



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
POSGRADO EN DERECHO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

LA PROTECCIÓN COMPLETA DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN  
EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

**TESIS**  
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:  
DOCTOR EN DERECHO

PRESENTA:  
**JOSUÉ CRUZ SÁNCHEZ**

TUTOR O PRINCIPAL:  
DOCTOR MAURICIO JALIFE DAHER  
FACULTAD DE DERECHO

MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR:  
DOCTORA MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ RUÍZ  
FACULTAD DE DERECHO

DOCTORA ANA GEORGINA ALBA BETANCOURT  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD.MX., NOVIEMBRE, 2022.



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*A mi familia de sangre y a mi familia de vida por estar siempre para mí.*

*A mis Tutores y Sinodales por ser mis mentores.*

## ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	I
INTRODUCCIÓN .....	V

### CAPÍTULO PRIMERO

#### LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	1
1. El derecho de la propiedad intelectual .....	1
1.1. Concepto de derecho de la propiedad intelectual .....	1
1.1.1. Objeto del derecho de la propiedad intelectual.....	4
1.1.2. Sujeto del derecho de la propiedad intelectual .....	5
1.1.3. Contenido del derecho de la propiedad intelectual .....	5
1.2. El Derecho de la propiedad industrial .....	6
1.2.1. Concepto y clasificación del derecho de la propiedad industrial.....	6
1.2.2. Objeto, sujeto y contenido del derecho de la propiedad industrial.....	12
2. Alcance, extensión y fundamento constitucional del derecho de propiedad industrial.....	13
3. El derecho de la propiedad industrial como derecho no humano.....	16
4. Naturaleza jurídica del derecho de propiedad industrial.....	20
4.1. Teoría de los bienes inmateriales y su propiedad.....	21
4.2. Teoría de los derechos de monopolios y su excepción.....	23
4.3. Teorías de los incentivos, la remuneración y las posiciones económicas privilegiadas .....	25
4.4. Teorías del derecho natural y del derecho del trabajo .....	28
II. LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA.....	30
1. Nueva clasificación.....	30
2. Indicaciones de origen .....	33
3. Indicaciones geográficas .....	35

4. Denominaciones de origen.....	38
5. Indicaciones de procedencia.....	39
6. Uso no obligatorio del topónimo.....	40
7. Correcta inclusión en el derecho de la propiedad industrial.....	43
8. Fundamento constitucional.....	48
9. Relación con derechos bioculturales.....	50

### III. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE INDICACIONES DE PROCEDENCIA..... 51

1. Semejanzas entre indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	52
2. Diferencias entre indicaciones de origen con indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	52
3. Semejanzas entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	54
4. Diferencias entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	55
5. Diferencia entre indicaciones de procedencia y especialidades tradicionales garantizadas.....	59

### IV. INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y MARCAS..... 61

1. Semejanzas y diferencias entre indicaciones de procedencia con marcas registradas.....	61
1.1. Funciones.....	62
1.2. Principios rectores.....	64
2. Relación entre indicaciones de procedencia con marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país.....	66
2.1. Semejanzas y diferencias entre indicaciones de procedencia con marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país.....	74

### V. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA..... 80

1. Justificación de protección.....	80
-------------------------------------	----

2. Importancia económica .....	84
3. Importancia social .....	94
4. Importancia en protección de los derechos de los consumidores .....	101
5. Importancia en represión de la competencia desleal .....	104

## CAPÍTULO SEGUNDO

### TRATADOS INTERNACIONALES

I. INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN TRATADOS INTERNACIONALES .	109
1. Definiciones y requisitos para protección .....	109
1.1. Referentes a denominación de origen e indicación geográfica .....	111
1.2. Específicas a indicación geográfica .....	119
1.3. Específicas a indicación de origen .....	124
2. Medidas de protección .....	126
2.1. Referentes a indicaciones de falsa procedencia y competencia desleal...	127
2.2. Referentes a denominación de origen e indicación geográfica .....	129
2.2.1. No genericidad.....	131
2.2.2. Marcas posteriores y dilución .....	131
2.3. Específicas a indicación geográfica .....	133
2.3.1. No genericidad.....	135
2.3.2. Autorización de uso .....	135
2.3.3. Marcas posteriores y dilución .....	136
2.3.4. Medidas adicionales para vinos y bebidas espirituosas.....	137
2.3.5. Denominaciones homónimas.....	138
2.4. Específicas a indicación de origen .....	138
2.4.1. Denominaciones homónimas.....	139
2.4.2. Protección no obstante excepciones. ....	139
3. Excepciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos .....	140
3.1. Principio de dependencia .....	141
3.2. Referentes a denominación de origen e indicación geográfica .....	141
3.2.1. Genericidad .....	141

3.2.2. Denominación de origen o indicación geográfica previa.....	142
3.2.3. Marca previa .....	145
3.2.4. Nombre de persona, variedad vegetal o raza animal.....	146
3.3. Específicas a indicación geográfica .....	147
3.3.1. Genericidad .....	147
3.3.2. Indicación geográfica previa .....	149
3.3.3. Marca previa .....	150
3.3.4. Nombre de persona, variedad vegetal o raza animal.....	151
3.3.5. Indicación geográfica homónima .....	151
3.3.6. Sistema de oposición y cancelación de indicación geográfica.....	152
3.4. Específicas a indicación de origen .....	157
3.4.1. Nombre de persona .....	157
3.4.2. Productos en tránsito y pequeñas cantidades .....	157
4. Consideraciones relevantes .....	157

## CAPÍTULO TERCERO

### INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL DERECHO COMPARADO

I. LA UNIÓN EUROPEA.....	160
1. Régimen de protección por tipo de producto para indicaciones geográficas y denominaciones de origen .....	164
1.1. Definiciones.....	166
1.1.1. Definiciones en productos agrícolas y alimenticios.....	166
1.1.2. Definiciones en productos vitivinícolas .....	168
1.1.3. Definiciones en productos vitivinícolas aromatizados y bebidas espirituosas.....	170
1.2. Logos .....	171
1.3. Pliego de condiciones y modificación.....	172
1.3.1. Pliego de condiciones en productos agrícolas y alimenticios .....	173
1.3.2. Pliego de condiciones en productos vitivinícolas .....	175
1.3.3. Pliego de condiciones en productos vitivinícolas aromatizados.....	177

1.3.4. Pliego de condiciones en bebidas espirituosas .....	178
1.4. Solicitantes.....	179
1.5. Medidas de protección, autorización de uso y no genericidad.....	181
1.6. Prohibiciones a la protección .....	184
1.7. Procedimiento nacional de solicitud y oposición .....	186
1.8. Protección nacional transitoria o provisional .....	189
1.9. Procedimiento comunitario de solicitud, oposición y decisión de registro .	189
1.10. Controles oficiales y autoridades competentes verificadoras.....	193
1.11. Anulación o cancelación de registro.....	196
2. Titularidad y organismos reguladores .....	198
3. Críticas al sistema de protección.....	202
II. LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.....	205
1. Denominación de origen estadounidense .....	206
2. Área vitivinícola americana.....	209
2.1. Autorización de uso, certificación, revisión y titularidad .....	211
3. Designaciones genéricas, semigenéricas y no genéricas .....	213
4. Reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras por acuerdos internacionales.....	222
4.1. Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vino y Acuerdo de la Unión Europea sobre Bebidas Espirituosas y Bebidas Espirituosas Destiladas .....	223
4.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.....	228
4.2.1. Tequila y Mezcal como estándares de identidad .....	231
5. Marcas de certificación como protección alterna.....	232
6. Críticas al sistema de protección.....	237
III. LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.....	239
1. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.....	239

1.1. Indicaciones de origen .....	240
-----------------------------------	-----

## CAPÍTULO CUARTO

### LA PROTECCIÓN COMPLETA DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

I. EL MARCO JURÍDICO INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA .....	241
1. Reseña histórica de inclusión de indicaciones de procedencia.....	243
1.1. Importancia de la inclusión de las indicaciones geográficas .....	247
2. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales.....	249
2.1. Definiciones y no genericidad .....	250
2.2. Fuente del derecho .....	256
2.3. Vigencia, titularidad, uso y facultades de defensa .....	257
2.4. Prohibiciones a la protección .....	262
2.5. Limitaciones al ejercicio de los derechos .....	269
3. Sistema de protección nacional.....	271
3.1. Solicitantes e interés jurídico .....	272
3.2. Requisitos para protección de denominación de origen.....	273
3.2.1. Normas oficiales mexicanas operativa, complementarias y falta de plazo de emisión .....	275
3.2.2. Evaluación de la conformidad, organismo de evaluación de la conformidad, organismo de certificación y consejo regulador .....	281
3.2.3. Consejo regulador como entidad de gestión y defensa .....	290
3.3. Requisitos para protección de indicación geográfica .....	294
3.3.1. Reglas de uso .....	295
3.3.2. Responsable acreditado, organismo de certificación y falta de plazo para acreditación .....	297
3.4. Normatividad más efectiva para indicación geográfica y normatividad más completa para denominación de origen .....	301
3.5. Regímenes de protección diferenciados y homologación de protección...	305

3.6. Extensión del espectro de protección .....	310
3.6.1. Infracciones administrativas.....	310
3.6.2. Delitos.....	317
3.6.3. Prohibiciones registrales de signos distintivos.....	321
3.7. Trámite de la solicitud .....	326
3.7.1. Examen de forma y tramitación de oficio .....	326
3.7.1.1. Derecho de transformación .....	328
3.7.2. Examen de fondo y suspensión del trámite .....	331
3.7.2.1. Procedimiento de oposición y pruebas.....	334
3.7.3. Resolución, protección internacional y modificaciones.....	337
3.8. Autorización de uso y vigencia.....	340
3.8.1. Transmisión de autorización de uso y convenios de distribución .....	343
3.8.2. Nulidad, cancelación y caducidad de la autorización de uso y cancelación de convenios de distribución.....	345
4. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras.....	348
4.1. Requisitos para reconocimiento, principio de dependencia y vigencia .....	349
4.2. Prohibiciones a la protección y examen nacional.....	351
4.3. Limitaciones al ejercicio de los derechos .....	354
4.4. Extensión del espectro de protección .....	355
4.5. Trámite de la solicitud .....	356
4.5.1. Examen de forma, derecho de transformación y trámite de oficio .....	356
4.5.2. Examen de fondo, suspensión del trámite, procedimiento de oposición y pruebas.....	357
4.6. Resolución, modificaciones, autorizaciones de uso y convenios de distribución.....	358
4.7. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas extranjeras .....	361
5. Nulidad, cancelación y caducidad de denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales o extranjeras y de sus modificaciones .....	364
6. Homologación de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales y extranjeras .....	370

7. Protección adicional por marca de certificación y disputa con nombres de dominio .....	372
8. La situación de las indicaciones de origen .....	375
9. La Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales .....	377
II. CONFLICTOS RELACIONADOS A INDICACIONES DE PROCEDENCIA.....	384
1. Conflicto nacional entre marcas registradas y denominaciones de origen.....	384
2. Conflicto nacional entre marcas colectivas e indicaciones geográficas .....	388
3. Conflicto nacional por no restricción de inversión extranjera.....	393
4. Conflicto nacional en la denominación de origen Mezcal.....	396
4.1. Adición de más estados a la zona geográfica protegida .....	396
4.2. Prácticas monopólicas relativas en la certificación .....	402
5. Conflicto internacional por la cerveza Desperados con sabor a Tequila en los Países Bajos .....	405
5.1. Procedimiento de examen de la Unión Europea a raíz de una denuncia referente a obstáculos al comercio, consistentes en medidas que afectan a la importación de Tequila.....	421
5.2. Solución viable al conflicto .....	424
6. Conflicto internacional por la marca de certificación Tequila en Estados Unidos de América .....	426
III. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y SUS NORMAS OFICIALES MEXICANAS .....	437
CONCLUSIONES.....	441
BIBLIOGRAFÍA .....	449
1. Libros .....	449
2. Revistas especializadas .....	453

3. Sitios de internet.....	463
4. Fuentes legislativas.....	478
4.1. Tratados y acuerdos internacionales .....	478
4.2. Estados Unidos Mexicanos.....	480
4.3. Unión Europea .....	481
4.4. Estados Unidos de América.....	481
4.5. España.....	481
4.6. República de Ecuador.....	482
4.7. Francia.....	482
5. Cuadro comparativo de tratados internacionales del capítulo segundo. ....	483

## ABREVIATURAS

Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa	Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas
Acuerdos sobre Bebidas Espirituosas	Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas
Acuerdos sobre el Comercio de Vinos	Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vino
Acuerdos sobre los ADPIC	Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
UMAS	Unidades de medida y actualización
Arreglo de Lisboa	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
Arreglo de Niza	Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
AVA	Área vitivinícola americana
BAJM	Barra de Apelaciones y Juicios de Marcas
BATF	Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
CCF	Código Civil Federal
CCFN	Consortio por los Nombres Comunes de Comida
CDESCCESONU	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas
CE	Comunidad Europea
CFR	Código de Regulaciones Federales
Código Ingenios	Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación
COLA	Certificado de Aprobación de Etiqueta

CONABIO	Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad
Congreso	Congreso de la Unión
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Convenio de Berna	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
Convenio de París	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
CRM	Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C.
CRT	Consejo Regulador del Tequila, A.C.
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
DOF	Diario Oficial de la Federación
ETG	Especialidades tradicionales garantizadas
EUA	Estados Unidos de América
EUM	Estados Unidos Mexicanos
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FDA	Administración de Medicamentos y Alimentos
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
GPI	Gaceta de la Propiedad Industrial
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAO	Instituto Nacional de Apelaciones de Origen
INDO	Instituto Nacional de Denominaciones de Origen
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INOC	Instituto Nacional del Origen y de la Calidad
JAD	Juicio de Amparo Directo
JAI	Juicio de Amparo Indirecto
JCA	Juicio Contencioso Administrativo

La Comisión	Comisión Europea
Ley de Comunidades Indígenas	Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales
LFCE	Ley Federal de Competencia Económica
LFDA	Ley Federal del Derecho de Autor
LFPPPI	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
LFVV	Ley Federal de Variedades Vegetales
LGBN	Ley General de Bienes Nacionales
LGMR	Ley General de Mejora Regulatoria
LIC	Ley de Infraestructura de la Calidad
LIE	Ley de Inversión Extranjera
LMR	Ley de Marcas Registradas
LPI	Ley de la Propiedad Industrial
MAAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
MCS	México Calidad Suprema
MPF	Ministerio Público Federal
NOM	Norma Oficial Mexicana
NOMS	Normas Oficiales Mexicanas
ODG	Organización de Defensa y Gestión
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Política Uniforme	Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio
Régimen Común sobre Marca País	Decisión 876, del Régimen Común sobre Marca País, de la Secretaría General de la Comunidad Andina
RLFCE	Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica
RLFPPPI	Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

RLFSMN	Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
RLFVV	Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales
RLPI	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
RU	Reino Unido
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SE	Secretaría de Economía
TCC	Tribunal Colegiado de Circuito
TFJA	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
TIPAT o TPP-11	Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TLC Único	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLCUEM	Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
T-MEC	Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
TPP	Tratado de Asociación Transpacífico
TTB	Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco
UE	Unión Europea
USPTO	Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América

## INTRODUCCIÓN

En nuestro país existen zonas geográficas generadoras de productos y servicios originarios, no pueden ser replicados en ninguna otra parte del mundo porque poseen cualidades, características o una reputación excepcional, derivada de su origen geográfico, los productos y servicios originarios pueden explotarse por nuestros ciudadanos mediante las indicaciones de procedencia, figuras jurídicas que los protegen y pertenecen al derecho de la propiedad industrial. Las indicaciones de procedencia son nuestro objeto de estudio, es el género que dividimos en 3 especies, indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El presente trabajo da respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿las indicaciones de procedencia están reguladas de manera adecuada e integral en el marco jurídico de nuestro país, acorde a tratados internacionales y a tendencias en otras jurisdicciones, de manera que sus beneficios puedan ser aprovechados por nuestros ciudadanos o se requiere estructurar los fundamentos para la creación de una regulación jurídica nacional integral y adecuada?

Por integral se debe entender que las 3 especies de indicaciones de procedencia se encuentran reguladas y por adecuada que la regulación permita aprovechar los beneficios que proporcionan.

Nuestra hipótesis es que las indicaciones de procedencia no están reguladas, de manera adecuada e integral, en el marco jurídico de nuestro país, acorde a tratados internacionales y a tendencias en otras jurisdicciones, no permitiendo que sus beneficios puedan ser aprovechados por nuestros ciudadanos, por tanto, sí se requiere estructurar los fundamentos para la creación de una regulación jurídica nacional integral y adecuada.

Nuestras preguntas de investigación complementarias son: ¿ existe una conceptualización y categorización apropiada de las indicaciones de procedencia en la legislación nacional e internacional?, ¿la explotación de los productos y servicios originarios, mediante las indicaciones de procedencia, puede aumentar el desarrollo económico y social de un país, reforzar la protección de los derechos de

los consumidores y auxiliar en la represión de la competencia desleal?, ¿existe un marco jurídico internacional de indicaciones de procedencia?, y ¿existen posturas de diferentes jurisdicciones en cómo proteger las indicaciones de procedencia?

En el capítulo primero se propiciará conocimiento completo de las indicaciones de procedencia en todas sus implicaciones jurídicas y fácticas, se delimitará el objeto, sujeto, contenido y naturaleza jurídica del derecho de la propiedad industrial. Se ubicará a las indicaciones de procedencia, se propondrá una nueva clasificación y se definirá cada especie de ellas, defendiendo su correcta inclusión en el derecho de la propiedad industrial, detallando su naturaleza jurídica y fundamento constitucional, así como su relación con los derechos bioculturales. Posteriormente, se comparará entre sí a las especies de indicaciones de procedencia y éstas con otras figuras jurídicas de la propiedad industrial a las que pudieran ser parecidas, denotando sus semejanzas y diferencias, se justificará la protección de las indicaciones de procedencia, se resaltarán su importancia económica, social, en protección de los derechos de los consumidores y en represión de la competencia desleal, mediante estudios concretos en nuestro país y en las regiones que las protegen hace largo tiempo. Demostraremos si la explotación de los productos y servicios originarios, mediante las indicaciones de procedencia, incrementa el desarrollo económico y social de un país, refuerza la protección a los derechos de los consumidores y auxilia en la represión de la competencia desleal, resultando importante regularlas de manera adecuada e integral.

En el capítulo segundo se expondrá la existencia de un marco jurídico internacional de indicaciones de procedencia, se realizará un estudio de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, enfatizando definiciones, contenido de protección, excepciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos, determinando los aspectos positivos y negativos de cómo se reglamentan de manera internacional.

En el capítulo tercero se conocerán las tendencias mundiales de protección de indicaciones de procedencia, establecerá cómo se regulan en diferentes jurisdicciones y se dispondrá un estudio de derecho comparado. Este estudio

abarcará la regulación en la Unión Europea, por ser el sistema de mayor protección, los Estados Unidos de América, por ser la postura de menor protección, y la República del Ecuador, por ser el único país que incorpora a su legislación disposiciones referentes a indicaciones de origen. Analizaremos cada sistema de protección, detallando sus deficiencias y resaltando sus virtudes.

En el capítulo cuarto se comprobará si las indicaciones de procedencia están reguladas, de manera adecuada e integral, en el marco jurídico de nuestro país, en concordancias con tratados internacionales y las tendencias en otras jurisdicciones, permitiendo que sus beneficios puedan ser aprovechados por nuestros ciudadanos. Para ello, se revisará la legislación nacional, desde el análisis conceptual y teórico, en el contexto del examen de tratados internacionales, contemplando el derecho comparado, denotando aspectos positivos y negativos, proponiendo modificaciones de diversas normatividades. En este análisis se pretenden estructurar los fundamentos para la regulación integral y adecuada de indicaciones de procedencia, proveyendo a nuestros ciudadanos de herramientas jurídicas sólidas para que la explotación de bienes y servicios originarios pueda aumentar su desarrollo económico y social, reforzar la protección de los derechos de los consumidores y auxiliar en la represión de la competencia desleal. Finalmente, se estudiarán casos concretos de conflictos nacionales e internacionales relacionados a indicaciones de procedencia, para robustecer la importancia de nuestras propuestas al marco jurídico nacional y demostrar los problemas causados por la deficiente regulación actual.

# CAPÍTULO PRIMERO

## LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

### I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las indicaciones de procedencia van a distinguir ciertos productos y servicios que tienen una calidad específica ligada a su origen que puede hacerlos famosos como resultado de características ligadas a su entorno natural y humano local. Los productos y servicios ligados al origen son aquellos que se pueden diferenciar por su identidad o tipicidad local.<sup>1</sup> Se denominan productos y servicios originarios.

Producto y servicio originarios son términos que se aplican a cualquier producto o servicio cuyo origen sea a) conocido implícitamente por el consumidor debido a una asociación duradera del producto o servicio con su lugar de origen, o b) identificado explícitamente con ese lugar a través de una etiqueta o que lo identifica con una indicación de procedencia.<sup>2</sup>

Las indicaciones de procedencia son nuestro objeto de estudio, se ubican dentro del derecho de propiedad industrial, el cual, junto con los derechos de autor, es una rama del derecho de la propiedad intelectual, por lo que es pertinente comprender, el concepto de derecho de propiedad intelectual, su objeto, sujeto, contenido y naturaleza jurídica, a fin de vislumbrar mejor a las indicaciones de procedencia.

#### 1. El derecho de la propiedad intelectual

##### 1.1. Concepto de derecho de la propiedad intelectual

El derecho de propiedad intelectual se ha entendido, tradicionalmente, como el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes

---

<sup>1</sup> Vandecandelaere, Emilie *et al.*, "Linking people, places and products: a guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications", *Food and Agriculture Organization of United Nations*, Italia, 2010, p. 2.

<sup>2</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, "Guide to geographical indications – linking products and their origins", *The International Trade Centre*, Suiza, 2009, volumen XIX, número 207, p. XIV.

reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.<sup>3</sup>

Tal as everación no es del todo precisa, y a que el derecho de propiedad intelectual también se refiere a las prerrogativas y beneficios concedidos a otras personas, quienes no podrían ser considerados, precisamente, como autores o causahabientes, como lo veremos cuando desentrañemos el sujeto del derecho de la propiedad intelectual.

La expresión derechos intelectuales se ha empleado para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales, obras de arte y literatura e invenciones, y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa, nombres comerciales y marcas.<sup>4</sup>

El derecho de la propiedad intelectual tiene dos vertientes, por un lado, los derechos de autor y, por otro lado, el derecho de la propiedad industrial. En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y la cultura en general, las reglas que las protegen integran a la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor.<sup>5</sup> Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.<sup>6</sup> En lo referente al derecho de la propiedad industrial, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos, en el campo de la industria y del comercio o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Rangel Medina, David, *Panorama del derecho mexicano. derecho intelectual*, México, Mc Graw-Hill, 1998, p. 1.

<sup>4</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, tercera edición, España, Civitas Ediciones, S.L., 1993, p. 43.

<sup>5</sup> Rangel Medina, *op. cit.*, nota 3, p. 1.

<sup>6</sup> *Idem.*

<sup>7</sup> *Idem.*

Los derechos de autor, se ocupan de los autores y sus creaciones artísticas y literarias, mientras que el derecho de la propiedad industrial se ocupa de los industriales y comerciantes y sus creaciones de signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa.

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente,<sup>8</sup> invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.<sup>9</sup>

El esquema internacional de propiedad intelectual se define desde una perspectiva esencialmente jurídica, como un sistema normativo,<sup>10</sup> le permite al creador disponer en exclusiva del objeto intelectual creado, que se caracteriza por ser intangible, bajo diversas premisas de extensión territorial y temporal, ya que se van a aplicar en un territorio determinado y por un tiempo específico. Son dos los rasgos predominantes de esta disciplina, el primero, la naturaleza intangible del objeto sobre el que recaen, en el sentido de que se trata de una obra o creación aportada por el sujeto titular del derecho, el segundo, la naturaleza excluyente del derecho principal que se otorga al mismo.<sup>11</sup>

También se integra por el conjunto de normas orientadas al reconocimiento y defensa de los intereses de los creadores en la forma de derechos exclusivos y otros derechos asociados a la paternidad de las creaciones, así como por el conjunto de prácticas que a nivel internacional y en los diversos países se observan para la consecución de su objeto. No sólo se enfoca en las prerrogativas que aporta el derecho de propiedad intelectual a determinadas personas, respecto de sus creaciones intelectuales, sino también a su reconocimiento y defensa para disponer en exclusiva del objeto intelectual creado.<sup>12</sup>

De lo connotado, lo definimos de la siguiente manera:

---

<sup>8</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *¿Qué es la propiedad intelectual?*, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)

<sup>9</sup> *Idem.*

<sup>10</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2014, p. 25.

<sup>11</sup> *Idem.*

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 45.

El derecho de la propiedad intelectual es el conjunto de normas jurídicas que confieren derechos e imponen obligaciones, a los creadores de bienes intelectuales de naturaleza artística, literaria, comercial, industrial o de servicios. Tiene como rasgo característico que recae sobre bienes intangibles que confieren derechos exclusivos al creador, para explotar su creación intelectual, por un determinado periodo de tiempo, con exclusión de terceros, en un territorio determinado. Se divide en derechos de autor, que comprenden a las creaciones intelectuales de naturaleza artística y literaria, y en propiedad industrial, que se ocupa de las creaciones intelectuales de naturaleza comercial, industrial y de servicios.

Para comprender mejor la estructura de nuestro concepto y justificarlo, debemos atender al objeto, sujeto y contenido del derecho de propiedad intelectual.

#### 1.1.1. Objeto del derecho de la propiedad intelectual

El objeto del derecho de propiedad intelectual son las creaciones intelectuales que pueden ser de naturaleza, artística, literaria, industrial, comercial o de servicios.

Se hace referencia a esas creaciones intelectuales, por su característica de bienes inmateriales y difieren de todos los otros en que carecen de sustancia física, no estriban en cosas tangibles, sino que son inmateriales.<sup>13</sup> La inmaterialidad de éstos objetos ha venido siendo por sí misma la nota caracterizadora que resume y sintetiza todos los aspectos en que puede manifestarse su diversidad de naturaleza, en relación con los objetos sobre los que versan otros derechos subjetivos clásicos.<sup>14</sup>

La peculiaridad de las creaciones intelectuales va a ser su inmaterialidad, al referirnos a creaciones intelectuales, nos estaremos refiriendo, necesariamente, a bienes inmateriales.

---

<sup>13</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, *op. cit.*, nota 4, p. 55.

<sup>14</sup> *Idem.*

### 1.1.2. Sujeto del derecho de la propiedad intelectual

El sujeto del derecho de propiedad intelectual son los creadores intelectuales de bienes de naturaleza, artística, literaria, industrial, comercial o de servicios.

No empleamos la expresión de autor como el sujeto del derecho de la propiedad intelectual pues se ha venido reservando, por largo tiempo, tanto en la doctrina, como en la legislación y la jurisprudencia, a los creadores sólo de creaciones intelectuales de naturaleza artística y literaria, como se corrobora en algunas de las definiciones ya plasmadas, emplear la expresión autor, para referirse al sujeto del derecho de propiedad intelectual, resultaría limitativa e incluso confusa.

La acepción de creadores intelectuales comprende no sólo a los autores de obras artísticas y literarias, sino a toda persona que realice una creación intelectual con implicaciones diversas a las artísticas o literarias, como pueden ser de naturaleza industrial, comercial o de servicios.

### 1.1.3. Contenido del derecho de la propiedad intelectual

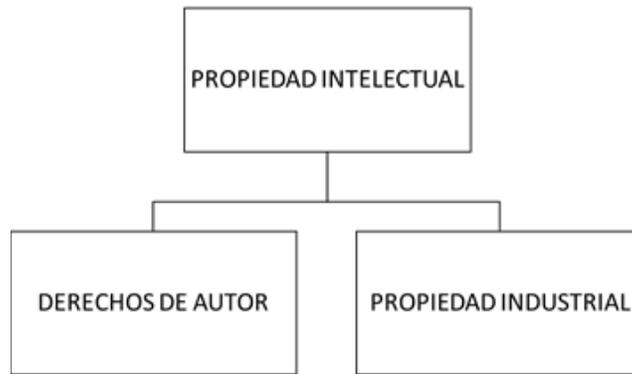
El contenido del derecho de propiedad intelectual son los beneficios, derechos y obligaciones que la Ley establece e impone a los creadores intelectuales, en las normas jurídicas, atendiendo a la especial naturaleza de cada creación intelectual, ya sea artística, literaria, industrial, comercial o de servicios.

Una creación intelectual podrá ser objeto tanto de las normas que rigen los derechos de autor, como de aquellas que regulan la propiedad industrial, si su naturaleza se comprende dentro de las dos categorías, puede ser susceptible de tener protección acumulada.<sup>15</sup>

Hemos estructurado y defendido nuestro concepto de derecho de propiedad intelectual, del cual se vislumbran sus dos vertientes, los derechos de autor y la propiedad industrial, desentrañaremos sólo este último porque las indicaciones de procedencia son figuras jurídicas de la propiedad industrial.

---

<sup>15</sup> Tapia Galicia, Manuel, "Protección acumulada de las creaciones intelectuales, un acercamiento teórico-práctico", *Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor*, Facultad de Derecho, UNAM, marzo, 2017, p. 4.



## 1.2. El Derecho de la propiedad industrial

Para comprender al derecho de la propiedad industrial, resulta necesario asimilar que la capacidad mental del ser humano, al estar dotado de intelecto, le permite crear cosas en donde no existían, para procurarse beneficios y esos beneficios pueden ser de carácter económico para su creador. Así, la actividad creadora del hombre es una característica que lo ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Esta actividad creadora puede traducirse en la producción de un algo inexistente hasta la fecha, tal característica innovadora, no siempre presente, puede producir beneficios a diferentes niveles, pero, sobre todo, desde la perspectiva de su aplicación práctica.<sup>16</sup>

### 1.2.1. Concepto y clasificación del derecho de la propiedad industrial

El derecho de la propiedad industrial es considerado, tradicionalmente, como el privilegio de usar, en forma exclusiva y temporal, las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.<sup>17</sup> Se ha entendido, también, como aquel que sirve para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones y que les proporciona derechos de enajenar dichos bienes

---

<sup>16</sup> Serrano Migallón, Fernando, *La propiedad industrial en México*, tercera edición, México, Porrúa, 2000, p. 1.

<sup>17</sup> Rangel Medina, David, *op. cit.*, nota 3, p. 2.

inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes.<sup>18</sup>

El derecho de la propiedad intelectual se caracteriza por la naturaleza intangible del objeto sobre el que recae y la naturaleza excluyente del derecho principal que se otorga a su titular,<sup>19</sup> traducido en un derecho exclusivo de uso, por lo que tales rasgos característicos van a aplicar, también, para el derecho de la propiedad industrial. A la naturaleza excluyente del derecho de propiedad industrial, algunos autores la refieren como apropiación de bienes intelectuales, al referirla como los hechos o actos jurídicos que permiten a una persona excluir a las otras de la utilización de una creación y lograr una situación privilegiada en el mercado, que le reporta una retribución pecuniaria.<sup>20</sup>

A esta característica le denominaremos derecho exclusivo de uso o explotación, que se refiere a que sólo su titular tiene el derecho a explotar o usar la creación y que cuenta con la facultad de autorizar o prohibir a terceros su uso y explotación.

Los derechos de propiedad intelectual, por tratarse de una especie de los derechos de la propiedad intelectual, comparten los principios de territorialidad y temporalidad, se van a aplicar en un territorio determinado y por un tiempo específico.

Definimos al derecho de la propiedad industrial como:

El derecho de la propiedad industrial es el conjunto de normas jurídicas que confieren derechos e impone obligaciones a los creadores de bienes intelectuales de naturaleza comercial, industrial o de servicios. Tiene como rasgo característico que recae sobre bienes intangibles que confieren derechos exclusivos al creador, para explotar la creación intelectual, por un determinado periodo de tiempo, con exclusión de terceros, en un territorio determinado. Se divide en invenciones, signos distintivos y auxiliar en represión de la competencia desleal.

---

<sup>18</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, segunda edición, México, Trillas, 2003, p. 59.

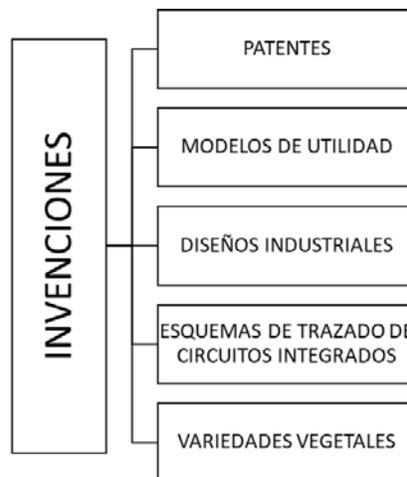
<sup>19</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 25.

<sup>20</sup> Pérez Miranda, Rafael Julio, *Tratado de derecho de la propiedad industrial*, México, Porrúa, 2011, p. 81.

Agrupamos a las figuras jurídicas del derecho de la propiedad industrial sólo en tres categorías: 1) invenciones, 2) signos distintivos y 3) auxiliar en represión de la competencia desleal, porque en esas categorías es posible incorporarlas por la naturaleza de cada una.

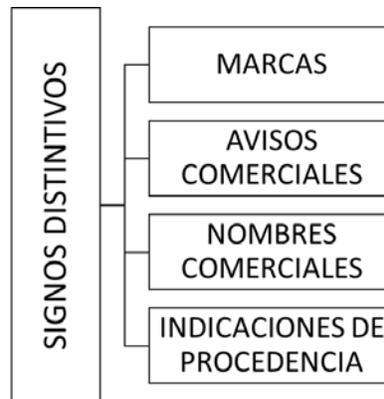


Como primera categoría tenemos a las invenciones que son una creación, diseño o producción de alguna cosa nueva que antes no existía,<sup>21</sup> van a comprender: a) patentes, b) modelos de utilidad, c) diseños industriales, d) esquemas de trazado de circuitos integrados y e) nuevas variedades vegetales.

