagne (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, 2005). [51].

Así pues, la OMPI falló a favor de la CIVC y ordenó la transferencia inmediata del nombre de dominio, debido a la infracción de la IG epónima sobre la base de la legislación francesa aplicable al dominio ".fr".

Para más información, [pulse aquí](#).



Este caso ilustra que, incluso antes de la OMPI, una indicación geográfica puede, en algunos casos, ser **un medio de prueba para demostrar el estado de la técnica**.

► **Asunto "gorgonzola.best", Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Sentencia de 31 de enero de 2020 (Decisión nºD2019-2848)**

En 2019, el grupo de productores de la DOP "Gorgonzola" -o "Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP"- presentó una demanda ante la OMPI contra el titular del nombre de dominio "gorgonzola.best".

El grupo alegó entonces que el uso del nombre "Gorgonzola" en el nombre de dominio "gorgonzola.best" inducía a error a los consumidores e infringía sus marcas y su DOP.

De hecho, el grupo es titular de dos marcas de la Unión Europea "GORGONZOLA" (véase la figura 55).

El artículo 4.a) del Reglamento de la Política Uniforme establece las tres condiciones que el demandante debe cumplir acumulativamente para obtener la transferencia de un nombre de dominio controvertido perteneciente a un tercero: el demandante debe demostrar que el nombre de dominio controvertido es idéntico o similar a su marca, que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado por el titular sin derecho o interés legítimo y de mala fe.

La exigencia de similitud entre las marcas y el nombre de dominio es aceptada sin dificultad por el experto.

En cuanto al requisito del interés legítimo, el experto considera probable, a la vista de "*la popularidad de la marca GORGONZOLA y del queso italiano del mismo nombre*" (Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, 2020) [52][53] que el registrante del nombre de dominio en disputa haya intentado capitalizar la reputación del nombre.

Finalmente, la OMPI ordenó la transferencia del nombre de dominio "gorgonzola.best" al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, 2020). [52].

Para más información, [pulse aquí](#).

FIG. 55: Marca UE 010595015 del grupo



Es interesante observar que es la indicación geográfica, **al amparo de las marcas registradas**, la que ha hecho posible la transferencia del nombre de dominio.

Esta decisión es alentadora para los beneficiarios de IG y debería animarles a **registrar su nombre con IG como marca colectiva**.

► **Asunto "champagne.co"**, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Sentencia de 21 de junio de 2011 (Decisión nºDCO2011-0026)

En 2011, el grupo de productores de la DOP "Champagne" -o "Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne" (CIVC)- presentó una demanda ante la OMPI contra la empresa "Steven Vickers" por el registro del nombre de dominio "champagne.co".

El Centro de Arbitraje de la OMPI deniega la protección a la denominación "Champagne" por tratarse de una denominación de origen protegida y no de una marca con carácter distintivo.

Por lo tanto, el nombre de dominio "champagne.co" no está amparado por la protección de las indicaciones geográficas y podría registrarse, transferirse o venderse libremente.

Esta decisión difiere de la anterior, lo que nos permite ver que las competencias del órgano de arbitraje varían en función de la extensión del nombre de dominio.

Así, en el caso de los nombres de dominio con extensión ".fr", la DOP "Champagne" puede protegerse, ya que el árbitro debe tomar en consideración el riesgo de confusión, o incluso de suplantación, que podría derivarse del registro de un nombre de dominio por compradores distintos de los representantes de los productores afectados. Por el contrario, en los litigios resueltos en virtud del procedimiento UDRP, las indicaciones geográficas no están protegidas como tales.

Para llegar a esta conclusión, el árbitro subrayó que la denominación "Champagne" no constituye una marca registrada, sino que simplemente goza de la protección que le otorgan la legislación francesa y comunitaria.

Incluso señaló que el término no puede constituir una "marca de derecho común", que no se protege sobre la base de un registro administrativo, sino por su uso repetitivo (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, 2011) [53].

Esto revela la fragmentación del orden jurídico internacional. La protección de geometría variable concedida en el marco de la OMPI a los nombres de dominio es indicativa de los problemas inherentes a la legislación internacional sobre propiedad intelectual.

Tanto es así que el árbitro minimizó el elemento más importante de la argumentación de la CIVC, a saber, la mala fe del demandado, que no impugnó la alegación de que su objetivo era simplemente revender el nombre de dominio en disputa. Además, dado que el nombre de dominio en cuestión era la extensión colombiana ".co", que es similar a las extensiones populares ".com" y ".co.uk", no cabe duda de que el demandado incurrió en *ciberocupación en este caso*.

Es lamentable que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI apoye y fomente esta compra no regulada de nombres de dominio.

En cualquier caso, la estrategia de éxito mundial de la CIVC de hacer valer la protección garantizada a las indicaciones geográficas frente a las marcas se vuelve en contra de la protección del "Champagne", en cuanto el juez se pronuncia sobre el ámbito de los nombres de dominio.

Para más información, [pulse aquí](#).



Este caso pone de relieve la importancia de que los defensores de las IG **elijan cuidadosamente la legislación aplicable y la jurisdicción** con más probabilidades de defender su caso.

V. La cuestión de Internet en la reforma de las IG de la UE

El 30 de marzo de 2022, la Comisión Europea (CE) publicó una [propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geográficas \(IG\) de la Unión Europea](#) para los vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas.

Los dos objetivos principales de esta propuesta de Reglamento son, por un lado, garantizar una protección eficaz de los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual) en la UE, incluida la **reducción de las nuevas formas de infracción en Internet**, con el fin de recompensar equitativamente a los productores por sus esfuerzos y, por otro, aumentar el uso de las IG en toda la UE en beneficio de la economía rural.

Este nuevo Reglamento tiene por objeto crear un sistema unitario de IG de la UE, armonizando las disposiciones relativas a los productos agrícolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas, que hasta ahora estaban cubiertos por cuatro Reglamentos (Reglamento (UE) [nº1151/2012](#); Reglamento (UE) [nº1308/2013](#); Reglamento (UE) [nº2017/1001](#) y Reglamento (UE) [nº2019/787](#)). Un único conjunto de normas de procedimiento para todos los sectores debería garantizar la coherencia y hacer más comprensible el sistema de IG.

Además, para reducir la carga administrativa, la CE propone contar con la asistencia técnica de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ([EUIPO](#)) para el examen de las [solicitudes de registro](#), la modificación de los pliegos de condiciones, los procedimientos de oposición y el seguimiento de las infracciones en Internet. La CE podrá confiar estas tareas a la EUIPO mediante actos delegados.

Así pues, el nuevo Reglamento pretende, entre otras cosas, **reforzar la protección de las IG en Internet**, en particular en lo que respecta a las ventas a través de plataformas en línea y a la protección contra el registro y el uso de mala fe de IG en el sistema de nombres de dominio: "[...] Esto incluye determinar: - la mejor manera de hacer efectivo el derecho fundamental de los productores a la protección de los DPI sobre sus IG. Los productores que poseen el activo inmaterial de una IG tienen derecho a que se proteja y la Unión se esforzará por hacerlo de la manera más eficaz posible, especialmente en un contexto de uso creciente de Internet; - la manera de impedir la explotación de mala fe de nombres de productos por parte de operadores que no tienen ningún derecho ni asociación con el producto genuino. También debería revisarse la aplicación de medidas de cumplimiento, incluso en Internet, y la verificación del cumplimiento; [...]" (Comisión Europea, 2022). [54].

La propuesta también pretende **dar más poderes y responsabilidades a las agrupaciones de productores**, mejorar los controles para garantizar la autenticidad de las IG y colmar las lagunas legislativas (Comisión Europea, 2022). [54].

Para lograr los dos objetivos principales mencionados, uno de los seis subobjetivos de la propuesta de la CE es "[...] mejorar la aplicación de las normas sobre IG para proteger mejor los DPI y proteger mejor las IG en Internet, en particular contra los registros de mala fe y las prácticas fraudulentas y engañosas, y los usos en el sistema de nombres de dominio, y luchar contra la falsificación; [...]" (Comisión Europea, 2022) [54].

En el informe de evaluación de impacto elaborado por la CE y los servicios de la EUIPO se presentaron tres opciones: la primera consiste en mejorar los instrumentos ya existentes y proporcionar apoyo adicional a los productores, las autoridades de los Estados miembros y otras partes interesadas, **la segunda opción tiene por objeto reforzar la protección de las IG y mejorar las condiciones de competencia entre los operadores** mediante un conjunto único de procedimientos de control para todos los sectores y la elaboración de normas detalladas sobre el cumplimiento de las IG en relación con las ventas por Internet y, por último, la tercera opción tiene por objeto garantizar la plena armonización mediante la creación de un reglamento único que contenga normas unificadas sobre el control y la ejecución (Comisión Europea, 2022). [54].

La segunda opción parece ser la más pertinente para la protección de las IG en Internet, y así se refleja también en las conclusiones de la evaluación de impacto de la CE y la EUIPO.

Los considerandos de la propuesta legislativa de la CE relativa a la protección de las IG en Internet son los siguientes

- ▷ "(18) Debe concederse protección a los nombres inscritos en el registro de indicaciones geográficas de la Unión con el fin de garantizar su correcta utilización y **evitar prácticas que puedan inducir a error al consumidor**. Para reforzar la protección de las indicaciones geográficas y luchar más eficazmente contra la falsificación, la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas **debe aplicarse también a los nombres de dominio en Internet**." (Comisión Europea, 2022) [54].
- ▷ "(25) Debe aclararse la relación entre los nombres de dominio de Internet y la protección de las indicaciones geográficas por lo que respecta al alcance de los recursos, el reconocimiento de las indicaciones geográficas en la resolución de litigios y el uso leal de los nombres de dominio. Las personas que tengan un interés legítimo en una indicación geográfica solicitada antes del registro del nombre de dominio **deben tener derecho a solicitar la revocación o transferencia del nombre de dominio en caso de litigio**." (Comisión Europea, 2022) [54].
- ▷ "(56) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los poderes para adoptar actos con los siguientes fines [...] confiar a la EUIPO las tareas relacionadas con [...] el establecimiento y **la gestión de un sistema de alerta** que informe a los solicitantes de la disponibilidad de su indicación geográfica como nombre de dominio [...]" (Comisión Europea, 2022) [54].

Por último, los artículos relativos a la protección de las IG en Internet son los siguientes:

- ▷ **Artículo 27:** Protección de las indicaciones geográficas, que establece, entre otras cosas, el marco para la protección de las indicaciones geográficas en Internet:

"Las indicaciones geográficas inscritas en el registro de indicaciones geográficas de la Unión estarán protegidas contra:

[...] (c) cualquier [...] indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales del producto que figure en el envase, la publicidad, los documentos o la información facilitada en sitios web relativos al producto de que se trate, así como la utilización de un recipiente para el envasado que pueda crear una impresión errónea en cuanto al origen del producto;" (Comisión Europea, 2022) [54].

- ▷ **Artículo 32:** Agrupaciones de productores, que define las responsabilidades de las agrupaciones de productores:

"[...] 2. Una agrupación de productores podrá, en particular, ejercer las siguientes competencias y responsabilidades:

[...] (e) luchar contra la falsificación y la sospecha de uso fraudulento en el mercado interior de una indicación geográfica que designe productos que no se ajusten al pliego de condiciones, mediante el seguimiento del uso de la indicación geográfica en todo el mercado interior y en los mercados de terceros países en los que las indicaciones geográficas estén protegidas, incluido Internet, y, en caso necesario, informando a las autoridades competentes mediante los sistemas confidenciales disponibles." (Comisión Europea, 2022) [54].

- ▷ **Artículo 33:** Agrupaciones de productores reconocidas, que completa la lista de responsabilidades de las agrupaciones de productores definidas en el artículo 32:

"3. Además de las competencias y responsabilidades contempladas en el apartado 2 del artículo 32, una agrupación de productores reconocida podrá ejercer las siguientes competencias y responsabilidades:

[...] (d) con el fin de proteger la indicación geográfica en los sistemas de nombres de dominio de Internet fuera de la jurisdicción de la Unión, registrar una marca individual, colectiva o de certificación, en función del sistema de marcas de que se trate, que contenga como uno de sus elementos principales una indicación geográfica y se limite a los productos que cumplan el pliego de condiciones. (Comisión Europea, 2022) [54].