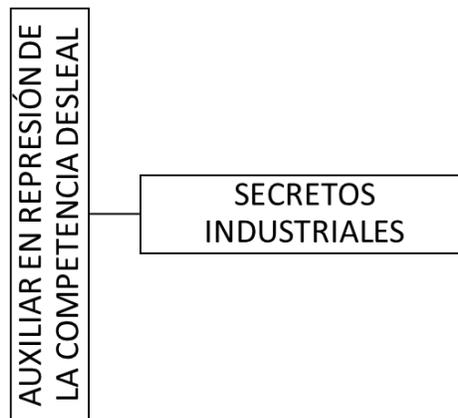


Como segunda categoría están los signos distintivos, la cual va a contener a) marcas, b) avisos comerciales, c) nombres comerciales e d) indicaciones de procedencia.

<sup>21</sup> Diccionario Español Oxford, <https://www.lexico.com/es/definicion/invencion>



La tercera categoría es la auxiliar en represión de la competencia desleal que abarca: a) secretos industriales.



A pesar de que el régimen protector de secretos industriales, en nuestro país, se encuentra incorporado en la legislación de propiedad industrial, es importante señalar que se trata de una figura propia de la competencia desleal, especialmente en los países que cuentan con un ordenamiento concentrador de normas orientadas a la represión de las conductas respectivas. De hecho, la figura de la violación de secretos industriales es una de las más recurrentes en los catálogos de competencia desleal, tanto en la doctrina como en las leyes existentes.<sup>22</sup>

Los secretos industriales son una figura jurídica incluida en el derecho de la propiedad industrial, pero están enfocados a la represión de la competencia desleal, dado que son capaces de evitar la realización de conductas anticompetitivas, porque se entienden como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener

<sup>22</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 249.

una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.<sup>23</sup>

Entonces, los secretos industriales, más que una figura de la propiedad industrial son una herramienta que auxilia a la represión de la competencia desleal, por tanto, es correcto incluirlos en esta categoría.

En esta categoría no se manifiesta que la represión de la competencia desleal se encuentre comprendida exclusivamente dentro del derecho de la propiedad industrial, sino que los secretos industriales son auxiliares en reprimir la competencia desleal. Para comprender mejor la existencia de esta novedosa categoría debemos establecer la relación entre la competencia desleal y el derecho de la propiedad industrial.

La represión de la competencia desleal es una parte del llamado derecho de la competencia que incluye la represión de la competencia desleal, la sanción a conductas monopólicas y que también incorpora la protección al derecho de los consumidores. El derecho de la competencia económica es una rama del derecho económico que se integra por el conjunto de normas que regulan las conductas anticompetitivas de los agentes económicos públicos y privados, conductas que pueden tomar diferentes formas: prácticas restrictivas de la competencia, prácticas desleales de comercio internacional o actividades que lesionen los derechos de los consumidores o que vulneren la protección a la propiedad industrial. El elemento común de estas prácticas es que lesionan o restringen la competencia en los mercados, afectando precios de bienes, y dañando a productores, distribuidores y consumidores.<sup>24</sup>

La competencia desleal es el conjunto de normas y principios que tienen por objetivo reprimir las prácticas deshonestas que afectan al mercado y que implica una afectación a los intereses de otros competidores, de los consumidores o de l

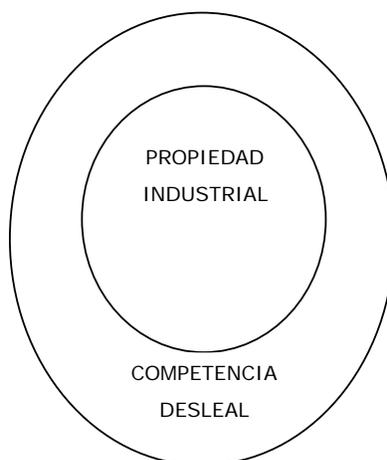
---

<sup>23</sup> Artículo 163 de la LFPPI.

<sup>24</sup> Witker, Jorge y Varela, Angélica, *Derecho de la competencia económica en México*, México, UNAM, 2003, p. 1.

proceso mismo de libre competencia.<sup>25</sup> La represión de la competencia desleal no sólo se encuentra comprendida dentro del derecho de la propiedad industrial, sino que se extiende a prevenir las prácticas deshonestas que afectan al mercado, a los intereses de los competidores a los consumidores y limitan la libre competencia.

Las normas que regulan al derecho de la competencia, particularmente, las enfocadas a reprimir la competencia desleal, se van a encontrar en diversos ordenamientos jurídicos y no sólo en los referentes al derecho de la propiedad industrial. La relación entre las normas contra la competencia desleal y la protección de los derechos de propiedad industrial puede ilustrarse como dos círculos concéntricos, donde el interior contiene los derechos de propiedad industrial y el exterior a las normas que protegen de la competencia desleal.<sup>26</sup>



Es habitual que en las reclamaciones relacionadas a la reivindicación de derechos de propiedad industrial se incluyan causas de acción relativas a las normas contra la competencia desleal.<sup>27</sup>

La auxiliaridad en represión de la competencia desleal del derecho de la propiedad industrial, se va a ceñir a las figuras jurídicas que ese derecho contiene, los ya explicados secretos industriales, y a las normas jurídicas que reprimen la competencia desleal, las cuales incluyen un catálogo de conductas que se

---

<sup>25</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, pp. 64 y 65.

<sup>26</sup> Maroño Gargallo, María del Mar, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, España, Marcial Pons, 2002, p. 211.

<sup>27</sup> García Pérez, Rafael, "Nuevas relaciones entre la ley de marcas y la ley de competencia desleal", *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, España, 2012, número 1, p. 28.

consideran como de competencia desleal, mismas que se sancionan como infracciones o delitos.

Lo correcto es ver al derecho de la propiedad industrial como parte integrante de la represión de la competencia desleal, en razón de que la competencia desleal, como su represión, abarcan más materias, ya que se enfoca en inhibir o contener toda conducta anticompetitiva, como son los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre competencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, donde se encuentra incluido el derecho de la propiedad industrial.<sup>28</sup>

En este trabajo no abordaremos cada una de las figuras de la propiedad industrial porque nuestro objeto de estudio son las indicaciones de procedencia, por lo que nos centraremos sólo a esta figura jurídica.

### 1.2.2. Objeto, sujeto y contenido del derecho de la propiedad industrial

Debemos distinguir estos tres aspectos en relación a los ya expuestos para el derecho de la propiedad intelectual como género, en razón de que nuestro estudio se va a enfocar en una figura jurídica integrante de la especie del derecho de la propiedad industrial, las indicaciones de procedencia.

El objeto del derecho de la propiedad industrial son, únicamente, las creaciones intelectuales de naturaleza comercial, industrial o de servicios. Quedando excluidas las de naturaleza artística y literaria que corresponden sólo al derecho de autor.

Como sujeto del derecho de propiedad industrial tenemos a dichos creadores intelectuales. A diferencia de lo que ocurre con los derechos de autor, donde el autor sólo es persona física,<sup>29</sup> el sujeto de los derechos de propiedad industrial puede ser persona física o moral, ya que no existe restricción para ello.

---

<sup>28</sup> Witker, Jorge y Varela, Angélica, *op. cit.*, nota 24, p. 1.

<sup>29</sup> Artículo 12 de la LFDA.

Como contenido del derecho de la propiedad industrial tenemos a los derechos y obligaciones que la Ley establece respecto de los mencionados creadores intelectuales.

Sin olvidar que el derecho de la propiedad industrial, por tratarse de una especie del derecho de la propiedad intelectual, tiene como rasgo característico que recae sobre bienes intangibles que confieren derechos exclusivos al creador, para explotar la creación intelectual, por un determinado periodo de tiempo, con exclusión de terceros, en un territorio determinado, sin importar el tipo de figura específica de que se trate, todas ellas comparten estas peculiaridades.<sup>30</sup>

## 2. Alcance, extensión y fundamento constitucional del derecho de propiedad industrial

Hemos podido erigir el concepto de derecho de la propiedad industrial, desentrañando su clasificación, objeto, sujeto y contenido, por lo que toca señalar al derecho de la propiedad industrial como un derecho constitucional y dirimir si se trata de un derecho humano para demostrar su grado de importancia para el Derecho.

El derecho de la propiedad industrial es, en efecto, un derecho constitucional, por lo que es preciso entender que un derecho de este tipo y jerarquía cuenta con un alcance y extensión, de acuerdo a la teoría moderna de los derechos constitucionales. El alcance del derecho constitucional marca y define su contenido. La extensión de su protección prescribe la limitación legal sobre el ejercicio del derecho dentro de su alcance. Éste define las justificaciones para la limitación del derecho por una ley subconstitucional.<sup>31</sup>

Por tratarse de un derecho constitucional, hay que establecer su alcance y su extensión, esto es, el contenido del derecho y hasta dónde se extiende, para comprender sus implicaciones, dado que todo derecho constitucional tiene un

---

<sup>30</sup> Spinello, Richard A. y Tavani, Herman T., *Intellectual property rights in a network world*, Estados Unidos de América, Information Science Publishing, 2005, p. 4.

<sup>31</sup> Barak, Aharon, *Proportionality, constitutional rights and their limitations*, Inglaterra, Cambridge University Press, 2012, p. 19.

contenido, pero ese contenido va a estar limitado para evitar su ejercicio desmedido a fin de que no se cree un desequilibrio social.<sup>32</sup>

Se debe atender, primero, a su fundamento constitucional, en donde se va a determinar ese contenido, para después detectar su extensión.

El derecho de la propiedad industrial tiene su fundamento total en el párrafo 10, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Constitución), este artículo establece, en su párrafo primero, que, en los Estados Unidos Mexicanos, (EUM), quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos e n los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Sin embargo, el párrafo décimo determina que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, por tanto, los derechos de propiedad industrial no se van a considerar como un monopolio.

Su fundamento constitucional emana también de las fracciones X y XXIX-F, del artículo 73 de la Constitución. La fracción X, faculta al Congreso de la Unión, (Congreso), para legislar sobre comercio. La fracción XXIX-F, faculta al Congreso para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Las creaciones intelectuales tienen, muchas veces, conocimientos científicos y tecnológicos que impulsa el desarrollo nacional, por lo que la mención a ese factor que se contiene en la fracción XXIX-F del citado precepto constitucional, le da fundamento al derecho de la propiedad industrial.

El fundamento constitucional además se encuentra en la fracción XV, del artículo 89 de la Constitución, e l c ual f aculta al Presidente de la República, (Presidente), a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo

---

<sup>32</sup> *Idem.*

de la industria, los cuales son sujetos, como ya se vio, del derecho de la propiedad industrial, al ser creadores de bienes intelectuales de naturaleza comercial, industrial o de servicios.

Se puede considerar, igualmente, como fundamento constitucional el artículo 27 de la Constitución, referente a la propiedad privada, precisando que se trata de un tipo muy específico de propiedad, la industrial, dándose una connotación amplia a la expresión propiedad, como un sinónimo de cualquier pertenencia o posesión en sentido amplio.<sup>33</sup>

Hay una postura referente a que los signos distintivos de la propiedad industrial, no tienen fundamento constitucional, ya que el párrafo 10, del artículo 28 de la Constitución, cláusula de propiedad industrial, sólo protegen los productos de la creatividad. En cambio, los signos distintivos refieren una aptitud diferenciadora en el mercado, misma que puede derivar o no de un acto de creatividad. Sin embargo, de la fracción X, del artículo 73 de la Constitución, se desprende la facultad que posee el Congreso para legislar sobre comercio, por tanto, el fundamento constitucional de los signos distintivos no deriva de la cláusula de propiedad intelectual, sino de la cláusula de comercio.<sup>34</sup> Más aún porque el objeto del derecho de la propiedad industrial son las creaciones intelectuales de naturaleza comercial, industrial o de servicios, las cuales tienen su desarrollo y aplicación en el comercio, a sí, con esta fracción se justifica constitucionalmente a los signos distintivos.

Lo anterior, constituye el alcance o contenido del derecho constitucional de la propiedad industrial.

Por otra parte, la extensión del derecho constitucional o su límite, es su concesión por tiempo restringido, en un territorio determinado, con arreglo a la ley respectiva, esto es, de acuerdo a una ley subconstitucional,<sup>35</sup> que regula cada una de sus figuras jurídicas.

---

<sup>33</sup> Parra T rujillo, E duardo D e La, “ Derechos de a utor y p ropiedad i ndustrial. E l aná lisis constitucional de la propiedad intelectual”, en *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2016, volumen V, sección segunda, p. 919.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 922.

<sup>35</sup> Barak, Aharon, *op. cit.*, nota 31, p. 19.

La autorización constitucional de las limitaciones a los derechos son a menudo encontradas en provisiones constitucionales especiales apodadas o cláusulas de limitación.<sup>36</sup>

### 3. El derecho de la propiedad industrial como derecho no humano

Ha existido un debate sobre determinar si el derecho de la propiedad industrial debe considerarse como un derecho humano,<sup>37</sup> existen posturas que consideran que no se trata de derecho humano<sup>38</sup> y otras que sí lo ubican como un derecho humano<sup>39</sup> y lo defienden férreamente,<sup>40</sup> sin embargo, elaboran intrincadas teorías para darle tal distinción.<sup>41</sup> Es importante determinar si se trata de un derecho tan importante para considerarlo humano o no, lo que impactará la manera en que debe protegerse.

No resulta tan difícil dirimir esta controversia y ni siquiera es necesario recurrir a teorías constitucionales intrincadas o incluso de ópticas. Se debe partir de establecer las características primordiales de los derechos humanos, para después analizar si el derecho de la propiedad industrial comparte esas características, porque si no tiene alguna de ellas, no podrá considerarse como derecho humano.

Los derechos humanos pertenecen a todas las personas por el solo hecho de serlo, con independencia de su origen étnico, color, nacionalidad, religión, sexo, condición social, estado civil, opinión política o cualquier otra condición, son consustanciales a la naturaleza humana, de modo que son imprescindibles para

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>37</sup> Guerrero Galván, Luis René y Solís Medina, Carlos Ernesto, *Guía informativa sobre derechos de autor y propiedad industrial para comunidades locales e indígenas*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, 2020, pp. 10 a 13.

<sup>38</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Intellectual property and human rights, 50th anniversary of the proclamation of the Universal Declaration of Human Rights*, Suiza, 1998, novena época, número 5, p. 140.

<sup>39</sup> Velázquez, Santiago, "Derechos humanos y derechos de propiedad intelectual", *Revista Jurídica*, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, 2009, número 24, p.60.

<sup>40</sup> Helfer, Laurence R., "Human rights and intellectual property: conflict or coexistence?", *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 2003, volumen 5, número 1, pp. 52 a 55.

<sup>41</sup> Hristova, Mirela V., "Are intellectual property rights human rights? patent protection and the right to health", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Estados Unidos de América, 2011, volumen 101, número 2, p. 345.

llevar una vida digna y auténticamente humana.<sup>42</sup> Son indisponibles, inalienables, inviolables, intransmisibles y personalísimos.<sup>43</sup> Los derechos humanos poseen como características intrínsecas: universalidad, historicidad, progresividad, aspecto protector, indivisibilidad y eficacia directa.<sup>44</sup>

La universalidad significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del país en que haya nacido o habite,<sup>45</sup> los derechos humanos resultan ser inherentes a la condición humana y corresponden a todas las personas por igual.

La historicidad se refiere a que el reconocimiento de los derechos humanos y de su contenido es, en buena parte, resultado de la historia universal y de la civilización y, en consecuencia, sujeto a evolución y modificación.<sup>46</sup> Derivan de una construcción a través de la historia y el desarrollo de la humanidad.

La progresividad implica que su concepción y protección nacional, regional e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que se refiere al número y contenido de ellos como a la eficacia de su control,<sup>47</sup> se les considera derechos en expansión porque cada vez se protegen de una manera más amplia y no puede haber un retroceso de derechos, lo que se denomina irreversibilidad, la cual es consecuencia de la progresividad. Una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente al humano queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada.<sup>48</sup>

El aspecto protector estriba en que se ampara a todo humano, en virtud de que hasta el más poderoso puede llegar a necesitarlo,<sup>49</sup> pero es particularmente el débil quien requiere la protección.

---

<sup>42</sup> Orozco Henríquez, J. Jesús y Silva Adaya, Juan, *Los derechos humanos de los mexicanos*, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, 2002, pp. 7 y 9.

<sup>43</sup> Ferrajoli, Luigi, *Derechos y garantías, la ley del más débil*, tercera edición, España, Trotta, 2002, pp. 47 y 48.

<sup>44</sup> Carpizo McGregor, Jorge, " Los derechos humanos: naturaleza, de nominación y características", *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, México, 2011, número 25, p. 17.

<sup>45</sup> *Idem*.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 21.

<sup>48</sup> Nikken, Pedro, "El concepto de derechos humanos", *IIDH, Estudios básicos de derechos humanos I*, Costa Rica, 1997, p. 10.

<sup>49</sup> Carpizo McGregor, Jorge, *op. cit.*, nota 44, p. 22.

La indivisibilidad implica que todos los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o de solidaridad forman una unidad.<sup>50</sup> Resulta claro que los derechos humanos son interdependientes entre sí, que unos se apoyan en los otros para integrar la mencionada unidad o bloque.<sup>51</sup>

La eficacia directa significa que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por un país, vinculan obligatoriamente a todos los poderes públicos,<sup>52</sup> lo que los hace de obligatoria observancia y compele a que se garanticen.

En nuestro país, las características intrínsecas anteriores de los derechos humanos, se recogen en el artículo 1 de nuestra Constitución, al disponerse que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, asimismo, al determinar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Hasta este punto, queda claro que son los derechos humanos y las características necesarias para que se les considere como tales.

En ese marco referencial, el derecho de la propiedad industrial no cuenta con las características de ser universal, progresivo, indisponible, inalienable, inviolable, intransigible y personalísimo, por lo que no pueden considerarse derecho humano, como se explica a continuación.

El derecho de la propiedad industrial se caracteriza por la naturaleza intangible del objeto sobre el que recae y la naturaleza excluyente del derecho principal que se otorga a su titular,<sup>53</sup> traducido en un derecho exclusivo de uso sobre la creación intelectual, el cual significa que todos las demás personas, excepto el

---

<sup>50</sup> *Idem*, p. 23.

<sup>51</sup> *Idem*.

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 24.

<sup>53</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 25.

titular del derecho exclusivo, están excluidos de la utilización de la creación, por tanto, el derecho de la propiedad industrial no es universal porque no todo ser humano lo posee, dado que no todas las personas son titulares del derecho exclusivo de uso sobre una creación intelectual, por el contrario, el derecho de la propiedad industrial es concreto y específico.

El derecho de la propiedad industrial no contiene la característica de progresividad, relacionado con la reversibilidad de los derechos humanos, porque los derechos de propiedad industrial se conceden por un tiempo determinado, lo que abre la posibilidad a que, eventualmente, se pierdan y que se regrese a un estado donde ya no se tiene el derecho.

El derecho exclusivo de uso de la creación intelectual, que concede el derecho de la propiedad industrial, se puede enajenar, pasando de un individuo a otro, por lo que no se puede considerar que es indisponible, inalienable, inviolable, intransigible y personalísimo.

Queda demostrado que no puede considerarse al derecho de la propiedad industrial como un derecho humano, por no tener las características intrínsecas ya detalladas.

Esta postura es sostenida inclusive por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, (CDESCCESONU), en la observación general número 17, emitida durante el 35 período de sesiones, llevado a cabo en Ginebra, del 7 a 25 de noviembre de 2005.<sup>54</sup> La recomendación se refiere al derecho de la propiedad intelectual, que incluye al derecho de la propiedad industrial, por lo que se debe entender incluido en esa expresión.

En la observación general se establece que los derechos humanos son derechos fundamentales, inalienables y universales del individuo y, en ciertas circunstancias, de grupos de individuos y de comunidades. Que los derechos

---

<sup>54</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, *Observación general número 17, derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales*, Suiza, 2005, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8790.pdf>

humanos son fundamentales porque son inherentes a la persona humana como tal, mientras que los derechos de propiedad intelectual son ante todo medios que utilizan los Estados para estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión de producciones creativas e innovadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales, y preservar la integridad de las producciones científicas, literarias y artísticas para beneficio de la sociedad en su conjunto.

Adicionalmente, en contraste con los derechos humanos, los derechos de propiedad intelectual son generalmente de índole temporal y es posible revocarlos, autorizar su ejercicio o cederlos a terceros, y que, mientras que en la mayoría de los sistemas de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, a menudo, con excepción de los derechos morales, pueden ser transmitidos y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son la expresión imperecedera de un título fundamental de la persona humana. La citada observación general concluye que es importante no equiparar los derechos de propiedad intelectual con un derecho humano.

El derecho de la propiedad industrial no es un derecho humano, sin embargo, no por ese hecho, su importancia se reduce, por el contrario, su importancia es suprema como derecho constitucional, porque, como lo menciona la observación general, es el medio para estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión de producciones creativas e innovadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales para beneficio de la sociedad en su conjunto.

#### 4. Naturaleza jurídica del derecho de propiedad industrial

Es conveniente determinar la naturaleza jurídica del derecho de la propiedad industrial, para dar explicación a este tipo de derecho, tan distinto de los comúnmente conocidos y comprender sus implicaciones. Para ello, expondremos, algunas de las teorías más relevantes que buscan darle explicación, resaltando que

estas teorías coinciden en que los derechos de propiedad industrial son derechos de naturaleza distinta de los reales y personales.<sup>55</sup>

#### 4.1. Teoría de los bienes inmateriales y su propiedad

La teoría surge para explicar que no sólo existen bienes materiales o corpóreos, sino que también hay bienes inmateriales o incorpóreos. Esta teoría fue desarrollada por el alemán Josef Kohler, indica que el derecho de la propiedad industrial se va a aplicar a cosas inmateriales, ya que el derecho del creador va a ser sobre bienes inmateriales, de acuerdo a la naturaleza especial de las facultades que se le confiere a su creador. En esta teoría, el dominio, en su construcción tradicional, es un poder jurídico que sólo puede referirse a las cosas materiales, en tanto que el derecho del creador no es de esta clase, se trata de un derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien inmaterial, económicamente valioso y, en consecuencia, de naturaleza distinta del derecho de propiedad que se aplica a cosas materiales.<sup>56</sup>

Los derechos reales recaen sobre la cosa material, en cambio, si recaen sobre cosas inmateriales, se trata de derechos inmateriales. Es claro respecto de este planteamiento que los derechos inmateriales se ejercen sobre cosas, que no son reales en el sentido de su materialidad o su percepción por medio de los sentidos. Por ello, se hace la distinción entre las cosas corporales y las incorpóreas, señalando que las segundas se perciben mental o intelectualmente.<sup>57</sup>

La teoría se basa en el objeto del derecho de la propiedad industrial, el cual hemos establecido como las creaciones intelectuales, que son bienes inmateriales. Los bienes inmateriales son creaciones de la mente humana, que, mediante los

---

<sup>55</sup> Breuer Moreno, Pedro, *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Argentina, Robis, 1946, pp. 58 y 59.

<sup>56</sup> Lipszyc, Delia, *Derechos de autor y derechos conexos*, Francia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reimpresión 2001, p. 22.

<sup>57</sup> Álvarez Amézquita, David Felipe *et al.*, "Teoría de la propiedad intelectual. fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía", *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, Colombia, 2015, volumen 15, número 28, p. 66.

medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y, por su especial importancia económica, son objeto de una tutela jurídica especial.<sup>58</sup>

La propiedad industrial recae sobre un objeto inmaterial que se individualiza precisamente en cuanto propiedad, nace atribuido a su creador, no preexiste una propiedad industrial mostrenca y a disposición del primer ocupante, y es por eso por lo que nadie puede monopolizar palabras o ideas vulgares, o las notas musicales, o los colores, sino que el monopolio de la combinación de unas y otros es tá condicionado a la originalidad, novedad o distintividad del resultado, y entonces se atribuye al creador por el solo hecho de la creación.<sup>59</sup>

Pese a ello, no todo bien inmaterial va a ser susceptible de comprenderse dentro del derecho de propiedad industrial, ya que, si traemos su razonamiento a nuestra época, hoy sabemos bien que existe una larga lista de bienes inmateriales que no forman parte de la propiedad industrial, aun cuando tienen esa condición. En ese grupo podemos considerar, por ejemplo, el derecho a la imagen, el cual es un bien incorpóreo.<sup>60</sup>

En complemento a esta teoría, se encuentra la teoría de la propiedad inmaterial, elaborada por Francesco Carnelutti, la cual se refiere, en específico, al derecho de propiedad sobre bienes inmateriales.

Refiere que los derechos absolutos o primarios son el derecho de personalidad y el derecho de la propiedad. El derecho de personalidad se ejerce sobre las personas, mientras que el derecho de propiedad se ejerce sobre las cosas del mundo exterior, que a su vez tienen dos manifestaciones: la propiedad material y la propiedad inmaterial, la primera se ejerce sobre porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre, mientras que la segunda, se refiere a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Gómez Cegade, José Antonio, *El secreto industrial (know how): concepto y protección*, España, Tecnos, 1974, p. 71.

<sup>59</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cuarta edición, España, Tecnos, 2017, p. 32.

<sup>60</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 36.

<sup>61</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *Simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México*, México, Porrúa, 2011, pp. 179 y 180.

Dada la existencia de bienes inmateriales, encontramos la posibilidad de que se pueda dar un derecho de propiedad sobre esos bienes, la cual será de naturaleza distinta de la propiedad que se ejerce sobre bienes materiales, como es el caso del derecho de la propiedad Industrial que recae sobre bienes inmateriales.

Sólo serán bienes inmateriales, objeto del derecho de propiedad industrial, aquellos que se hayan incorporado en un ordenamiento jurídico, si no se reconocen en la Ley como creaciones intelectuales, protegidas, simplemente no serán objeto del derecho de la propiedad industrial, aunque sean bienes inmateriales.

#### 4.2. Teoría de los derechos de monopolios y su excepción

Esta teoría establece que los derechos de propiedad industrial son derechos monopólicos. Uno de los principales exponentes de esta teoría es Remo Franceschelli, afirma que se componen de dos elementos esenciales: a) el derecho de exclusividad de uso y b) el derecho de impedir que terceros puedan realizar ese uso, es decir, se trata de un *jus prohibendi*.<sup>62</sup>

El punto de partida de esta teoría es que los derechos de propiedad industrial se traducen en una situación de monopolio, en cuanto incluyen un efecto suspensivo de la concurrencia, que es algo que la doctrina ha venido aceptando sin discusión, de manera que se recurre a la figura económica del monopolio como una categoría jurídica que permite explicar su naturaleza.<sup>63</sup>

Esta teoría se enfoca al derecho de explotación exclusiva que se concede sobre la creación intelectual y circunscribe a los derechos de propiedad industrial como monopolios, en cuanto confieren una posición única de explotación sobre la creación intelectual. Ello le confiere a su creador una posición de ventaja económica sobre terceros y a los que no les permite explotar la creación intelectual sin su autorización. Aplica a los derechos de propiedad industrial en cuanto a que no son universales, sino, por el contrario, concretos y específicos de determinadas personas llamadas creadores intelectuales.

---

<sup>62</sup> *Ibidem*, p. 181.

<sup>63</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 38.

La virtud de esta teoría radica en acercar al derecho de la propiedad industrial, a su aspecto económico, para entenderlo como un derecho de posiciones económicas privilegiadas. Consideramos que encuentra una equivocación, dado que un monopolio, de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, (LFCE), implica realizar actividades que disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre competencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, esto es, un monopolio implica la realización de prácticas monopólicas absolutas o relativas.<sup>64</sup>

La protección que brinda la propiedad industrial no debe ser confundida como un monopolio otorgado a su creador, pues mientras la propiedad industrial protege un bien intangible en particular, el monopolio busca proteger la empresa o persona, brindándole la capacidad de excluir a otras empresas o personas de un mercado específico.<sup>65</sup>

Si bien, la figura del monopolio es útil y equiparable al derecho de explotación exclusiva, no abarca ni comprende a los derechos de propiedad industrial. Éstos se constituyen como compensación por la aportación del creador a la sociedad, es decir, el derecho nace como consecuencia de que existe algo donde antes no había nada, mientras que los monopolios se construyen sobre privilegios que el Estado define como posiciones económicas privilegiadas en la industria o el comercio.<sup>66</sup>

No es posible aceptar la teoría del monopolio de los derechos de propiedad industrial, ya que el artículo 28 de nuestra Constitución expresamente prohíbe los monopolios<sup>67</sup> y, junto con el artículo 7 de la LFCE, determinan que no constituyen monopolios los derechos de propiedad industrial concedidos.

Es errado comparar al derecho de la propiedad industrial con un monopolio, dado que la característica principal de un monopolio es el impedir o condicionar la libre competencia o la competencia económica en la producción, procesamiento,

---

<sup>64</sup> Capítulos 2 y 3 de la LFCE.

<sup>65</sup> Sherwood, Robert, *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, México, Heliasta, 2005, pp. 63 y 64.

<sup>66</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 38.

<sup>67</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, pp. 183 y 184.

distribución o comercialización de bienes o servicios, sin embargo, tal característica no es compartida por el derecho de la propiedad industrial, ya que los derechos exclusivos que confiere, no son capaces de impedir o condicionar la libre competencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, de hecho, los derechos de propiedad industrial funcionan en manera contraria a ello, pues pretenden abrir vías de acceso a actividades industriales, comerciales o de servicios.

Mientras los monopolios suelen cerrar vías de acceso a actividades industriales o comerciales específicas, en el caso de la propiedad industrial, ello no acontece. Puede ser que un competidor no pueda fabricar una medicina contra el cáncer, por ser objeto de una patente, pero ello no le impide fabricar y vender otras opciones de soluciones para el mismo padecimiento. De la misma manera, quien es dueño de una marca puede impedir que un competidor la use, pero no puede evitar que productos competidores sean vendidos bajo una marca diferente.<sup>68</sup>

Lo que buscan los derechos de propiedad industrial es incentivar la competencia económica y no limitarla, como es el caso de los monopolios. Tal situación, como ha explicado, ha sido reconocida por el CDESCCESONU,<sup>69</sup> al expresar que los derechos de propiedad industrial son ante todo medios que utilizan los Estados para estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión de producciones creativas e innovadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales para beneficio de la sociedad en su conjunto, contrario a lo que representan los monopolios.

#### 4.3. Teorías de los incentivos, la remuneración y las posiciones económicas privilegiadas

Estas tres teorías se encuentran estrechamente relacionadas y concatenadas.

---

<sup>68</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 38.

<sup>69</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, *op. cit.*, nota 54.

La teoría de los incentivos determina que el derecho de la propiedad industrial tiene como objetivo el que se generen cada vez más creaciones intelectuales y fomentar la competencia económica. Se establece un sistema que incentiva a los creadores, a partir de la concesión del derecho exclusivo de explotación de su creación intelectual, por un tiempo determinado. Con ello es atractivo para los creadores el esforzarse e invertir sus recursos en crear, a efecto de que puedan recibir una retribución por su esfuerzo e inversión, traducido en ese derecho exclusivo de explotación.<sup>70</sup>

La teoría en cuestión no discute sobre los orígenes de la protección, y sencillamente encuentra en la regulación un medio de aplicar una política pública que es conveniente como estímulo de la creatividad.<sup>71</sup>

La teoría de los incentivos dicta que los derechos de propiedad industrial deben otorgarse sólo cuando sea necesario. Esta teoría es prometedora al proporcionar orientación normativa y explicar el funcionamiento del sistema de propiedad industrial, por ejemplo, por qué los derechos exclusivos sólo se otorgan por un cierto período de tiempo y están sujetos a una variedad de excepciones. Esto se debe a que considera la concesión de propiedad industrial como una compensación costo-beneficio. La propiedad industrial debe soportar los costos sociales. Cuanto más amplios son los derechos de propiedad industrial, mayores son los costos sociales. Por lo tanto, es importante lograr un equilibrio entre los beneficios de la propiedad industrial y los costos.<sup>72</sup> Lo que se denota en la vigencia variada de los derechos exclusivos que confiere cada figura de la propiedad industrial porque a mayor aporte social, la vigencia será mayor.

La teoría de los incentivos se complementa con la teoría de la remuneración, dado que el derecho de utilizar exclusivamente la creación intelectual, deriva de la remuneración que se realiza al creador, por el aporte que su creación implica y por el esfuerzo empleado para crearla, pues el derecho nace como consecuencia de que se creó algo donde antes no había nada.

---

<sup>70</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 32.

<sup>71</sup> *Idem.*

<sup>72</sup> Eandes, William M., y Posner, Richard A., *The economic structure of intellectual property law*, Inglaterra, Belknap Press, 2003, p. 21.

La teoría de la remuneración se particulariza en la estimación de que el marco jurídico debe proporcionar al creador una recompensa económica por la mejora que éste ha proporcionado a la sociedad. Dicha remuneración consiste en la exclusiva de explotación del objeto creado, la recompensa es tan relevante como la importancia de la propia creación lo determine, esto es, a mayor reconocimiento del público o aportación, mayor la naturaleza de la recompensa.<sup>73</sup> Para algunos casos, la recompensa será por el aporte, en otros, se recompensa el esfuerzo creativo, más allá del aporte tecnológico o cultural.

Estas teorías sólo se refieren al aspecto económico del derecho, que se deriva del derecho al uso o explotación exclusiva de la creación. Después de expirado el plazo de protección, cualquier persona podrá hacer uso de la creación intelectual porque pasa al dominio público de la sociedad, lo que significa que pueden tomar de base la creación intelectual para concebir otras que redunden en un mayor beneficio para la sociedad o que implique un ejercicio creativo más elaborado.

Tal situación se va a traducir en posiciones económicas privilegiadas para el creador intelectual. Es innegable que los derechos industriales, al conceder a su titular la facultad exclusiva de explotación la creación protegida colocan a su titular en una posición económica privilegiada frente a cualquier competidor. Esa posición se origina como consecuencia de que el ordenamiento jurídico atribuye al creador la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo contenido lo constituye la facultad de ejercer la actividad económica reservada.<sup>74</sup>

Las teorías expuestas explican la naturaleza jurídica del derecho exclusivo de explotación que se concede al creador sobre su creación intelectual, ya que con ella realiza una aportación o un esfuerzo creativo que va a beneficiar a la sociedad, por lo que, para incentivar la creatividad, en todas sus formas, se le concede esa remuneración, que lo va a ubicar dentro de una posición económica privilegiada que le retribuirá de manera económica el haber realizado una creación intelectual y propiciará que siga creando o que cree por primera vez.

---

<sup>73</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 31.

<sup>74</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, *op. cit.*, nota 4, p. 467.