▷ **En particular, el artículo 34:** Protección de los derechos sobre una indicación geográfica en los nombres de dominio:

"1. Los registros de dominios nacionales de primer nivel establecidos en la Unión podrán, a petición de una persona física o jurídica que tenga un interés o derechos legítimos, revocar o transferir un nombre de dominio registrado bajo ese dominio nacional de primer nivel a la agrupación de productores reconocida de los productos designados por la indicación geográfica de que se trate, tras otro procedimiento judicial o de resolución de litigios adecuado, si ese nombre de dominio ha sido registrado por su titular sin derechos o interés legítimo en la indicación geográfica o si se ha registrado o se está utilizando de mala fe y su uso es contrario al artículo 27.

2. Los registros nacionales de nombres de dominio de primer nivel establecidos en la Unión velarán por que todo procedimiento alternativo de solución de controversias establecido para resolver las controversias relativas al registro de nombres de dominio a que se refiere el apartado 1 reconozca las indicaciones geográficas como derechos que pueden impedir el registro o la utilización de mala fe de un nombre de dominio.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 84 a fin de completar el presente Reglamento con disposiciones que confíen a la EUIPO el establecimiento y la gestión de un sistema de información y alerta sobre nombres de dominio que proporcione al solicitante, al presentar una solicitud de registro de una indicación geográfica, información sobre la disponibilidad de la indicación geográfica como nombre de dominio y, opcionalmente, el registro de un nombre de dominio idéntico a su indicación geográfica. Este acto delegado también establece la obligación de que los registros nacionales de nombres de dominio de primer nivel establecidos en la Unión faciliten a la EUIPO la información y los datos pertinentes." (Comisión Europea, 2022) [54].

La **protección de las IG en Internet** es, por tanto, una **cuestión central en la reforma legislativa de las IG**, y AREPO actualizará esta guía tan pronto como disponga de más información y el reglamento propuesto esté consolidado y adoptado por la Unión Europea.

Anexos

Anexo 1: Encuesta sobre las necesidades de las agrupaciones de productores y cooperativas agroalimentarias de la UE para la promoción y protección de las IG en Internet

Con el fin de identificar con mayor precisión los problemas y las necesidades de las organizaciones afectadas por esta guía, AREPO recabó información de las agrupaciones de productores y de las cooperativas agroalimentarias de la UE mediante una encuesta elaborada a tal efecto, cuyos detalles figuran a continuación, y cuyos resultados de la parte 2 "Cuestionario sobre la protección de las IG en Internet" se encuentran en el anexo 2.

La encuesta, iniciada a principios de 2022, aún está en curso y no ha recogido todas las respuestas esperadas. Por ello, invitamos a cualquier organización que aún no haya participado a que contribuya a la encuesta para permitirnos profundizar en nuestros datos.

AREPO, encargada de supervisar esta encuesta, se compromete a actualizar periódicamente esta guía si las regiones miembros la consideran útil y a añadir las últimas normativas sobre la protección de las indicaciones geográficas en Internet.

La encuesta que se presenta a continuación corresponde a la versión "papel" que puede obtener en formato Word poniéndose en contacto con Anne CLERMONTTELLÉ en la siguiente dirección de correo electrónico: eu-projects@arepoquality.eu. También puede rellenar la encuesta en línea en el [siguiente enlace](#). La encuesta en papel o en línea está disponible en 5 idiomas: inglés, francés, español, portugués e italiano.

La evaluación de los resultados de la encuesta sobre la protección de las IG en Internet se basa en el análisis de los datos recogidos hasta el 10 de noviembre de 2022.



ENCUESTA PARA CONSORCIOS DE PRODUCTORES DE IG Y COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA UE

Análisis de las necesidades de las cadenas agroalimentarias en materia de promoción y protección en internet de los productos amparados bajo los estándares de calidad europeos

Introducción

AGROSMARTglobal es un proyecto Interreg Sudoe que ha identificado la necesidad de **promover y proteger en internet los productos agrícolas y agroalimentarios amparados bajo los estándares de calidad europeos**. Los estándares de calidad oficiales de la UE, que abarcan: 1. Las Indicaciones Geográficas (IG), en particular las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), 2. Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) y 3. La Etiqueta Ecológica de la UE, son una parte importante de las exportaciones de los países europeos. Por ello, **AREPO**, en colaboración con **UTAD**, **IrRADIARE** y expertos competentes en materia de propiedad intelectual, han asumido la tarea de **elaborar una guía de "buenas prácticas"** para consorcios de productores de IG, asociaciones de productores y cooperativas agroalimentarias, con el objetivo de:

1. Mejorar su conocimiento sobre **cómo promocionar en internet, sus productos amparados bajo las directrices de calidad de la UE**, para aprovechar mejor su valor añadido en los mercados digitales internacionales;
2. Proporcionarles herramientas operativas para **proteger las DOP e IGP en internet**. De hecho, hasta la fecha no existe una protección sólida de las IG en lo que respecta a la asignación de nombres de dominio. Su protección se ve ahora amenazada por el nuevo enfoque propuesto por la ICANN¹ (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). La lucha contra el fraude en internet es esencial para proteger los derechos de productores y consumidores.

Con el fin de elaborar una guía de la manera más pertinente, necesitamos conocer más información sobre sus necesidades en estos ámbitos, por lo que le pedimos su colaboración completando la siguiente encuesta.

Información de la organización [Sus datos de contacto se utilizarán para fines internos y no se harán públicos]

Nombre de la organización:

Localización (País y región):

Su cargo:

Tipo

Consorcio de productores de IG Cooperativa agroalimentaria

Asociación de productores Pymes agroalimentarias

Otros:

Tamaño

Micro (1 a 9 empleados) Pequeña (10 a 49 empleados)

Mediana (50 a 499 empleados) Grande (500 o más empleados)

¹ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers



Encuesta desarrollada en el marco del proyecto AGROSMARTglobal cofinanciado por el programa Interreg Sudoe

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

La encuesta se divide en dos partes, una con preguntas relacionadas con la promoción en internet de los productos amparados bajo las directrices de calidad de la UE y otra con preguntas relacionadas con la protección de las IG en internet. Si no sabe responder a una de las preguntas o no desea hacerlo, pase a la siguiente.

Si trabaja con más de un producto que se beneficia de los estándares de calidad de la UE, rellene la encuesta para todos ellos.

¿Con qué tipo de productos de los estándares de calidad de la UE trabaja?

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Nombre: Categoría del producto: DOP IGP ETG Ecológico

Parte 1 | Encuesta sobre la promoción en internet de los estándares de calidad europeos

1. ¿Considera que el reconocimiento de sus productos con sello de calidad de la UE es un valor añadido para su entidad?

Sí No

En caso afirmativo,

¿Considera beneficioso promocionar en internet sus productos bajo las directrices de calidad de la UE?

Sí No

En caso afirmativo, por favor explique por qué.....

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

.....
.....
¿Considera que los estándares de calidad de las IG son una herramienta importante de marketing digital? [Si es así]

Sí No

En caso afirmativo, por favor explique por qué:.....
.....
.....
.....

¿Considera que el estándar de calidad de las ETG es una herramienta importante de marketing digital? [Si es así]

Sí No

En caso afirmativo, por favor explique por qué:.....
.....
.....
.....

¿Considera que los estándares de calidad de la etiqueta ecológica de la UE es una herramienta importante de marketing digital? [Si es así]

Sí No

En caso afirmativo, por favor explique por qué:.....
.....
.....
.....

2. ¿Dispone su entidad de una estrategia de marketing para promocionar en internet sus productos con el sello de calidad de la UE? [Por ejemplo, sitio web, redes sociales, comercio electrónico, etc.]

Sí No

En caso afirmativo,

¿Cuáles son las principales características de su estrategia y qué herramientas utiliza? [Por ejemplo, objetivos, canales utilizados, público objetivo, etc. Por favor, añada enlaces, si los hay].....
.....
.....
.....

¿Considera suficiente y adecuada la promoción en internet de sus productos bajo estándares de calidad de la UE?

Sí No

En caso negativo, ¿en su opinión qué debería mejorarse y cómo? [Por ejemplo, personal, formación, financiación, asesoramiento, etc.].....

¿Qué herramientas de marketing digital cree que son las más importantes para promocionar sus productos amparados en las directrices de calidad de la UE?

Por favor, puntúe de 1 (no importante) a 5 (más importante). No es necesario puntuar todos.

Herramientas de marketing digital	1	2	3	4	5
Sitio web					
Comercio electrónico [plataforma de venta online como Amazon, Alibaba, etc.]					
Twitter					
LinkedIn					
Facebook					
Instagram					
YouTube					
Blog/Vlog					
Otros					

Si son otras, indique cuáles:

3. ¿Considera que las indicaciones geográficas tienen una amplia presencia en el ámbito digital?

Sí No Sin opinión

4. ¿Considera que el estándar de calidad de las indicaciones geográficas está suficientemente reconocido por los consumidores online?

Sí No Sin opinión

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

Si no, ¿qué se debe hacer para solucionar este problema, en su opinión? [Por ejemplo, reforzar las acciones de información sobre los estándares y logotipos de calidad de la UE a nivel de las instituciones de la UE, proporcionar más financiación para la promoción, etc.]

.....

.....

.....

5. ¿Le interesaría una guía práctica que enumere las principales estrategias para promocionar en internet sus productos en el marco de las directrices de calidad de la UE?

Sí No

En caso afirmativo, ¿qué información principal le gustaría encontrar?

.....

.....

.....

6. Le agradeceríamos que nos permitiera tomar capturas de pantalla de sus herramientas de comunicación para ilustrar la futura guía con buenas prácticas en términos de promoción. ¿Está de acuerdo? [Por ejemplo, capturas de pantalla de su sitio web, redes sociales y/o sus productos que podemos encontrar en internet. Se utilizará únicamente para ilustrar las buenas prácticas]

Sí No

Si está de acuerdo, podemos encargarnos de ello nosotros mismos. De lo contrario, puede enviarnos lo que acepta que se comparta, agregándolos como archivos adjuntos al enviar la encuesta y otorgándonos el derecho de usarlos, con fines legales, así como el copyright a indicar.

7. ¿Le interesaría participar en un evento europeo de sensibilización sobre la promoción en internet de sus productos en el marco de los sellos de calidad de la UE?

Sí No

8. Cualquier otro comentario:

.....

.....

.....

Parte 2 | Encuesta sobre la protección de las indicaciones geográficas en internet

1. ¿Su IG está registrada como nombre de dominio² en el DNS³ (Sistema de nombres de dominio)? [En el caso de un consorcio de productores de IG]

Sí No

En caso afirmativo,

¿Cuántos nombres de dominio ha registrado? ¿Podría enumerarlos?.....

.....

² Nombre único que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo y después de www. en las direcciones web

³ Domain Name System

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

.....
.....
.....

¿Tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio?

Sí No

2. ¿Su indicación geográfica está registrada/cubierta como marca comercial/marca colectiva? *[En el caso de un consorcio de productores de IG]*

Sí No

En caso afirmativo,

¿En qué territorios? ¿Podría enumerarlos?

.....
.....
.....

3. ¿Diría usted que su IG está suficientemente protegida contra el fraude en internet?

Sí No Sin opinión

Si no,

¿Podría explicar por qué?

.....
.....
.....

¿Cuáles considera que son los principales puntos débiles en la protección jurídica de su organización?.....

.....
.....
.....

4. ¿Diría que el conocimiento de su organización en materia de protección legal contra el fraude en internet es suficiente actualmente?

Sí No Sin opinión

En caso negativo, ¿cuáles son los principales conocimientos que debe adquirir su organización?.....

.....
.....
.....

5. ¿Tiene su organización un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG? *[Como fraudes en los mercados de internet, redes sociales, etc.]*

Sí No

En caso afirmativo, ¿utiliza conocimientos técnicos específicos para manejar el seguimiento? [Por ejemplo, base de datos, plataforma de monitorización, abogado, etc.]

Sí

No

En caso afirmativo, ¿diría que es efectivo? ¿Considera que su coste es razonable? ¿Podría darnos su nombre?

.....
.....
.....
.....

En caso negativo, ¿cómo se organiza para llevar a cabo este seguimiento? ¿Ha contratado personal específico? ¿Considera que este seguimiento organizado internamente es suficiente?

.....
.....
.....
.....

6. ¿Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet?

Sí

No

En caso afirmativo,

¿Qué tipo de fraude fue?

Falsificación de la IG

Usurpación de la denominación de la IG

Uso indebido de la reputación de la IG

Uso indebido del logotipo oficial de la IG

Uso indebido del logotipo de la IG de la entidad

¿Podría explicar en detalle de qué se trataba este fraude? [Si ha tratado con varios casos de fraude, por favor, denos detalles de los tres casos más graves].....

.....
.....
.....
.....

¿Cómo resolvió este caso? ¿Utilizó un abogado o un experto para que lo ayudara? ¿Las autoridades de fraude o las aduanas se involucraron en la resolución de este caso? [Si ha tratado con varios casos de fraude, por favor, denos detalles de los tres casos más graves].....

.....
.....
.....
.....

¿Experimenta fraude de forma regular?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia?

.....

.....

.....

7. ¿Le resulta fácil acceder a la información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violación de una indicación geográfica en internet?

Sí

No

Si no, ¿cuáles son, en su opinión, los principales desafíos?

.....

.....

.....

8. ¿Le interesaría una guía práctica que enumere las principales medidas a tomar en caso de violación de las indicaciones geográficas en internet?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué información le gustaría encontrar?

.....

.....

.....

9. ¿Le interesaría participar en un evento europeo de sensibilización sobre la protección en internet de los productos con indicaciones geográficas?

Sí

No

10. Cualquier otro comentario:

.....

.....

.....

"El apoyo de la Unión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene."

Anexo 2: Método de evaluación y resultados de la encuesta del Anexo 1

Los resultados de la encuesta que se presentan a continuación se basan en los datos recogidos hasta el 10 de noviembre de 2022. Se realizará una actualización periódica.

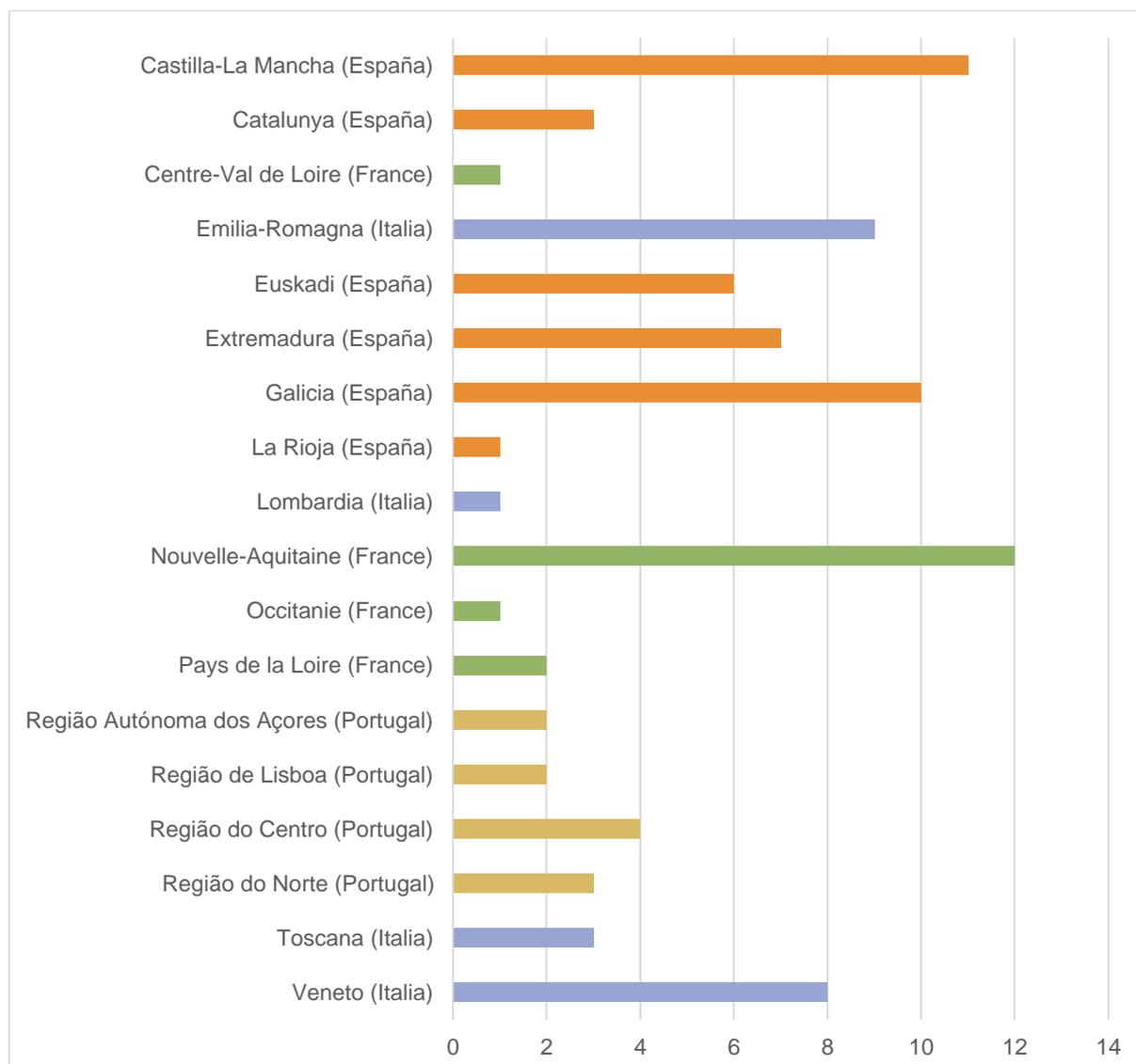
Información sobre el panel de participantes

1. Origen geográfico del panel de participantes [Pregunta abierta]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, 38 son de origen español, 21 de origen italiano, 16 de origen francés y 11 de origen portugués.

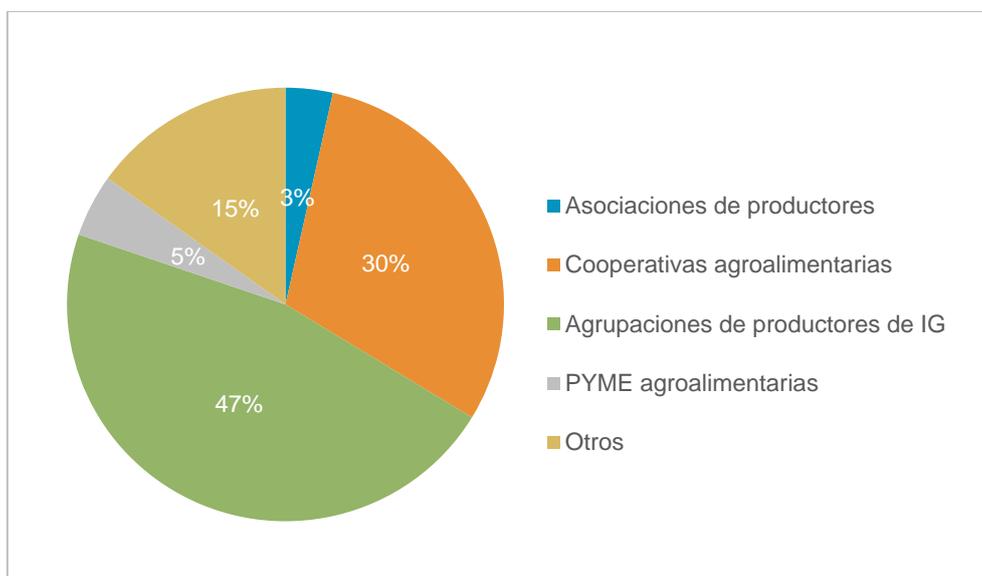
La distribución regional de las organizaciones participantes en el panel es la siguiente:

FIG. 56: Resultados encuesta: origen geográfico del panel de participantes (AREPO, 2022)



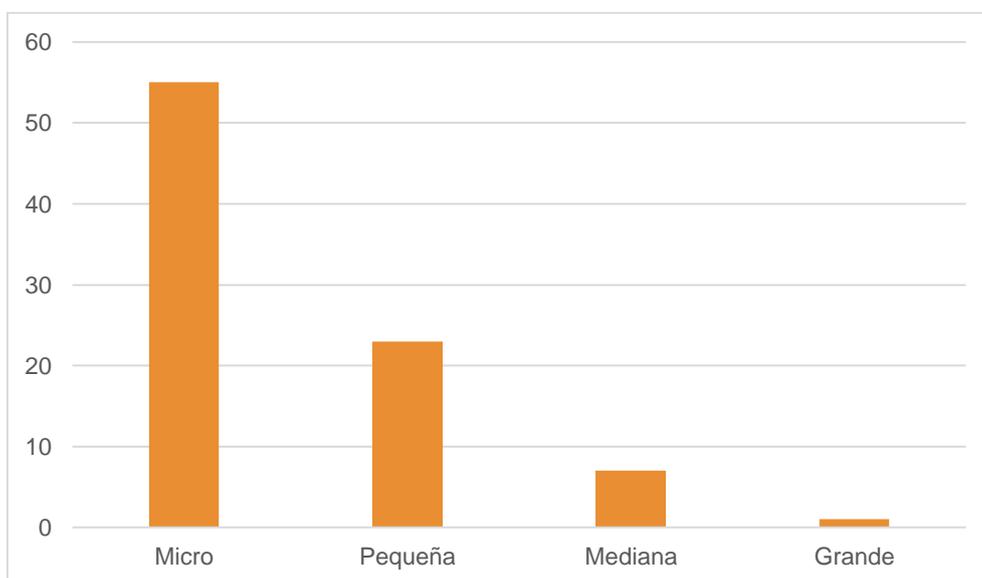
2. Tipo de organización del panel de participantes *[Pregunta cerrada]*

FIG. 57: Resultados encuesta: Tipo de organización del panel de participantes (AREPO, 2022)



3. Tamaño de las organizaciones del panel de participantes *[Pregunta cerrada]*

FIG. 58: Resultados encuesta: Tamaño de las organizaciones del panel de participantes (AREPO, 2022)



Micro (de 1 a 9 empleados)

Pequeñas (de 10 a 49 empleados)

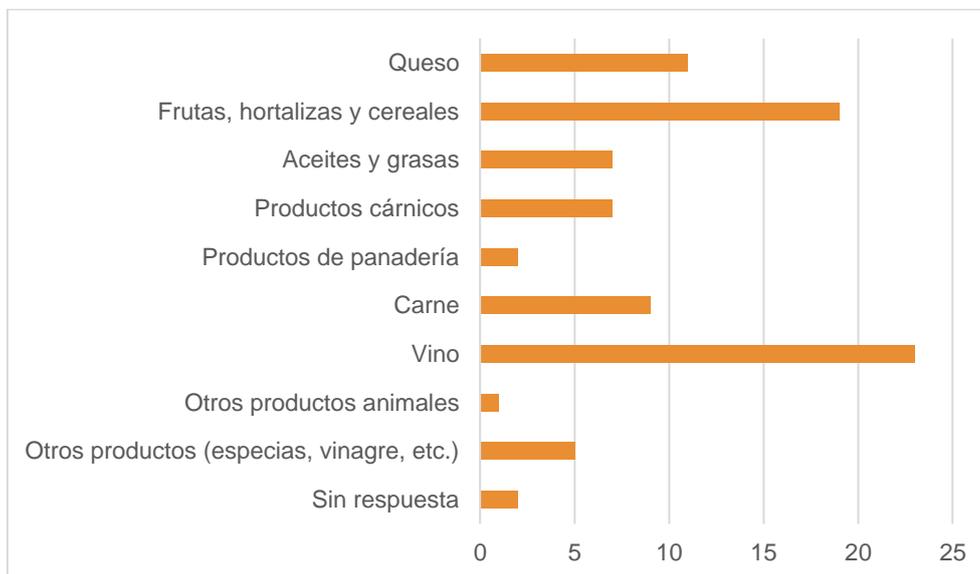
Mediana (50-499 empleados)