#### 4.4. Teorías del derecho natural y del derecho del trabajo

Esta teoría de la naturaleza jurídica del derecho de la propiedad industrial lo explica como un reconocimiento al proceso creativo que existe en determinadas condiciones. Asimismo, se reconoce el trabajo para desarrollar la creación intelectual, lo que va a derivar en una compensación.

Respecto a estos puntos, tenemos la teoría del derecho natural que tiene sus bases en John Locke. La idea del derecho natural del creador encuentra plena justificación en la concepción de las constituciones laborales, que miran en el derecho de autor un derecho natural a poseer lo más preciado e íntimo de su espíritu, manifestando a través de obras de pintura, literatura y música, de donde deviene su derecho indisputable a decidir sobre su uso, copia, difusión y todo cuanto corresponde a una propiedad convencional.<sup>75</sup>

Existe una mayor identificación de esta teoría con los derechos de autor, pero no es ajena al derecho de la propiedad industrial, la protección que se dispensa a los intereses del creador, respecto de su obra, nacen en el momento mismo que ésta se exterioriza, en forma automática y sin que deba mediar ningún acto formal que involucre la intervención de entidades oficiales que lo normalicen y reconozcan.<sup>76</sup>

La teoría del derecho natural pugna porque el derecho de la propiedad industrial no surge con la intervención del Estado al conceder el derecho, sino que nace de manera natural, al momento de realizar la creación intelectual y lo único que hace el Estado es reconocer la preexistencia de ese derecho, atendiendo a las condiciones en que fue realizada la creación intelectual. Es muy notable la aplicación de esa teoría, particularmente, en los derechos de autor, por las características tan íntimas que guarda la obra con el propio autor. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, esta teoría es aplicable a determinadas figuras, como las indicaciones de procedencia.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 38.

<sup>76</sup> *Idem.*

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 30.

En estrecha relación con esta teoría, encontramos la teoría del derecho del trabajo, que ubica al derecho de la propiedad industrial como una manifestación del derecho del trabajo. La doctrina del derecho del trabajo reconoce el esfuerzo o trabajo del creador intelectual, por lo que tiene derecho a una remuneración por ese esfuerzo, más allá de si su creación intelectual es valiosa o no para la sociedad, recompensa el trabajo y no la creación misma.<sup>78</sup>

Esta teoría tiene amplia relación con la teoría de la remuneración que y a estudiamos, pero se refiere a una circunstancia más específica, pues se enfoca en el trabajo empleado por el creador, incluido el trabajo físico y el intelectual, que emplea para la realización de la creación intelectual, donde el Estado reconoce ese trabajo realizado y concede derechos de propiedad industrial. No debe confundirse esta teoría con la de las obras bajo relación laboral o referente a la subordinación jerárquica entre trabajador y patrón, ya que difieren.<sup>79</sup>

No se podría considerar que existe una sola teoría capaz de explicar la naturaleza jurídica del derecho de la propiedad industrial, debido a que es un derecho, por de más complejo, que tiene implicaciones más intrincadas que los derechos de propiedad tradicionales. Las teorías que se plasman se deben entender como complementarias las unas de las otras, pues cada una de ellas explica una parte del complejo derecho de la propiedad industrial. Lo que hacen las teorías detalladas es explicar una parte de ese derecho, ya sea en cuanto a su objeto, sujeto o contenido, cada una de esas teorías es valiosa en cuanto aporta una explicación y justificación a cada una de las partes del derecho de la propiedad industrial a que se refiere, complementándose y ayudando a entender que el derecho de la propiedad industrial es de las materias más complejas del Derecho, por tener una gran gama de matices que van a variar dependiendo del tipo de figura jurídica de que se trate y de la finalidad de ésta.

---

<sup>78</sup> *Ibidem*, p. 38.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 31.

## II. LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

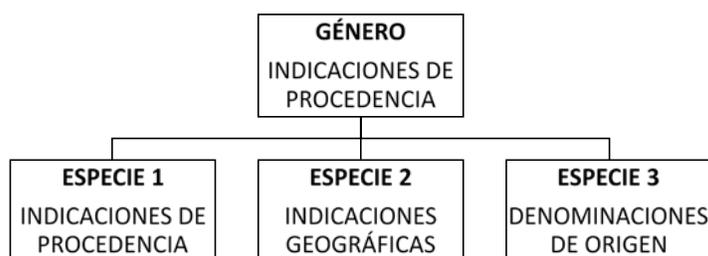
En este apartado profundizaremos en nuestro objeto de estudio, ya que lo hemos ubicado y precisado dentro del derecho de la propiedad intelectual, particularmente, en la propiedad industrial, especialmente, en la categoría de signos distintivos.

Lo clasificaremos de manera nueva, definiremos el género y cada una de sus especies, detallando las semejanzas y diferencias entre cada una de ellas. Asimismo, desentrañaremos su justificación de protección, su importancia y su verdadera naturaleza jurídica.

### 1. Nueva clasificación

Proponemos elaborar una nueva clasificación de indicaciones de procedencia, en razón de que las clasificaciones actuales resultan confusas e intrincadas.

Las indicaciones de procedencia se han entendido como un género que se divide en tres especies, a saber, indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de la siguiente manera:<sup>80</sup>



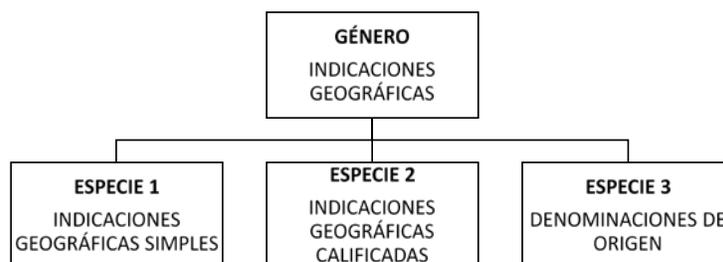
Esta clasificación es confusa, en razón de que se le da el mismo nombre al género y a una de sus especies, ambas se nombran como indicaciones de procedencia, lo que genera que no se entienda cuando se está tratando al género

---

<sup>80</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, pp. 592 a 595.

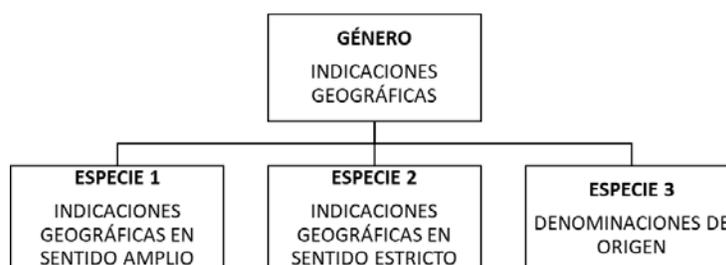
y cuando se refiere a la especie, teniendo que aclararlo cada vez, por lo que resulta poco práctica.

Otras veces se refiere al género como indicaciones geográficas, dividido en las especies de indicaciones geográficas simples, indicaciones geográficas calificadas y denominaciones de origen:<sup>81</sup>



Lo anterior, se presta a que se confunda el género de indicaciones geográficas, con la especie de indicaciones geográficas simples o con la especie de indicaciones geográficas calificadas. También, se pueden confundir entre sí la especie de indicaciones geográficas simples con la especie de indicaciones geográficas calificadas.

Por otra parte, se ha clasificado el género como indicaciones geográficas y a las especies como indicaciones geográficas en sentido amplio, indicaciones geográficas en sentido estricto y denominaciones de origen:<sup>82</sup>



Se puede confundir el género de indicaciones geográficas, con la especie de indicaciones geográficas en sentido amplio o con la especie de indicaciones geográficas en sentido estricto. Igualmente, se pueden confundir la especie de

<sup>81</sup> Schiavone, Elena, "Indicaciones geográficas", *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Argentina, Astrea, Argentina, 2003, volumen 10, p. 19.

<sup>82</sup> Palau Ramírez, Felipe, "La protección de las indicaciones geográficas y su relación con el derecho de marcas y de la competencia desleal", en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 59.

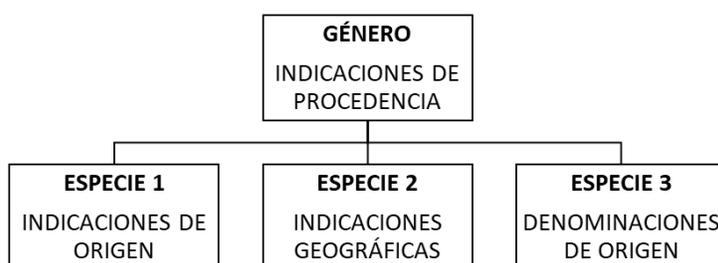
indicaciones geográficas en su sentido amplio con la especie de indicaciones geográficas en sentido estricto.

Para realizar una clasificación adecuada de las indicaciones de procedencia, resulta poco práctico referirse a una especie con el mismo nombre que el género, como es el caso de indicaciones de procedencia como género y, después, indicaciones de procedencia como especie. Tampoco es claro agregar los términos simples o en sentido amplio, ni calificadas o en sentido estricto, porque hace más complejo identificar a cada una de las especies por sobre el género mismo o entre ellas.

Una correcta clasificación precisa que el género y cada una de las especies se nombran de manera diferente para una distinción clara de cada una. Buscando crear un entendimiento completo del tema de estudio, creamos una nueva clasificación, que consideramos proveerá de mejor comprensión y claridad necesaria, apartándonos de las clasificaciones tradicionales.

Proponemos una nueva clasificación, nos referiremos a indicaciones de procedencia como género y a indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, como especies, para establecer una óptima claridad de conceptos y evitar confusiones.

Cuando nos referimos al objeto de estudio en general, se empleará la expresión indicaciones de procedencia, refiriéndonos al género completo y a todas las especies, cuando nos referimos a alguna especie en específico, lo haremos como indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen:



Procederemos a definir cada una de las especies para, finalmente, dar un concepto claro del género de las indicaciones de procedencia, partiendo de las especies que engloba.

## 2. Indicaciones de origen

Para delimitar el concepto de esta especie, es de recordar que diversos autores las refieren como la especie de las indicaciones de procedencia, por lo que hay que tomar estos conceptos como base, pero teniendo siempre en cuenta la precisión hecha en las consideraciones preliminares de este capítulo, respecto a que para nosotros se trata de indicaciones de origen.

Las indicaciones de origen informan al público en general sobre la procedencia de un producto o servicio, en general, su vinculación con el producto no es dependiente de factores geográficos, como consecuencia, todos los productores o prestadores de servicio establecidos en determinado país, ciudad, localidad o región tendrán legitimación para hacer uso de la indicación.<sup>83</sup>

También es la designación o mención de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción de un producto, o más exactamente, el señalamiento de una designación geográfica notoriamente conocida como lugar de producción de ciertas mercancías.<sup>84</sup> Puede ser un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado y cuyo propósito es señalar el origen geográfico de un producto para protección de los consumidores.<sup>85</sup>

Las indicaciones de origen simplemente indican dónde se fabricó el producto o se presta el servicio, es decir, cualquier expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio se origina en un país, región o lugar específico sin ningún elemento de calidad o reputación.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Reger, Gerald, "Der internationale schutz gegen unlauteren wettbewerb und das TRIPS übereinkommen, s chriftenreihe z um gewerblichen r echtsschutz", Band 108, A lemania, Carl Heymanns Verlag KG, 1999, p. 97, citado por Sousa Borda, Ana Lucia De, Elena, "Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas, su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional", *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Argentina, Astrea, 2003, volumen 10, p. 103.

<sup>84</sup> Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, México, Libros de México, 1960, pp. 417 y 418.

<sup>85</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, UNAM, volumen II, 1984. p. 117.

<sup>86</sup> Addor, Felix y Grazioli, Alexandra, "Geographical indications beyond wines and spirits – a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPS agreement", *The Journal of World Intellectual Property*, Suiza, 2002, volumen 5, número 6, p. 865.

Hay tres componentes clave de una indicación de origen: i) un vínculo claro entre la indicación y el origen geográfico, ii) la falta de requisitos para distinguir cualidades o atributos del bien, y iii) palabras o frases que indiquen directamente el origen geográfico o frases, símbolos o emblemas icónicos asociados con el área de origen geográfico.<sup>87</sup>

Las definimos como:

Las indicaciones de origen son toda expresión que nos proporciona información acerca del lugar del cual provienen los productos o servicios, de manera general.

Las indicaciones de origen se aplicarán a productos y servicios.

Respecto de las indicaciones de origen no existe un marco jurídico por el cual pueda ser otorgado algún tipo de titularidad o derecho de uso exclusivo, por lo que son de libre utilización por cualquier persona, lo que atiende a la generalidad que su concepto enmarca.

La indicación de origen es muy general y no atribuye alguna característica especial o cualidad al producto o servicio, por lo que su libre uso no puede engañar al consumidor respecto de cualidades o características de los productos o servicios, por lo que no es restringida su utilización. No connota ni ninguna cualidad o característica específica del producto por razón del origen o procedencia geográficas, ejemplos de ellas son: la mención del nombre de un país en un producto o la indicación de que ahí se fabricó.<sup>88</sup> Se comprende que tal indicación no puede ser monopolizada por un empresario, atrayendo la atención de la clientela, siendo que es un nombre de patrimonio común, porque su nombre se debe a la estructura geológica del terreno, a su clima, o incluso por ser fruto de la actividad de todo.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Bores-Lazo, Jesús, *Geographical indications: a great opportunity to foster trade and development under the transatlantic trade and investment partnershipindicaciones de procedencia and the trips agreement. the case of belizean bananas*, Faculty of the Washington College of Law, Estados Unidos de América, 2016, pp. 26 y 27.

<sup>88</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas, una magia de identidad*, México, Porrúa, 2010, p. 21.

<sup>89</sup> Fabiani, Mario, *L'esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno*, Milán, A. Giuffrè, 1958, p. 12.

Existen determinadas normas o reglas de origen para procurar que un producto proceda, efectivamente, de donde se declara, esas normas o reglas se aplican en materia de comercio exterior y aduanero, esto es, no restringen su uso, pero sí sancionan su utilización indebida cuando el producto no es del origen declarado, de acuerdo a las reglas de origen que establece cada país en su legislación local o en un tratado internacional.

Un ejemplo cercano de indicación de origen es la utilización de la denominación Hecho en México, la cual es de uso general, aunque si se desea emplear el logotipo característico, su utilización debe ser con autorización de la Secretaría de Economía, (SE), y cumplir la Norma Oficial Mexicana, (NOM), NOM-Z-9-1978, Emblema Denominado Hecho en México.<sup>90</sup> Tal logotipo es el siguiente:



### 3. Indicaciones geográficas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI), debemos entender que una indicación geográfica, es un signo que se utiliza para productos que tienen un origen geográfico concreto.<sup>91</sup> Según la Unión Europea, (UE), son un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o un país, b) que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda es esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Secretaría de Economía, *Requisitos para solicitar el uso de la marca Hecho en México*, <https://www.gob.mx/hechoenmexico/articulos/requisitos-para-solicitar-el-uso-de-la-marca-hecho-en-mexico>

<sup>91</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Acerca de las indicaciones geográficas*, [http://www.wipo.int/geo\\_indications/es/about.html](http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html)

<sup>92</sup> Artículo 5.2 del Reglamento (UE) 1151/2012.

Es de notarse la primera característica de las indicaciones geográficas, consistente en que el producto posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, incluidos en éste los factores naturales y humanos.

La concepción de designación geográfica comprende un espectro muy grande de situaciones geográficas, con las cuales se puede relacionar el producto de que se trate, para ubicarlo como procedente de una determinada zona geográfica. Para que la denominación sea calificada como geográfica, debe ser conocida por el común de las personas y no sólo por eruditos en Geografía, y, además, ha de representar una carga valorativa para el producto que trata de distinguir<sup>93</sup>, ya que son muchos los lugares, zonas o regiones, que son identificadas por el común de las personas con un nombre, aunque el mismo no haya sido recogido por la ciencia.<sup>94</sup>

Tenemos que las indicaciones geográficas se caracterizan, primero, porque la calidad o reputación del producto a que se refieren, derivan del área geográfica donde se realizan sus fases de producción y, segundo, que para que se considere como geográfica esa zona, debe ser reconocida de manera oficial por un país o, en su defecto, por el común de las personas.

Derivado de las dos características esenciales detalladas, las indicaciones geográficas son signos utilizados para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades derivadas específicamente de su lugar de origen, los consumidores los identifican por la región, localidad, zona o país en donde se producen y tienen inmersas en su nombre un origen geográfico determinado y una calidad garantizada.<sup>95</sup>

Las definiremos como:

Indicación geográfica es el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, esencialmente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, si al

---

<sup>93</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, *op. cit.*, nota 4, p. 854.

<sup>94</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 509.

<sup>95</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, p. 21.

menos una de sus fases de producción se realiza en la zona geográfica establecida.

Las indicaciones geográficas sólo se van a aplicar a productos.

Respecto a la adquisición del derecho exclusivo sobre una indicación geográfica la OMPI precisa que un derecho de indicación geográfica permite, a quienes están facultados para utilizar la indicación, impedir su uso a un tercero cuyo producto no se ajuste a las normas aplicables. Por ejemplo, en las jurisdicciones en las que se protege la indicación geográfica Darjeeling, los productores de té Darjeeling pueden excluir el uso de la palabra Darjeeling para el té que no se haya cultivado en las plantaciones de té de Darjeeling<sup>96</sup> o que no se haya producido de acuerdo con las normas establecidas en el código de prácticas de la indicación geográfica Darjeeling.<sup>97</sup>

Para la adquisición de derechos sobre una indicación geográfica, debe existir un reconocimiento expreso por parte del país o la zona económica donde se encuentre la región geográfica específica. Por ejemplo la UE concede derechos exclusivos sobre la indicación geográfica y delimita la zona de alcance, facultando a utilizarla sólo a los productores de la zona definida, pero únicamente si se cubren los requisitos de calidad establecidos en las normas o reglamentos aplicables. Puede tratarse de la concesión de un registro, de una declaratoria de protección o de cualquier acto que comunique públicamente su protección concedida.<sup>98</sup>

Una indicación geográfica protegida no faculta a su titular a impedir que alguien elabore un producto utilizando las mismas técnicas que las que se establecen en las normas de la indicación geográfica,<sup>99</sup> pero sí a impedir que en ese producto se emplee el nombre protegido. En los lugares donde se protegen las indicaciones geográficas, se establecen los requisitos para lograr su protección y los reglamentos o reglas para su uso.

---

<sup>96</sup> National Geographic, *Darjeeling, Un tesoro en el noreste de la India*, [https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/darjeeling-tesoro-noreste-india\\_11109](https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/darjeeling-tesoro-noreste-india_11109)

<sup>97</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Indicaciones geográficas*, [http://www.wipo.int/geo\\_indications/es/](http://www.wipo.int/geo_indications/es/)

<sup>98</sup> Artículo 5.2 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>99</sup> *Idem*.

#### 4. Denominaciones de origen

La OMPI establece que las denominaciones de origen son nombres geográficos de un país, región o lugar del que proviene el producto, aunque en ocasiones pueden referirse a una zona geográfica específica sin indicar directamente su nombre.<sup>100</sup> Son también el nombre geográfico de un país, región o lugar concreto que sirve para designar un producto originario de él. Abarca también las denominaciones que, sin ser originariamente geográficas, han adquirido un significado geográfico en relación con determinado producto.<sup>101</sup>

La denominación de origen está constituida por la declaración que haga la autoridad de un país para proteger la denominación o el nombre de una región geográfica para distinguir uno o varios productos originarios de dicha región, cuando su calidad o características comprendan los factores naturales y humanos de dicho medio geográfico.<sup>102</sup>

La UE las distingue como un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país, b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.<sup>103</sup>

Las definiremos como:

Denominación de origen es el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, exclusivamente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, cuando todas sus fases de producción se realizan en la zona geográfica establecida.

Las denominaciones de origen sólo se van a aplicar a productos.

En las denominaciones de origen observamos una unión y relación indivisible entre características del producto, factores naturales y factores humanos, por lo que,

---

<sup>100</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*, Suiza, OMPI, 1983, p. 53.

<sup>101</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, p. 24.

<sup>102</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *op. cit.*, nota 18, p. 456.

<sup>103</sup> Artículo 5.1 del Reglamento (UE) 1151/2012.

si la calidad del producto no se debe, de manera única, a estos factores, no nos encontraremos refiriéndonos a las denominaciones de origen.

Para la concesión de una denominación de origen debe existir un reconocimiento expreso por parte del país o la zona económica donde se encuentre la región geográfica específica. Por ejemplo la UE concede derechos exclusivos sobre denominaciones de origen y delimita las zonas de alcance, facultando a utilizarlas sólo a los productores de la zona definida, si se cubren los requisitos de calidad establecidos en las normas o reglamentos aplicables.<sup>104</sup>

La denominación de origen concede a través de un registro, o bien, de una declaratoria de protección o de cualquier acto que comunique públicamente su protección concedida. La denominación de origen no faculta al titular a impedir que un tercero elabore un producto utilizando las mismas técnicas que las que se establecen en las normas de la denominación de origen, pero sí a impedir que en ese producto se emplee el nombre protegido.

## 5. Indicaciones de procedencia

Partiendo de las especies de indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, definamos al género de las indicaciones de procedencia como:

Indicación de procedencia es toda expresión que nos proporciona información acerca del lugar del cual provienen los productos o servicios. Se entenderá como indicación de origen, si sólo nos proporciona información acerca del lugar del cual provienen los productos o servicios, de manera general. Será indicación geográfica si se refiere al nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, esencialmente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico y cuando al menos una de sus fases de producción se realiza en la zona geográfica establecida. Será denominación de origen si se refiere al nombre que identifica un producto como originario de un lugar

---

<sup>104</sup> Artículo 5.2 del Reglamento (UE) 1151/2012.

determinado, cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, exclusivamente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico y cuando todas sus fases de producción se realicen en la zona geográfica establecida.

## 6. Uso no obligatorio del topónimo

Precisamos nuestras definiciones de indicaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia como un nombre que identifica un producto o servicio como originario de un lugar determinado y no de la manera habitual donde el topónimo, es decir, el nombre propio de un lugar<sup>105</sup> es el que designa al producto o servicio. En este apartado se clarifica porqué se propone este cambio.

Por lo general, se ha considerado que las indicaciones de procedencia son el nombre de un lugar determinado<sup>106</sup> que sirve para designar un producto o servicio como originario de éste, imponiendo como requisito que la zona geográfica delimitada debe nombrar al producto o servicio.<sup>107</sup>

Ello implica que las indicaciones de procedencia serán, necesariamente, un topónimo. La mayoría de los autores citados en el apartado previo mencionan que el topónimo es una característica insalvable a estas figuras jurídicas. Esto era claro para algunos productos como la bebida Champagne o el queso Roquefort, donde la indicación de procedencia es, por completo, el nombre del lugar de origen.<sup>108</sup>

Se hacía referencia a que las indicaciones de procedencia representaban el nombre de una zona geográfica con la que se designaba a un producto o servicio

---

<sup>105</sup> Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, <https://dle.rae.es/top%C3%B3nimo>

<sup>106</sup> Giovanni Belletti, Andrea *et al*, "The effects of protecting geographical indications ways and means of their evaluation", *Swiss Federal Institute of Intellectual Property*, Suiza, 2011, publicación 7, segunda edición, p. 1.

<sup>107</sup> Rangnekar, D wijen, "Geographical indications—a review of proposals at the TRIPS council: extending article 23 to products other than wines and spirits, I CTSD and U NCTAD", *Intellectual Property Rights and Sustainable Development*, Reino Unido, 2003, número 4, p. 3.

<sup>108</sup> Peralta Decamps, Richard, *Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*, República Dominicana, Editora Corripio, 2010, p. 30.

como originario de la misma. Esto es, la indicación de procedencia era el topónimo, pero tal apreciación ha cambiado con el paso de los años, ahora las indicaciones de procedencia son un nombre que identifica un producto o servicio como originario de un lugar determinado. Es decir, pueden constituirse por cualquier palabra<sup>109</sup> y no sólo por el topónimo. Esto rompe con la corriente anterior, aunque se puede seguir empleando el topónimo como elemento adicional del nombre del producto o servicio, mas no como elemento único e insalvable.

En las tendencias más actuales, particularmente, impulsadas por la UE, ya se ha superado el uso obligatorio del topónimo, para definir a las indicaciones de procedencia.<sup>110</sup>

Somos partidarios de esta nueva apreciación, en tanto que el Derecho ha seguido a la práctica pues ya existían productos o servicios que ostentaban indicaciones de procedencia que no eran el nombre de una zona geográfica que servía para designarlos como originarios de la misma.

Un ejemplo es nuestra denominación de origen por excelencia, el Tequila, que inició produciéndose en la zona geográfica de Tequila, en Jalisco,<sup>111</sup> de donde obtuvo su nombre inicialmente, se designó como el topónimo únicamente, pero hoy su producción y zona geográfica protegida se extienden también a Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit, zonas que se encuentran fuera de Tequila, en Jalisco, por lo que ya no sería preciso referirse a esta denominación de origen como el nombre de la zona geográfica que sirve para designar el producto como originario de la misma, esto es, el topónimo Tequila.<sup>112</sup>

Un ejemplo más actual lo tenemos con la denominación de origen Yahualica que protege al chile de árbol, cuya zona geográfica está integrada por once municipios, nueve de ellos localizados en la zona de Yahualica de la región Altos Sur del Estado de Jalisco; pero, además, se integra por dos municipios en el Estado

---

<sup>109</sup> Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, <https://dle.rae.es/nombre>

<sup>110</sup> Artículo 5.2 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>111</sup> Diario Oficial de la Federación, *resolución por la que se otorga la protección prevista por el capítulo X de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, a la denominación de origen "Tequila", para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre*, [http://www.dof.gob.mx/index\\_111.php?year=1974&month=12&day=09](http://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=1974&month=12&day=09)

<sup>112</sup> Consejo Regulador del Tequila, A.C., *Declaratoria*, <https://www.crt.org.mx/index.php/es/pages-3/declaratoria>

de Zacatecas, Nochistlán de Mejía y Apulco, los cuales ya no se encuentran en la zona de Yahualica del Estado de Jalisco.<sup>113</sup>

En estos casos, lo adecuado es referirse a un nombre, Tequila o Yahualica, que sirve para designar un producto como originario de un lugar determinado, siguiendo la tendencia actual, como se anotó para la UE, de que se designe al producto con un nombre, más allá de si éste se trata del topónimo o no.

Es más, hacer obligatorio el uso del topónimo causaría que no se pueda otorgar protección, creando la limitación que, si el nombre que se quiere proteger no se refiere a un lugar determinado, no se podría conceder protección, es decir, si no existe el topónimo, no se puede conceder, lo que obliga a emplear soluciones fácticas más que jurídicas.

Tal fue el ejemplo del Mezcal, cuando se deseaba proteger esa bebida como denominación de origen, en México no existía una región que se llamara Mezcal y como era obligatorio que la denominación de origen fuera el topónimo, el Mezcal no se podía proteger. Para sobrepasar esa limitante, la Región del Mezcal fue creada artificialmente como paso previo al establecimiento de la denominación de origen, el 26 de enero de 1994, fundamentándose en la marcada existencia de los procesos y actores involucrados en la elaboración de la bebida, creándose un topónimo donde no había para ajustarse a la obligatoriedad de su existencia para nombrar un producto que se pretendiera amparar por denominación de origen. El nombre de la Región Mezcal fue artificial en el uso y sentido que se le dio unos meses antes.<sup>114</sup>

Es ese caso, el requisito de que debía existir un lugar determinado con un nombre establecido impuso un requisito increíblemente severo, tanto así que obligó a crear de manera artificial la Región del Mezcal para poder amparar al Mezcal con denominación de origen.

En algunos casos, los productos no toman el nombre del lugar de origen con toda precisión. Como ejemplos podríamos citar los camotes de Puebla, los suéteres

---

<sup>113</sup> Diario Oficial de la Federación, *Declaración general de protección de la denominación de origen Yahualica*, [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5516488&fecha=16/03/2018](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516488&fecha=16/03/2018)

<sup>114</sup> Domínguez Arista, David Rodolfo, "Construcción de un signo de calidad: la lucha por la geografía de la denominación de origen Mezcal en México", *Veredas. Revista del Pensamiento Sociológico*, México, 2021, número 41, p. 107.

de Chiconcuac, las guitarras de Paracho, los sarapes de Saltillo o los ates de Morelia.<sup>115</sup>

Para ajustarse a la realidad práctica existente de indicaciones de procedencia en el mundo, así como para no imponer un requisito inusitado, es correcto referirse a las indicaciones de procedencia como el nombre que sirve para designar un producto o servicio como originario de un lugar determinado. Así ya no circunscribirlas única y exclusivamente al topónimo por considerarlo superado. Sin embargo, se puede emplear el topónimo para acompañar al nombre.

## 7. Correcta inclusión en el derecho de la propiedad industrial

Existe una disyuntiva entre considerar a las indicaciones de procedencia como parte del derecho de la propiedad industrial o no, derivado de si existe o no un aporte intelectual a esas figuras jurídicas. Particularmente, denominación de origen e indicación geográfica que son las susceptibles de protegerse y que confieren derechos de uso exclusivo. Ello, bajo el argumento de que es a los productos a los que se confiere protección, pues más allá de ser una creación intelectual de las personas, son productos que se encuentran ya en la naturaleza.

La polémica estriba en hasta qué grado es el aporte intelectual de la persona el que impacta en los productos amparados por denominación de origen o indicación geográfica y si es de grado tal que deben ubicarse como figuras del derecho de la propiedad industrial por tratarse de creaciones intelectuales o si no lo son.

La razón para negar el estatus de propiedad industrial a las indicaciones geográficas y de nominaciones de origen es que no son intelectuales, es decir, carecen de la calidad de la propiedad industrial. Se argumenta que no involucran aporte intelectual, que puede merecer la protección de la propiedad industrial, porque se crean simplemente por la adopción del nombre geográfico en sí mismo como el designador del producto y, por lo tanto, no hay nada concebido o inventado por el llamado creador intelectual.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 516.

<sup>116</sup> Stern, Stephen, "Are GIs IP?", *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, 2007, volumen 29, número 2, pp. 40 y 41.

Se ha planteado que el tratamiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen como parte de las normas de propiedad industrial tiene el efecto de esconder la verdadera naturaleza de las instituciones jurídicas que la componen, ya que esencialmente responden a políticas de orden económico, tales como normas de competencia desleal, relativas al derecho de consumidores o a temas agrícolas,<sup>117</sup> más allá del derecho de la propiedad industrial.

Se ha sostenido también que la denominación de origen e indicación geográfica no responden a la creatividad del creador intelectual.<sup>118</sup> El hecho de que la denominación de origen e indicación geográfica no sean producto de una creación intelectual, es el criterio contenido en las diferentes definiciones de los derechos incluidos en el sector de la propiedad industrial, mismo que debe ser determinante al momento de decidir adscribirlos a ese sector.<sup>119</sup>

La manera de resolver esta encrucijada es determinar si las indicaciones geográficas y de nominaciones de origen son creaciones intelectuales, esto es, resultado de la aportación intelectual o de un proceso creativo de una persona para su existencia, por tanto, creaciones inmateriales objeto del derecho de la propiedad industrial.

Retomemos que una denominación de origen e indicación geográfica es el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, una región o un país, cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyen, exclusiva o esencialmente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, si al menos una o todas sus fases de producción se realiza en la zona geográfica establecida, variando si se trata de denominación de origen e indicación geográfica, respectivamente.

Se debe tener presente la idea de que ciertos productos es tan intrínsecamente conformados por el lugar donde se cultivan, lo que se refleja en la noción de, *terroir*, terruño, el concepto francés utilizado para describir las

---

<sup>117</sup> Jokuti, Andras, "Where is the what if the what is in the why? A rough guide to the maze of geographical indications?", *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, 2009, volumen 31, número 3, p 120.

<sup>118</sup> *Ibidem*, p 123.

<sup>119</sup> Stern, Stephen, *op. cit.*, nota 116, p. 42.

características o atributos de un lugar, resultantes de la tierra, suelo, geografía, clima, humanos e influencias estacionales que contribuyen a las características únicas de los productos agrícolas.<sup>120</sup> Una indicación geográfica o denominación de origen es una etiqueta colectiva para certificar los orígenes geográficos de un producto. Esa noción de que el origen geográfico de un producto determina su calidad se denomina *terroir*, terruño.<sup>121</sup> Las primeras indicaciones geográficas del mundo estaban en el sector del vino y se centraron en la delimitación de la ubicación de producción, el terruño.<sup>122</sup> Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen cuentan con la capacidad para describir las características tangibles de los sitios de producción, terruños.<sup>123</sup>

Un terruño es: 1) un espacio geográfico delimitado, 2) donde una comunidad humana, 3) ha construido a lo largo de la historia un saber hacer intelectual colectivo o de producción tácita, 4) basado en un sistema de interacciones entre un medio físico y biológico, y un conjunto de factores humanos, 5) en los que las trayectorias socio-técnicas puestas en juego, 6) revelan una originalidad, 7) confieren una autenticidad, 8) y pueden engendrar una reputación, 9) para un producto originario de ese terruño.<sup>124</sup>

Si esa calidad, característica o reputación proviene o se debe a un aporte intelectual de una persona, se considerará como creación intelectual.

En el caso de un producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica no sólo se trata de un producto inicial que es inmediatamente comercializado. Ese producto, necesariamente, va a atravesar por varias fases de producción hasta convertirse en el producto final que se va a comercializar amparado por denominación de origen e indicación geográfica. Estas fases de

---

<sup>120</sup> Sherman, Brad y Wiseman, Leanne, "From terroir to pangkarra: geographical indications of origin and traditional knowledge, en Gangjee, Dev S.", *Research handbook on intellectual property and geographical indications*, Reino Unido, 2016, p. 8.

<sup>121</sup> Deconinck, Koen y Swinnen, Jo, "The size of terroir: a theoretical note on economics and politics of geographical indications", *Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2021, volumen 72, número 1, 2021, p. 1.

<sup>122</sup> Meloni, Giulia y Swinnen, Johan, "Trade and terroir. the political economy of the world's first geographical indications", *Food Policy*, Bélgica, 2018, volumen 81, p. 30.

<sup>123</sup> Ay, Jean-Sauveur, "The informational content of geographical indications", *American Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2021, volumen 103, número 2, p. 1.

<sup>124</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. XV.

producción se dan por un proceso intelectual humano que se ha desarrollado, por un determinado lapso, de manera especial, para aplicarse al producto inicial, dando como resultado el producto final comercializado.