Grandes (más de 500 empleados)

Información sobre los productos del panel de participantes

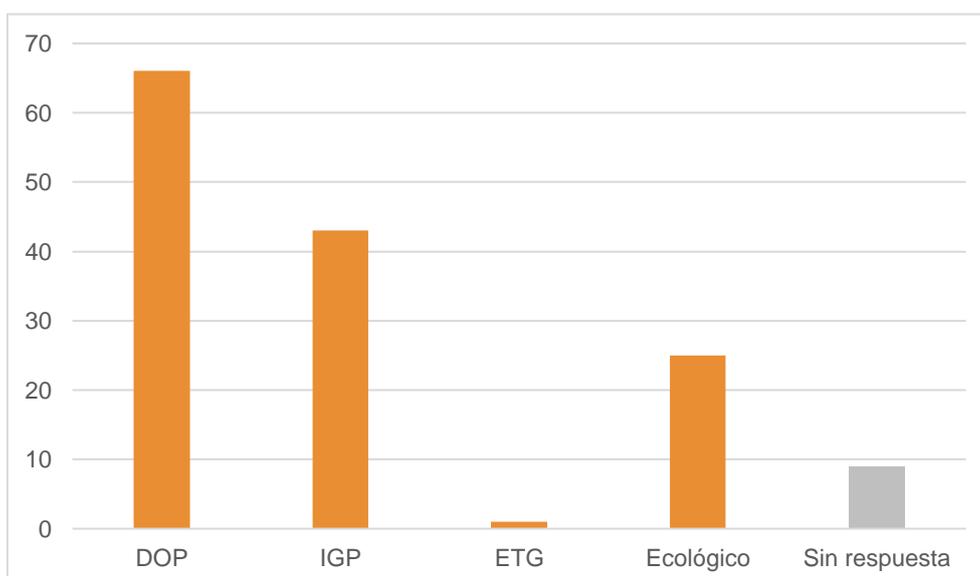
1. Categoría de productos del panel participante [Pregunta abierta]

FIG. 59: Resultados encuesta: Categoría de productos del panel participante (AREPO, 2022)



2. Tipo(s) de certificación de los productos del panel participante [Pregunta cerrada de respuesta múltiple]

FIG. 60: Resultados encuesta: Tipo(s) de estándares de calidad de la UE del panel participante¹⁰⁵ (AREPO, 2022)



¹⁰⁵ Algunos participantes marcaron varias certificaciones

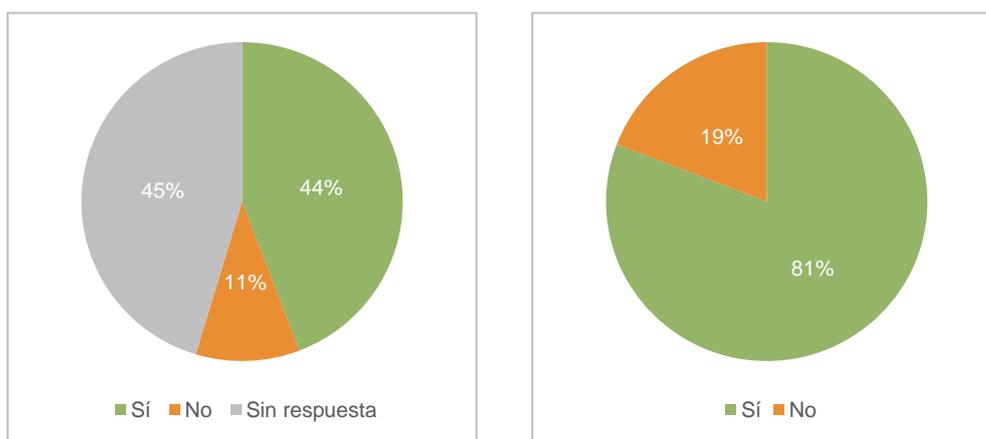
Parte 2 | Cuestionario sobre la protección de las IG en Internet

1. ¿Su IG está registrada como nombre de dominio ¹⁰⁶ en el DNS¹⁰⁷ (Sistema de nombres de dominio)? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 38
- ▷ No: 9
- ▷ Sin respuesta: 39

FIG. 61: Resultados encuesta: ¿Su IG está registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)



1.1. En caso afirmativo, ¿cuántos nombres de dominio ha registrado? ¿Podría enumerarlos? [Pregunta abierta]

De las 38 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 1 (IG registrada como nombre de dominio en el DNS), 28 facilitaron información sobre los nombres de dominio de primer nivel que tienen registrados, que se resume a continuación:

- ▷ 15 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".com";
- ▷ 13 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1º nivel de código de país (ccTLD) asociado al país de la IG: ".it", ".fr" y ".es";
- ▷ 9 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".org";
- ▷ 4 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1º nivel de la UE (ccTLD): ".eu";
- ▷ 3 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".net";
- ▷ 2 han registrado su nombre IG con el dominio de 1º nivel genérico geográfico (geoTLD): ".cat";
- ▷ 2 han registrado su nombre de IG con el dominio de 1º nivel de código de país (ccTLD): ".tv";
- ▷ 1 registró su nombre IG con el dominio de 1º nivel genérico (gTLD): ".info";
- ▷ 1 registró su nombre IG con el nuevo dominio de 1º nivel genérico (Nuevo gTLD): ".top";

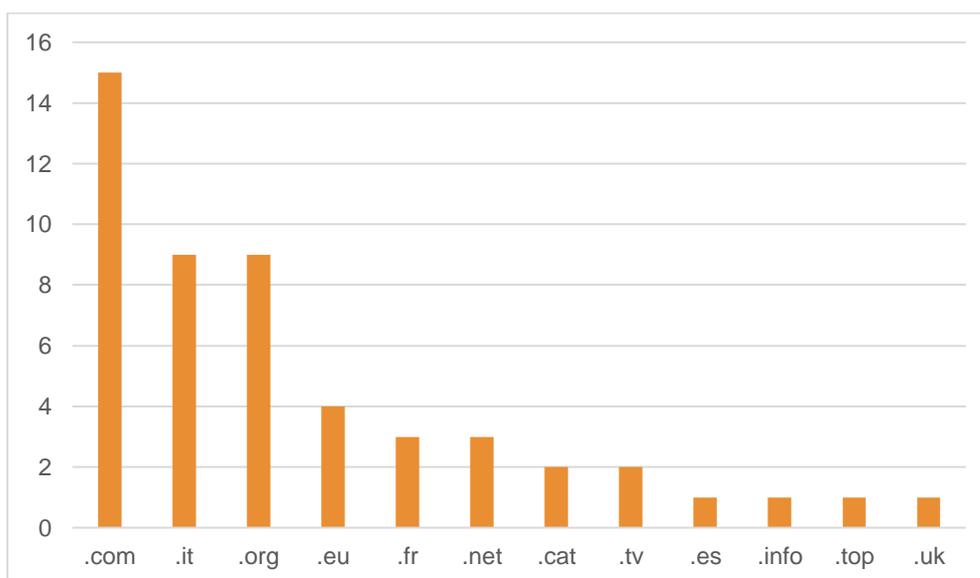
¹⁰⁶ Nombre único que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo y después de www. en las direcciones web

¹⁰⁷ Domain Name System

- ▶ 1 registró su nombre de IG con el dominio de 1º nivel de código de país (ccTLD): ".uk".

N.B.: Cabe señalar que la mayoría de las organizaciones participantes no pudieron enumerar exhaustivamente sus nombres de dominio por falta de conocimientos o porque habría sido demasiado largo enumerarlos (una de las organizaciones participantes tiene 67 nombres de dominio registrados sólo para su IG). Por tanto, la lista anterior sólo incluye los nombres de dominio mencionados durante la encuesta y no refleja necesariamente la realidad.

FIG. 62: Resultados encuesta: Dominios de 1º nivel registrados por las organizaciones participantes (AREPO, 2022)



De estos 51 nombres de dominio registrados:

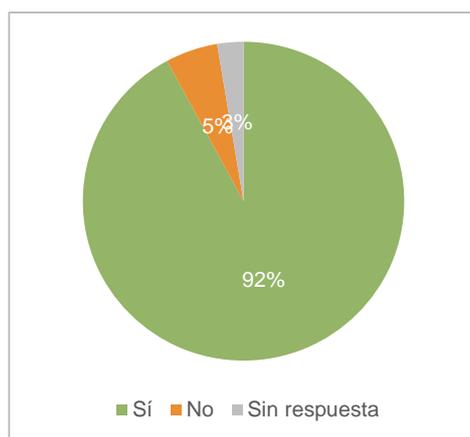
- ▶ 32 se registraron con el nombre exacto de la IG, por ejemplo: "tartadesantiago.org" ("[Tarta de Santiago](#)"); "porcsdelasarthe.fr" ("[Porc de la Sarthe](#)"); "prosciuttodiparma.com" ("[Prosciutto di Parma](#)"); "pomadegirona.cat" ("[Poma de Girona](#)"), etc;
- ▶ 10 se registraron con el nombre de la IG asociado al acrónimo de la etiqueta (DOP o IGP en el idioma del país asociado), por ejemplo: "dopoliterraalta.cat" ("[Oli de Terra Alta](#)" DOP); "cintasenese.it" ("[Cinta Senese](#)" DOP); "dovaldeorras.tv" ("[Valdeorras](#)" DO); "mortadelladipratoigp.it" ("[Mortadella di Prato](#)" IGP), etc.;
- ▶ 9 se registraron con el nombre de la IG asociado a la categoría de la IG (en el idioma del país asociado o en inglés), por ejemplo: "lamanchawines" (vino de [La Mancha](#)); "formaggiopiave.it" (queso de [Piave](#)); "piavecheese.eu" (queso de [Piave](#)); "riojawine" (vino de [Rioja](#)), etc.

1.2. En caso afirmativo, ¿tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio? [Pregunta cerrada]

De las 38 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 1 (IG registrado como nombre de dominio en el DNS), las respuestas fueron las siguientes

- ▶ Sí: 35
- ▶ No: 2
- ▶ Sin respuesta: 1

FIG. 63: ¿Tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio? (AREPO, 2022)

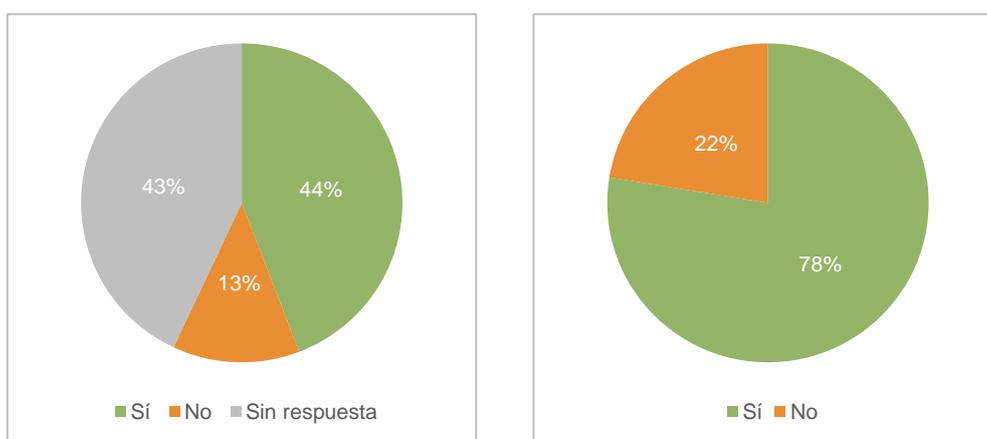


2. ¿Su indicación geográfica está registrada/cubierta como marca comercial/marca colectiva? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 38
- ▷ No: 11
- ▷ Sin respuesta: 37

FIG. 64: Resultados encuesta: ¿Su indicación geográfica está registrada/cubierta como marca comercial/marca colectiva? (AREPO, 2022)



2.1. En caso afirmativo, ¿en qué territorios? ¿Podría enumerarlos? [Pregunta abierta]

De las 38 organizaciones participantes en el panel que respondieron afirmativamente a la pregunta 2 (IG registrada como marca comercial/colectiva), 24 detallaron los territorios en los que su IG está registrada como marca comercial/colectiva, a saber

A nivel nacional: las 24 organizaciones que respondieron a esta pregunta han registrado su IG como marca comercial/colectiva en su propio país, a saber: España (10), Italia (9), Francia (3), Portugal (2)

A nivel europeo: 18 organizaciones que respondieron a esta pregunta han registrado su IG como marca comercial/colectiva a nivel de la Unión Europea, de las cuales 3 parcialmente con un registro de su IG como marca comercial en los siguientes países europeos: Alemania (3); Benelux (3); España (3); Francia (3); Portugal (3); Dinamarca (2); Grecia (2); Irlanda (2); Italia (2); Austria (1); Bulgaria (1);

Croacia (1); Hungría; (1) Polonia (1); Rumanía (1); Eslovaquia (1); Eslovenia (1).