Es cierto, el producto base de la denominación de origen e indicación geográfica tiene una calidad, característica o reputación inicial. Pero es hasta que el humano interviene en los procesos productivos, que la calidad, característica o reputación inicial, se convierte en una sobresaliente que va a merecer protección por denominación de origen e indicación geográfica.

La intervención humana es un factor sin el cual no puede existir el producto final amparado por denominación de origen e indicación geográfica. El aporte natural por sí sólo no es capaz de proveer la calidad, característica o reputación destacada y necesaria para ampararse por denominación de origen e indicación geográfica.

El factor humano se refiere a la capacidad, experiencia y conocimientos que tienen los residentes de un determinado lugar geográfico para manejar las condiciones geográficas, sacándoles un provecho especial y que se traducen en la fabricación de productos especiales. Los factores humanos normalmente están ligados a la cultura, las costumbres y las tradiciones de las personas, que han nacido y crecido en un lugar determinado, por las que cultivan la tierra, extraen o elaboran productos de determinada forma, lo que otorga a tales productos unas características especiales que los hacen únicos en su especie.<sup>125</sup> Es decir, hay un proceso de desarrollo intelectual aplicado al producto, basado en la capacidad de incorporar innovaciones técnicas o de gestión para el desarrollo sostenible del sistema.<sup>126</sup>

Pongamos el ejemplo de un vino, el factor humano, va a aplicarse desde la siembra de la uva, en la cosecha, el almacenamiento, la fermentación y el embotellamiento. El factor humano se compone de habilidades, técnicas, prácticas, tradiciones, procesos o métodos tecnológicos que le dan un aporte intelectual al

---

<sup>125</sup> Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, *Manual de denominaciones de origen*, [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Cartilla\\_Manual\\_Denominaciones\\_Origen.pdf](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Cartilla_Manual_Denominaciones_Origen.pdf)

<sup>126</sup> Vandecandelaere, Emilie *et al.*, *op. cit.*, nota 1, p. XX.

producto final que, junto con el factor natural de la uva, se conjugan para crear un vino amparado por denominación de origen e indicación geográfica.

El estándar que se debe mantener se deriva de convenciones construidas social e históricamente, tradiciones, así como de las características físicas, químicas y gustativas observadas en los productos de ciertas regiones.<sup>127</sup> Los productos con indicación geográfica y denominación de origen se forman debido a factores naturales, factores humanos y la combinación de éstos.<sup>128</sup>

Queda demostrado que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen sí resienten un aporte intelectual de importancia ineludible, mismo que las convierte en creaciones intelectuales amparadas por el derecho de la propiedad industrial, por lo que ubicarlas y clasificarlas en esta rama del Derecho es correcto.

Para que no quede lugar a dudas de que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son parte del derecho de la propiedad industrial, recordemos las dos características básicas que la doctrina ha identificado que comparten las diversas formas de propiedad industrial. Uno se relaciona con la naturaleza del objeto de la propiedad intelectual y el otro, la naturaleza de los derechos otorgados.<sup>129</sup>

En primer lugar, se observa que varias formas de propiedad industrial, a pesar de todas las diferencias técnicas entre ellas, establecen la protección de la propiedad sobre bienes intangibles.<sup>130</sup> En segundo término, una característica que comparten es que son esencialmente negativos, es decir, son derechos para impedir que otros hagan ciertas cosas, esto es, derechos para detener a falsificadores, imitadores e incluso en algunos casos a terceros que han llegado de manera independiente las mismas ideas, de explotarlas sin la licencia del titular del

---

<sup>127</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, "Implications of geographical indications: a comprehensive review of papers listed in CAPES' journal database", *RAI Revista de Administração e Inovação*, Taylor & Francis, Brasil, 2016, volumen 13, número 4, p. 321.

<sup>128</sup> Saputro, Triyono A *dir et al.*, "Geographical indications as an alternative to save the potential product of micro, small and medium enterprises (MSMEs) In Sragen Regency", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Indonesia, 2020, volumen 8, número 3, p. 422.

<sup>129</sup> Wang, Szu-Yuan, *Geographical indications as intellectual property: in search of explanations of taiwan's GI conundrum*, Estados Unidos de América, Newcastle University, 2013, p. 42.

<sup>130</sup> Bently, Lionel y Sherman, Brad, *Intellectual property law*, quinta edición, Estados Unidos de América, Oxford, 2018, pp. 1 y 2.

derecho.<sup>131</sup> Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen cuentan con las características básicas de la propiedad industrial, la intangibilidad de la materia y la naturaleza negativa de los derechos.<sup>132</sup> Así como también les son aplicables los principios de territorialidad, temporalidad y especialidad.<sup>133</sup>

## 8. Fundamento constitucional

Las indicaciones de procedencia tienen como naturaleza jurídica el ser bienes inmateriales que se erigen como signos distintivos o signos diferenciadores, consecuentemente, su rasgo característico es que confieren derechos exclusivos, para explotar un bien inmaterial, por un determinado periodo de tiempo, con exclusión de terceros, en un territorio determinado, con excepción de las indicaciones de origen, que, como se ha explicado<sup>134</sup> se usan de forma generalizada y no confieren derechos exclusivos de uso.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen representan el reconocimiento de una situación de hecho preexistente y sólo se somete ante la autoridad para que declare que esas condiciones cumplen con los requisitos previstos en la Ley para otorgar protección. Su tutela supone el reconocimiento de una realidad preexistente: la relación entre el factor humano, el lugar de origen y la calidad, reputación u otra característica del producto.<sup>135</sup> Son el resultado de una situación de hecho reconocida por la Ley. Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de las patentes y las marcas<sup>136</sup> en donde se protege la novedad y la distintividad, respectivamente, sobre un objeto no existente previamente, la invención o el signo distintivo creados.

---

<sup>131</sup> Cornish, William *et al.*, *Intellectual property: patents, copyrights, trademarks & allied rights*, Estados Unidos de América, Sweet & Maxwell, 2019, p. 6.

<sup>132</sup> Wang, Szu-Yuan, *op. cit.*, nota 129, p. 42.

<sup>133</sup> Addor, Felix *et al.*, "Geographical indications: important numbers for industrialized and developing countries", *The IPTS Report*, España, 2003, número 74, p. 24.

<sup>134</sup> Ver nuestro apartado 5 de este capítulo.

<sup>135</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional: recepción y efectividad en el ordenamiento jurídico puertorriqueño*, España, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 2017, p. 393.

<sup>136</sup> Trentini, Flavia, *Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais*, Brasil, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006, p.184.

Las teorías que mejor explican la naturaleza jurídica de las indicaciones de procedencia son las teorías del derecho natural y del derecho del trabajo, pues, referente a la teoría del derecho natural, su naturaleza jurídica se va a explicar como un reconocimiento al proceso creativo aplicado que existe en determinadas condiciones y que no es creado por el hecho de su otorgamiento. Asimismo, se reconoce el trabajo desarrollado para lograr que el producto amparado tenga determinadas características de calidad o reputación, la que va a derivar en su reconocimiento y una compensación con su uso exclusivo, para el caso de indicación geográfica y denominación de origen.<sup>137</sup>

En lo que referente a la teoría del derecho del trabajo, se ubica a las indicaciones de procedencia como una manifestación del trabajo, a los productores de la zona geográfica determinada se les asegura una remuneración por su trabajo, por lograr que el producto amparado tenga determinadas características de calidad o reputación, la doctrina del derecho del trabajo reconoce el esfuerzo o trabajo de los productores, por lo que tienen derecho a una remuneración por ese esfuerzo, más allá de si su creación intelectual es valiosa o no para la sociedad, recompensa el trabajo y no la creación misma, pues se enfoca en el trabajo empleado, incluido el físico y el intelectual, que emplean para la realización de la creación intelectual, donde el Estado reconoce ese trabajo realizado y concede derechos de propiedad industrial.<sup>138</sup>

Como se detalló en el apartado del fundamento constitucional del derecho de la propiedad industrial, los signos distintivos, como son las indicaciones de procedencia, no protegen la creatividad, sino la aptitud diferenciadora, no premian la innovación o la creatividad, en principio se centran en el valor de la información para el consumidor.<sup>139</sup> Por ello, no tienen fundamento constitucional en el párrafo 10, del artículo 28 de la Constitución o cláusula de propiedad industrial. Su fundamento constitucional se encuentra en la fracción X, del artículo 73 de la

---

<sup>137</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 38.

<sup>138</sup> *Idem.*

<sup>139</sup> Josling, Tim, "What's in a name? the economics, law and politics of geographical indications for foods and beverages", *The Institute for International Integration Studies*, Irlanda, 2005, número 109, p. 5.

Constitución, de donde se desprende la facultad que posee el Congreso para legislar sobre comercio o cláusula de comercio, pues las indicaciones de procedencia no protegen la creatividad, sino la aptitud diferenciadora.<sup>140</sup>

## 9. Relación con derechos bioculturales

Las indicaciones de procedencia se enfocan en la relación de los productos o servicios con los factores naturales y humanos de un lugar determinado, por lo que se podría pensar que se incluyen en los derechos bioculturales de las personas que ahí habitan, por lo que es preciso clarificar que no es así.

Los derechos bioculturales son los que tienen las comunidades étnicas para administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes, costumbres y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. Los derechos bioculturales resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional de la República de Colombia.<sup>141</sup>

La definición señalada no aplica con las indicaciones de procedencia, ya que se sujetan a leyes generales y tratados internacionales que no se pueden considerar como leyes y costumbre que tienen las comunidades étnicas; lo que hace que no puedan estar sujetas a una tutela de manera autónoma, sobre los territorios o zonas geográficas determinadas, por las comunidades étnicas.

Los derechos bioculturales tratan sobre la autonomía y la autodeterminación de las comunidades étnicas para la protección de su medio ambiente, pero no conocen de la protección de bienes originarios con características particulares, lo cual sí hacen las indicaciones de procedencia.

---

<sup>140</sup> Parra Trujillo, Eduardo De La, *op. cit.*, nota 33, p. 922.

<sup>141</sup> Corte Constitucional de la República de Colombia, *Sentencia T-622 de 2016*, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>

Los derechos bioculturales se recogen también en el artículo 2 de nuestra Constitución, por ello, tal artículo no se menciona fundamento constitucional de las indicaciones de procedencia, en virtud de que se refiere a que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras,<sup>142</sup> así como el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas,<sup>143</sup> no a la protección de bienes originarios con características particulares, lo cual sí hacen las indicaciones de procedencia.

### III. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE INDICACIONES DE PROCEDENCIA

En nuestro apartado de definiciones se pueden apreciar, de manera general, las semejanzas y diferencias que pueden existir entre las especies de indicaciones de procedencia, sin embargo, no existe en la doctrina un estudio de este tipo que sea exhaustivo y proporcione conocimiento completo de las indicaciones de procedencia, lo que genera que se confundan las especies entre sí, como se observó en nuestro apartado de las diferentes definiciones de otros autores y en las diversas clasificaciones existentes de indicaciones de procedencia, por lo que es novedoso nuestro estudio para crear entendimiento preciso como un aporte necesario a toda la doctrina existente de indicaciones de procedencia. Asimismo, debemos comprender a profundidad para poder determinar si en nuestra legislación se encuentran reguladas acorde a tendencias internacionales y de derecho comparado.

Las indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen revisten ciertas particularidades comunes y otras que las diferencian entre sí, por lo que es necesario abordar y delimitar claramente sus semejanzas y diferencias.

---

<sup>142</sup> Artículo 2, apartado A, fracción V, del artículo 2 de la Constitución.

<sup>143</sup> Artículo 2, apartado A, fracción VI, del artículo 2 de la Constitución.

## 1. Semejanzas entre indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen

En las tres figuras jurídicas podemos encontrar como punto concurrente que tienen un ámbito material de aplicación objetivo, todas identifican la procedencia de los productos o servicios a los que se aplican, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a productos, pero no se aplican a cualquier producto, sino únicamente a aquellos que vinculan una cualidad o particularidad al origen geográfico. Los *commodities* agrícolas, cereales, oleaginosos, aceites, frutas, verduras, los productos masificados, no son susceptibles de esta protección, quedando reservadas para los productos fruto de una labor artesanal,<sup>144</sup> mientras que las indicaciones de origen se aplican a producto y también a servicios.

## 2. Diferencias entre indicaciones de origen con indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Las indicaciones de origen sirven para identificar la procedencia u origen de los productos o servicios a que se aplican, en principio, no cumplen con una función indicadora de una calidad determinada del producto o servicio que distinguen, sin embargo, el prestigio que adquieren por la calidad de los productos o servicios originarios en la región geográfica indicada o señalada, les confiere un valor como signo distintivo a favor de los productores y prestadores de servicios, un ejemplo es el de los perfumes que por el sólo hecho de ostentar la indicación Hecho en Francia le hace pensar al consumidor que es de gran calidad.<sup>145</sup>

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, además de identificar la procedencia u origen de los productos a que se aplican, sí indican las cualidades características que le confiere la zona geográfica de que provienen y a la que se refieren, por ejemplo, Margaux, o Montrachet.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Schiavone, Elena, *op. cit.*, nota 81, p. 20.

<sup>145</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas, *op. cit.*, nota 85, p. 117.

<sup>146</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, p. 24.

Otra diferencia radica en que puede constituir una indicación de origen toda expresión o símbolo que aluda al origen geográfico de un producto o servicio, por ejemplo, un emblema nacional. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son sólo nombres asociados a zonas geográficas, como el nombre del país, región o lugar del que proviene el producto,<sup>147</sup> son expresiones, pero no son emblemas o símbolos.

Cualquier nombre geográfico de un país, región, departamento, provincia, ciudad u otra demarcación política o localidad pueden constituir una indicación de origen. Tales designaciones suelen considerarse indicaciones de origen directas. Constituyen indicaciones de origen indirectas las que no están constituidas propiamente por el nombre o adjetivo geográfico de un lugar, sino por algún elemento figurativo, monumento, edificio, fenómeno topográfico, alguna palabra o expresión, o la presentación, colores nacionales o acondicionamiento, botella o envase de un producto que indirectamente indique al público consumidor una procedencia geográfica.<sup>148</sup>

Las indicaciones de origen, al no describir que las características de los productos o servicios se deben a su origen geográfico, no pueden ser apropiadas por nadie por ser de uso común, por lo que no confieren un derecho de uso exclusivo, mientras que sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen sí se pueden adquirir derechos de explotación exclusiva que permiten excluir a terceros de su uso.

La diferencia radica en el grado de correlación entre las características del producto con su lugar de producción, lo que a su vez conforma la naturaleza de su protección, para denominación de origen e indicación geográfica, en tanto que las indicaciones de origen se basan en la disciplina de la competencia desleal y de la protección al consumidor, relacionándose con la correcta identificación de las mercaderías y servicios, en la denominación de origen e indicación geográfica, en

---

<sup>147</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 100, p. 17.

<sup>148</sup> Fernández-Nóvoa Rodríguez, Carlos, "Symposium denominaciones de origen históricas: [celebradas del 16-17-18 de marzo de 1987, Jerez de la Frontera]", *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry*, España, 1987.

cambio, se constituye un título que permite excluir del uso a terceros, en el campo de la propiedad industrial.<sup>149</sup>

### 3. Semejanzas entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen comparten muchos rasgos y hasta se podría afirmar que son la misma figura, pues la diferencia entre ambas ha sido reducida casi al límite de la perceptibilidad. Es una cuestión de grado y no de sustancia. Pareciera que en las denominaciones de origen se releva el entorno geográfico tomando el conjunto de factores naturales, humanos y tradicionales que califican la proveniencia del producto en forma general, mientras que en las indicaciones geográficas, el origen geográfico incide más específicamente en las atribuciones de una determinada cualidad o reputación del producto, aunque la zona en sí misma no presente particularidades en cuanto a sus factores naturales, humanos o ambientales para la producción local.<sup>150</sup>

Las indicaciones geográficas son similares a las denominaciones de origen en que ambas asocian la calidad de un bien a una ubicación geográfica identificada por una indicación.<sup>151</sup> Se centran en la economía de la diferenciación de productos, donde la propuesta de valor depende de los atributos de calidad, tanto naturales como humanos, proporcionados por el lugar de origen.<sup>152</sup> Los principios básicos de su enfoque son con relaciones explícitas entre los factores naturales y humanos de un área de producción y las características de los productos en términos de calidad y reputación.<sup>153</sup>

---

<sup>149</sup> Schiavone, Elena, *op. cit.*, nota 81, p. 20.

<sup>150</sup> Sandri, Stefani, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo il GATT-TRIPS*, Italia, Cedam, 1999, p. 79.

<sup>151</sup> Worku Dagne, Teshager, "Harnessing the development potential of geographical indications for traditional knowledge-based agricultural products", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Reino Unido, 2010, volumen 5, número 6, p. 3.

<sup>152</sup> Vecchio, Yari, "Geographical indication to build up resilient rural economies: a case study from Ghana", *Sustainability*, Suiza, 2020, volumen 12, número 5, p. 2.

<sup>153</sup> Kimura, Junko y Rigolot, Cyrille, "The potential of geographical indications (GI) to enhance sustainable development goals (SDGs) in Japan: overview and insights from Japan GI Mishima Potato", *Sustainability*, Suiza, 2021, volumen 13, número 2, p. 3.

#### 4. Diferencias entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Entre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas existen sustanciales diferencias. Una de ellas estriba en el mayor o menor grado de vinculación de las propiedades del producto con el territorio. Aunque debe estarse a los textos que regulan estas indicaciones para dar con la definición legal adecuada para cada territorio, con carácter general puede afirmarse que, en las denominaciones de origen, las propiedades del producto dependen exclusivamente del territorio en el que deben tener lugar todas las fases de producción y procedimientos de elaboración. En cambio, en las indicaciones geográficas sólo las propiedades y características de los productos son imputables primordialmente a un territorio y, en consecuencia, no es necesario que todas las fases de producción y elaboración tengan lugar en el mismo.<sup>154</sup>

La diferencia fundamental consiste en el vínculo con el lugar de origen, que es más fuerte en la denominación de origen, en una indicación geográfica basta que cumpla con un solo criterio atribuible al origen geográfico, y a sea una calidad, reputación u otra característica, además, la producción de la materia prima y la elaboración no necesariamente deben situarse en su totalidad en el área geográfica definida.<sup>155</sup>

En otras palabras, todas las etapas de producción y procesamiento de la denominación de origen deben tener lugar dentro del origen geográfico identificado, mientras que al menos una parte del proceso de producción de una indicación geográfica puede tener lugar fuera del territorio especificado.<sup>156</sup>

La diferencia fundamental entre una indicación geográfica y una denominación de origen es que, en el caso de la segunda, el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho, la calidad o las características del producto deben ser exclusivas o esencialmente consecuencia de su origen geográfico. Esto

---

<sup>154</sup> Palau Ramírez, Felipe, *op. cit.*, nota 82, p. 60.

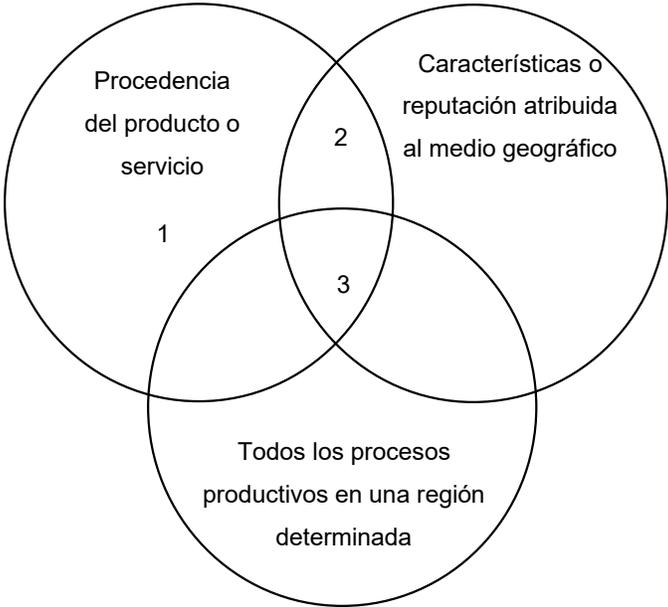
<sup>155</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, pp. 25 y 26.

<sup>156</sup> Bicen, Pelin, "Shelby D. Hunt's legacy, the R-A theory of competition, and its perspective on the geographical indications (GIs) debate", *Journal of Global Scholars of Marketing Science*, Reino Unido, 2021, volumen 31, número 2, p. 216.

significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen y que el producto debe ser procesado también allí.<sup>157</sup>

La diferencia radica en la especificidad de la calidad o de las características de los productos originarios, los cuales, para ser objeto de protección de denominación de origen, deben ser resultado única y exclusivamente de la combinación indisoluble de los factores naturales y humanos de la región delimitada, asimismo, es requisito que todas las fases de producción del producto se realicen en la zona geográfica delimitada, y a que si no se reúnen estos requisitos, sólo se podrá aspirar a que el producto se proteja por una indicación geográfica. Lo que provee a los productos amparados con una denominación de origen de requisitos más rigurosos, lo que trae como consecuencia que los productos que pueden cumplir éstos, serán considerados de calidad superior respecto de los que se encuentren bajo el resguardo de las indicaciones geográficas.

De todas las semejanzas y diferencias entre indicaciones de origen, indicaciones geográficas y de nominaciones de origen podemos estructurar el siguiente diagrama de Venn:



---

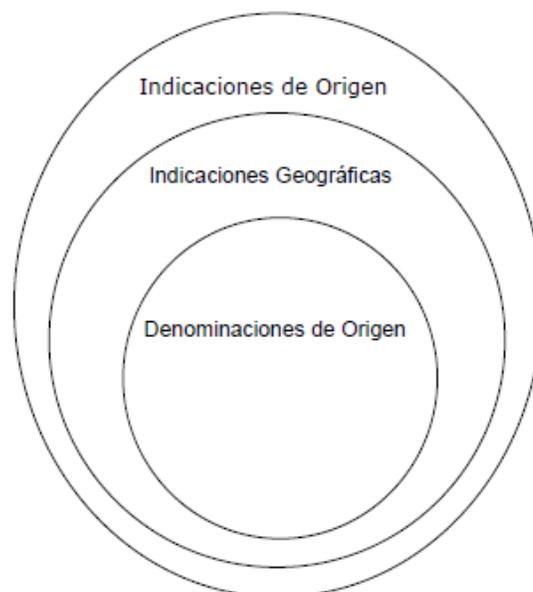
<sup>157</sup> Vega Vera, Nadia Viridiana y Pérez Akaki, Pablo, "Oaxaca y sus regiones productoras de Mezcal: un análisis desde cadenas globales de valor", *Perspectivas Rurales*, Costa Rica, 2017, año 15, número 29, p. 107.

a) En el supuesto del numeral uno, se ubican las indicaciones de origen que sólo indican la procedencia de los productos o servicios, pero no indican que sus características derivan del origen geográfico y tampoco reúnen todos los procesos productivos o de servicios que se requieren en una única región.

b) En el supuesto del numeral dos, se ubican las indicaciones geográficas que indican la procedencia de los productos e identifican características propias del producto atribuidas a su origen geográfico, pero que no reúnen todos los procesos productivos que se requieren en una región determinada.

c) En el supuesto del numeral tres, se ubican las denominaciones de origen que indican la procedencia de los productos, identifican características propias del producto derivado de su origen geográfico y, además, reúnen todos los procesos productivos que se requieren en una región específica.

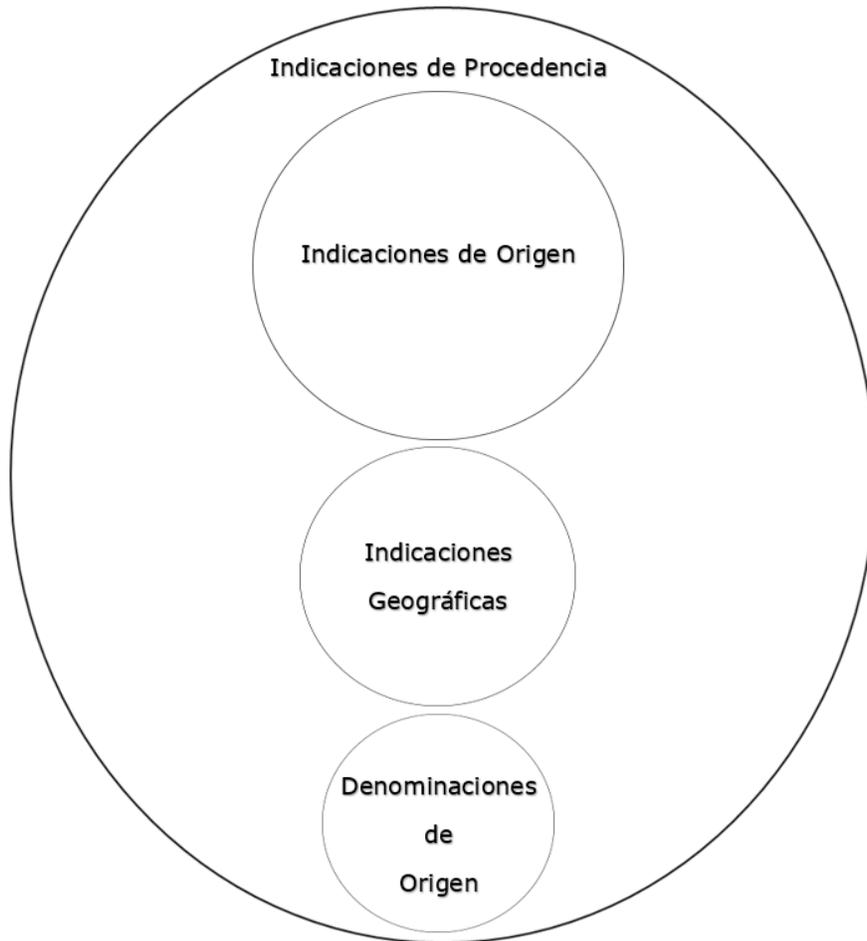
Las tres figuras jurídicas son perfectamente diferenciables entre sí, pese a ello, algunos autores afirman que indicación de origen es el término más amplio que incluye tanto las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen más específicas y que todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero no todas las indicaciones geográficas son denominaciones de origen y que todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son indicaciones de origen<sup>158</sup> y elaboran el siguiente diagrama de Euler:



---

<sup>158</sup> Bores-Lazo, Jesús, *op. cit.*, nota 87, pp. 26 y 28.

Lo anterior es incorrecto porque están colocando una especie dentro de otra, cuando se trata de tres especies bien diferenciadas y definidas, como hemos visto en nuestro diagrama de Venn, lo correcto es contemplarlas de acuerdo al siguiente diagrama:



Del diagrama se aprecian los siguientes aspectos:

- a) Las indicaciones de origen no son indicaciones geográficas.
- b) Las indicaciones de origen no son denominaciones de origen.
- c) Las indicaciones geográficas no son indicaciones de origen.
- d) Las indicaciones geográficas no son denominaciones de origen.
- e) Las denominaciones de origen no son indicaciones de origen.
- f) Las denominaciones de origen no son indicaciones geográficas.
- h) Las indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen sí son indicaciones de procedencia.

Por la especificidad de cada figura jurídica y sus características propias es incorrecto afirmar que indicación de origen es el término más amplio que incluye tanto las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen más específicas o que todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas. Asimismo, es incorrecto afirmar que todas las indicaciones geográficas son denominaciones de origen y que todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son indicaciones de origen. Lo único correcto es afirmar que las indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen son diferenciables entre sí y que su rasgo común es que las tres figuras jurídicas son indicaciones de procedencia.

#### 5. Diferencia entre indicaciones de procedencia y especialidades tradicionales garantizadas

Ahora que llegamos a una comprensión completa de las indicaciones de procedencia se puede estimar que cualquier tipo de producto se puede proteger por éstas, por ejemplo, los brebajes o bebidas herbolarias, pero no es así, para clarificar esta situación nos apoyaremos en una figura jurídica que no existe en México, pero sí en la UE, las llamadas especialidades tradicionales garantizadas, (ETG), que se enfocan en dichos productos.

Se debe determinar la distinción entre indicaciones de procedencia con las ETG pues no se deben confundir. Las ETG son un régimen de protección que existe en la UE, no existe en México, pero conocer sus existencia y características básicas nos ayudará a comprender por que no se deben confundir con indicaciones de procedencia.

Las ETG destacan los aspectos tradicionales de un producto, como su elaboración o composición, sin estar vinculadas a una zona geográfica específica, por ejemplo, la Gueuze ETG es una cerveza tradicional obtenida por fermentación espontánea. Se produce generalmente en Bruselas, Bélgica, y sus alrededores. Al

tratarse de una ETG, el método de producción está protegido, pero la cerveza podría producirse en otro lugar.<sup>159</sup>

Las ETG se establecen para proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales ayudando a los productores tradicionales a comercializar sus productos y a informar a los consumidores de los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confieran valor añadido.<sup>160</sup>

Se podrán proteger como ETG los nombres que describan un producto o alimento específico que: a) sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o b) esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente. Para que se proteja un nombre como ETG, deberá: a) haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o b) identificar el carácter tradicional o específico del producto.<sup>161</sup>

Por tradicional se debe entender el uso que se demuestre se haya hecho en el mercado local durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones, este período será de al menos 30 años.<sup>162</sup>

En contraste, particularmente, la denominación de origen e indicación geográfica se vinculan de manera indisoluble a un solo producto y a un solo origen geográfico, por ello, las indicaciones de procedencia no son ETG, ni las ETG son indicaciones de procedencia.

Muchos de los remedios herbolarios o de medicina tradicional, como el brebaje tradicional de albahaca de monte o *X'kakaltun* empleado en Yucatán para curar el dolor estomacal<sup>163</sup> o el té de la planta llamada uña de gato de Perú<sup>164</sup> para curar dolores de articulaciones, son resultado de los métodos de producción y las

---

<sup>159</sup> Comisión Europea, *Objetivos de los regímenes de calidad de la UE*, [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained\\_es](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_es)

<sup>160</sup> Artículo 17 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>161</sup> *Idem*.

<sup>162</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>163</sup> Reporteros Hoy, *Conoce las propiedades curativas del X'kakaltun*, <https://reporteroshoy.mx/noticias/conoce-las-propiedades-curativas-del-xkakaltun/>

<sup>164</sup> Alcibíades Salazar Granara, Alberto, *Propiedades Medicinales De La Uña De Gato*, [https://www.researchgate.net/publication/277003232\\_Propiedades\\_Medicinales\\_de\\_la\\_Una\\_de\\_Gato\\_Uncaria\\_tomentosa](https://www.researchgate.net/publication/277003232_Propiedades_Medicinales_de_la_Una_de_Gato_Uncaria_tomentosa)

recetas tradicionales. No se vinculan estrictamente a su origen geográfico, por lo que no se pueden amparar por indicaciones de procedencia, pero sí podrían considerarse ETG por elaborarse utilizando los ingredientes respectivos con los métodos de producción y las recetas tradicionales. Se podría considerar incluir en México a las ETG por ser de utilidad para proteger los objetos detallados.

#### IV. INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y MARCAS

En este apartado realizaremos un estudio comparativo entre las indicaciones de procedencia y las marcas, en razón de que las marcas revisten un conocimiento y contacto más común con los consumidores del que tienen con las indicaciones de procedencia, justificando la importancia de la existencia de las indicaciones de procedencia, porque se puede pensar que si ya existen las marcas, para qué se requieren las indicaciones de procedencia, partiremos del conocimiento que la mayoría de las personas tiene respecto de las marcas.

##### 1. Similitudes y diferencias entre indicaciones de procedencia con marcas registradas

Tanto las marcas como las indicaciones de procedencia tienen como naturaleza jurídica el ser bienes inmateriales que se erigen como signos distintivos, esto es, signos diferenciadores, por lo que, comparten ciertas características o funciones básicas.

Las marcas son todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.<sup>165</sup>

Su función es disminuir el costo de transacción para el consumidor, no en un aspecto económico sino en un aspecto de mayor rapidez de compra para ubicar el

---

<sup>165</sup> Artículo 171 de la LFPPI.

producto o servicio deseado, a la vez que generar lealtad a un producto.<sup>166</sup> Pese a ello, también tienen variadas diferencias en cuanto a sus funciones y principios rectores.

### 1.1. Funciones

Respecto a las funciones básicas de las marcas y las indicaciones de procedencia, cumplen las siguientes: a) función de distinción, b) función de protección, c) función de procedencia, d) función social o de garantía de calidad, e) función de propaganda,<sup>167</sup> pero con algunas diferencias.

a) Respecto a la función de distinción, las marcas registradas distinguen productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Las indicaciones de origen distinguen productos y servicios de otros de la misma clase o especie en el mercado. Difieren las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que sólo distinguen productos de otros de la misma clase o especie en el mercado, derivado de su origen geográfico.

b) En lo que referente a la función de protección, tenemos que las marcas tienen protección desde el momento de su registro. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen cuentan con protección desde la declaratoria o reconocimiento de protección emitida por una autoridad. Ambas situaciones de Derecho, el registro de las marcas y la declaratoria de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, les confieren a sus titulares el derecho a su utilización exclusiva con exclusión de terceros, así como la facultad de autorizar o prohibir su utilización. A diferencia de ello, no existe un marco jurídico para la adquisición de derechos exclusivos sobre una indicación de origen, por lo que son de libre utilización por cualquier persona.

c) Por lo que hace a la función de procedencia, todas las figuras jurídicas expresan un origen particular, pero la diferencia está en que las marcas informan sobre el origen empresarial del producto o servicio, es decir, respecto a quién es la

---

<sup>166</sup> Schiavone, Elena, *op. cit.*, nota 81, p. 16.

<sup>167</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 430.

persona que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios respectivos y las indicaciones de procedencia informan sobre el origen geográfico de los productos.<sup>168</sup>

Las marcas refieren una procedencia empresarial y las indicaciones de procedencia a un origen geográfico, pero se indica la procedencia en ambos casos. Las indicaciones de procedencia transmiten información sobre las características de un producto o servicio ligadas a su origen. Por consiguiente, funcionan como elementos diferenciadores del producto o servicio en el mercado, al permitir a los consumidores distinguir entre los productos y servicios con características basadas en su origen geográfico y otros que no poseen esas características.<sup>169</sup>

d) Respecto a la función social o de garantía de calidad, nos referimos a la protección al consumidor, el cual al adquirir un producto o servicio ostentando determinada marca registrada, o un producto o servicio portando cierta indicación de procedencia, espera determinados prestaciones y características, en el mismo tenor, el reconocimiento de calidad del consumidor hacia el empresario o la región geográfica que produce o presta el servicio.

Las indicaciones de procedencia pueden reducir la asimetría de información entre compradores y vendedores, facilitando y acelerando así su toma de decisiones. Esto se debe a que las indicaciones de procedencia actúan como atajos informativos, acceso a atributos, garantía de autenticidad, seguridad y ampliación de la percepción de la calidad.<sup>170</sup> Asimismo, si la protección en el mercado está acompañada por nuevos procesos y técnicas para mejorar los productos o servicios locales, puede representar una importante fuente de ingresos.<sup>171</sup>

e) La función de propaganda se refiere a la función de las marcas y de las indicaciones de procedencia, en cuanto a la dispersión de su calidad al público

---

<sup>168</sup> Revilla Monte, Víctor, "Un acercamiento económico a la protección de las indicaciones geográficas", en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 59.

<sup>169</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "Las indicaciones geográficas: introducción", *Revista de la OMPI*, Suiza, 2007, p. 15.

<sup>170</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 324.

<sup>171</sup> Josling, Tim, *op. cit.*, nota 139, p. 23.

consumidor, el cual se sentirá atraído al producto o servicio que ostente alguno de estos signos distintivos.

Hay que marcar una diferencia a qué, en lo que respecta al gasto propagandístico y quién debe hacerlo, en el caso de las marcas, el empresario está dispuesto a gastar en informar sobre su producto o servicio porque cree que éste es importante para el consumidor, porque tiene un valor derivado del trabajo que hizo para desarrollarlo. Así, si cree que su producto o servicio es de alta calidad, estará dispuesto a desarrollar su marca y será más importante la función social de esa marca. Lo mismo ocurre con las indicaciones de procedencia, con la diferencia de que aquí no hay uno sino varios interesados, todos los usuarios del nombre protegido en la zona geográfica determinada, y se requiere que éstos se pongan de acuerdo para tomar la decisión de gastar en difundirla.<sup>172</sup>

Las marcas y las indicaciones de procedencia cumplen las funciones descritas, para que el público consumidor relevante pueda identificar y distinguir los productos que amparan. Las marcas y las indicaciones de procedencia, por un lado, protegen al consumidor contra las prácticas engañosas y, por otro lado, pretenden que se reconozca el signo distintivo como un objeto protegido por un derecho exclusivo de propiedad industrial, que permite a su titular excluir a terceros de su uso y un medio de respaldo de calidad destacando su origen empresarial, para marcas, o geográfico para indicaciones de procedencia.

## 1.2. Principios rectores

Las marcas y las indicaciones de procedencia se rigen por tres principios básicos, al ser signos distintivos: a) principio de temporalidad, b) principio de territorialidad, c) principio de especialidad. Aunque su aplicabilidad presenta diferencias para cada figura jurídica.

El principio de temporalidad se refiere a que el derecho de uso exclusivo se limita a determinado lapso. Para el caso de las marcas registradas, su vigencia será

---

<sup>172</sup> Revilla Monte, Víctor, *op. cit.*, nota 168, p. 52.

de 10 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por períodos de la misma duración.<sup>173</sup>

La vigencia de las indicaciones de procedencia será determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.<sup>174</sup> Para el caso de las indicaciones de origen, cuando deje de existir el lugar de origen de los productos o servicios, por un desastre natural o cambio de la organización geopolítica. Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la vigencia de protección estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron,<sup>175</sup> sucede cuando la calidad o reputación de los productos no sea consecuencia de los factores geográficos y sólo dejará de surtir efectos por una declaración que les quite protección.<sup>176</sup>

El principio de territorialidad se refiere a que los derechos de propiedad industrial otorgados sólo surtirán efectos en determinado país o región, dependiendo de la legislación aplicable. En el caso de las marcas registradas, indicaciones geográfica y denominaciones de origen, que son las indicaciones de procedencia que otorgan derechos exclusivos, el derecho a su utilización exclusiva se encuentra limitada a un territorio determinado, en nuestro caso, a los EUM.<sup>177</sup> Sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo de este trabajo existe un registro internacional para indicaciones geográfica y denominaciones de origen, que las hace reconocibles y protegibles en países extranjeros. Como todos los derechos de propiedad industrial, indicaciones geográfica y denominaciones de origen son derechos territoriales que están registrados y protegidos dentro de jurisdicciones nacionales o regionales.<sup>178</sup>

---

<sup>173</sup> Artículo 178 de la LFPPI.

<sup>174</sup> Evans, G.E., "The simplification of european legislation for the protection of geographical indications: the proposed regulation on agricultural product quality schemes", *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, 2012, volumen 34, número 11, p. 648.

<sup>175</sup> Artículo 269 de la LFPPI.

<sup>176</sup> Artículo 310 de la LFPPI.

<sup>177</sup> Artículo 1º de la LFPPI, al mencionar que las disposiciones de esa ley son de orden público y de observancia general en toda la República, con lo que delimita el ámbito territorial de los derechos exclusivos al amparo de dicha Ley se conceden.

<sup>178</sup> Maskus, Keith E., *Private rights and public problems the global economics of intellectual property in the 21st century*, Estados Unidos de América, Peterson Institute for International Economics, 2010, p. 11.

Lo anterior no aplica a indicaciones de origen por que no se conceden derechos de uso exclusivo sobre ellas, por lo que su aplicación es extraterritorial y no limitada.

El principio de especialidad se refiere a que la protección se ceñirá respecto a determinados productos o servicios. Respecto a las marcas, éstas se registrarán y protegerán en relación con determinados productos o servicios especificados,<sup>179</sup> los cuales se contienen en el tratado internacional denominado Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, (Arreglo de Niza).

En el caso de las indicaciones de origen, la protección rompe el principio de especialidad, toda vez que se puede aplicar a cualquier producto o servicio y no sólo a uno específico, derivado de su generalidad y de que éstas no conceden derechos exclusivos de uso.

Como se puede observar los tres principios anteriores son aplicables tanto a las marcas registradas, como a las indicaciones de procedencia, con las reservas apuntadas, por lo que se puede determinar su cercanía en el comercio, así como la reafirmación de la semejanza en cuanto a la protección que otorgan tales figuras jurídicas de la propiedad industrial, como signos distintivos. Sin embargo, tienen múltiples diferencias que justifican la existencia de las indicaciones de procedencia respecto de las marcas, aunque existen ciertas clases de marcas que podrían ser más cercanas a las indicaciones de procedencia, por lo que es necesario establecer sus diferencias con estas clases de marcas.

## 2. Relación entre indicaciones de procedencia con marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país

Dado que se pudiera suscitar un conflicto de comprensión entre estas figuras, por lo que es necesario clarificar su distinción.

Todas estas especies de marcas poseen la misma naturaleza jurídica, funciones y principios rectores, los cuales ya fueron expuestos en el apartado

---

<sup>179</sup> Artículo 176 de la LFPPI.

previo, con énfasis en la función de servir como indicador del origen empresarial, desempeñan las mismas funciones que las marcas individuales, de identificar un producto o servicio.<sup>180</sup> Sólo con las excepciones y precisiones que se realizarán en seguida para cada especie.

Las marcas colectivas son similares a las marcas tradicionales y no tradicionales, con la diferencia de que sólo pueden ser titulares las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios.<sup>181</sup> Se otorgan a una colectividad de personas físicas o morales y no sólo a una persona física o moral determinada. Para que se conceda su registro se deberán acompañar las reglas para su uso. Estas reglas son una guía que es obligatoria para el uso de la marca, de acuerdo a lo que establezcan los órganos directivos de asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de servicios. Por lo que todas las personas agremiadas a éstos deben seguir esas reglas de uso.<sup>182</sup>

Las reglas de uso son acordadas con libertad contractual por las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, sin que exista fórmula específica para su redacción o contenido.

Entre el contenido de las reglas de uso, se suelen señalar lo siguiente: a) datos del titular de la marca colectiva, así como del signo distintivo, b) la descripción de los productos o servicios que distingue la marca, c) las normas de calidad relacionadas con los productos o servicios, d) descripción del etiquetado, e) reglas sobre la colocación de la marca colectiva, f) penalidades y sanciones, y g) elaboración de manuales de procedimiento.<sup>183</sup>

En la práctica es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI) quien asesora a los productores para la redacción de las reglas de uso, explicándoles las ventajas y desventajas, pero sobre todo les recomienda que sus productos deban

---

<sup>180</sup> Sousa Borda, Ana Lucia De, "Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas, su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional", *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Argentina, Astrea, 2003, volumen 10, p. 103.

<sup>181</sup> Artículo 179 de la LFPPI.

<sup>182</sup> Artículo 181 de la LFPPI.

<sup>183</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 503.

tener una calidad homogénea y constante, a fin de salvaguardar tanto la imagen de la marca, como el prestigio de los productos.<sup>184</sup>

La única restricción en esas reglas es que no se puede pactar que la marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas ajenas a las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que la solicitaron, pues la marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad titular. Tal disposición es considerada de orden público y, por tanto, no se puede pactar en contra de ella.<sup>185</sup>

Se ha referido a las marcas colectivas, de manera por demás errónea, como signos distintivos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.<sup>186</sup>

Tal apreciación es incorrecta porque las marcas colectivas se regulan de igual manera que las marcas en general y existía, desde el 27 de junio de 1991, en la antigua Ley de la Propiedad Industrial, (LPI), una prohibición que establecía que no serían registrables como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.<sup>187</sup>

De igual forma, existía la prohibición para que una marca no fuera registrable cuando se tratara de las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos. Prohibiciones que se han mantenido hasta la actual LFPPI.<sup>188</sup>

Por otra parte, tenemos a las marcas de certificación, alguna ocasión se hace la distinción entre marcas de certificación y marcas de garantía,<sup>189</sup> pero se trata del

---

<sup>184</sup> *Ibidem*, p. 503.

<sup>185</sup> Artículo 182 de la LFPPI.

<sup>186</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 501.

<sup>187</sup> Diario Oficial de la Federación, *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, [https://dof.gob.mx/index\\_111.php?year=1991&month=06&day=27](https://dof.gob.mx/index_111.php?year=1991&month=06&day=27)

<sup>188</sup> Artículo 173, fracciones IV, X y XI de la LFPPI.

<sup>189</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza *op. cit.*, nota 88, pp. 98 a 106.

mismo tipo de marcas, por lo que nos referiremos a ambas como marcas de certificación en su conjunto.

Por marca de certificación se entiende, en general, una marca utilizada para productos o servicios de cualquier empresa, generalmente, distinta del titular de la marca, que se ajustan a ciertas características o normas comunes. La marca de certificación sirve para garantizar algún rasgo particular de los productos o servicios a los que se aplica, como el origen geográfico, un determinado contenido, modo de fabricación, calidad, cumplimiento de normas de seguridad u otras características.<sup>190</sup>

Las marcas de certificación se dan a productos o servicios que cumplen con requisitos de finidos, sin ser necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad. Pueden ser utilizadas por todo el que certifique que los productos o servicios en cuestión cumplen ciertas normas.<sup>191</sup>

En muchos países, la principal diferencia entre marca colectiva y marca de certificación es que la primera sólo puede utilizarla un grupo específico de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el propietario. Un requisito importante para que se otorgue una marca de certificación es que se considere que la entidad que solicita el registro de la marca es competente para certificar los productos a los que se aplica.<sup>192</sup>

La marca de certificación se distingue de las marcas tradicionales en dos aspectos fundamentales, el titular no la usa y no indica un origen comercial de los bienes. El propósito es que la marca de certificación sea reconocida como un símbolo de garantía. Para determinar si ha sido objeto de violación se aplicaría el criterio de si las marcas son semejantes en grado de confusión; las infracciones comunes a las marcas de certificación incluyen incorporarla a una marca regular sin estar certificado o el uso continuo por quien ya no está certificado.<sup>193</sup>

---

<sup>190</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 100, p. 45.

<sup>191</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Marcas de certificación*, [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/certification\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm)

<sup>192</sup> *Idem.*

<sup>193</sup> McCarthy, Thomas J., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, cuarta edición, Estados Unidos de América, West Group, 2007, p. 29.

Es una herramienta muy útil que permite tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y, en general, cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus usuarios. Por consiguiente, se estandarizan los productos y, en su caso, los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestigie.<sup>194</sup>

Las marcas de certificación son una excepción al principio de que nadie debe obtener un derecho exclusivo que impida a otros usar un nombre geográfico que represente el origen real de los bienes que comercia,<sup>195</sup> ya que la marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>196</sup>

Para obtener el registro de una marca de certificación, se deben aportar, al igual que en las marcas colectivas, las reglas de uso, pero se deben plasmar: a) las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, b) el procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto, c) modalidades y periodicidad de los controles de calidad, y d) Normas Oficiales Mexicanas, (NOM), normas mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional que apliquen.<sup>197</sup>

La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las

---

<sup>194</sup> García Muñoz-Nájara, Luis Alonso, *Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial*, Lima, OMPI, 2006, p. 5.

<sup>195</sup> Conrad, Albrecht, "The protection of geographical indications in the TRIPS agreement", *The Trademark Reporter*, Estados Unidos de América, 1996, volumen 86, pp. 20 y 21.

<sup>196</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

<sup>197</sup> Artículo 186 de la LFPPI.

reglas para su uso.<sup>198</sup> El titular de una marca de certificación es quien puede autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso. Sólo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación el término Marca de Certificación Registrada.<sup>199</sup>

Podrá solicitar el registro cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social.<sup>200</sup> Las marcas de certificación no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca, para evitar la auto certificación.

En el caso de las marcas de certificación las autoridades públicas tienen una determinada intervención para que se cumpla la norma o característica que la marca garantiza. En Estados Unidos de América, (EUA), basta con que se proporcione información de las condiciones generales de utilización de la marca y que el titular ejerza el legítimo control de tal utilización. En Reino Unido, (RU), el escrutinio es más severo, se deben proporcionar los reglamentos que rigen el empleo de la marca y tales reglamentos se deben aprobar por la Junta de Comercio.<sup>201</sup> En México las reglas de uso deben contener diversos requisitos, las más importantes son las especificaciones técnicas que definen las cualidades o características particulares del producto o servicio, las modalidades y periodicidad de los controles de calidad y el régimen de sanciones para el caso de incumplimiento.<sup>202</sup>

En nuestro país, existe una condicionante, para el caso de que la marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, en cuyo caso sólo podrán solicitar el registro: a) las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación, b) las dependencias o entidades del

---

<sup>198</sup> Artículo 187 de la LFPPi.

<sup>199</sup> Artículo 188 de la LFPPi.

<sup>200</sup> Artículo 185 de la LFPPi.

<sup>201</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, p. 98.

<sup>202</sup> Artículo 186 de la LFPPi.

Gobierno Federal, c) los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.<sup>203</sup> Lo anterior, para no entrar en conflicto con las indicaciones de procedencia, como advertiremos más adelante.

Entre las marcas de certificación más conocidas tenemos Woolmark, de Australia, que implica que el producto está hecho de 100% pura lana virgen, se encuentra registrada en 140 países. También la marca Blue Mountain de Jamaica, que certifica todo el café que proviene de la zona de Blue Mountain, para garantizar que es de esa región. En India, Nepal y Pakistán existe la marca Rugmark, que asegura que no hubo empleo de niños en la elaboración de tapetes.<sup>204</sup>

En otro rubro, tenemos a la marca país o marca nación que es un signo distintivo que se utiliza para identificar a un país determinado, para condensar representativamente las cualidades identificatorias de una nación, frente al resto del mundo.<sup>205</sup> Su capital intelectual como marca país, será la percepción de esa imagen y mensaje frente al mundo.<sup>206</sup> Se trata de una marca que es alimentada por la percepción exterior que se tiene de un país, respecto de la población, el turismo, la cultura, los bienes y servicios, los organismos públicos, su forma de gobernar, sus relaciones políticas y diplomáticas.<sup>207</sup>

Es un concepto mercadológico, más allá de jurídico, a través de acciones que persiguen crear o mejorar la imagen de un país entre los ciudadanos de otros países. Por lo tanto, tienen un carácter global y no regional. En este último caso estamos hablando de acciones de promoción turística, de acción cultural exterior y otros.<sup>208</sup>

Recientemente, la Comunidad Andina, en la Decisión 876, del Régimen Común sobre Marca País, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, del 23

---

<sup>203</sup> Artículo 185 de la LFPPI.

<sup>204</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, pp. 99 y 100.

<sup>205</sup> Ramírez Herrera, Rodrigo, *¿Qué es la marca país?*, <http://iptango.blogspot.mx/2011/05/que-es-la-marca-pais.html>

<sup>206</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 88, p. 106.

<sup>207</sup> *Idem.*

<sup>208</sup> Noya, Javier y Prado, Fernando, *Marcas-país: éxitos y fracasos en la gestión de la imagen exterior* (DT), [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8/DT13-2012\\_Noya-Prado\\_Marca-pais\\_exitos\\_fracasos\\_gestion.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8/DT13-2012_Noya-Prado_Marca-pais_exitos_fracasos_gestion.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8)

de abril de 2021, (Régimen Común sobre Marca País), incorporó por primera vez en un ordenamiento jurídico la marca. Con ello, deja de ser sólo un concepto mercadológico. La novedad de la decisión tomada por la Comunidad Andina estriba en dar protección legal a la marca país de cada uno de los miembros, estableciendo condiciones particulares para su registro, el cual no será sujeto a clases determinadas de productos o servicios. Cada país puede decidir los elementos visuales en que se representará y a partir de ese momento serán negados registros a terceros que pretendan adquirir derechos sin autorización.<sup>209</sup> Asimilándola a una marca famosa en la que se rompe el principio de especialidad pues aplica a cualquier producto o servicio.<sup>210</sup>

En el Régimen de la Comunidad Andina se permite que cada país determine al titular o quien ejerza los derechos que emanan de la protección de su marca.<sup>211</sup> Será protegida por tiempo indeterminado, será imprescriptible e inembargable.<sup>212</sup> Cada país establecerá el procedimiento y las condiciones para solicitar y obtener la autorización para usar sus marcas país al interior o en el extranjero.<sup>213</sup>

En relación con la marca país, tenemos a las marcas oficiales, las cuales tienen el objetivo de ostentar productos o servicios amparados con la calidad del país y avaladas por el gobierno de ese país, se trata de marcas de certificación cuya titularidad es del Estado.<sup>214</sup>

En el caso de México una marca oficial es aquella cuya titularidad ha sido otorgado por el IMPI a la SE en forma exclusiva o conjuntamente con otra dependencia o entidad de la administración pública federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad industrial.<sup>215</sup> El objeto de las marcas oficiales es el de evidenciar la evaluación de la conformidad de determinados bienes, servicios o sistemas, respecto de especificaciones previstas

---

<sup>209</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Pone ejemplo Latinoamérica en protección de Marca País*, <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/2021/06/30/pone-ejemplo-latinoamerica-en-proteccion-de-marca-pais/>

<sup>210</sup> Artículo 173, fracción XVII, de la LFPPI.

<sup>211</sup> Artículo 5 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>212</sup> Artículo 12 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>213</sup> Artículo 14 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>214</sup> Noya, Javier y Prado, Fernando, *op. cit.*, nota 208.

<sup>215</sup> Artículo 84 del RLFSMN.

en un pliego de condiciones que garantizan la calidad superior del producto respecto de sus cualidades, propiedades y naturaleza. La SE podrá conceder licencias de uso a los organismos de certificación acreditados.<sup>216</sup> De acuerdo al Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, (RLFSMN).

Para la autorización del uso de estas marcas, se debe presentar ante la SE un proyecto de pliego de condiciones.<sup>217</sup> Los organismos de certificación acreditados que soliciten la licencia de uso de marcas oficiales, no podrán tener relación comercial alguna con actividades de fabricación, importación o comercialización de los bienes o servicios a ser certificados.<sup>218</sup>

Un ejemplo de marcas oficiales es la marca oficial México Calidad Suprema, (MCS), que identifica y diferencia los productos agroalimentarios de nuestro país, dando un distintivo de sanidad, inocuidad y calidad suprema. Con el sello MCS las empresas obtienen una ventaja competitiva para la exportación y posicionamiento de los productos que ostentan la marca.<sup>219</sup> Existe un organismo de certificación que funge como el principal organismo de certificación acreditado de la marca oficial.<sup>220</sup>

Para obtener la certificación por organismo de certificación acreditado, a efecto de utilizar el sello MCS, se deben cumplir con los pliegos de condiciones para los diferentes productos como puede ser la carne de bovino o la de cerdo. Los mencionados pliegos contienen especificaciones de proceso, sanitarias, de calidad, rastreabilidad y etiquetado para poder obtener la certificación, así como las NOMS, normas mexicanas y normas o lineamientos internacionales que se deben cumplir para ello.<sup>221</sup>

## 2.1. Semejanzas y diferencias entre indicaciones de procedencia con marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país

---

<sup>216</sup> *Idem.*

<sup>217</sup> Artículo 85 del RLFSMN.

<sup>218</sup> *Idem.*

<sup>219</sup> México Calidad Suprema, ¿Quiénes somos?, <https://www.mexicocalidadsuprema.org.mx/quienes-somos/>

<sup>220</sup> *Idem.*

<sup>221</sup> *Idem.*

Una vez explicadas las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país, corresponde delimitar que existen múltiples asimetrías y simetrías entre estas figuras jurídicas con las indicaciones de procedencia:

a) Titularidad: El titular de la denominación de origen y la indicación geográfica es el Estado Mexicano, dado que son bienes nacionales,<sup>222</sup> las implicaciones de tal carácter se abordarán en nuestro capítulo cuarto. No hay titularidad sobre la indicación de origen, porque son de libre uso, como se ha insistido.

En la marca colectiva, la titularidad corresponde a una asociación o sociedad de productores o prestadores de servicios.<sup>223</sup>

En la marca de certificación, la titularidad atañe a cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquélla certifica.<sup>224</sup>

En la marca país, cada país determinará el titular o quien ejerza los derechos que emanan de su protección.<sup>225</sup>

b) Factores naturales y humanos: En la denominación de origen las características del producto, necesariamente se deben a los factores naturales y humanos. Sucede lo mismo con las indicaciones geográficas,<sup>226</sup> no así respecto de la indicación de origen donde las características del producto o servicio no se deben a los factores naturales y humanos.

En la marca colectiva las características del producto no se deben a los factores naturales y humanos<sup>227</sup> sino que únicamente trata de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.<sup>228</sup>

---

<sup>222</sup> Artículo 268 de la LFPPI.

<sup>223</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 595 y 596.

<sup>224</sup> Artículo 185 de la LFPPI.

<sup>225</sup> Artículo 5 de la Decisión 876, Régimen Común sobre Marca País.

<sup>226</sup> Artículo 265 de la LFPPI.

<sup>227</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 595 y 596.

<sup>228</sup> Artículo 171 de la LFPPI.

En la marca de certificación las características del producto o servicio sí se pueden deber a los factores naturales y humanos, pues su titular puede certificar que una determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio es imputable fundamentalmente a esos factores.<sup>229</sup>

En la marca país no se determinan que las características del producto o servicio necesariamente se deben a los factores naturales y humanos, pues sus fines sólo son promocionales del turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones del país.<sup>230</sup>

c) Origen geográfico: En la denominación de origen,<sup>231</sup> indicación geográfica<sup>232</sup> e indicación de origen su nombre se refiere a su origen geográfico.<sup>233</sup>

La marca colectiva no hace referencia al origen geográfico,<sup>234</sup> porque existe prohibición expresa en la ley para ello.<sup>235</sup> Indica el origen empresarial.<sup>236</sup>

En la marca de certificación sí se permite hacer referencia a su origen geográfico, que identifique un producto o servicio como originario del mismo, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>237</sup>

La marca país naturalmente refiere el origen geográfico,<sup>238</sup> por ser cualquier signo designado o empleado por un país para promover su imagen dentro y fuera del país.<sup>239</sup>

d) Autorización de uso: En la denominación de origen<sup>240</sup> y la indicación geográfica<sup>241</sup> la autorización de uso la concede el IMPI. En cuanto a la indicación de origen es de libre uso, aunque sobre lo que sí existe restricción y debe solicitarse

---

<sup>229</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

<sup>230</sup> Artículo 3 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>231</sup> Artículo 264 de la LFPPI.

<sup>232</sup> Artículo 265 de la LFPPI.

<sup>233</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 595 y 596.

<sup>234</sup> *Ibidem*, p. 595 y 596.

<sup>235</sup> Artículo 173, fracciones IV, X y XI, de la LFPPI.

<sup>236</sup> Trentini, Flavia, *op. cit.*, nota 136, p.184.

<sup>237</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

<sup>238</sup> Artículo 3 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>239</sup> *Idem*.

<sup>240</sup> Escudero, Sergio, citado por Rodríguez Cisneros, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas, una magia de identidad*, México, Porrúa, 2010, p. 92.

<sup>241</sup> Artículo 298 de la LFPPI.

autorización de uso es para algunos logotipos que la acompañan de manera regular, como es el caso de la indicación de origen con el logotipo Hecho en México.<sup>242</sup>

En la marca colectiva el uso depende de que el productor o prestador de servicios sea miembro de la asociación o sociedad titular de la marca y que acate las reglas de uso establecidas.<sup>243</sup>

En la marca de certificación, su titular autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso.<sup>244</sup> La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.<sup>245</sup>

En la marca país, cada país establecerá el procedimiento y las condiciones para solicitar y obtener la autorización para usar sus marcas país al interior o en el extranjero.<sup>246</sup>

e) Objeto de aplicación: La denominación de origen y la indicación geográfica<sup>247</sup> solamente aplican a productos.<sup>248</sup> La indicación de origen se aplica a productos y a servicios.

Las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país se aplican a productos o servicios.<sup>249</sup>

f) Tramitación: La denominación de origen y la indicación geográfica requieren mayor tiempo en su trámite,<sup>250</sup> ya que deben cumplirse requisitos complejos, poco flexibles, y es necesario acreditar el vínculo entre nombre, producto y territorio.<sup>251</sup> La indicación de origen no requiere ningún trámite y su utilización es inmediata.

Las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país requieren menos tiempo para su trámite y otorgamiento, por existir un formato preestablecido

---

<sup>242</sup> Secretaría de Economía, *op. cit.*, nota 90.

<sup>243</sup> Artículo 181 de la LFPPI.

<sup>244</sup> Artículo 188 de la LFPPI.

<sup>245</sup> Artículo 187 de la LFPPI.

<sup>246</sup> Artículo 14 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>247</sup> Artículo 265 de la LFPPI.

<sup>248</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 595 y 596.

<sup>249</sup> Artículo 176 de la LFPPI.

<sup>250</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 595 y 596.

<sup>251</sup> Artículo 265 de la LFPPI.

y no tener que acreditar ningún vínculo entre nombre, producto y territorio, sólo su distintividad.<sup>252</sup>

g) Operatividad: En la denominación de origen se necesita la creación de una NOM y su organismo regulador por lo que requiere mayor costo de operación.<sup>253</sup> En las indicaciones geográficas se necesita presentar las reglas de uso y se requiere la propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de las reglas de uso, por lo que también requiere mayor costo de operación.<sup>254</sup> Las indicaciones de origen no requieren reglas de uso ni la creación de NOM, ni crear un organismo regulador o responsable de certificar, por ser de libre utilización.

En la marca colectiva se necesitan reglas de uso,<sup>255</sup> en las marcas de certificación se requieren también las reglas de uso,<sup>256</sup> en las marcas país, cada país establecerá el procedimiento y las condiciones para solicitar y obtener la autorización para usar sus marcas país al interior o en el extranjero,<sup>257</sup> por lo que requieren menor costo de operación.

h) Estudio técnico: Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas requieren aportar un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga la descripción detallada del producto a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización. El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica. El señalamiento detallado de los vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos.<sup>258</sup> Las indicaciones de origen no requieren aportar ese estudio técnico.

En las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas país no se exige dicho estudio técnico.

---

<sup>252</sup> Artículo 171 de la LFPPI.

<sup>253</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 595 y 596.

<sup>254</sup> Artículo 275 de la LFPPI.

<sup>255</sup> Artículo 181 de la LFPPI.

<sup>256</sup> Artículo 186 de la LFPPI.

<sup>257</sup> Artículo 14 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>258</sup> Artículos 274 y 275 de la LFPPI.

i) Vigencia: La vigencia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas será determinada por la subsistencia de los factores naturales y humanos que las motivaron.<sup>259</sup> La indicación de origen estará vigente mientras exista el lugar geográfico del cual indica su procedencia.

Las marcas colectivas y las marcas de certificación tenderán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por períodos de la misma duración.<sup>260</sup>

La marca país, aunque será protegida por tiempo indeterminado, será imprescriptible e inembargable,<sup>261</sup> si desaparece el país de terminado, también desaparece la marca país.

j) Fuente del derecho: La fuente del derecho de uso exclusivo de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas es la declaratoria o reconocimiento de protección.<sup>262</sup>

En las marcas colectivas y marcas de certificación la fuente del derecho de uso exclusivo comienza con el otorgamiento de su registro.<sup>263</sup>

En las marcas país, la fuente del derecho será desde la fecha en que se reciba la comunicación por la autoridad nacional competente donde se solicite la protección, siempre que no se planteen objeciones motivadas por parte de la oficina nacional competente.<sup>264</sup>

La marca país no tiene la fortaleza suprema de la denominación de origen o indicación geográfica, pero debe considerarse como la indicación de origen por excelencia, derivado de su capacidad inigualable de promoción de un país, respecto del turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones del país.

En México la marca país se encuentra en el olvido y debería tomarse el ejemplo de la Comunidad Andina para consagrarla en ley y darle el verdadero potencial promocional que tiene, correspondiendo al Gobierno Federal tal labor. La

---

<sup>259</sup> Artículo 269 de la LFPPI.

<sup>260</sup> Artículo 178 de la LFPPI.

<sup>261</sup> Artículo 12 del Régimen Común sobre Marca País.

<sup>262</sup> Artículo 267 de la LFPPI.

<sup>263</sup> Artículo 170 de la LFPPI.

<sup>264</sup> Artículo 10 del Régimen Común sobre Marca País.

primera decisión, entonces, podría orientarse a reconstruir las bases de nuestra marca país definiendo internamente sus alcances y regulación y, más adelante, buscando acuerdos con nuestros socios comerciales para la recíproca protección de este tipo de distintivo. Como un bien común que nos representa, la reconstrucción de la marca México podría recordarnos muy bien quiénes somos, de dónde venimos y qué tenemos en común.<sup>265</sup>

No se deben asociar, relacionar y menos confundir las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país con las indicaciones de procedencia porque revisten características muy diferentes, atendiendo a la propia y especial naturaleza de cada una de ellas.

Una vez que ha quedado clara la indudable diferencia que presentan las indicaciones de procedencia respecto de las marcas, pasaremos a hablar de su importancia y la justificación de su existencia.

## V. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

### 1. Justificación de protección

La principal justificación de los derechos de propiedad industrial es que sirven como incentivos para los objetivos de promover la innovación y el progreso.<sup>266</sup>

Sin embargo, las indicaciones de procedencia son signos distintivos que no protegen la innovación o la creatividad, sino la aptitud diferenciadora en el mercado, derive o no de un acto de creatividad.<sup>267</sup> Las indicaciones de procedencia, especialmente, una denominación de origen e indicación geográfica, son una protección que emerge de las relaciones económicas, políticas, sociales y ambientales existentes en un determinado territorio, esto ayuda a que los grupos

---

<sup>265</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 209.

<sup>266</sup> Ghosh, Shubha, "Globalization, patents, and traditional knowledge", *Columbia Journal of Asian Law*, Estados Unidos de América, 2003, volumen 17, número 1, p. 75.

<sup>267</sup> Parra Trujillo, Eduardo De La, *op. cit.*, nota 33, p. 922.

sociales asociados a ellas puedan mantener un dominio material y simbólico de poder en la región protegida y en los territorios circundantes a ésta.<sup>268</sup>

La justificación para la protección de las indicaciones de procedencia, especialmente, denominación de origen e indicación geográfica, se centra, en principio, en el valor de la información que aporta para el consumidor. Pero encierra también una justificación importante en el valor económico que aporta a los productores, quienes pueden usarlas y prohibir que otros las usen. Ciertamente, conceder un cuasi monopolio en el mercado sobre el uso de una indicación particular referente a un producto tiene un efecto importante en el rol que juegan los productores.<sup>269</sup> Indican reputación de un producto y dan certeza de las características que tendrá, los economistas utilizan la reputación como una forma abreviada de la expectativa de calidad por parte de los consumidores.<sup>270</sup>

Si bien no recompensan la innovación o la creatividad, sí la promueven. Recientes estudios han determinado que, al emplear sistema de protección de indicaciones de procedencia, específicamente, de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se mejora la eficiencia de producción que se refleja principalmente en dos aspectos: expansión de la frontera o mejora de la eficiencia de la exogénesis, y mejora de la eficiencia técnica o mejora de la eficiencia lo exógeno. Mientras que el primero se origina en la nueva industria y las adopciones de nuevas tecnologías en la producción, el segundo se origina en la gestión eficaz y la optimización provocada por la combinación de los dos factores. Las dos formas en que se puede participar en la producción de productos amparados por indicaciones geográficas y denominaciones de origen, es a través de cooperativas y la autoparticipación, pueden afectar aún más su eficiencia de producción.<sup>271</sup> Utilizando avances tecnológicos de vanguardia, ayuda a mitigar los problemas de

---

<sup>268</sup> Sekine, K., "The impact of geographical indications on the power relations between producers and agri-food corporations: a case of powdered green tea Matcha", en Alessandro Bonanno *et al.*, *Geographical indication and global agri-food. Development and democratization*. Londres, 2019, pp. 54 a 69.

<sup>269</sup> Josling, Tim, *op. cit.*, nota 139, p. 5.

<sup>270</sup> Shapiro, Carl, "Consumer information, product quality, and seller reputation", *The Bell Journal of Economics*, Estados Unidos de América, 1982, volumen 20, p. 22.