A nivel internacional: 13 organizaciones que respondieron a esta pregunta han registrado su IG como marca comercial/colectiva a nivel internacional. Una de las organizaciones participantes ha registrado casi 230 marcas comerciales/colectivas para proteger su IG en varios países de todo el mundo (no incluidos en la lista). Otra de las organizaciones participantes ha registrado su IG como marca comercial/colectiva en "la mayoría" de terceros países (no enumerados). Los países internacionales en los que las organizaciones participantes han registrado marcas de fábrica o de comercio o marcas colectivas son los siguientes

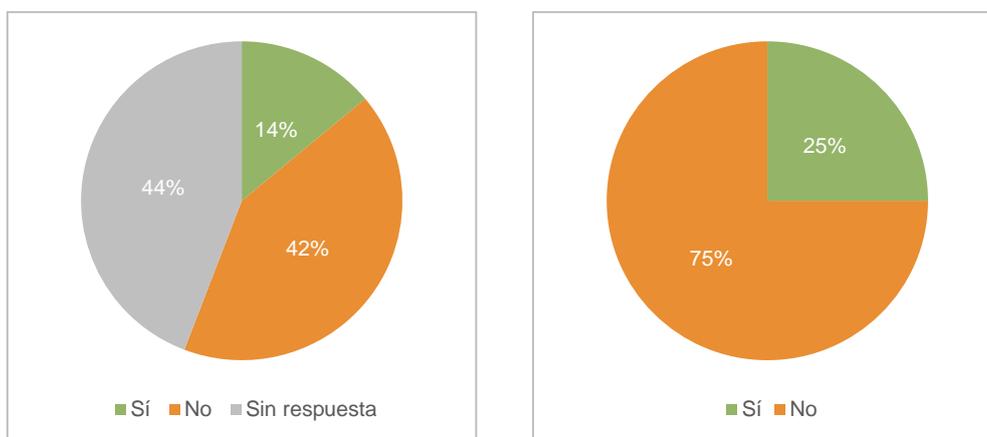
China (5); Japón (2); Suiza (2); Argentina (1); Bosnia-Herzegovina (1); Brasil (1); Canadá (1); República Checa (1); Liechtenstein (1); Mónaco (1); Noruega (1); Nueva Zelanda (1); Paraguay (1); Rusia (1); San Marino (1); Singapur (1); Ucrania (1); Reino Unido (3); Estados Unidos de América (1); Vietnam (1).

3. ¿Diría que su IG está suficientemente protegida contra el fraude en Internet? *[Pregunta cerrada]*

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 12
- ▷ No: 36
- ▷ Sin respuesta: 38

FIG. 65: Resultados encuesta: ¿Diría que su IG está suficientemente protegida contra el fraude en Internet? (AREPO, 2022)



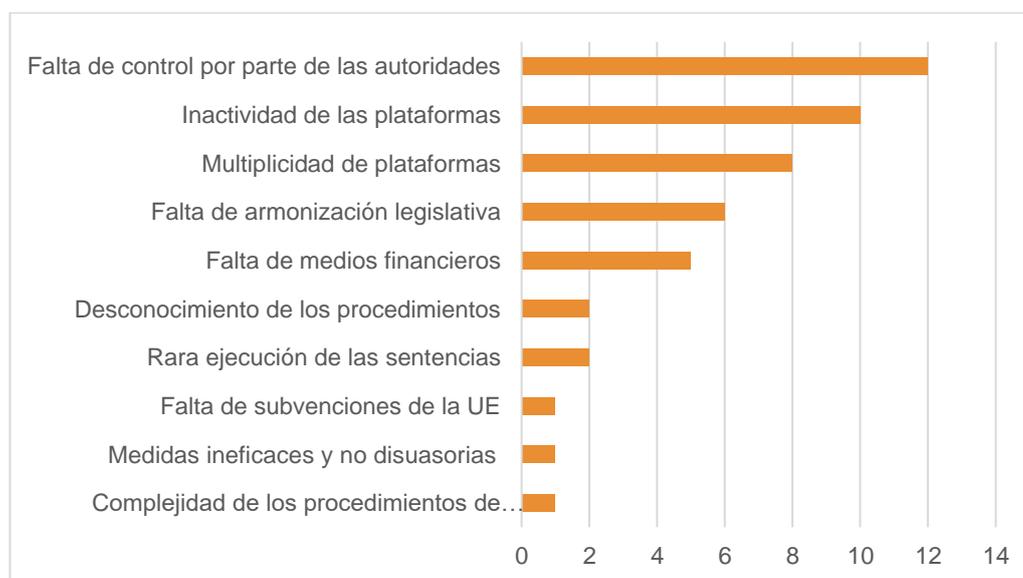
3.1. En caso negativo, explique por qué: *[Pregunta abierta]*

De las 36 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 3 (falta de protección de las IG contra el fraude en Internet), 26 explicaron por qué, del siguiente modo

- ▷ Falta o insuficiencia de vigilancia y control del fraude por parte de las autoridades competentes: 12
- ▷ Inactividad de las plataformas pertinentes: 10
- ▷ Amplios medios de comunicación con una multiplicidad de sitios web y mercados que ofrecen productos fraudulentos: 8
- ▷ Falta de armonización legislativa que regule la protección de la propiedad intelectual en Internet: 6

- ▼ Falta de recursos financieros y humanos para denunciar el fraude (costes de control y/o jurídicos demasiado elevados): 5
- ▼ Desconocimiento de los procedimientos para denunciar el fraude: 2
- ▼ Ejecución poco frecuente de las condenas: 2
- ▼ Falta de subvenciones de la UE para reducir costes: 1
- ▼ Medidas adoptadas ineficaces y no disuasorias: 1
- ▼ Complejidad de los procedimientos de reclamación: 1

FIG. 66: Resultados encuesta: Razones de la falta de protección de las IG contra el fraude en Internet (AREPO, 2022)



3.2. En caso negativo, ¿cuáles considera que son los principales puntos débiles en la protección jurídica de su organización? [Pregunta abierta]

De las 36 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 3 (IG no suficientemente protegida contra el fraude en Internet), 12 explicaron cuáles consideran que son las principales lagunas en la protección jurídica de su entidad, como se resume a continuación:

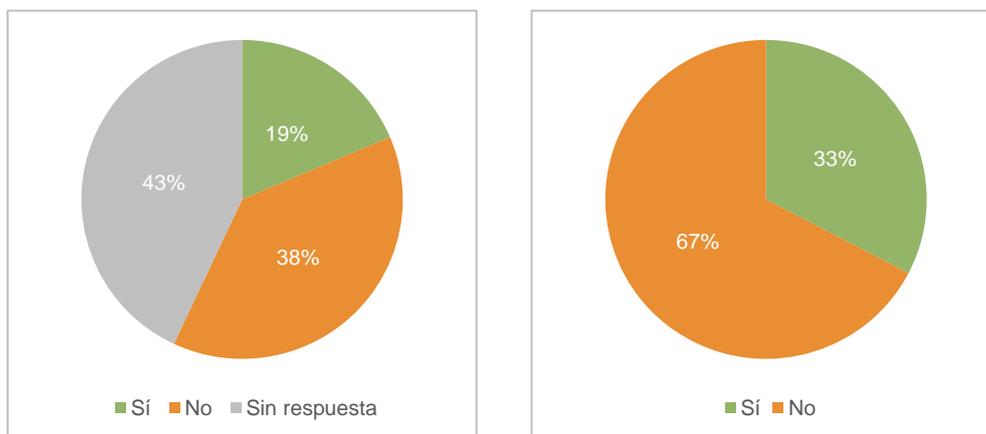
- ▼ Falta de recursos financieros y humanos: 9
- ▼ Falta de conocimiento general de la normativa aplicable y de los procedimientos que deben aplicarse: 6

4. ¿Diría que el conocimiento de su organización en materia de protección legal contra el fraude en internet es suficiente actualmente? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▼ Sí: 16
- ▼ No: 33
- ▼ Sin respuesta: 37

FIG. 67: Resultados encuesta: ¿Diría que el conocimiento de su organización en materia de protección legal contra el fraude en internet es suficiente actualmente? (AREPO, 2022)

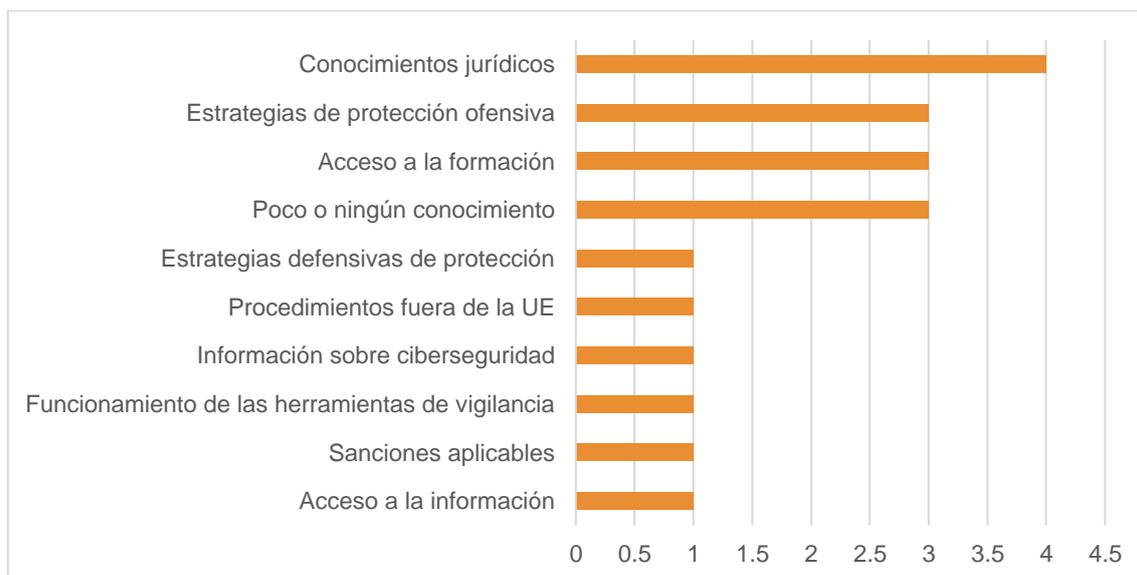


4.1. En caso negativo, ¿cuáles son los principales conocimientos que debe adquirir su organización? [Pregunta abierta]

De las 33 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 4 (conocimiento insuficiente de la entidad sobre la protección jurídica contra el fraude en Internet), 14 explicaron las que consideran principales deficiencias de su entidad, a saber

- ▶ Conocimientos jurídicos: 4
- ▶ Estrategias de protección ofensiva tras la violación (procedimientos que deben aplicarse): 3
- ▶ Acceso a la formación: 3
- ▶ Poco o ningún conocimiento sobre el tema: 3
- ▶ Estrategias de protección defensiva antes de la violación: 1
- ▶ Procedimientos que deben aplicarse fuera de la UE: 1
- ▶ Información sobre ciberseguridad: 1
- ▶ Funcionamiento de las herramientas de control interno y externo: 1
- ▶ Tipo de condenas (sanciones aplicables): 1
- ▶ Acceso a la información: 1

FIG. 68: Resultados encuesta: Lagunas en los conocimientos jurídicos de las organizaciones participantes (AREPO, 2022)



Otros comentarios:

- ▶ Falta de una red específica: 1
- ▶ Sin legislación común: 1

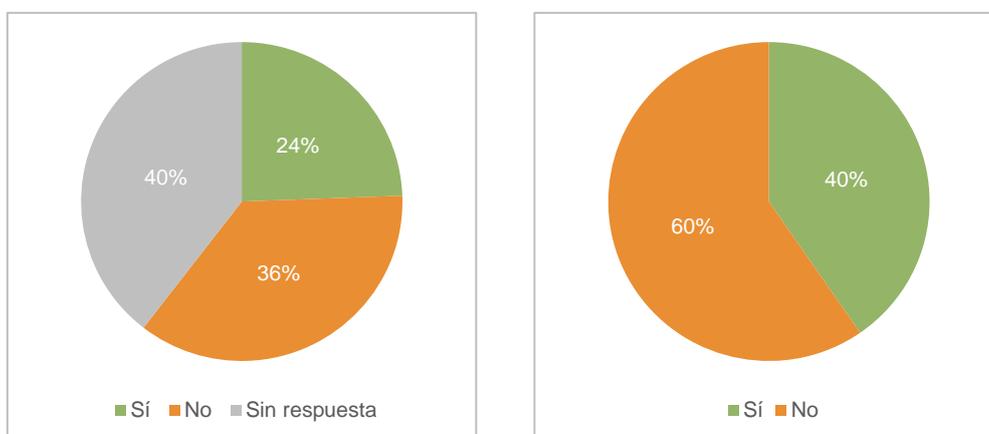
5. ¿Tiene su organización un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG?

[Como el fraude en plataformas de venta en línea, redes sociales, etc.] [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▶ Sí: 21
- ▶ No: 31
- ▶ Sin respuesta: 34

FIG. 69: Resultados encuesta: ¿Tiene su organización un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG? (AREPO, 2022)

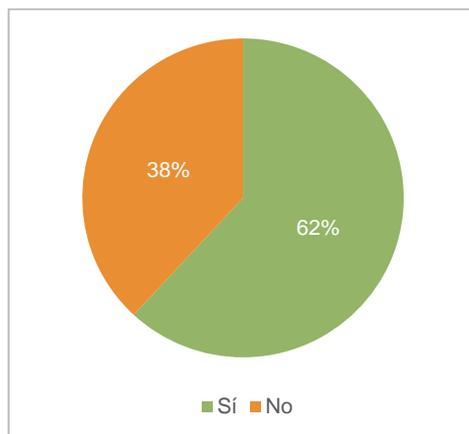


5.1. En caso afirmativo, ¿utiliza conocimientos técnicos específicos para manejar el seguimiento? [por ejemplo, base de datos, plataforma de supervisión, abogado, etc.] [Pregunta cerrada]

De las 21 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 5 (si supervisan regularmente sus IG para detectar posibles fraudes en Internet), las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 13
- ▷ No: 8

FIG. 70: Resultados encuesta: ¿utiliza conocimientos técnicos específicos para manejar el seguimiento? (AREPO, 2022)



5.1.1. En caso afirmativo, ¿diría que es efectivo? ¿Considera que su coste es razonable? ¿Podría darnos su nombre? [Pregunta abierta]

De las 13 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 5.1 (recorrir a expertos específicos para la supervisión), 5 dieron detalles de los expertos a los que recurrían:

- ▷ Agente de control o "agente vigilatore"¹⁰⁸: 2 (las dos organizaciones que han facilitado estos datos son italianas);
- ▷ Plataforma privada de seguimiento: 2 (las dos organizaciones que han facilitado estos datos son italiana y portuguesa)
- ▷ Observatorio de Marcas u "Osservatorio Marchi": 1 (la organización que ha facilitado estos datos es italiana)
- ▷ Despacho de abogados externo: 1 (la organización que facilitó estos datos es italiana)

Una de las organizaciones participantes utiliza los servicios tanto de un "agente vigilatore" como de un bufete de abogados externo.

¹⁰⁸ En el caso de Italia, "Los consorcios de protección [consorcios de IG] colaboran, según las directrices del Mipaaf [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali], en la vigilancia, protección y salvaguardia de las DOP e IGP contra abusos, actos de competencia desleal, falsificación, uso indebido de las denominaciones protegidas y comportamientos prohibidos en cualquier caso por la ley (ley 526/99, art. 14, párrafo 15, letra d)" (Mipaaf, s.f.) [41] (traducido del italiano), a través de un agente de control ("agente vigilatore" en italiano) autorizado por el Mipaaf, para más información, consulte [aquí](#).

Los datos facilitados por los participantes sobre la eficacia y los costes de determinadas competencias externas no son utilizables.

5.1.2. En caso negativo, ¿cómo se organiza para llevar a cabo este seguimiento? ¿Ha contratado personal específico? ¿Considera que este seguimiento organizado internamente es suficiente? *[Pregunta abierta]*

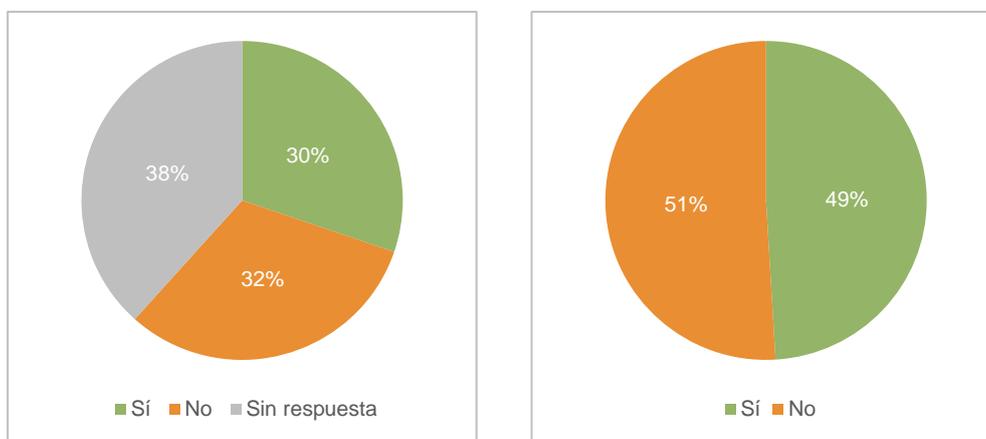
De las 8 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 5.1 (solicitar asesoramiento específico para garantizar el seguimiento), 7 explicaron cómo se organiza su seguimiento interno, de la siguiente manera: todas las organizaciones utilizan su propio personal (contratado por la agrupación o por los propios operadores de IG que luego informan a la agrupación) para llevar a cabo el seguimiento utilizando herramientas de motores de búsqueda como "[Google Alerts](#)". A continuación, las agrupaciones de productores informan a las plataformas o a las autoridades competentes. Cuatro de ellas lo consideran muy insuficiente y desearían una mejora de las herramientas existentes o nuevas herramientas más eficaces, y tres no hicieron comentarios al respecto.

6. ¿Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? *[Pregunta cerrada]*

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▶ Sí: 26
- ▶ No: 27
- ▶ Sin respuesta: 33

FIG. 71: Resultados encuesta: ¿Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)



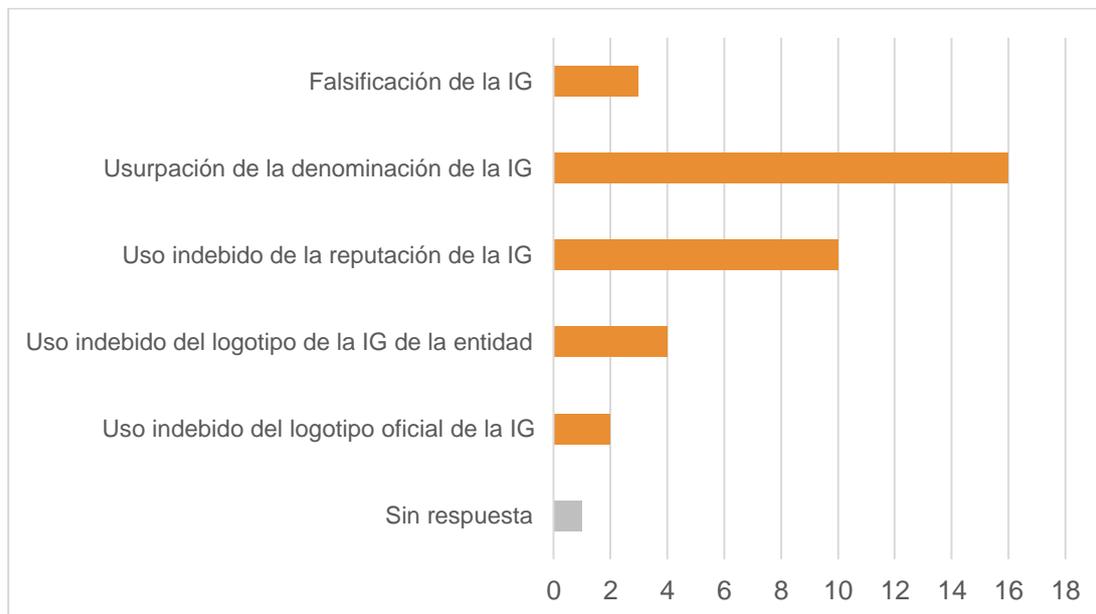
6.1. En caso afirmativo, ¿qué tipo de fraude fue? *[Pregunta cerrada de respuesta múltiple]*

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 6 (organizaciones que ya habían sufrido fraude en Internet por parte de su IG), las respuestas fueron las siguientes:

- ▶ Infracción de la IG: 3
- ▶ Uso indebido del nombre de la IG: 16
- ▶ Mal uso de la reputación de la IG: 10

- ▷ Uso indebido del logotipo de la IG de la entidad: 4
- ▷ Uso indebido del logotipo oficial de IG: 2
- ▷ Sin respuesta: 1

FIG. 72: Resultados encuesta: ¿Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)



6.2. En caso afirmativo, ¿podría explicar en detalle de qué se trataba este fraude? [Si ha tratado con varios casos de fraude, por favor, denos detalles de los tres casos más graves] [Pregunta abierta]

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 6 (organizaciones que ya habían sufrido fraudes en Internet por parte de su IG), 21 explicaron en qué consistían estos fraudes.

N.B.: Dado que los nombres de las indicaciones geográficas implicadas en los fraudes no son divulgables, utilizaremos las respuestas a esta pregunta con fines internos y no las haremos públicas, como se ha asegurado a las organizaciones participantes.