<sup>271</sup> Wang, Jingu et al., "Participation mode and production efficiency enhancement mechanism of Geographical Indication products in rural areas: A meta-frontier analysis", *Physics and Chemistry of the Earth*, China, 2021, volumen 121, p. 8.

calidad y conduce a prácticas sostenibles en aquellas industrias que se basan predominantemente y tradicionalmente en el procesamiento manual.<sup>272</sup>

Los atributos de un producto no se pueden conocer previo a la compra y consumo, debe existir una compra inicial. Posteriormente, el consumidor va a conocer las características completas del producto, si ellas son satisfactorias, continuará con el consumo del producto, esperando las mismas prestaciones en las futuras compras. En el caso de la denominación de origen e indicación geográfica las características del producto requieren que se ajuste siempre a las mismas especificaciones fisicoquímicas, basadas en las normas de calidad que les son aplicables. Por ello, el producto siempre va a tener las características preferidas por el consumidor, esto es, la información para el consumidor será siempre precisa, convirtiendo a la denominación de origen e indicación geográfica en indicadores certeros de calidad y reputación.

Al otorgar ventajas de mercado a determinados alimentos y bebidas, la protección de las indicaciones de procedencia también puede contribuir a la preservación de las culturas de consumo, no solo a la producción.<sup>273</sup> Esa es la característica promotora de consumo de las indicaciones de procedencia. Por lo tanto, los consumidores confían en la reputación de los vendedores, un vendedor que elige ingresar al segmento de mercado de alta calidad debe invertir inicialmente en su reputación a través de la producción de mercancías de calidad. Así, la reputación se convierte no sólo en un indicador, sino también en un inductor de la calidad.<sup>274</sup> Esa es la característica de mejora de calidad de las indicaciones de procedencia.

Las indicaciones de procedencia son evidencia de proveniencia certera, lo que hace que el consumidor sepa perfectamente el origen deseado de los productos. Benefician a los consumidores al proporcionar información confiable y

---

<sup>272</sup> Imran Ishrat, Sheikh, "The role and significance of geographical indication for sustainability of cashmere industry", *8th International Conference on Industrial Technology and Management*, Reino Unido, 2019, p. 7.

<sup>273</sup> Broude, Tomer, "Taking trade and culture seriously: geographical indications and cultural protection in WTO law", *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Estados Unidos de América, 2005, volumen 26, p. 656.

<sup>274</sup> Cornish, W. R., "The international relations of intellectual property", *Cambridge Law Journal*, Reino Unido, 1993, número 52, p. 46.

garantías de autenticidad.<sup>275</sup> Esa es la característica de protección al consumidor de las indicaciones de procedencia.

La protección jurídica de las indicaciones de procedencia es una herramienta importante para el desarrollo y la comercialización exitosa de los productos protegidos.<sup>276</sup> Responden mayormente al desarrollo económico que puede representar para los productores y agricultores, lo cual usualmente se instrumenta a través de una política de calidad concreta, al menos con relación a productos específicos, sectores o regiones.<sup>277</sup> Esa es la característica de desarrollo económico de las indicaciones de procedencia.

Un producto originario no puede definirse exclusivamente a partir de las expectativas de los consumidores y el diferencial de precios a su favor no puede interpretarse como la remuneración exclusiva de su notoriedad. La especificidad de los alimentos tradicionales procede de la incorporación de valores patrimoniales producidos en los territorios. Esos valores poseen atributos de bienes colectivos, no tienen valor mercantil propio, pero generan valor agregado y son objetos de tensiones y rivalidades. Sólo pueden preservarse y valorarse en la medida en que llegan a ser previamente reconocidos y especificados, apropiados y administrados. En este sentido la patrimonialización de los recursos territoriales se relaciona con la construcción de instrumentos jurídicos de apropiación colectiva, destinados a fijar los derechos de uso y de manejo y a establecer la responsabilidad de sus depositarios hacia los territorios y la sociedad.<sup>278</sup> Esa es la característica de patrimonialización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La justificación de protección de indicaciones de procedencia ha sido denotada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), quien determinó, después de efectuar diversos estudios que las indicaciones de procedencia ayudan a los productores a obtener precios superiores

---

<sup>275</sup> Heald, Paul Justin, "Trademarks and geographical indications: exploring the contours of the TRIPS agreement", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Estados Unidos de América, 1996, número 29, p. 635.

<sup>276</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 434.

<sup>277</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 257.

<sup>278</sup> Thierry, Linck *et al.*, "De la propiedad intelectual a la calificación de los territorios: lo que cuentan los quesos tradicionales", *Agroalimentaria*, Venezuela, 2006, volumen 12, número 22, p. 1.

para sus productos, brindar garantías a los consumidores con respecto a la calidad del producto, desarrollar la economía rural, proteger el conocimiento local y fortalecer las tradiciones locales, y otros beneficios económicos y sociales más amplios, por ejemplo, la reducción de la migración de las zonas rurales a las urbanas y la protección de los entornos y ecologías rurales.<sup>279</sup> Esa es la característica de garantía de mejor precio de las indicaciones de procedencia.

Tenemos que la justificación de protección de las indicaciones de procedencia se encuentra en su importancia económica y social, de protección al consumidor y de represión de la competencia desleal. Profundicemos en esa importancia respecto de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las cuales son las únicas indicaciones de procedencia que confieren derechos exclusivos de explotación.

## 2. Importancia económica

La importancia económica de los productos amparados por denominación de origen e indicación geográfica, se puede denotar mediante cifras concretas aportadas por las autoridades u organismos competentes en la materia.

Los productos que son inherentes a una ubicación geográfica, tradiciones y prácticas están protegidos por indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En las operaciones estándar de la cadena de suministro, actores como proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas integran sus esfuerzos y agregan valor al producto final.<sup>280</sup>

Será suficiente con revisar las cifras de los últimos 5 años, pero lo haremos a partir de 2019, antes del inicio de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, ya que este acontecimiento resultó en que la economía mundial tuviera comportamientos atípicos, como el consistente en que el Tequila haya rotó récords de producción y exportación en

---

<sup>279</sup> Food and Agriculture Organization, *Committee on commodity problems*, intergovernmental group on tea, China, 2008, 18 sesión, p. 14 a 16, <http://www.fao.org/3/k1755e/k1755e.pdf>

<sup>280</sup> Imran Ishrat, Sheikh, *op. cit.*, nota 272, p. 1.

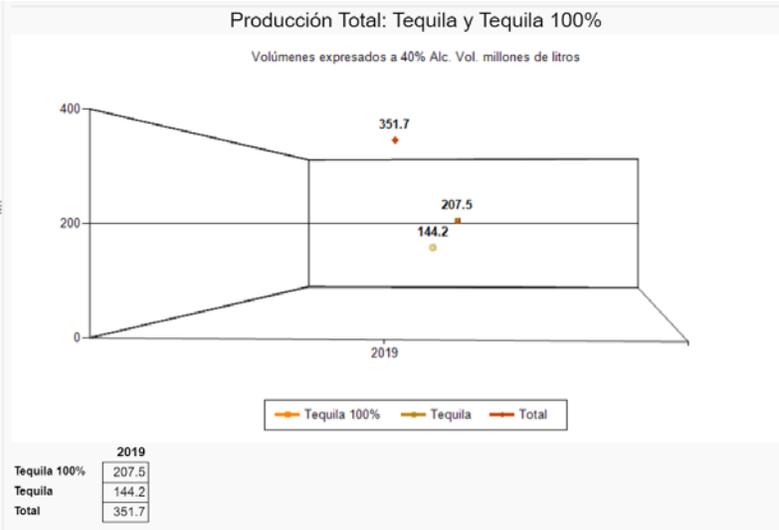
2020, alcanzando su máximo nivel histórico.<sup>281</sup> Siendo atípicos no nos aportan para denotar la importancia sostenida de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en una economía habitual.

Tomemos cifras de nuestra denominación de origen por excelencia, el Tequila, proporcionados por el Consejo Regulador del Tequila, A.C., (CRT).

En 2015, se produjeron 228.5 millones de litros de Tequila.<sup>282</sup>



En 2019, se produjeron 351.7 millones de litros de Tequila.<sup>283</sup>



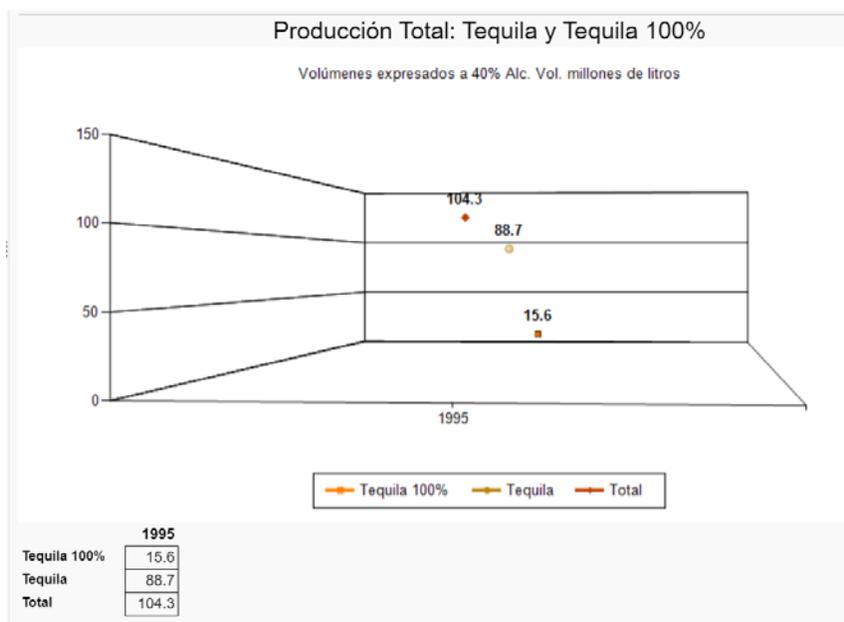
<sup>281</sup> Forbes, *Tequila rompe récords de producción y exportación en 2020*, <https://www.forbes.com.mx/negocios-tequila-rompe-records-de-produccion-y-exportacion-en-2020/>

<sup>282</sup> Consejo Regulador del Tequila, A.C., *Información estadística*, <https://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/>

<sup>283</sup> *Idem.*

De 2015 a 2019, la producción de Tequila incrementó en 123.2 millones de litros.

Su importancia económica cobra más relevancia si consideramos que para 1995, se producían sólo 104.3 millones de litros de Tequila.<sup>284</sup>



De 1995 a 2019, en un lapso de 24 años, la producción de Tequila aumentó en 247.4 millones de litros de Tequila.

Pongámoslo en dinero, con información proveniente de las bases de datos de pedimentos aduanales del Servicio de Administración Tributaria, (SAT), en 2018, se encontraron 173 empresas que exportaron Tequila con un monto de exportación de \$1, 581.9 millones de dólares, mientras que, en 2019, se detectaron 162 empresas que exportaron esta bebida con un valor de \$1,874.0 millones de dólares. El crecimiento anual de 2019, de las exportaciones de Tequila fue de 18.5%, en sólo un año.<sup>285</sup>

<sup>284</sup> *Idem.*

<sup>285</sup> Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, *Exportaciones de Tequila: un estudio de caso para la obtención de ponderadores de comercio exterior*, <https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/05/Estudio-de-exportaciones-de-tequila-mayo-2020.pdf>

**Tabla 1. Exportación nacional de tequila y número de empresas que exportaron, miles de dólares, 2018 y 2019**

Año	Empresas	Exportaciones
2018	173	1,581,937.09
2019	162	1,874,027.78

Fuente: Cálculos del IIEG con la información de las bases de datos de movimientos aduanales del SAT.  
 Nota: Se refiere a la fracción arancelaria 22-08-90-03 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

Si la protección en el mercado de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen representa una importante fuente de ingresos.

Revisemos ahora el caso del Mezcal, con información del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C., (CRM), en 2015, se produjeron 2,419,175 de litros de Mezcal y para 2019, se incrementó la producción a 7,145,039 litros de Mezcal.<sup>286</sup>



De 2015 a 2019, hubo un incremento de producción de 4,725,864 de litros de Mezcal, cantidad descomunal para un periodo en sólo 5 años. Es de considerar el incremento de valor del producto, una botella de 750 ml de Mezcal en 2015, costaba en promedio \$354 pesos, para 2019, la misma botella costaba en promedio \$413 pesos, un incremento de \$59 pesos en ese lapso de 5 años.

<sup>286</sup> Consejo Regulador del Mezcal, A.C., Informe estadístico 2020, [https://www.crm.org.mx/PDF/INF\\_ACTIVIDADES/INFORME2019.pdf](https://www.crm.org.mx/PDF/INF_ACTIVIDADES/INFORME2019.pdf)

A menudo, los consumidores están dispuestos a pagar más por estos productos. Esto ha favorecido el desarrollo de mercados específicos para productos con determinadas características vinculadas a su lugar de origen.<sup>287</sup>

Según los estudios, los productos con indicaciones geográficas y denominaciones de origen alcanzan un precio superior a los productos estándar correspondientes y los consumidores conocen y aceptan pagar precios superiores, denominados precios premium. Los estudios también han demostrado que los productos con indicaciones geográficas y denominaciones de origen benefician financieramente a los titulares y usuarios, en muchos casos, contribuyen al desarrollo económico regional. Este argumento se basa en la consideración de que se alentaría a los grupos de productores regionales a invertir en la producción de productos que tradicionalmente se originan en una región determinada, si pueden obtener derechos exclusivos sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de la región. En opinión de los productores, la obtención de derechos exclusivos sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen garantizaría la posibilidad de obtener un beneficio total de la calidad y características de los productos, incluido el valor añadido generado por las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de modo que algunos consumidores de todo el mundo podrían estar dispuestos a pagar un precio superior.<sup>288</sup>

Por tanto, el producto se convierte en un artículo único. La singularidad, junto con una percepción de mayor calidad, tiende a generar el mayor valor monetario y, en consecuencia, aumenta los ingresos de los productores.<sup>289</sup> Veamos el caso de los precios del café con distinción de origen en comparación con el que no tiene esa distinción, la diferencia de precios es marcada desde hace muchos años y sigue en aumento.<sup>290</sup>

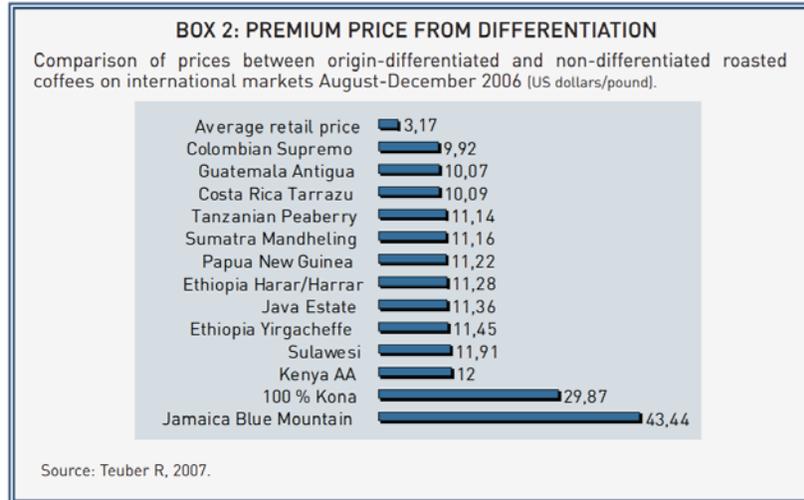
---

<sup>287</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 15.

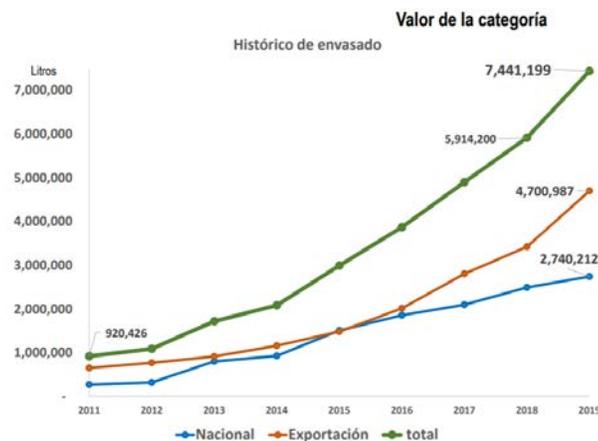
<sup>288</sup> Bicen, Pelin, *op. cit.*, nota 156, p. 221.

<sup>289</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 325.

<sup>290</sup> Vandecandelaere, Emilie *et al.*, *op. cit.*, nota 1, p. 20.



La cobertura mundial es importante de considerar también, el Mezcal se exporta a 68 países, destinándose la mayor parte de su producción al rubro de la exportación.<sup>291</sup>



Una parte importante de los productos amparados por denominación de origen e indicación geográfica es que, con el aumento de su demanda y consecuente producción, generan empleos directos e indirectos, el Mezcal genera 23,000 empleos directos y 105,000 empleos indirectos.<sup>292</sup>

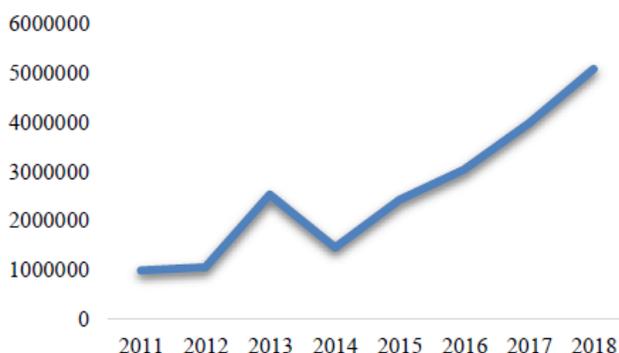
El Mezcal es la bebida con más crecimiento de producción en México. En su informe 2019, CRM, especifica que se produjeron 7,145,039 litros de mezcal con un valor de \$6,942 millones de pesos, lo que significa un incremento de 38% respecto a 2018. Es el tercer destilado más caro en México, después del Coñac y el Armañac

<sup>291</sup> Consejo Regulador del Mezcal, A.C., *op. cit.*, nota 286.

<sup>292</sup> *Idem.*

y, actualmente, 277 marcas exportan a 68 países, siendo EUA, España e Inglaterra los principales mercados.<sup>293</sup>

El incremento se ve reflejado también en la materia prima, en ese caso, el kilo de agave en Oaxaca pasó de \$0.40 por kilo en 2014, a un máximo de \$15 en 2019.<sup>294</sup>



Dado que hay segmentos de mercado interesados en productos con indicaciones geográficas y denominaciones de origen, también aumentan las cuotas de mercado de los productos protegidos. Debido a estos incentivos, los agricultores y productores tienen la motivación para invertir en mayor medida en su producción, en la que la mano de obra es más intensiva en comparación con la de productos básicos a granel, y conllevan potencial de mayores oportunidades de empleo en las regiones rurales. Además de beneficiar a los productores, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen pueden repercutir en otras industrias de la región construidas alrededor.<sup>295</sup>

Incluso impactan en el desarrollo del turismo, porque, en algunos casos, los turistas quieren conocer las ubicaciones de producción y están interesados en los activos relacionados con la denominación de origen e indicación geográfica (turismo receptivo).<sup>296</sup> Se han reconocido como herramienta para el desarrollo de mercados, especialmente para la exportación, lo que ayuda al aseguramiento de la calidad.

---

<sup>293</sup> Domínguez Arista, David Rodolfo, *op. cit.*, nota 114, p. 108.

<sup>294</sup> Rodríguez Peralta, Carlos Mario *et al.*, "El entorno competitivo del mezcal: la estrategia de las grandes compañías de bebidas espirituosas frente a los pequeños productores de mezcal", *Revista de Desarrollo Económico*, México, 2019, volumen 6 número 18, p. 22.

<sup>295</sup> Bicen, Pelin, *op. cit.*, nota 156, pp. 221 y 222.

<sup>296</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 321.

Son, a su vez, un mecanismo de conservación ambiental y de la biodiversidad, un mecanismo para conservar los conocimientos tradicionales y un mecanismo participativo para promover las iniciativas colectivas de desarrollo rural.<sup>297</sup>

Como se aprecia en los ejemplos del Tequila y el Mezcal, el aumento de producción constante que se debe a la creciente demanda del producto, deriva de la protección por indicaciones geográficas y de nominaciones de origen, la cual incrementa el prestigio del producto a nivel mundial. Esto ocasiona que los consumidores busquen y prefieran productos comparados por indicaciones geográficas y denominaciones de origen y estén dispuestos a pagar precios más elevados.

Veamos ahora, su valor en el sistema más antiguo y completo, el de la UE.

De acuerdo con el Estudio sobre el Valor Económico de los Regímenes de Calidad de la UE, publicado en octubre de 2019, el valor total de las ventas de productos protegidos por indicaciones geográficas y denominaciones de origen se estimó en 74,8 mil millones en 2017. Más de la mitad, 51,1%, de este valor se contabilizó para vinos, el 35,4% correspondió a productos agrícolas y alimenticios, las bebidas espirituosas representaron el 13,4%, y productos vitivinícolas aromatizados el 0,1%.<sup>298</sup>

El incremento global del valor se estima en un 37%, lo que representó un importe de 20,200 millones de euros. Cabe señalar que este crecimiento tiene un valor estimado en 2,500 millones de euros en 2017.

**Table 3 – Sales value by scheme in the EU between 2010 and 2017 (million EUR)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wines	29 630	32 099	33 934	34 976	35 741	37 586	37 889	39 418
Agricultural products and foodstuffs	16 603	19 672	21 433	21 922	23 068	23 714	26 074	27 339
Spirit drinks	8 249	9 140	9 458	9 500	9 063	9 456	9 493	10 347
Aromatised wine products	31	36	35	32	37	39	39	43
<b>Total GIs (excluding TSGs)</b>	<b>54 513</b>	<b>59 357</b>	<b>62 852</b>	<b>64 215</b>	<b>66 151</b>	<b>69 483</b>	<b>71 592</b>	<b>74 759</b>

<sup>297</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 17.

<sup>298</sup> Comisión Europea, *Estudio sobre el valor económico de los regímenes de calidad de la UE*, [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs\\_es](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs_es)

Las exportaciones totales se estimaron en 31.420 millones de euros en 2017.

**Table 5 – Trade of GI/TSG products by scheme, 2010 and 2017 (million EUR)**

	2010				2017			
	Total sales	National market	Intra-EU market	Extra-EU market	Total sales	National market	Intra-EU market	Extra-EU market
Wines	29 630	18 244	6 352	5 034	39 418	23 151	7 711	8 557
Agri. products and foodstuffs	16 603	13 039	2 526	1 038	27 339	20 527	5 044	1 767
Spirit drinks	8 249	1 235	2 284	4 730	10 347	1 330	2 311	6 706
Aromatised wine products	31	23	4	4	43	37	3	3
<b>Total GIs (excluding TSGs)</b>	<b>54 513</b>	<b>32 542</b>	<b>11 166</b>	<b>10 806</b>	<b>74 759</b>	<b>43 337</b>	<b>14 473</b>	<b>16 948</b>

Se aprecia que desde 2010 hasta 2017, ha existido un incremento constante en las ventas de los productos amparados por indicaciones geográficas y denominaciones de origen, lo cual no es una casualidad, sino que obedece a la preferencia de los consumidores por los productos que se protegen.

Contar con un buen sistema de protección de denominación de origen e indicación geográfica, tiene como consecuencia el incremento en las ventas de los productos amparados, por lo que resulta en un incentivo para que más productores busquen proteger sus productos, en la UE el crecimiento global de 22,600 millones de euros entre 2010 y 2017, se debió principalmente a los nuevos productos registrados entre 2010 y 2016, 21% del crecimiento. Los sectores productores de la UE relacionados con las indicaciones geográficas y denominaciones de origen ocupan actualmente alrededor de 400,000 empleados y contribuyen con más de 20 millones de euros al producto interno bruto de la UE.<sup>299</sup>

En los últimos años, la UE implementó estrategias, basadas en la valorización de las indicaciones geográficas y de nominaciones de origen, para impulsar el desarrollo rural, con el propósito no sólo de valorizar el conocimiento indígena y los productos tradicionales, sino también empoderar a los agricultores y actuar como motor para procesos más profundos de desarrollo rural.<sup>300</sup>

Los datos de la UE son bastante mayores en su conjunto, dado que cuentan con un número mayor de indicaciones geográficas y de nominaciones de origen

<sup>299</sup> *Idem.*

<sup>300</sup> Fay, Francis, “Geographical indications: recent developments in the EU”, *Worldwide Symposium on GIs*, Lisboa, 2019, [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/wipo\\_geo\\_lis\\_19/wipo\\_geo\\_lis\\_19\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/wipo_geo_lis_19/wipo_geo_lis_19_3.pdf)

protegidas en comparación con nuestro país. Sin embargo, en los casos del Tequila y el Mezcal se de nota un c laro aumento de producción, exportación y precio de venta de los productos.

A nivel mundial, ya en 2016, había más de 10,000 indicaciones geográficas y denominaciones de origen con un valor comercial estimado de más de 50,000 millones de dólares.<sup>301</sup>

Es ahor a i ncuestionable l a i mportancia e conómica d e pr oteger a l as indicaciones g eográficas y d enominaciones de origen, y a q u e i ncrementan l a demanda de los productos amparados por éstas, lo que trae como consecuencia un aumento e n s u producción qu e es s ostenido año c on año, además de q ue se acrecienta gradualmente el precio de l os pr oductos, c on l o que s e genera crecimiento económico para las zonas geográficas protegidas, en algunos casos de manera descomunal, como hemos visto con el Mezcal.

La simple protección de una denominación de origen e indicación geográfica no garantiza el desarrollo colectivo, pues debe existir una c orrelación de f uerzas favorables e ntre l os actores, i ncluido el E stado, qu e ev idencie y f omente l as habilidades sociales de una comunidad, de lo contrario, pueden sólo convertirse en un i nstrumento d e ex clusión y des igualdad ent re l as per sonas. miembros d e l a cadena de valor.<sup>302</sup>

Más allá de la importancia económica también se encuentra la importancia social del incremento en producción de productos amparados por denominación de origen e indicación geográfica, la cual ha permitido que migrantes regresen a sus comunidades de origen, es fuente de empleo para hombres y mujeres generando economía r ural en donde s e c arece d e f uentes d e e mpleo t emporales y permanentes; crea oportunidades de desarrollo en segmentos sociales vulnerables, evita que poblaciones altamente susceptibles se empleen en actividades no lícitas; propicia la profesionalización de los integrantes y sus nuevas generaciones; genera l a i nnovación, l a i nvestigación, el des arrollo y pr omueve el s entido de i dentidad cultural y or gullo n acional.<sup>303</sup> Sí c onlleven i nnovación, a unque m enos q ue

---

<sup>301</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. 16.

<sup>302</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 325.

<sup>303</sup> Consejo Regulador del Mezcal, A.C., *op. cit.*, nota 286.

distintividad, porque al otorgar beneficios económicos incentivan a los productores a depurar sus técnicas para efficientizar los procesos productivos y obtener mayores ingresos. La identidad también puede respaldar los argumentos a favor de la protección cuando se considere necesario para el mantenimiento del paisaje cultural que forma parte del carácter de una región o nación.<sup>304</sup>

### 3. Importancia social

La importancia social de las indicaciones de procedencia, particularmente de indicación geográfica y denominación de origen, radica en que su existencia y reconocimiento, nos pone a la vanguardia en la protección y enaltecimiento de los productores nacionales. Dotando a los productos elabores por nuestros congéneres nacionales de calidades superiores y únicas reconocidas internacionalmente. Coadyuvan a incrementar el valor comercial de los productos que las ostentan, pues los productos amparados, por el lado de indicaciones de origen, atribuyen un origen específico para un producto e incluso un servicio y, después, en el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, los productos que amparan deben cumplir con altos estándares de calidad, exigidos en una normatividad especial y rigurosa, para que un productor pueda hacer uso de ellas, con lo que se protege la estandarización y control de la calidad excelente de los productos.

Los productos protegidos son el resultado de procesos y conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación por una comunidad de una región en particular.<sup>305</sup> Una de las características de muchos de los regímenes utilizados para proteger indicaciones de procedencia es que recompensan los valores y conocimientos culturales tradicionales, en lugar de promover primordialmente la innovación, lo cual sí hacen, pero en menor grado, como es el caso de la mayoría de las otras formas de propiedad intelectual.<sup>306</sup> Como ya se ha explicado a detalle.

---

<sup>304</sup> Broude, Tomer, *op. cit.*, nota 273, p. 662.

<sup>305</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 18.

<sup>306</sup> Sherman, Brad y Wiseman, Leanne, *op. cit.*, nota 120, p. 6.

La importancia de su protección en ese sentido social resalta pues no cabe duda de que ese recurso se ha realizado con dicha finalidad, como instrumento de promoción económica de las zonas rurales de forma sostenible, de promover el desarrollo rural al tiempo que se otorga un mayor valor a los conocimientos y prácticas tradicionales, implicando a las comunidades en ello y facilitando, en última instancia, la pervivencia de dichos conocimientos y prácticas.<sup>307</sup>

El reconocimiento adecuado en los productos incentiva una verdadera ideología nacionalista que deriva en el aprecio de los productos nacionales sobre los extranjeros por parte de los consumidores locales. No sólo por estima, sino por la apreciación objetiva de su calidad, la cual es capaz de competir frente a cualquier producto internacional, e incluso superarlo. Asimismo, lleva a los productores a procurar que la calidad se incremente y que nunca sea menor, en un afán de respeto propio y mutuo, pues al final, el producto no es sino el reflejo de su esfuerzo, de su dedicación y representa el respeto a su trabajo.

Las indicaciones de procedencia pueden generar productores satisfechos por la apreciación de sus productos y forma de vida, y también fomentan el orgullo y el sentido de pertenencia.<sup>308</sup> Tienen una dimensión cultural ya que las características del producto y la forma en que se producen, almacenan, comercializan e incluso consumen son innatas en la comunidad local.<sup>309</sup> La creación de una denominación de origen e indicación geográfica podría traer recompensas económicas a las comunidades que buscan comercializar productos basados en prácticas de producción tradicionales y sostenibles.<sup>310</sup>

El ámbito de su protección se adecua a los derechos culturales y tradicionales, por cuanto pueden considerarse como un derecho colectivo cuya titularidad pertenece a todos los productores que observan su reglamento de uso o

---

<sup>307</sup> Palau Ramírez, Felipe, “Conocimientos tradicionales, indicaciones geográficas y desarrollo”, en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 27.

<sup>308</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 323.

<sup>309</sup> *Ibidem*, p. 322.

<sup>310</sup> Cortes Martín, José Manuel, “TRIPS agreement: towards a better protection for geographical indications?”, *Brooklyn Journal of International Law*, Estados Unidos de América, 2004, volumen 10, número 1, p. 180.

norma de producción y producen en una zona geográfica específica. La zona puede coincidir con aquella en la que se ubica una comunidad indígena, pudiéndose prohibir su uso a productores fuera de la zona o a aquellos que no sigan el mismo método de producción.<sup>311</sup> Tienden a priorizar los intereses colectivos sobre los individuales.<sup>312</sup>

Situación que se denota particularmente importante en los países en vías de desarrollo, por que el sentimiento nacionalista de pertenencia social y la preservación de la cultura tradicional que fomentan las indicaciones de procedencia, se ven reforzados por el hecho de que éstas extienden su protección a nuestros productos artesanales. Un aspecto de especial importancia para los países en vías de desarrollo es que su utilización no se limita a los productos agrícolas, pudiendo también servir para destacar las cualidades específicas de un producto resultado de factores humanos propios de un lugar o de una región. En estos países se protegen por esta vía productos artesanales en cuya elaboración adquieren especial relevancia los conocimientos y tradiciones de fabricación concretos.<sup>313</sup>

Se consideran instrumentos capaces de ayudar a la preservación de las tradiciones, patrimonio inmaterial y el medio ambiente. Se relaciona con el mantenimiento de las características que se originan en las reconocidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como con la preservación de los activos remanentes de los productores.<sup>314</sup>

La importancia social también se justifica por que permitir la venta de productos falsificados o que indiquen un origen falso o engañoso impacta la identidad cultural y étnica de muchas comunidades.<sup>315</sup>

La importancia de la protección de las indicaciones de procedencia también se direcciona hacia los beneficios y el crecimiento económico de los países y las comunidades, pues la protección tradicional significaría reconocer a las

---

<sup>311</sup> Palau Ramírez, Felipe, *op. cit.*, nota 307, p. 27.

<sup>312</sup> Downes, David, "How intellectual property could be a tool to protect traditional knowledge", *Columbia Journal of Environmental Law*, 2000, p. 253.

<sup>313</sup> Palau Ramírez, Felipe, *op. cit.*, nota 307, p. 31

<sup>314</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 321.

<sup>315</sup> Agdomar, Michelle, "Removing the greek from Feta and adding Korbel to Champagne: the paradox of geographical indications in international law", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Estados Unidos de América, 2008, volumen 18, p. 585.

comunidades indígenas, afroamericanas o locales un derecho sobre su conocimiento tradicional, que podría inhibir o controlar su libre uso o divulgación, y que les reportaría beneficios para poder seguir investigando y para crecer como comunidades.<sup>316</sup>

Los sistemas de producción pueden aportar sostenibilidad al desarrollo rural: sostenibilidad económica, fortalecimiento de la cadena de suministro local y oportunidades de diversificación e integración de las actividades económicas en las zonas rurales, sostenibilidad social, cohesión de los actores locales, empoderamiento, inclusión, etcétera, y sostenibilidad ambiental, biodiversidad, paisaje, uso del suelo, etcétera.<sup>317</sup> Considerar una indicación de procedencia como un recurso común permite, arrojar luz sobre la necesidad de una coordinación entre actores que va más allá del mero cumplimiento de las especificaciones.<sup>318</sup>

Para demostrar las potencialidades de las indicaciones de procedencia, particularmente, denominación de origen e indicación geográfica, se desarrolla un marco teórico sólido basado en dos enfoques recientes.

El primero se refiere a la red rural desarrollada. En el análisis de la red rural, el desarrollo rural sostenible es la salida de seis dimensiones interrelacionadas:<sup>319</sup>

a) Endogeneidad: con respecto a la capacidad de construir el desarrollo rural sobre los recursos locales. Para valorizar con éxito los recursos locales, se requiere la siguiente dimensión.

b) Capital social: es la capacidad de asegurar recursos en virtud de la membresía en una red o estructuras sociales más grandes. Los elementos clave del capital social son la confianza, la reciprocidad y las normas de comportamiento compartidas. Con la perspectiva del reconocimiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el capital social es un pilar de una iniciativa sostenible.

---

<sup>316</sup> Tobón Franco, Natalia, "Los conocimientos tradicionales como propiedad intelectual en la Comunidad Andina", *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Argentina, Astrea, Argentina, 2003, volumen 10, p. 135.

<sup>317</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 322.

<sup>318</sup> Fournier, Stéphane *et al.*, "Les indications géographiques au regard de la théorie des communs", *Revue internationale des études du développement*, France, 2018, volumen 1, número 233, p. 3.