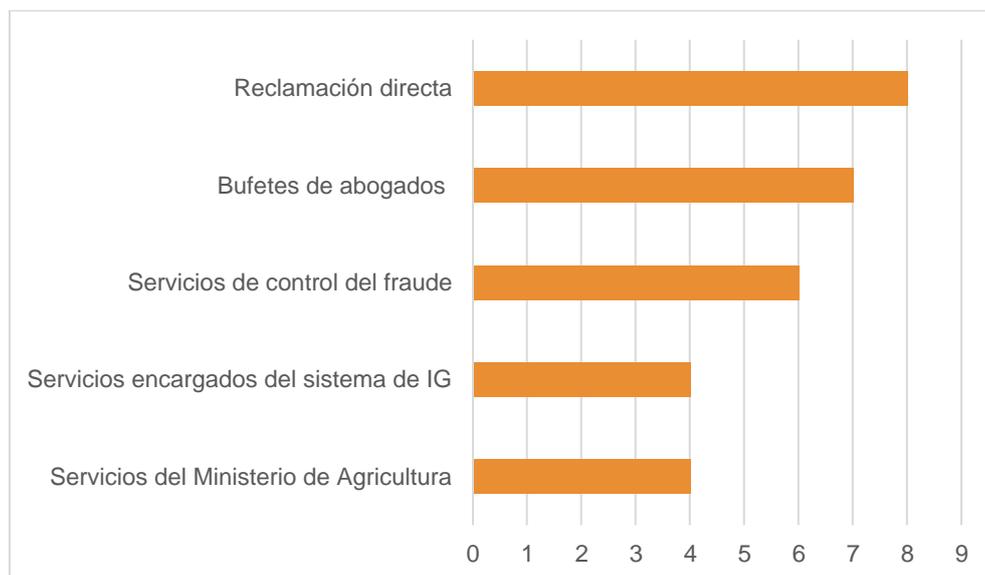
6.3. En caso afirmativo, ¿cómo resolvió este caso? ¿Utilizó un abogado o un experto para que lo ayudara? ¿Las autoridades de fraude o las aduanas se involucraron en la resolución de este caso? [Si ha tratado con varios casos de fraude, por favor, denos detalles de los tres casos más graves] [Pregunta abierta]

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 6 (organizaciones que se habían enfrentado alguna vez a un fraude en Internet por parte de su GI), 20 explicaron cómo resolvió su entidad estos casos de fraude, del siguiente modo

- ▷ Reclamación directa al usurpador o a la plataforma correspondiente: 8
- ▷ Intervención de un bufete de abogados (interno o externo a la agrupación): 7
- ▷ Solicitud de servicios públicos de control del fraude (como la DGCCRF en Francia, la AICA en España o el ICQRF en Italia): 6
- ▷ Solicitud de servicios públicos encargados del sistema de IG (como el INAO en Francia o AGACAL en Galicia): 4

▷ Solicitud del Ministerio de Agricultura (regional o nacional): 4

FIG. 73: Resultados encuesta: Resolución de infracciones de IG en Internet (AREPO, 2022)

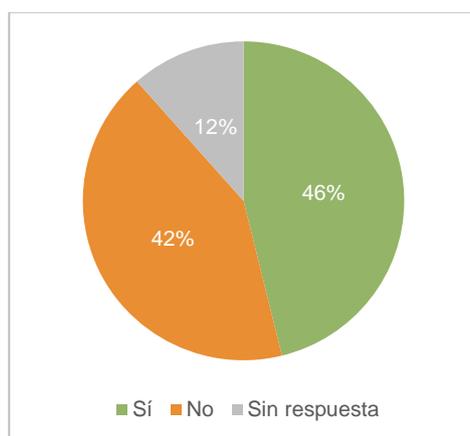


6.4. En caso afirmativo, ¿experimenta fraude de forma regular? [Pregunta cerrada]

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 6 (organizaciones que ya habían sufrido fraude en Internet por parte de su IG), las respuestas fueron las siguientes:

- ▷ Sí: 12
- ▷ No: 11
- ▷ Sin respuesta: 3

FIG. 74: Resultados encuesta: ¿Experimenta fraude de forma regular? (AREPO, 2022)



6.4.1. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? [Pregunta abierta].

De las 12 organizaciones participantes en el panel que respondieron afirmativamente a la pregunta 6.4 (entidad víctima habitual de fraude por Internet), 8 indicaron la frecuencia con la que experimentan este tipo de fraude, a saber

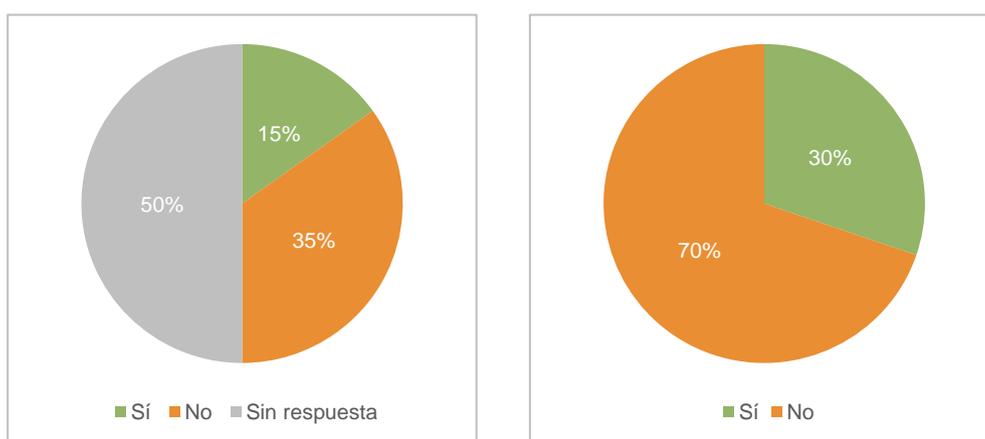
- ▷ A diario o casi a diario: 5
- ▷ De 5 a 10 casos al año: 1
- ▷ De 10 a 20 casos al año: 2

7. ¿Le resulta fácil acceder a la información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violación de una indicación geográfica en internet? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 13
- ▷ No: 30
- ▷ Sin respuesta: 43

FIG. 75: Resultados encuesta: ¿Le resulta fácil acceder a la información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violación de una IG en internet? (AREPO, 2022)



7.1. En caso negativo, ¿cuáles son, en su opinión, los principales desafíos? [Pregunta abierta]

De las 30 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 7 (dificultad para acceder a información sobre los procedimientos legales a seguir en caso de infracción de su IG en Internet), 10 explicaron cuáles consideraban que eran las principales dificultades, a saber

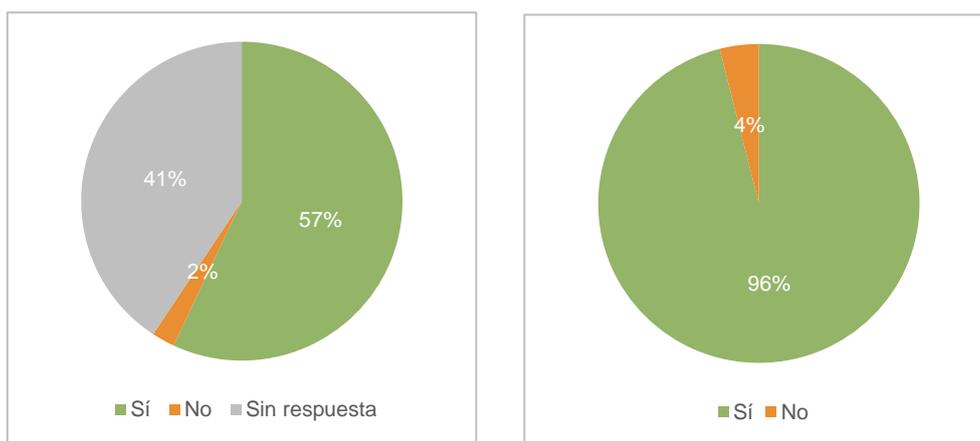
- ▷ Información esporádica o parcial: 5
- ▷ Confusión sobre los procedimientos que deben aplicarse (falta de armonización): 3
- ▷ No hay información disponible: 2

8. ¿Le interesaría una guía práctica que enumere las principales medidas a tomar en caso de violación de las indicaciones geográficas en internet? *[Pregunta cerrada]*

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 49
- ▷ No: 2
- ▷ Sin respuesta: 35

FIG. 76: Resultados encuesta: ¿Le interesaría una guía práctica que enumere las principales medidas a tomar en caso de violación de las IG en internet? (AREPO, 2022)



8.1. En caso afirmativo, ¿qué información le gustaría encontrar? *[Pregunta abierta]*

De las 49 organizaciones participantes en el panel que respondieron "sí" a la pregunta 8 (organizaciones interesadas en una guía práctica que enumere las principales medidas que deben tomarse en caso de violación de su IG en Internet), 22 comunicaron la información principal que les gustaría ver en la guía, que se resume a continuación:

- ▷ Estrategias de protección ofensiva tras la violación (procedimientos que deben aplicarse): 10
- ▷ Lista de organizaciones/autoridades con las que hay que ponerse en contacto, y cuándo y cómo hacerlo: 10
- ▷ Toda la información posible sobre el tema: 6
- ▷ Normativa aplicable en Internet: 4
- ▷ Estrategias de protección defensiva antes de la violación: 2
- ▷ Ejemplos de cartas al usurpador: 2
- ▷ Información sobre ciberseguridad: 2
- ▷ Casos prácticos de precedentes jurídicos: 1
- ▷ Plazos de los procedimientos: 1
- ▷ Herramientas de control interno y externo: 1
- ▷ Tipo de condenas (sanciones aplicables): 1
- ▷ Riesgos e impactos financieros: 1
- ▷ No sabe: 1

FIG. 77: Resultados encuesta: Información deseada en la guía práctica (AREPO, 2022)

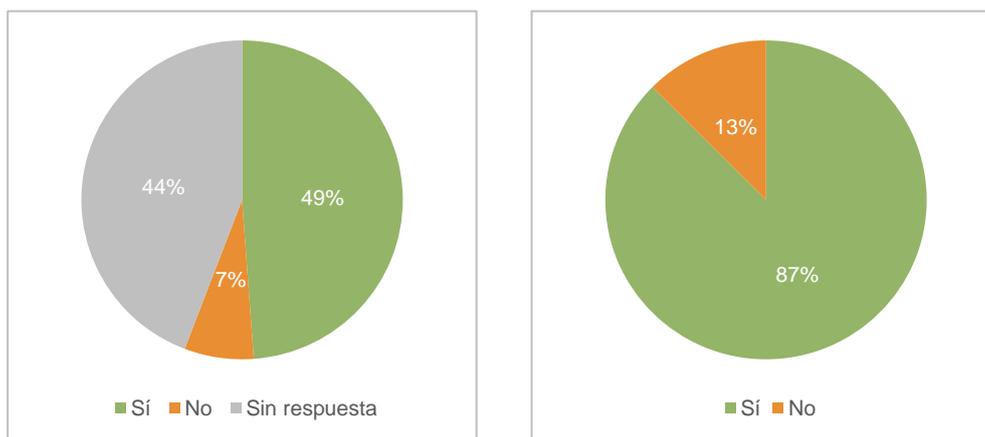


9. ¿Le interesaría participar en un evento europeo de sensibilización sobre la protección en internet de los productos con indicaciones geográficas? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:

- ▷ Sí: 42
- ▷ No: 6
- ▷ Sin respuesta: 38

FIG. 78: Resultados encuesta: ¿Le interesaría participar en un evento europeo de sensibilización sobre la protección en internet de los productos con IG? (AREPO, 2022)



Anexo 3: Modelo de carta de emplazamiento

	Nombre del destinatario Dirección
--	--------------------------------------

Asunto: Infracción de la indicación geográfica _____ - Engaño al consumidor - Competencia desleal y suplantación

Date: _____

Estimado _____,

Somos _____, la agrupación de productores de DOP/IGP _____. Nuestro objetivo es defender y promover la DOP/IGP _____.

Para más información, visite nuestro sitio web _____.

Hemos constatado que está haciendo un uso fraudulento de la denominación DOP/IGP sin derecho ni autorización:

- ▷ Ha reservado los siguientes nombres de dominio: _____;
- ▷ Usted utiliza los términos _____ como componentes del nombre DOP/IGP en su sitio web _____ y en sus páginas en las redes sociales _____;
- ▷ _____.

La comercialización de los productos y la comunicación a los consumidores tal y como se realiza en las citadas páginas de Internet están prohibidas en virtud de los artículos 13 y 14 del Reglamento UE nº1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Estas acciones también constituyen una clara interferencia en nuestro negocio, un claro seguidismo y parasitismo, constituyendo un engaño al consumidor y competencia desleal.

En estas circunstancias, con el fin de evitar un litigio largo y costoso, consideramos que es posible un acuerdo amistoso sujeto a:

1. La renuncia a sus nombres de dominio en disputa y a cualquier otro nombre de dominio que incluya una referencia a la DOP/IGP;
2. Eliminación de todo el material infractor de todos sus soportes físicos y de Internet;
3. La comunicación, antes de _____, de un compromiso escrito, fechado y firmado por usted, como representante legal, que incluya
 - ▷ Reconocimiento de nuestros derechos DOP/IGP;
 - ▷ Su compromiso de no presentar, registrar o utilizar nunca un signo que reproduzca, imite o evoque la DOP/IGP, solo o en asociación con cualquier otro elemento nominal o figurativo o cualquier signo relacionado, para cualquier fin y, en particular, como marca, razón social,

nombre comercial, rótulo, nombre de dominio, así como para cuentas en redes sociales, y en cualquier forma y soporte;

- Su compromiso de cesar toda explotación, a cualquier título, de un signo que contravenga las disposiciones anteriores.