<sup>319</sup> Van der Ploeg, Jan Douwe y Marsden, Terry, *Unfolding webs: the dynamics of regional rural development*, Países Bajos, Van Gorcum, 2008, pp. 7 a 11.

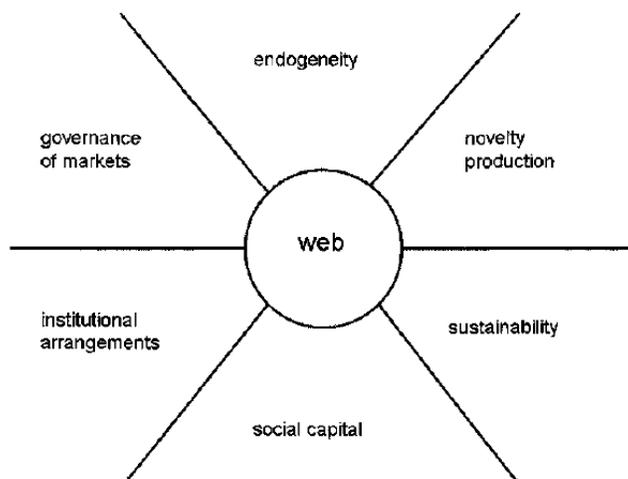
c) Sostenibilidad: desarrollo territorial que redefine la naturaleza al volver a enfatizar la producción de alimentos y la agroecología, que reafirma el papel socioambiental de la agricultura como un agente importante en el sostenimiento de la economía y la cultura rurales. La sostenibilidad parte también de una visión renovada de la producción de alimentos que parte de una novedad.

d) Producción de novedad: se refiere a la capacidad, dentro de la región, de mejorar continuamente los procesos de producción, productos, patrones de cooperación, etcétera, a lo largo de trayectorias alternativas y no convencionales. El reposicionamiento funcional de la actividad agrícola en la línea de la novedad y los mercados anidados representa una herramienta fundamental para empoderar a los agricultores, al permitirles retener el valor agregado a nivel agrícola.

e) La gobernanza del mercado: como la capacidad institucional para controlar los mercados y construir nuevos. Esto está relacionado con la forma en que se organizan las cadenas de suministro específicas, cómo se comparte el valor total realizado y cómo se entregan los beneficios potenciales de la acción colectiva.

f) Los arreglos institucionales proporcionan la estructura de apoyo para las instituciones reguladoras, percibidas como las reglas del juego, que consisten tanto en reglas legales formales como en normas sociales informales que estructuran las interacciones sociales. En los procesos de desarrollo rural, las instituciones pueden reducir los problemas de coordinación y apoyar la cooperación.

La interrelación de las seis dimensiones se aprecia enseguida:<sup>320</sup>



---

<sup>320</sup> *Idem.*

La red rural deben contar con un marco jurídico completo que permita su convergencia en estas dimensiones y logre un impacto social destacable en todas las dimensiones y no sólo en alguna de ellas, representado por los arreglos institucionales que van a dar forma a la estructura operativa de toda la red, permitiendo la coexistencia uniforme de las otras dimensiones, de ahí la necesidad de un marco jurídico eficaz.

El segundo, es un círculo virtuoso de calidad, con el propósito de generar efectos positivos en los medios de vida de los agricultores, las comunidades locales y el medio ambiente. El círculo virtuoso de calidad se divide en cuatro pasos principales:<sup>321</sup>

a) Identificación: el reconocimiento y la conciencia local sobre el potencial del producto.

b) Calificación: que implica una acción colectiva que tiene como objetivo establecer las reglas de producción, crear valor y preservar los recursos locales.

c) Remuneración vinculada al marketing de indicaciones geográficas y denominaciones de origen y a la gestión de su sistema local de protección.

d) Reproducción de recursos locales, impulsando la sustentabilidad del sistema en un mayor lapso.

Esos cuatro pasos principales se observan en seguida:<sup>322</sup>



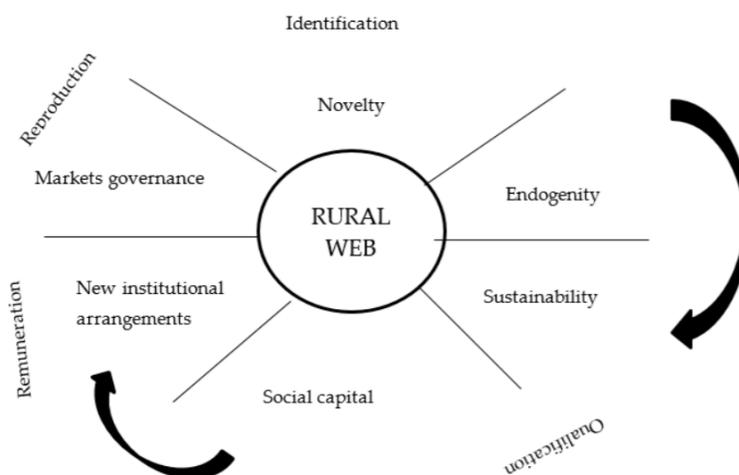
<sup>321</sup> Vandecandelaere, Emilie *et al.*, *op. cit.*, nota 1, pp. 1 a 6.

<sup>322</sup> *Idem.*

El círculo virtuoso de calidad es cíclico, se retroalimenta y depura cada vez más, debe enfocarse en una mejora de calidad cada vez mayor, para lo cual se requieren herramientas jurídicas que lo permitan, particularmente de propiedad industrial para que esos esfuerzos en el evaluar o mantener la calidad sean recompensados con un derecho exclusivo de uso sobre el producto a que se aplica este círculo virtuoso de calidad.

Se da una interacción entre la red rural y sus seis dimensiones, con el círculo virtuoso de calidad y sus cuatro pasos, que es un ciclo iterativo que da alimentación a la red rural.

Los vínculos entre la red rural y el círculo virtuoso son evidentes, el círculo virtuoso es una herramienta para impulsar un proceso sólido de desarrollo rural basado en una producción de novedad fundada en recursos endógenos locales.<sup>323</sup>



La explotación de las indicaciones de procedencia como medio de obtención de ganancias económicas no puede considerarse contraria o no idéntica a la concepción orientada en el desarrollo rural, sino como un complemento de ésta.<sup>324</sup> Lo que se avala con diversos estudios realizados que concluyen que la elaboración

<sup>323</sup> Vecchio, Yari, *op. cit.*, nota 152, p. 4.

<sup>324</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al*, *op. cit.*, nota 127, p. 323.

de productos relacionados con indicaciones de procedencia contribuye al desarrollo rural y lo benefician en mayor grado que la producción estándar a gran escala.<sup>325</sup>

Gran parte del esfuerzo detrás del desarrollo de indicaciones de procedencia y su importancia social, se realiza en el sector civil o privado. La organización, la estructura y la gestión de los controles de certificación y la comercialización pueden ser en gran medida una empresa privada. El papel del gobierno es esencialmente proporcionar el marco legal para prevenir el fraude y el engaño para que el mercado de indicaciones de procedencia pueda operar en beneficio tanto de los consumidores como de los participantes en la región de origen, productores, procesadores, comerciantes, industrias auxiliares, turismo, et cetera. En algunos casos, puede ser necesaria y justificada una participación gubernamental más activa si existe una justificación de bien público.<sup>326</sup> Compartimos una participación pública más activa porque las indicaciones de procedencia son tema olvidado por nuestro gobierno, quién ha dejado toda la responsabilidad en el sector privado para resguardar y enaltecer sus productos, sin contar con los recursos ni los medios legales para lograrlo, cuando debería estar obligado en participar por la demostrada importancia social de las indicaciones de procedencia, uno de los principales fines de la gobernanza, el crecimiento social.

#### 4. Importancia en protección de los derechos de los consumidores

Las indicaciones de procedencia también representan una herramienta importante en la protección de los derechos de los consumidores, al resguardarlos de productos o servicios que sean de falsa procedencia y, por tanto, no tengan las características deseadas por los consumidores, las cuales sólo se obtienen por provenir de una zona geográfica específica. Así, contribuyen al reconocimiento que los consumidores tienen del producto o servicio al que se aplican con regularidad,

---

<sup>325</sup> Comisión Europea, *Geographical indications, background paper to the green paper on agricultural product quality*, DG Agriculture and Rural Development Working Document, Bélgica, 2009, p. 6 y 7, [https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia\\_carried\\_out/docs/ia\\_2009/sec\\_2009\\_0670\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0670_en.pdf)

<sup>326</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. 14.

por lo que son generadoras del prestigio y reputación entre los consumidores, lo que, a su vez, favorece el consumo del producto o servicio de que se trate, garantizando que el consumidor adquiere lo que realmente desea y no es engañado o inducido a confusión, al adquirir un producto o servicios con una indicación falsa de procedencia.

Los consumidores las utilizan como heurísticas de calidad, tradición, seguridad y autenticidad.<sup>327</sup> Las indicaciones de procedencia suelen ser valiosas a los consumidores porque hacen que los productos o servicios sean más reconocibles o garantizan cualidades organolépticas.<sup>328</sup>

La importancia de la denominación de origen e indicación geográfica, a diferencia de otros signos de calidad, es que supone un vínculo bastante fuerte entre el producto o servicio y su origen, el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho, la calidad o las características deben ser consecuencia de su origen geográfico.<sup>329</sup>

En la época actual, ha quedado demostrado que los consumidores de todas partes del mundo, buscan cada vez más el sabor, la tradición, la autenticidad de los alimentos que consumen. Por ello, se dice en el Libro Verde<sup>330</sup> sobre la calidad de los productos agrícolas, que los agricultores deben aprovechar estas circunstancias, produciendo exactamente lo que los consumidores desean. Sólo de esa manera servirán estos sistemas de calidad para lograr, no sólo las mayores ventajas económicas que les reportan la buena aceptación de sus productos por los consumidores, sino también, otros objetivos mediatos como son la revitalización de las zonas rurales, la promoción del patrimonio agrícola nacional preservando las tradiciones culturales y el favorecimiento de la biodiversidad.<sup>331</sup>

---

<sup>327</sup> Bicen, Pelin, *op. cit.*, nota 156, p. 223.

<sup>328</sup> López-Bayón, Susana *et al.*, "Governance decisions in the supply chain and quality performance: the synergistic effect of geographical indications and ownership indications de procedencia structure", *International Journal of Production Economics*, Países Bajos, 2018, número 197, p. 6.

<sup>329</sup> Vega Vera, Nadia Viridiana y Pérez Akaki, Pablo, *op. cit.*, nota 157, p. 103.

<sup>330</sup> Unión Europea, *Libro verde, aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas*, Comisión Europea, Francia, 2014, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469&rid=4>

<sup>331</sup> Saiz García, Concepción, "El sistema de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en la Unión Europea", en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe

Uno de los principios básicos de las relaciones de consumo es la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.<sup>332</sup> La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios,<sup>333</sup> al respecto, las indicaciones de procedencia ayudan al consumidor a tener garantizados sus derechos, actuando, así como un indicador de la percepción de esos términos que todo proveedor de producto o el servicio está obligado a cumplir.<sup>334</sup>

Es por ello, que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difunden por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, indicaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva a aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.<sup>335</sup>

Las indicaciones de procedencia no sólo brindan una valiosa fuente de información a los consumidores, sino que también brindan un poderoso incentivo para que los productores o prestadores de servicios mantengan la calidad en sus ofertas, en un mercado competitivo. Son instituciones de control de calidad y mejora de la calidad. Permiten a los consumidores distinguir mejor entre productos o servicios diferentes y competidores en el mercado. Dado que la designación está estrechamente vinculada a un territorio específico, los consumidores pueden

---

(directores), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 180 y 181.

<sup>332</sup> Artículo 1, fracción III, de la LFPC.

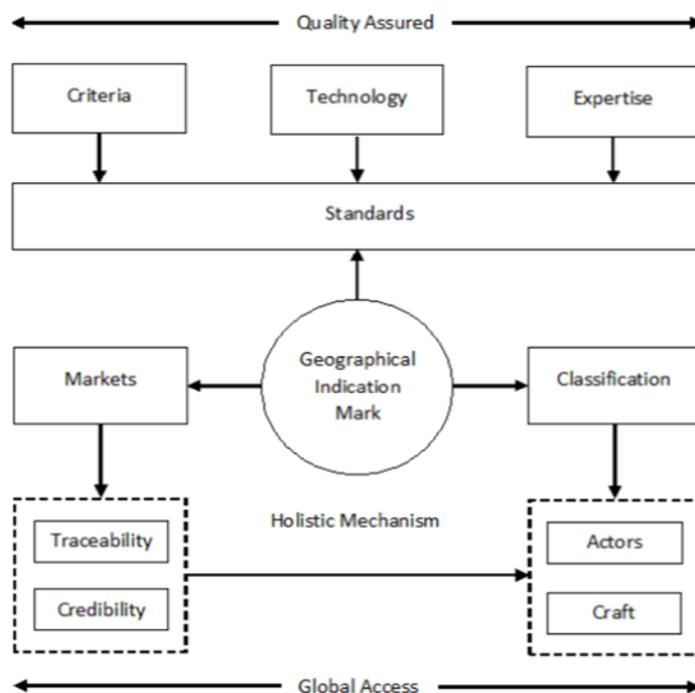
<sup>333</sup> Artículo 1, fracción VII, de la LFPC.

<sup>334</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, p. 324.

<sup>335</sup> Artículo 32 LFPC.

relacionar fácilmente el producto o servicio con una región en términos de características de patrimonio natural, productivo y cultural, así como de reputación. También informan que se sigue la estricta especificación y el proceso es estrictamente monitoreado,<sup>336</sup> para el caso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Todo ello, impacta el proceso productivo, particularmente de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que da como resultado la calidad asegurada.<sup>337</sup>



Esa calidad asegurada redundante en la protección de los derechos de los consumidores.

## 5. Importancia en represión de la competencia desleal

En cuanto a la represión de la competencia desleal la importancia de las indicaciones de procedencia radica, precisamente, en resguardar a los productores y prestadores de servicios de actos de competencia desleal que los pongan en

<sup>336</sup> Bicen, Pelin, *op. cit.*, nota 156, p. 222.

<sup>337</sup> Imran Ishrat, Sheikh, *op. cit.*, nota 272, p. 9.

desventaja frente a terceros provenientes del extranjero o del propio país. Impiden a quien no tiene derecho a reclamar una vinculación real con un sector geográfico determinado aprovecharse de la referencia geográfica para obtener ventajas en la comercialización de un producto o prestación de un servicio que conllevaría el aprovechamiento de una reputación cuyos criterios de calidad no son compartidos.<sup>338</sup>

Tratándose de productos protegidos, la expectativa de sobreprecio que conllevan conduce principalmente a un uso falso o engañoso del nombre de los alimentos locales en el mercado y estos productos a menudo se enfrentan a una competencia desleal. Por lo tanto, es necesario proteger estos alimentos contra la competencia desleal mediante el uso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.<sup>339</sup>

Desde los tempranos días de la globalización, la obtención de denominación de origen e indicación geográfica ha sido un proceso sociocultural, económico y de poder que ha abierto espacios para una competencia creciente entre los estados que buscan la protección de sus productos distintivos de la competencia desleal de las imitaciones genéricas.<sup>340</sup>

La existencia de medidas que permiten impedir y sancionar el uso de indicaciones de procedencia para productos que no sean originarios de la zona de producción, tiene un fundamento doble. Por una parte, el consumidor debe ser protegido contra las prácticas engañosas, y por otra, al ser adoptado como signo distintivo por un grupo de productores de una zona geográfica, se reconocen como un objeto protegido por la propiedad industrial, permitiendo excluir a terceros del uso de la indicación,<sup>341</sup> tratándose de indicación geográfica o denominación de origen. Puede concluirse, de una parte y desde una perspectiva económica, que

---

<sup>338</sup> Broude, Tomer, *op. cit.*, nota 273, p. 652.

<sup>339</sup> Dokuzlu, Sertaç, "Food and agricultural product pilot selection for geographical indication projects", *Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment*, 2020, volumen 19, número 3, p. 104.

<sup>340</sup> Audier, Jacques, "TRIPs Agreement: geographical indications", *Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities*, Suiza, 2000, p. 32.

<sup>341</sup> Espinoza Callegari, Octavio, "Tratados internacionales administrados por la OMPI, relativos a la protección de las indicaciones geográficas", *Primer Seminario Internacional de Denominaciones de Origen*, Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, Argentina, 1995, p. 38.

son una forma de monopolio colectivo que constituye una barrera de entrada para terceros productores, por lo que las comunidades pueden mantener un derecho exclusivo de uso.<sup>342</sup>

El desarrollo de ese régimen conlleva una serie de pasos importantes, tales como:<sup>343</sup>

a) Identificar las características del producto y evaluar si tiene posibilidades en los mercados internos o externos.

b) Reforzar la cohesión del grupo de productores y otros agentes que intervienen, que constituirán los pilares del régimen.

c) Establecer normas, o lo que a veces se denomina un código de prácticas o reglamento de uso. Normalmente, el código de prácticas o reglamento de uso circunscribe, entre otras cosas, la región geográfica de producción del producto, y describe los métodos de producción y procesamiento. También puede describir los factores, naturales o humanos, que están presentes en la región y que contribuyen a las características del producto.

d) Crear un mecanismo para atribuir efectivamente el derecho a usar la indicación a cualquier productor y a cualquier otro operador afectado que produce el producto dentro de los límites establecidos y de conformidad con las normas acordadas.

e) Establecer sistemas de trazabilidad, verificación y control a fin de garantizar la calidad y la conformidad con el código de prácticas o el reglamento de uso, idear estrategias de comercialización.

f) Obtener la protección jurídica y diseñar una estrategia de observancia.

Las indicaciones de procedencia tienen un mecanismo administrativo de alto nivel de cumplimiento y protección en las leyes internacionales, que alientan a muchos pequeños agricultores a unirse a consorcios de sus especies de indicaciones geográficas y denominaciones de origen para competir en los mercados globales.<sup>344</sup> Se caracterizan como protección legal para consumidores y productores. Para los productores, porque protegen el uso de su identificación

---

<sup>342</sup> Palau Ramírez, Felipe, *op. cit.*, nota 82, p. 31.

<sup>343</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, pp. 21 y 22.

<sup>344</sup> Bicen, Pelin, *op. cit.*, nota 156, p. 223.

nominal y activos intangibles, ya que el principal objetivo es la protección de los productos y su nombre geográfico. En este sentido, pueden contribuir a la lucha contra la biopiratería, el fraude comercial y la falsificación. Para los consumidores, porque aseguran la trazabilidad, en la medida en que enfatizan la fuente, y el cumplimiento de una caracterización establecida.<sup>345</sup>

Las consideraciones en torno a los consumidores, así como las reglas referentes a la competencia en el comercio aún juegan un papel decisivo en los motivos para proteger las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pues se busca que los consumidores tengan accesible información sobre los productos y evitar el aprovechamiento de la reputación de otro.<sup>346</sup>

En suma, la importancia de la protección de las indicaciones de procedencia, particularmente de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que otorgan derechos exclusivos de uso, deriva en el reconocimiento al conocimiento tradicional de las zonas geográficas específicas, vertido en productos originarios, a su aplicación para crear productos únicos con calidades sobresalientes, el resguardo a los productores, principalmente, para que ningún tercero ajeno a las zonas geográficas delimitadas se aproveche de manera desleal de las ventajas que han generado los productores con su arduo trabajo, la defensa del consumidor para que adquiera los productos de alta calidad que espera y no otros con calidades repudiables, que engañosamente utilicen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen sin autorización, la cohesión social en un sentimiento de nacionalismo, en procuración y defensa de sus productos originarios, y en el fomento al desarrollo económico de las zonas geográficas protegidas.

Los efectos de un sistema de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son palpables en el valor añadido al producto, el mejoramiento de la información sobre la calidad del producto, el reconocimiento del producto y el desarrollo de un sentido de orgullo de los productores y la protección contra la competencia desleal.<sup>347</sup>

---

<sup>345</sup> Lima Medeiros, Mirna De *et al.*, *op. cit.*, nota 127, pp. 320 y 321.

<sup>346</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 44.

<sup>347</sup> *Ibidem*, p. 436.

Es invaluable la importancia de las indicaciones de procedencia en el plano del desarrollo social y económico de un país, de protección a los derechos de sus consumidores y para reprimir la competencia desleal, con lo que se denota una fuerza protectora cuádruple que tienen las indicaciones de procedencia, que incide en el derecho de la propiedad industrial, el derecho económico, el derecho de los consumidores y en el derecho de la competencia.



Para que una indicación de procedencia tenga un efecto positivo en el desarrollo rural o la preservación de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales o la biodiversidad, es necesario desarrollar un régimen exhaustivo. Éste es el conjunto de normas y mecanismos en que se basa el funcionamiento de una indicación de procedencia, marcadamente en las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Es de sobra justificada la protección de las indicaciones de procedencia en todas sus especies, por ello, es muy importante contar con un marco legal adecuado y completo de propiedad industrial que estructure un sistema de protección nacional sólido de indicaciones de procedencia nacionales y extranjeras que se van a proteger y reconocer en nuestro país, el cual proponemos en nuestro capítulo cuarto.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### TRATADOS INTERNACIONALES

#### I. INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN TRATADOS INTERNACIONALES

En el presente apartado se efectúa un estudio interrelacionado de los tratados internacionales celebrados por los EUM, los cuales regulan a las indicaciones de procedencia, con lo que se proporciona un panorama profundo respecto a su importancia y trascendencia en los instrumentos internacionales que las regulan.

Los tratados internacionales en esta materia se deben estudiar en conjunto, ya que se complementan unos a otros para crear el marco jurídico internacional de las indicaciones de procedencia y las obligaciones internacionales de México en el tema.

El fortalecimiento de la efectividad de medidas de tutela de la propiedad intelectual se ha convertido en un asunto prioritario en las negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales.<sup>348</sup> Los acuerdos internacionales relativos a las indicaciones de procedencia tienen una doble función. La primera es hacer posible el reconocimiento de las indicaciones de procedencia de los Estados parte en otras jurisdicciones o pactar que se garanticen en otros espacios las garantías locales. Esto se puede hacer mediante el reconocimiento de los sistemas de controles locales o por medio de pactos de nombres concretos. La segunda función es garantizar la protección de otros nombres en la jurisdicción interna, que también se puede hacer a través de un reconocimiento general o por nombres específicos.<sup>349</sup>

##### 1. Definiciones y requisitos para protección

---

<sup>348</sup> LI, Xuan, "Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights", en Correa, Carlos, *Intellectual Property Enforcement, International Perspectives*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009, p. 14.

<sup>349</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 399.

El tratado más antiguo en propiedad industrial y de los más importantes es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,<sup>350</sup> (Convenio de París), elaborado desde el 20 de marzo de 1883, fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Además, cuenta con un acta modificatoria adoptada el 28 de septiembre de 1979, de la que México no es Parte.<sup>351</sup> Nuestro país se adhirió al instrumento el 20 de julio de 1903, entrando en vigor el 7 de septiembre de 1903<sup>352</sup> y es administrado por la OMPI, actualmente cuenta con 178 partes contratantes.<sup>353</sup>

Fue el primer tratado internacional multilateral<sup>354</sup> que incluyó disposiciones relativas a las indicaciones de origen geográfico.<sup>355</sup> El gran número de Estados miembros del Convenio de París acordaron, principalmente, medidas en frontera para indicaciones falsas sin definir las condiciones de protección.<sup>356</sup>

En el Convenio de París no se definen las indicaciones de procedencia, sólo enuncia que la propiedad industrial tiene como objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal,<sup>357</sup> sin mencionar a las indicaciones de origen o a las indicaciones

---

<sup>350</sup> Diario Oficial de la Federación, *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_to\\_imagen\\_fs.php?codnota=4848136&fecha=27/07/1976&cod\\_diario=208513](http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4848136&fecha=27/07/1976&cod_diario=208513)

<sup>351</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=264&depositario=0](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=264&depositario=0)

<sup>352</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Convenio de París*, [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2)

<sup>353</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Convenio de París, Acta de Estocolmo 1967*, [http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act\\_id=31](http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act_id=31)

<sup>354</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 26.

<sup>355</sup> Cortés Martín, José Manuel, *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional e intracomunitario*, España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003, p. 125.

<sup>356</sup> Conrad, Albrecht, *op. cit.*, nota 195, p. 28.

<sup>357</sup> Artículo 1.2 del Convenio de París.

geográficas. Sería deseable que se hubiera incluido una definición clara de indicaciones de procedencia en este tratado, por ser de los más importantes en materia de propiedad industrial, para lograr un entendimiento completo del alcance del objeto de la propiedad industrial, pero no se realizó, lo podemos atribuir a la temprana vida internacional del concepto y que en el contexto histórico, no había una distinción entre lo que refiere como indicaciones de procedencia.

### 1.1. Referentes a denominación de origen e indicación geográfica

La primera definición clara de denominación de origen la encontramos en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,<sup>358</sup> (Arreglo de Lisboa), el cual se creó el 31 de octubre de 1958, fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado en esa misma ciudad el 28 de septiembre de 1979.<sup>359</sup> México se adhirió al Arreglo de Lisboa el 21 de febrero de 1964, entró en vigor en nuestro país el 25 de septiembre de 1966.<sup>360</sup> El instrumento de adhesión se depositó el 21 de febrero de 1964, ante el gobierno de la confederación de Suiza. Finalmente, el 11 de julio de 1964, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), el decreto de promulgación,<sup>361</sup> actualmente, cuenta con 30 partes contratantes.<sup>362</sup>

Ofrece un medio para obtener la protección de una denominación de origen en el territorio de todos los demás miembros a través de un registro internacional.<sup>363</sup> Es administrado por la OMPI, encargada de atender los trámites inherentes al registro internacional de denominaciones de origen y de publicar el boletín de

---

<sup>358</sup> Diario Oficial de la Federación, *Decreto promulgatorio del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=768618&fecha=23/03/2001](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=768618&fecha=23/03/2001)

<sup>359</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=387&depositario=0](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=387&depositario=0)

<sup>360</sup> *Idem*.

<sup>361</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 597.

<sup>362</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Tratados administrados por la OMPI*, partes contratantes, Arreglo de Lisboa, [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=10](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10)

<sup>363</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 37.

denominaciones de origen,<sup>364</sup> que las da a conocer y cualquier cambio relacionado a ellas. Existe un sistema de consultas electrónico de denominaciones de origen denominado Lisboa Express.<sup>365</sup>

Establece las bases generales que los países miembros deben observar para constituir y respetar las denominaciones de origen. En su texto no hace referencia a indicaciones de origen ni a indicaciones geográficas.

Define una denominación de origen como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Establece que el país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.<sup>366</sup>

Para que exista a una denominación de origen, se deben cumplir tres supuestos: 1.- La existencia de la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad. 2.- Que la denominación geográfica sirva para designar un producto originario del país, región o localidad. 3.- Que la calidad o características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico del país, región o localidad, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Esta definición surge antes de la tendencia de la no obligación del uso del topónimo,<sup>367</sup> ya que se refiere como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, es decir, es obligado que se trate de un topónimo, este tratado requiere una actualización en esta definición.

---

<sup>364</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Boletín las denominaciones de origen*, <http://www.wipo.int/lisbon/es/bulletin/>

<sup>365</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Lisbon Express*, <https://www.wipo.int/ipdl-lisbon/browse>

<sup>366</sup> Artículo 2 del Arreglo de Lisboa.

<sup>367</sup> Véase página 40.

Las partes se comprometen a proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de los otros países, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la OMPI.<sup>368</sup> Por ello, existe un cuarto requisito adicional: 4.- Las denominaciones de origen que se soliciten para su registro internacional deberán estar reconocidas y protegidas como tales en el país de origen.

A esta situación le denominaremos principio de dependencia, puesto que se requiere que exista un registro o declaratoria de protección base nacional en el país que solicite la protección internacional antes de poder acceder a ésta, por tanto, la vigencia de ese resguardo internacional estará sujeto a que se encuentre protegida en el país de donde proceda. Se trata de una extensión internacional de la protección nacional y no una protección autónoma.

Para denominación de origen menciona que la calidad o las características del producto se deben excluir o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, cuando sólo debe referirse a que se deben exclusivamente por ser requisito insalvable para esta figura jurídica, porque si se deben esencialmente se trata de una indicación geográfica. Nada menciona sobre si los procesos productivos deben realizarse todos o alguno en la zona geográfica relevante, lo que se debió mencionar porque si es una u otra opción se va a diferenciar si se trata de denominación de origen o indicación geográfica. Situaciones explicadas en nuestro capítulo primero.<sup>369</sup>

Pese a la importancia y trascendencia que representa para una nación la protección internacional de sus denominaciones de origen, la cual se ha comentado en el capítulo previo, este tratado sólo está vigente en 30 países, por lo que la protección sólo se ampliará a esos países.

México cuenta con 17 denominaciones de origen registradas de manera internacional al amparo del Arreglo de Lisboa,<sup>370</sup> y no ha recibido ninguna declaración de que algún país suscriptor no pueda asegurar la protección de esas denominaciones de origen. Al momento, México tiene 18 denominaciones de origen,

---

<sup>368</sup> Artículo 1 del Arreglo de Lisboa.

<sup>369</sup> Véase página 55.

<sup>370</sup> *Idem*.

pero la última se concedió recientemente para Pluma<sup>371</sup> y no se ha tramitado su registro internacional aún.

El Arreglo de Lisboa proporciona la primera definición internacional de denominaciones de origen e introduce un mecanismo de protección y registro internacional independiente de los sistemas nacionales.<sup>372</sup>

El Arreglo de Lisboa cuenta con un acta modificatoria, Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, (Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa), adoptada el 20 de mayo de 2015,<sup>373</sup> entró en vigor el 26 de febrero de 2020, cuando cinco partes, depositaron sus instrumentos de ratificación o adhesión.<sup>374</sup>

La principal aportación del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa es la inclusión de las indicaciones geográficas. Permite el registro internacional de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.<sup>375</sup> La definición que hace de denominación de origen es la misma que la del Arreglo de Lisboa, con los mismos requisitos y las falencias marcadas en el apartado anterior.

Sin embargo, define que una indicación geográfica como toda indicación protegida en la parte contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>376</sup>

Aporta una definición clara de zona geográfica de origen, lo que no hace el Arreglo de Lisboa, como aquella que puede consistir en la totalidad del territorio de la parte contratante de origen o en una región, localidad o lugar en la parte

---

<sup>371</sup> Diario Oficial de la Federación, *Declaración de protección de la denominación de origen Pluma*, [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5585437&fecha=04/02/2020](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585437&fecha=04/02/2020)

<sup>372</sup> Bores-Lazo, Jesús, *op. cit.*, nota 87, p. 75.

<sup>373</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Arreglo de Lisboa, Acta de Suiza 2015*, [https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=10](https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10)

<sup>374</sup> *Idem.*

<sup>375</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 38.

<sup>376</sup> Artículo 2 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

contratante de origen. Se incluye la zona geográfica de origen transfronteriza, que es una zona geográfica situada en partes adyacentes o que las cubre, o sea que puede abarcar dos partes. La protección tendrá aplicación en ambas zonas.<sup>377</sup>

Amplía el registro internacional para indicaciones geográficas,<sup>378</sup> utiliza también el sistema Lisboa Express,<sup>379</sup> donde se podrán consultar la totalidad de denominaciones de origen e indicaciones geográficas que han sido registradas al amparo del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, aún aquellas que han sido canceladas o negadas.

De ahí, para que exista una indicación geográfica, se deben colmar tres supuestos: 1.- La existencia del nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona. 2.- Que el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona sirva para identificar un producto como originario de esa zona geográfica. 3.- Que determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Nuevamente, se hace obligatorio el uso del topónimo, desdoblándose y actualizándose esta definición a las tendencias ya marcadas.<sup>380</sup>

Coincide con nuestra definición en que determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamental o esencialmente a su origen geográfico. Nada menciona sobre si alguno de los procesos productivos deben realizarse en la zona geográfica relevante, lo que se requiere para indicación geográfica. Situaciones explicadas en nuestro capítulo primero.<sup>381</sup>

También existe un principio de dependencia porque se requiere que exista un registro o declaratoria de protección base nacional en el país que solicite la protección internacional antes de poder acceder al registro internacional.<sup>382</sup> Así,

---

<sup>377</sup> Artículos 1 y 2 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>378</sup> Artículo 4 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>379</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 365.

<sup>380</sup> Véase página 40.

<sup>381</sup> Véase página 55.

<sup>382</sup> Artículo 2 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

existe un cuarto requisito adicional: 4.- Las indicaciones geográficas que se soliciten para su registro internacional deberán estar reconocidas y protegidas como tales en el país de origen.

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa es un documento internacional de suma importancia, debido a que a partir de éste se protegerán de manera internacional, en el mismo grado de importancia, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, por lo que cualquier país con una amplia gama de productos originarios, como lo es México, debería fijar su atención en él, por los beneficios que proveería a sus ciudadanos.

No obstante, la realidad es muy diferente, en virtud de que, en las negociaciones, denominadas como la conferencia diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo de Lisboa, celebrada en Ginebra, del 11 al 21 de mayo de 2015,<sup>383</sup> México no tuvo un papel trascendente, pues, lamentablemente, lo que debería ser interpretado como una oportunidad única de participar activamente en la confección del nuevo sistema para la protección de este tipo de derechos colectivos de propiedad industrial, se diluyó sin que los delegados de México hicieran un frente común con sus aliados europeos, quienes reclaman una posición más comprometida con una causa que hasta hoy consideraban común. A cambio de eso, lo que se reportó de nuestra participación en tan relevante reunión es una actitud indiferente y contemplativa.<sup>384</sup>

Tal postura es sorprendente, ya que histórica y tradicionalmente nuestro país ha seguido una tendencia de respeto, protección y fomento a las denominaciones de origen y debió hacer lo mismo con las indicaciones geográficas. Al parecer la postura de la delegación mexicana apoyó a los EUA, traicionando una trayectoria de más de 40 años de respeto y protección a denominaciones de origen, desconociendo, inclusive, sus propios intereses al desentenderse de productos

---

<sup>383</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Se adopta el Acta de Suiza del Arreglo de Lisboa en una conferencia diplomática*, [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article\\_0009.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0009.html)

<sup>384</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Pobre actuación de México en el Arreglo de Lisboa*, <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pobre-actuacion-de-mexico-en-el-arreglo-de-lisboa.html>

mexicanos que esperarían de nuestras autoridades una conducta decidida de defensa para su impulso y crecimiento internacional.<sup>385</sup>

La pobre participación de nuestro país se acentúa si consideramos que México no aparece en el primer grupo de firmantes,<sup>386</sup> que se requería para validarla y considerarla ya como parte del Sistema Internacional de Lisboa. Lo que es menos comprensible por la inclusión en la legislación doméstica de las indicaciones geográficas de 2018, con lo que debió ser de los países más interesados en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

Para México es tos hechos plantean la disyuntiva histórica de abrazar la nueva legislación e iniciar la protección del total de indicaciones geográficas mexicanas que, de manera latente, esperaban esta posibilidad para iniciar el largo camino de su consolidación cultural y su crecimiento comercial.<sup>387</sup> El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa representa una oportunidad única para ponernos a la vanguardia competitiva en este rubro, aprovechando nuestras riquezas naturales y culturales, creando crecimiento económico y desarrollo social, pero parece que a nuestro país no le interesa, ni el uno, ni el otro.