Confiamos en que, al estar así informados, comprenderán nuestras preocupaciones y estarán dispuestos a tomar medidas correctivas rápidas y amistosas.

A falta de una respuesta constructiva y satisfactoria en un plazo de quince días a partir de la recepción de la presente carta, tendremos plena libertad para emprender cualquier acción contra usted con el fin de poner fin a los actos litigiosos, garantizar la salvaguardia de nuestros derechos e indemnizar nuestro perjuicio.

La presente carta tendrá la consideración de requerimiento de pago que podrá dar lugar a cualquier plazo, interés u otra consecuencia que la ley y los Tribunales puedan atribuirle.

Tenga en cuenta que esta carta no tiene carácter confidencial, por lo que podrá ser introducida en el procedimiento en caso de litigio posterior.

Esperamos sus noticias.zdze

Ubicación _____ Fecha _____

Nombre de la organización remitente _____

Firma

Bibliografía

- [1] FranceAgriMer, «L'impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation alimentaire en France : parenthèse, accélérateur ou élément de rupture de tendances ?», Montreuil, 2020.
- [2] OMPI, «Indications Géographiques Introduction», Genève, 2021.
- [3] European Commission, «Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs), Final Report», Bruxelles, 2021.
- [4] BERTEAU, A., «Covid-19 : L'épidémie a fait exploser la livraison d'achats en ligne», 2021. [En ligne]. Available: <https://www.lsa-conso.fr/covid-19-l-epidemie-a-fait-exploser-la-livraison-d-achats-en-ligne,374093>. [Accès le s.d. 2022].
- [5] IAB Spain, «Estudio eCommerce 2020», 2020.
- [6] EUIPO, «Infringement of Protected Geographical Indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the European Union», Alicante, 2016.
- [7] DGDDI, «Présentation du plan contrefaçons 2021-2022», Roissy, 2021.
- [8] CJUE, *Arrêt de la Cour du 20 février 1975. Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. Dénomination indirecte de provenance. Affaire C-12/74*, 1975.
- [9] CJUE, *Consorzio del prosciutto, affaire C-108/01*, 2003.
- [10] CASABIANCA, F., SYLVANDER, B., NOEL, Y., BERANGER, C., COULON, J-B., GIRAUD, G., FLUTET, G., RONCIN, F., VINCENT, E., «Terroir et Typicité : Propositions de définitions pour deux notions essentielles à l'appréhension des Indications Géographiques et du développement durable», Bordeaux - Montpellier, 2006.
- [11] UNIFAB, ALCCI, «Livre blanc, Combattre le commerce illicite en ligne», 2019.
- [12] European Commission, «Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement du protocole d'accord sur la vente de contrefaçons sur l'internet», Bruxelles, 2013.
- [13] MOREIRA, E., «Comment les vendeurs en ligne chinois contournent la loi sur les contrefaçons», 2019. [En ligne]. Available: <https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/comment-les-vendeurs-en-ligne-chinois-contournent-la-loi-sur-les-contrefacons-614433>. [Accès le s.d. 2022].
- [14] OCDE, «Commerce illicite: réseaux criminels convergents, Examens de l'OCDE sur les politiques de gestion des risques», Éditions OCDE, Paris, 2016.
- [15] Wikipédia, «Image de marque», 2022. [En ligne]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_marque. [Accès le s.d. 2022].
- [16] Service-public.fr, «Adoption du Digital Services Act : ce qui va changer», 28 10 2022. [En ligne]. Available: <https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16089>. [Accès le 2023].
- [17] INTA, «Addressing the Sale of Counterfeits on the Internet», New-York, 2021.

- [18] TESSIER, R., AUDOUSSET, S., «Contrefaçon : les places de marché en ligne les plus récalcitrantes,» 2021. [En ligne]. Available: <https://ebrandservices.fr/contrefacon-les-places-de-marche-en-ligne-les-plus-recalcitrantes/>. [Accès le s.d. 2022].
- [19] AFNIC, «Charte de nommage de l'Afnic, Règles d'enregistrement des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national,» 2020.
- [20] W3Techs, «Usage statistics of top level domains for websites,» 2022. [En ligne]. Available: https://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain. [Accès le s.d. 2022].
- [21] ICANN, «New Generic Top-Level Domains,» 2011. [En ligne]. Available: <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/factsheet-new-gtld-program-14apr11-en.pdf>. [Accès le s.d. 2022].
- [22] ICANN, «New Generic Top-Level Domains: Program Statistics,» October 2022. [En ligne]. Available: <https://newgtlds.icann.org/fr/program-status/statistics>. [Accès le s.d. 2022].
- [23] ICANNWiki, «New gTLD Program,» 2021. [En ligne]. Available: https://icannwiki.org/index.php?title=New_gTLD_Program&veaction=edit§ion=14&mobileaction=toggle_view_desktop. [Accès le s.d. 2022].
- [24] Silicon, «L'Icann face aux AOC : comment le .vin a tourné au vinaigre,» 2014. [En ligne]. Available: <https://www.silicon.fr/licann-face-aux-aoc-comment-vin-tourne-vinaigre-95481.html>. [Accès le s.d. 2022].
- [25] ICANNWiki, «GeoTLD,» 2021. [En ligne]. Available: <https://icannwiki.org/GeoTLD>. [Accès le s.d. 2022].
- [26] ICANN, «gTLD Applicant Guidebook,» 04 06 2012. [En ligne]. Available: <file:///Users/anneclermontelle/Downloads/guidebook-full-04jun12-en.pdf>. [Accès le s.d. 2022].
- [27] ICANNWiki, «Policy Development Process for New gTLD Subsequent Procedures,» 2022. [En ligne]. Available: https://icannwiki.org/Policy_Development_Process_for_New_gTLD_Subsequent_Procedures. [Accès le s.d. 2022].
- [28] OMC, «Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,» Marrakech, 1994.
- [29] OriGIn (GERIEN, S., PASSARELLI, C.), «Challenges for Geographical Indications in the context of the ICANN new generic Top-Level Domains,» Genève, 2016.
- [30] CJUE, *Fundacion Consejo Regulador de la Denominacion de Origen protegida Queso Manchego c/ Industrial Quesera Cuquerella SL et a. Affaire C-614/17*, 2019.
- [31] Agorapulse, «10 statistiques de Google à connaître en 2022,» 04 10 2022. [En ligne]. Available: <https://www.agorapulse.com/fr/blog/10-statistiques-de-google-a-connaître-en-20/#:~:text=Sans%20surprise%2C%20m%C3%AAme%20s'il,Yahoo%20seulement%201%2C51%25..>. [Accès le s.d. 2022].
- [32] INPI, «DATA INPI : Créer une alerte sur une marque, un brevet, un dessin & modèle ou une entreprise,» 19 01 2022. [En ligne]. Available: <https://www.inpi.fr/data-inpi-creer-une-alerte-sur-une-marque-un-brevet-un-dessin-modele-ou-une-entreprise>. [Accès le s.d. 2022].
- [33] INPI, «DATA INPI - Créez une alerte,» 20 01 2022. [En ligne]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=XgxtEgF2190>. [Accès le s.d. 2022].
- [34] EUIPO, «eSearch plus,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/esearch>. [Accès le s.d. 2022].

- [35] OMPI, «Base de données mondiale sur les marques,» 2022. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/reference/fr/branddb/>. [Accès le s.d. 2022].
- [36] Légifrance, *Code de procédure civile*, Paris, 2004.
- [37] DOROL, S., «Du neuf pour les constats d'huissier établis sur archive.org,» *Les revues LEXISNEXIS, Propriété industrielle*, vol. 9 [comm. 49], 2019.
- [38] DOROL, S., RACINE, S., «Constat d'huissier - La nouvelle ère des constats d'huissier sur Internet,» *Les revues LEXISNEXIS, Propriété industrielle*, vol. 10 [étude 21], 2019.
- [39] Légifrance, *Code de la propriété intellectuelle*, Paris, 1992.
- [40] ICANN, «Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,» 1999. [En ligne]. Available: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>. [Accès le s.d. 2022].
- [41] Sevitia, «Qué debes saber del Modelo 696,» 16 11 2020. [En ligne]. Available: <https://sevitia.com/modelo-696/>. [Accès le s.d. 2022].
- [42] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, «Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. «BOE» núm. 294, de 08/12/2001,» 2001. [En ligne]. Available: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>. [Accès le s.d. 2022].
- [43] Consorzio del Prosciutto di Parma, «Consortium,» 2022. [En ligne]. Available: <https://www.prosciuttodiparma.com/fr/consortium-2/>. [Accès le s.d. 2022].
- [44] Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, «Le syndicat de défense de l'AOP Ossau-Iraty,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.ossau-iraty.fr/decouvrir-l-ossau-iraty/controle-production-fromage/syndicat-defense-aop-ossau-iraty>. [Accès le s.d. 2022].
- [45] France Bleu, «L'AOP Ossau-Iraty fête ses 40 ans,» 24 09 2021. [En ligne]. Available: <https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/l-aop-ossau-iraty-fete-ses-40-ans-1632505548>. [Accès le s.d. 2022].
- [46] Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, «Reconnaître l'Ossau-Iraty,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.ossau-iraty.fr/decouvrir-l-ossau-iraty/fromages-gamme-entiers-portions/reconnaître-l-ossau-iraty>. [Accès le s.d. 2022].
- [47] LEGALIS, «Jurisprudence : Marques,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-2eme-section-jugement-du-7-septembre-2001-2/>. [Accès le 2023].
- [48] AFNIC, «Syreli. DÉCISION DE L'AFNIC. prosciuttodiparma.fr. Demande n° FR-2018-01699,» 11 12 2018. [En ligne]. Available: <https://syreli.fr/decisions/telecharger/25273>. [Accès le 2023].
- [49] WIPO, «ESPAGNE ES050-J. "Carne de Ávila" vs. "Chuleton de Ávila",» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/579266>. [Accès le 2023].
- [50] ARBITRARE, «Processo n°129. SENTENÇA ARBITRAL. Affaire « colares.pt »,» 24 07 2012. [En ligne]. Available: https://www.arbitrare.pt/media/3413/decisions_37_download.pdf. [Accès le 2023].
- [51] Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, «DÉCISION DE L'EXPERT. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contre Internet SARL. Litige n°DFR-2005-0006,» 4 07 2005. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0006.html>. [Accès le 2023].

- [52] WIPO Arbitration and Mediation Center, «ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. WhoisGuard, Inc. / John Tattersall. Case No. D2019-2848,» 31 01 2020. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2848.html>. [Accès le 2023].
- [53] WIPO Arbitration and Mediation Center, «ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Comité Interprofessionnel du vin de Champagne v. Steven Vickers. Case No. DCO2011-0026,» 21 06 2011. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=dco2011-0026>. [Accès le 2023].
- [54] European Commission, «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l'Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles,» Bruxelles, 2022.
- [55] Mipaaf, «Agenti vigilatori,» s.d.. [En ligne]. Available: <http://www.dop-igp.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49>. [Accès le s.d. 2022].
- [56] ICANN, «List of Approved Dispute Resolution Service Providers,» 25 02 2012. [En ligne]. Available: <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en>. [Accès le s.d. 2022].
- [57] ICANN, «Uniform Rapid Suspension (URS),» 09 01 2014. [En ligne]. Available: <https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en>. [Accès le s.d. 2022].
- [58] Le Blog du Communicant, «Nutella et médias sociaux : Quand le juridique fait sa tartine de zèle,» 31 05 2013. [En ligne]. Available: <https://www.leblogducommunicant2-0.com/2013/05/31/nutella-et-medias-sociaux-quand-le-juridique-fait-sa-tartine-de-zele/>. [Accès le 2023].

La protección de las Indicaciones Geográficas en Internet

GUÍA PRÁCTICA DE AREPO VERSIÓN 2023

AREPO | Asociación de las Regiones Europeas de los Productos de Origen



14 rue François de Sourdis, 33000 Burdeos, Francia
eu-projects@arepoquality.eu

 www.arepoquality.eu

 Arepo Quality

 @arepoquality

 @arepoquality_eu

Interreg
Sudoe

 **AGROSMART**
global

European Regional Development Fund



Cofinanciado por el FEDER