Llama la atención la ausencia de EUA y Canadá como países signatarios del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, ya que estos países, son importantes socios comerciales de nuestro país, por virtud del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN), y por el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC). Derivado de ello, nuestras indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrían ser reconocidas ni protegidas en tales naciones, por virtud del Arreglo de Lisboa o el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, sino que tendrán que echar mano de otros instrumentos internacionales, se profundizará respecto a ello más adelante.

En otra arista, tenemos el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala,

---

<sup>385</sup> *Idem.*

<sup>386</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 373.

<sup>387</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Concluyen negociaciones de OMPI, para protección de Indicaciones Geográficas*, <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/concluyen-negociaciones-de-ompi-para-proteccion-de-indicaciones-geograficas.html>

Honduras y Nicaragua,<sup>388</sup> (TLC Único), el cual fue firmado el 22 de noviembre de 2011, y entró en vigor entre México y el Salvador el 1 de septiembre de 2012, entre México y Nicaragua el 1 de septiembre de 2012, entre México y Honduras el 1 de enero de 2013, entre México y Costa Rica el 1 de julio de 2013, y entre México y Guatemala el 1 de septiembre de 2013.<sup>389</sup> Al entrar en vigor este Tratado, dejó sin efectos el Tratado de Libre Comercio México - El Salvador - Guatemala - Honduras del 29 de junio de 2000, así como el Tratado de Libre Comercio México - Nicaragua del 18 de diciembre de 1997, y el Tratado de Libre Comercio México - Costa Rica del 5 de abril de 1994, con sus respectivos anexos, apéndices, protocolos y decisiones.<sup>390</sup>

El TLC Único es un instrumento regional que no define a las denominaciones de origen o a las indicaciones geográficas, sólo contiene un listado de nombres que estipulan indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua.<sup>391</sup> Asimismo, establece un listado de los nombres que son denominaciones de origen que se encuentran protegidas en los EUM.<sup>392</sup>

Las denominaciones de origen de México protegidas en un principio son Tequila, Mezcal, Sotol, Olinalá, Talavera, Bacanora, Ámbar de Chiapas, Charanda, Vainilla de Papantla, Chile Habanero de la Península de Yucatán, Café de Veracruz, Café de Chiapas y Mango Ataúlfo del Soconusco de Chiapas.

No es restrictivo a esas listas porque determina que todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen registradas bajo el Arreglo de Lisboa, serán reconocidas, así como las que por el Arreglo de Lisboa se registren con posterioridad a la celebración del instrumento internacional.<sup>393</sup> Entonces, también se encuentran protegidas todas las que en el futuro consigan su registro internacional

---

<sup>388</sup> Diario Oficial de la Federación, *Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5266103&fecha=31/08/2012](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5266103&fecha=31/08/2012)

<sup>389</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=1405&depositario=](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1405&depositario=)

<sup>390</sup> *Idem*.

<sup>391</sup> Anexo 16.19(a) del TLC Único.

<sup>392</sup> Anexo 16.19(b) del TLC Único.

<sup>393</sup> Artículo 16.19.2 del TLC Único.

en términos del Arreglo de Lisboa, sin que se deba realizar una adición especial de las nuevas denominaciones de origen o indicaciones geográficas.<sup>394</sup>

Dispone el principio de dependencia porque requiere que se encuentre protegidas en su país de origen, para dar protección por el tratado.<sup>395</sup>

Cualquier parte contratante que no otorgue protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa, protegerá esos nombres como indicaciones geográficas o de nominaciones de origen en su territorio, con sujeción a los requisitos y procedimientos previstos en su legislación nacional.<sup>396</sup> Lo anterior, se comprende, ya que de los países signatarios sólo los EUM, Costa Rica y Nicaragua son partes contratantes del Arreglo de Lisboa, por lo que tal especificidad se plasmó en atención a que El Salvador, Guatemala y Honduras no son parte de dicho arreglo.

## 1.2. Específicas a indicación geográfica

Tenemos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,<sup>397</sup> (Acuerdo sobre los ADPIC), el cual es parte del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, (OMC), cuya acta final fue firmada en Marrakech en 1994, el Anexo 1C es el Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>398</sup> Este Acuerdo entró en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 1995, por virtud de la integración de México como miembro de la OMC. Actualmente, cuenta con 164 partes contratantes.<sup>399</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC incluye una sección sobre la protección de las indicaciones geográficas,<sup>400</sup>

---

<sup>394</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 365.

<sup>395</sup> Artículo 16.19.1 del TLC Único.

<sup>396</sup> Artículo 16.19.3 del TLC Único.

<sup>397</sup> Organización Mundial del Comercio, *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)

<sup>398</sup> Organización Mundial del Comercio, *Textos jurídicos de la Organización Mundial del Comercio*, [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/legal\\_s.htm#TRIPs](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs)

<sup>399</sup> Organización Mundial del Comercio, *México y la Organización Mundial del Comercio*, [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/org6\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm)

<sup>400</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 27.

establece, de manera un poco más clara, su protección internacional, pero no menciona a las indicaciones de origen o a las denominaciones de origen.

Dispone que las indicaciones geográficas son las que identifiquen 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 de l producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>401</sup> La definición es concordante con la presente en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.<sup>402</sup> Sólo que aquí ya se hace alusión al nombre del producto y no al topónimo por lo que aplica la tendencia de su uso no obligatorio.

Igualmente, prevé el principio de dependencia porque refiere que sólo serán reconocidas aquellas indicaciones geográficas que estén protegidas como tales en sus países de origen.<sup>403</sup>

En el mismo sentido, tenemos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, (TIPAT o TPP-11), fue celebrado entre Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.<sup>404</sup> Dicho instrumento es heredero del Tratado de Asociación Transpacífico, (TPP), mismo que no se pudo concretar por la salida de los EUA, por lo que los restantes países decidieron seguir adelante y suscribieron el TIPAT o TPP-11. Fue firmado por México el 8 de marzo de 2018, y entró en vigor el 30 de diciembre de 2018.<sup>405</sup>

El tratado toma el texto original del TPP,<sup>406</sup> pero suspende varias de sus disposiciones, muchas de ellas en materia de propiedad industrial, sin embargo, lo relacionado al contenido de las indicaciones geográficas queda intocado, como se desprende de la llamada Lista de Disposiciones Cuya Aplicación Queda

---

<sup>401</sup> Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>402</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 375.

<sup>403</sup> Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>404</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=1588&depositario=](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1588&depositario=)

<sup>405</sup> *Idem.*

<sup>406</sup> *Idem.*

Suspendida.<sup>407</sup> Este Tratado sólo hace referencia a las indicaciones geográficas, sin referirse a indicaciones de origen o denominaciones de origen.<sup>408</sup>

El texto del Tratado por su origen y mutación contiene infinidad de notas al pie que clarifican o incluso cambian la aplicabilidad de sus artículos, por tanto, no se debe dejar de considerar ninguna de esas notas en el tema de interés.

Su definición de indicación geográfica<sup>409</sup> es concordante con la del Acuerdo sobre los ADPIC, refiriéndose al nombre del producto y no al topónimo por lo que aplica la tendencia de su uso no obligatorio. Es discordante a la del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa que sí obliga al topónimo.

Exige el principio de dependencia para otorgar protección.<sup>410</sup>

Este Tratado hace énfasis en el acceso, a través de medios electrónicos, a la información para cualquier trámite relacionado con la propiedad industrial, y en el caso de las indicaciones geográficas no es la excepción,<sup>411</sup> pues se deberá procurar que esté disponible en internet la información, que sea suficiente para permitir al público familiarizarse los registros o derechos otorgados.

Sigamos con el T-MEC, fue suscrito por México el 30 de noviembre de 2018, entró en vigor el 1 de julio de 2020,<sup>412</sup> dejando de estar vigente el TLCAN.

El T-MEC guarda muchas similitudes con el texto del TIPAT o TPP-11, en lo relativo a indicaciones geográficas, incluso, como en este último, contiene infinidad de notas al pie que clarifican o incluso cambian la aplicabilidad de sus artículos, por ello, también es prudente que no se deje de considerar ninguna de esas notas en el tema de interés. Pareciera que EUA, al retirarse del TIPAT o TPP-11, copió prácticamente todas las disposiciones referentes a indicaciones geográficas para insertarlas en el T-MEC. Sólo realizó mínimas adiciones, que se destacarán en los

---

<sup>407</sup> Secretaría de Gobernación, *Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico*, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302221/Lista\\_disposiciones\\_a\\_suspender\\_CPTP\\_P\\_esp\\_a\\_ol\\_20\\_feb\\_2018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302221/Lista_disposiciones_a_suspender_CPTP_P_esp_a_ol_20_feb_2018.pdf)

<sup>408</sup> Secretaría de Gobernación, *Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico*, <https://www.gob.mx/tpp>

<sup>409</sup> Artículo 18.1.1 del TIPAT.

<sup>410</sup> Artículo 18.32 del TIPAT.

<sup>411</sup> Artículos 18.9.2 y 18.9.3 del TIPAT.

<sup>412</sup> Diario Oficial de la Federación, *Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá*, [http://dof.gob.mx/2020/SRE/T\\_MEC\\_290620.pdf](http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf)

artículos respectivos. Por ello, los comentarios realizados al TIPAT o TPP-11, son aplicables a las disposiciones del T-MEC, como nos percataremos.

Definen a las indicaciones geográficas<sup>413</sup> coincidentemente con el Acuerdo sobre los ADPIC, el TPP-11, refiriéndose a una indicación que identifique un producto, es decir, al nombre del producto y no al topónimo por lo que aplica la tendencia de su uso no obligatorio. Es discordante a la del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa que sí refiere al topónimo obligatorio.

De igual manera, contiene el principio de dependencia para otorgar protección.<sup>414</sup>

Dispone que las partes reconocen que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas incluso a través de una marca, un sistema *sui generis* u otros medios legales.<sup>415</sup> Esta cuestión es trascendente porque cierra la posibilidad de que una parte se niegue a proteger indicaciones geográficas argumentando que no tiene disposiciones legales domésticas que las contemplen, se establece la obligación de protegerlas por cualquier medio disponible, por lo que no hay excusa para no hacerlo.

En este punto, tenemos el tratado más reciente, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea,<sup>416</sup> (TLCUEM), el cual se firmó el 23 de marzo del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2000. En junio de 2016, comenzó su proceso de actualización que, al momento, no ha entrado en vigor.<sup>417</sup> Han concluido las negociaciones y sólo resta el proceso de aprobación de la actualización del Tratado en cada país y región.

La UE ha recurrido a acuerdos bilaterales para obtener una mayor protección para las indicaciones geográficas europeas, los cuales usualmente incluyen anexos

---

<sup>413</sup> Artículo 20.1 del T-MEC.

<sup>414</sup> Artículo 20.31.3 del T-MEC.

<sup>415</sup> Artículo 20.29 del T-MEC.

<sup>416</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416567/25.\\_Cap\\_tulo\\_Propiedad\\_Intelectual.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416567/25._Cap_tulo_Propiedad_Intelectual.pdf)

<sup>417</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224508/2.4.9\\_Mx-UE.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224508/2.4.9_Mx-UE.pdf)

con listas de indicaciones geográficas a las cuales la otra parte se compromete a brindar protección.<sup>418</sup>

Establece que las partes reafirman su compromiso respecto a la protección de las indicaciones geográficas en su territorio de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, asimismo, las partes harán todos los esfuerzos razonables para adherirse al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.<sup>419</sup> Ello, es un ejemplo de que esos tratados internacionales se deban interpretar de manera conjunta.

Su definición de indicación geográfica es coincidente con la definición del Acuerdo sobre los ADPIC, el TPP-11 y el T-MEC, refiriéndose a una indicación que identifique un producto,<sup>420</sup> es decir, al nombre del producto y no al topónimo por lo que aplica la tendencia de su uso no obligatorio. Es discordante a la del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa que sí refiere al topónimo.

El principio de dependencia se encuentra presente aquí también para conceder protección.<sup>421</sup>

Se describe que los productos amparados por una indicación geográfica, se clasifiquen de acuerdo al Arreglo de Niza existente para las marcas registradas, pues no existe una clasificación especial para ellos.<sup>422</sup> Lo que no mencionan los otros tratados.

La protección se circunscribe al Anexo II, Parte A, el cual contiene un listado de indicaciones geográficas de la UE, y el Anexo II, Parte B y el Anexo III, mismos que engloba un listado de indicaciones geográficas de los EUM. Describen el nombre de designación, transliteración, tipo de producto y lugar de origen.

De la revisión al Anexo II, Parte B y el Anexo III se desprende que México, en un afán proteccionista, incluyó todas las denominaciones de origen con que cuenta, sin que este tratado regule siquiera denominaciones de origen, incluyó también una abundante lista de nombres de otros productos, pero no se detuvo a

---

<sup>418</sup> Gervais, Daniel J, "The changing landscape of international intellectual Property", en Heath, Christopher y Kamperman Sanders, *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Inglaterra, 2007, p 101.

<sup>419</sup> Artículo 25.30 del TLCUEM.

<sup>420</sup> Artículo 25.29 del TLCUEM.

<sup>421</sup> Artículo 25.34.5 del TLCUEM.

<sup>422</sup> Artículo 25.29 del TLCUEM.

considerar si esos nombres de productos reúnen los requisitos para ser indicaciones geográficas. Más aún ninguno de esos nombres de productos se ha protegido como indicaciones geográficas en nuestro país. Pero es de reconocer el esfuerzo de México por incluir esos nombres, buscando su protección y respeto en la UE.

Es importante que los nombres de productos contenidos en el Anexo II, Parte B y el Anexo III, sean protegidos en nuestro país como indicaciones geográficas, si cumplen esas características. Los listados serán actualizados por un Subcomité de propiedad intelectual,<sup>423</sup> el cual podrá agregar indicaciones geográficas o removerlas si han dejado de estar protegidas o han caído en desuso en su lugar de origen.

### 1.3. Específicas a indicación de origen

Existe el Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas,<sup>424</sup> (Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas), a través del cual nuestro país reconoció 193 distintas denominaciones de bebidas destiladas elaboradas en la entonces Comunidad Europea, (CE), actualmente UE, y a nuestro país se le reconocieron las denominaciones relativas a Tequila y Mezcal.<sup>425</sup> México lo suscribió el 27 de mayo de 1997, y entró en vigor el 1 de agosto de 1997.<sup>426</sup> Actualmente, cuenta con 28 países contratantes,<sup>427</sup> 27 países miembros de la UE más nuestro país.

Se refiere a indicaciones de origen, que nombra como bebida espirituosa originaria<sup>428</sup> y hace un listado de éstas, las cuales las partes se obligan a proteger,

---

<sup>423</sup> Artículo 25.42 del TLCUEM.

<sup>424</sup> Diario Oficial de la Federación, *Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4888005&fecha=21/07/1997](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4888005&fecha=21/07/1997)

<sup>425</sup> Revista de la Profeco, *Productos mexicanos con denominación de origen*, [http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos\\_04/denom\\_orig\\_ene\\_04.pdf](http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf)

<sup>426</sup> Diario Oficial de la Federación, *op. cit.*, nota 424.

<sup>427</sup> Unión Europea, *Países miembros de la UE*, [http://europa.eu/about-eu/countries/index\\_es.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm)

<sup>428</sup> Artículo 2 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

por lo que no contiene definiciones al respecto. Las bebidas espirituosas originarias de la CE, figuran en el Anexo I, por su parte, las bebidas espirituosas originarias de los EUM, figuran en el Anexo II. Se precisa que las denominaciones protegidas: a) sólo podrán ser utilizadas en las condiciones previstas en la legislación y reglamentación de la CE o los EUM, y b) se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias en las respectivas listas.<sup>429</sup>

Se trata de una lista concreta de bebidas espirituosas que los EUM y la CE se obligaron a considerar como productos provenientes de cada país, sin prejuzgar sobre sí la calidad o características de los productos sedeben exclusiva, esencialmente o en parte al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, por lo que no se podrían entender como denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sólo como indicaciones de origen.

Este acuerdo únicamente proporcionaba reconocimiento y protección en la CE a las bebidas espirituosas de agave denominadas Tequila y Mezcal, protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de los EUM, de acuerdo al Anexo II, que fue publicado en el DOF el 21 de julio de 1997.<sup>430</sup> El 26 de octubre de 2004, se celebró un acuerdo modificadorio, en forma de Canje de Notas entre la CE y los EUM, relativo a las modificaciones del Anexo II, del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, mismo que fue publicado en el DOF del 8 de febrero de 2005<sup>431</sup> y la protección se amplió a la bebida espirituosa llamada Sotol y a la bebida espirituosa de azúcar de caña llamada Charanda.

Otra vez encontramos el principio de dependencia, dado que refiere que las partes no quedarán obligadas por ninguna disposición a proteger una denominación de otra parte que no esté protegida en su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que haya caído en desuso en dicho país.<sup>432</sup> Pero no refiere que esas bebidas espirituosas sean denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Esto es incongruente, porque, por un lado, evita referirse a las denominaciones de

---

<sup>429</sup> Artículo 3 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>430</sup> Diario Oficial de la Federación, *op. cit.*, nota 424.

<sup>431</sup> Diario Oficial de la Federación, *Canje de Notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las modificaciones del Anexo II, del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=774930&fecha=08/02/2005](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=774930&fecha=08/02/2005)

<sup>432</sup> Artículo 8 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

las bebidas espirituosas originarias como denominaciones de origen o indicaciones geográficas; pero, por otro lado, exige que cuenten con una protección nacional para poder protegerse por ese acuerdo, lo cual es típico de esas figuras.

A través de este acuerdo se reconoció a la UE un número importante de bebidas espirituosas originarias, 193, en contraste con las sólo 4 reconocidas a nuestro país. En este tipo de acuerdos podemos apreciar que en la UE se da especial atención a la protección de sus indicaciones de procedencia, por el gran impacto comercial que trae consigo dicha protección, mientras que en nuestro país es prácticamente nula la protección y fomento a nuestras indicaciones de procedencia.

Encontramos coincidencia entre los requisitos que se deben reunir para dar protección internacional a indicaciones de procedencia. En los tratados más antiguos se establecía el uso obligatorio del topónimo, en los más recientes ya no se exige. El principio de dependencia está presente en todos los tratados. En todos se plantea la aplicación de la ley del Estado de origen a los productos incluidos, pues es allí donde se determina la protección de sus indicaciones de procedencia y los demás Estados, mediante el tratado, consienten a resguardar los productos ya protegidos en el país de origen.<sup>433</sup> Se trata de una extensión de la protección nacional de los nombres protegidos en el país de origen y no una protección autónoma por cada tratado internacional, por el principio de dependencia, ya que si el nombre deja de estar protegido en el país de origen, en consecuencia, pierde protección por el tratado internacional que lo amparaba.

Los tratados más actuales sólo se están refiriendo a indicaciones geográficas y no están abordando y a las denominaciones de origen, tal vez porque las denominaciones de origen son figuras jurídicas más restrictivas como se explicó en nuestro capítulo primero.

## 2. Medidas de protección

---

<sup>433</sup> Jiménez Blanco, Pilar, *Las denominaciones de origen en el derecho comercial internacional*, España, Eurolex, 1996, pp. 91 y 92.

Cada tratado internacional contempla medidas de protección concretas, de acuerdo a la especie de indicación de procedencia que regula, algunas se remiten a las establecidas a otros tratados y agregan adicionales, por lo que se debe hacer un estudio conjunto de éstas.

## 2.1. Referentes a indicaciones de falsa procedencia y competencia desleal

El Convenio de París, no obstante que no define a las indicaciones de procedencia, sí hace alusión a las medidas que se deben implementar, para el caso de utilización de una indicación falsa, sobre la procedencia de los productos o la identidad del productor.<sup>434</sup> Pero, no se mencionan de manera directa, sino que, por analogía, son las mismas medidas que se aplican para el caso de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial. Así, los productos: 1) será embargado al importarse en aquellos países, en los cuales la marca o nombre comercial tengan derecho a la protección legal, 2) el embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto, 3) será a instancia del ministerio público, de cualquier otra autoridad competente o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país, 4) las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito, 5) si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior, 6) si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.<sup>435</sup>

De esa aplicación por analogía, tenemos que los EUM se obligan a impedir, mediante las acciones descritas, la importación de productos que utilice, de forma directa o indirecta, una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto

---

<sup>434</sup> Artículo 10.1 del Convenio de París.

<sup>435</sup> Artículo 9 del Convenio de París.

o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. Se considera que los miembros actuaron sólo en casos de fraude grave.<sup>436</sup> Los productos que tengan una indicación de origen falsa serán embargados al importarse, en aquellos países contratantes, en los cuales las indicaciones concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante tengan derecho a la protección legal.

Por regla general, no existe obligación a cargo de nuestro gobierno para aplicar tales medidas respecto de los productos que utilicen de forma directa o indirecta una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante, por lo que hace a las indicaciones de origen, y a que como se ha explicado en el capítulo anterior, por su propia naturaleza las indicaciones de origen no dan derechos de uso exclusivo y son de uso generalizado. Sí existe dicha obligación, para aplicar tales medidas, respecto a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, en virtud de que estas figuras jurídicas sí tienen derecho a la protección legal en nuestro país, al estar normadas en nuestra legislación nacional.

El Convenio de París establece el marco referencial de prevención de la competencia desleal,<sup>437</sup> el cual va a ser referido y aplicado por otros tratados en materia de indicaciones de procedencia, resultando importante denotar que: 1) los países están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, 2) constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, 3) en particular deberán prohibirse: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la

---

<sup>436</sup> Louis C. Lenzen, "Bacchus in the Hinterlands: a study of denominations of origin in french and American wine labeling laws", *Trademark Reporter*, Estados Unidos de América, 1968, volumen 58, número 145, p. 184.

<sup>437</sup> Artículo 10 bis del Convenio de París.

naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

## 2.2. Referentes a denominación de origen e indicación geográfica

En el Arreglo de Lisboa las partes se comprometen a proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de los otros países, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la OMPI,<sup>438</sup> el contenido de la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares.<sup>439</sup>

No enuncia acciones concretas para lograr esa protección, deja a las partes en libertad de promover las acciones legales conducentes para ese fin. Detalla que las acciones necesarias para asegurar la protección podrán ser ejercitadas, en cada uno de los países, según la legislación nacional: 1) a instancia de la administración competente o a petición del ministerio público y 2) por cualquier interesado, persona física o moral, pública o privada, como podrían ser los titulares de la denominación de origen, los usuarios autorizados o los productores.<sup>440</sup> A pesar de proporcionar la protección más amplia para las denominaciones de origen hasta la fecha, los graves problemas de implementación se basan en el alcance de la protección, las traducciones y usos procesables y el papel de la aplicación de oficio frente a la acción privada.<sup>441</sup>

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa dispone que las partes contratantes protegerán en sus territorios, a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, al tenor de sus propios sistemas y prácticas jurídicas. Asimismo, se podrá invalidar o cancelar con respecto a su territorio, y en el entendimiento de que

---

<sup>438</sup> Artículo 1, inciso 2 del Arreglo de Lisboa.

<sup>439</sup> Artículo 3 del Arreglo de Lisboa.

<sup>440</sup> Artículo 8 del Arreglo de Lisboa.

<sup>441</sup> Cotton, P. Amy, "123 years at the negotiating table and still no dessert? the case in support of trips geographical indication protections", *Chicago-Kent Law Review*, Estados Unidos de América, 2007, volumen 82, número 3, p. 1302.

no se exigirá que las partes contratantes en cuya legislación nacional o regional no se distinguen las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas introduzcan dicha distinción en su legislación nacional o regional.<sup>442</sup>

A diferencia del Arreglo de Lisboa, el Acta de Ginebra sí detalla las medidas que deben tomar las partes para denominación de origen o la indicación geográfica, particularmente: a) Impedir su uso respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se apliquen, que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizarlas, b) Impedir el uso respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se apliquen o servicios, si tal uso pudiera indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos o servicios y pudiera dañar los intereses de los beneficiarios o si tal uso pudiera menoscabar o disminuir de manera desleal su reputación, o suponer un aprovechamiento indebido de esa reputación y c) Impedir cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.<sup>443</sup>

Aquí encontramos una excepción al principio de especialidad de denominación de origen o la indicación geográfica, y a que las medidas de protección no sólo abarcan productos, se extienden a servicios.

Tal protección se extiende al uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica que constituya imitación, incluso si figura indicado el verdadero origen del producto, o si la denominación de origen o la indicación geográfica se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como estilo, clase, tipo, manera, imitación, método, como se produce en, parecido a, similar a o equivalentes.<sup>444</sup>

En el TLC Único, las partes se obligan a tomar las medidas jurídicas necesarias para evitar: a) el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinto del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto

---

<sup>442</sup> Artículo 9 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>443</sup> Artículo 11 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>444</sup> Artículo 11, último párrafo, del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

y b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal.<sup>445</sup> Ello, en el sentido del Convenio de París.<sup>446</sup>

De igual modo, deberán implementarse medios para impedir la importación, fabricación o venta de una mercancía que utilice una indicación geográfica o denominación de origen protegida en la otra parte, salvo que haya sido elaborada y certificada en esa parte, de conformidad con las leyes, reglamentos y normativa aplicables a esas mercancías,<sup>447</sup> como ocurre en el Convenio de París. Se estipula que los países que no sean parte del Arreglo de Lisboa reconocen al Tequila y al Mezcal como productos distintivos de México para los efectos de normas y etiquetado. En consecuencia, esas partes no permitirán la venta de producto alguno como Tequila o Mezcal, salvo que se hayan elaborado en México de conformidad con sus leyes y reglamentaciones relativas a la elaboración de Tequila y Mezcal.<sup>448</sup>

#### 2.2.1. No genericidad

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa dispone que no podrá considerarse que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas en una parte contratante.<sup>449</sup> Destacable porque libra a los titulares o usuarios de la responsabilidad de acreditar que se trata de nombres distintivos y de la preocupación de cuidar que se vuelvan genéricos.

#### 2.2.2. Marcas posteriores y dilución

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa prevé la posibilidad de que las partes denegarán o invalidarán, de oficio si su legislación lo permite o a petición de parte interesada, el registro de una marca posterior para evitar la dilución de la

---

<sup>445</sup> Artículo 16.20.2 del TLC Único.

<sup>446</sup> Artículo 10 bis del Convenio de París.

<sup>447</sup> Artículo 16.20.5 del TLC Único.

<sup>448</sup> Artículo 16.20.6 del TLC Único.

<sup>449</sup> Artículo 12 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

denominación de origen o la indicación geográfica, al existir marcas posteriores que puedan afectar su distintividad.<sup>450</sup>

Asimismo, establece que las partes contratantes podrán a disposición medidas legales de subsanación en relación con la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas, y dispondrán que un organismo público o cualquier interesado, que sea persona física o jurídica, pública o privada, podrán entablar acciones legales destinadas a garantizar su protección, conforme a sus respectivos sistemas y prácticas jurídicos.<sup>451</sup>

Esta disposición va en el sentido de remediar descuidos de las autoridades, por ejemplo, porque haya otorgado protección a un signo distintivo que incluya el nombre protegido por denominación de origen o indicación geográfica, con posterioridad a que éste fue protegido, mediante acciones legales para invalidar esa marca posterior por haberse otorgado por error e induzca a error al público, sobre la procedencia de los productos.

El TLC Único también toma ciertas medidas para evitar el registro de signos distintivos que puedan causar confusión en cuanto a su procedencia y cualquier otro acto que pueda ser considerado como competencia desleal, que menoscaben los derechos de los titulares de las indicaciones geográficas y de nominaciones de origen. Algo relevante es que esta obligación se inició desde que entró en vigor, por lo que toda marca solicitada a registro con posterioridad, semejantes en grado de confusión a denominaciones de origen o indicaciones geográficas ya protegidas, debió ser negada por la parte contratante y, si fue concedida, esa concesión se realizó en contravención a este tratado y se podría anular o invalidar su registro.<sup>452</sup>

Asimismo, se denegará o invalidará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica o denominación de origen respecto a productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos en esa parte es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Lo que también se realiza para evitar la

---

<sup>450</sup> Artículo 11 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>451</sup> Artículo 14 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>452</sup> Artículo 16.19.4 del TLC Único.

dilución del carácter distintivo de una indicación geográfica o denominación de origen.<sup>453</sup>

### 2.3. Específicas a indicación geográfica

El Acuerdo sobre los ADPIC establece la obligación de que las partes implementen medios legales para impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto y b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal,<sup>454</sup> en el sentido del Convenio de París.<sup>455</sup>

El TIPAT o TPP-11 y el T-MEC determinan la posibilidad de que los signos que puedan servir como indicaciones geográficas sean susceptibles de protección de conformidad con su sistema marcario, lo cual no es algo tradicional. Tal obligación da la posibilidad de registrarlas aunque no se cuente con un régimen jurídico específico para su protección, por lo que sí o sí se deberán proteger. Clarifican que cualquier signo o combinación de signos será elegible para ser protegido bajo uno o más de los medios legales para proteger las indicaciones geográficas, o una combinación de dichos medios, particularmente, en las legislaciones que no incluyen medios de protección de indicación geográfica, pero sí de marcas, siempre que no causen confusión respecto del origen de tales productos, refiriéndose especialmente a las marcas de certificación.<sup>456</sup>

Si existe una indicación geográfica protegida, la única posibilidad de que esta obligación operase, sería que el mismo titular de una indicación geográfica protegida solicitara el registro de esa indicación geográfica como marca, así, no se generaría confusión respecto al origen comercial de los productos de que se trate, de otra manera no se podría proteger una indicación geográfica como marca, porque de

---

<sup>453</sup> Artículo 16.20.3 del TLC Único.

<sup>454</sup> Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>455</sup> Artículo 10 bis del Convenio de París.

<sup>456</sup> Artículo 18.19 del TIPAT y artículo 20.18 del T-MEC.

concederse la marca a titular distinto de la indicación geográfica, primero, invadiría derechos previos, y segundo, generaría confusión entre los consumidores, con lo que se estaría fomentando la comisión de actos de competencia desleal.

Prevén múltiples opciones para proteger las indicaciones geográficas y no delimita un modelo específico, dado que las partes reconocen que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas a través de una marca, un sistema *sui generis* u otros medios legales.<sup>457</sup>

Tal disposición se refiere al sistema de protección legal particular de cada país y se debe entender en escalas de jerarquía, eso es, si el sistema legal concreto, prevé protección específica de las indicaciones geográficas, se deberán proteger por éste, si no contempla esa protección específica, pero sí el de marcas, la indicación geográfica puede protegerse por una marca, si no contempla la protección específica de las indicaciones geográficas ni de las marcas, deberá protegerse por cualquier otro medio legal existente que asegure resguardo a las indicaciones geográficas.

En el TLCUEM es donde encontramos las medidas de protección más amplias para indicación geográfica,<sup>458</sup> cada parte deberá establecer medios legales para prevenir: a) Su uso en productos que no provengan del lugar de origen especificado o que sí se originen en el lugar de origen descrito, pero no fue producido o manufacturado de acuerdo con las leyes y regulaciones de la otra parte que aplicarían si el producto se fuera a consumir en la otra parte. b) El uso de cualquier significado en la designación o presentación de un producto que indique o sugiera que el producto en cuestión se origina en otra área geográfica diferente del verdadero lugar de origen, en una manera que engañe al público en lo referente al origen geográfico del bien. c) Cualquier otro uso de una indicación que constituya un acto de competencia desleal de acuerdo al Convenio de París.<sup>459</sup> Igualmente, ese uso también se prohíbe, a un cuando el verdadero origen del producto es indicado o la indicación geográfica es acompañada o es usada en traducción o

---

<sup>457</sup> Artículo 18.30 del TIPAT y artículo 20.29 del T-MEC.

<sup>458</sup> Artículo 25.34.1 del TLCUEM.

<sup>459</sup> Artículo 10 bis del Convenio de París.

acompañada de la utilización de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación o similares.<sup>460</sup>

Por otra parte, se obliga a que las partes provean acciones legales contra: 1) Cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido. 2) Cualquier imitación, variación o uso engañoso de un nombre protegido. 3) Cualquier indicación falsa o engañosa de un nombre protegido. 4) Cualquier práctica susceptible de engañar al consumidor del verdadero origen, proveniencia y naturaleza del producto.<sup>461</sup>

Es de resaltar que la protección de la indicación geográfica se amplía, dado que ya se incluyen las leyes y regulaciones locales para cada producto específico, dictadas en el territorio de origen, referentes a las autorizaciones necesarias para que determinado producto se pueda consumir en el país de la otra parte como si se estuviera consumiendo en la parte de origen, algo interesante pues representa la aplicación de leyes extranjeras en otro país.

### 2.3.1. No genericidad

En el TLCUEM se establece que una indicación geográfica protegida no se convertirá en genérica en el territorio de las partes.<sup>462</sup> Se determina que esta disposición aplicará para el caso del listado de nombres del Anexo I y Anexo II del Acuerdo de Bebidas Espirituosas, por lo que tampoco se convertirán en genéricas las indicaciones protegidas por ese tratado, haciendo ecuación con éste.<sup>463</sup>

### 2.3.2. Autorización de uso

En el TLCUEM las indicaciones geográficas amparadas se podrán usar por cualquier persona que comercie el producto respectivo que se ajuste a las especificaciones correspondientes, el uso de la indicación geográfica no será

---

<sup>460</sup> Artículo 25.34.2 del TLCUEM.

<sup>461</sup> Artículo 25.34.3 del TLCUEM.

<sup>462</sup> Artículo 25.34.4 del TLCUEM.

<sup>463</sup> Artículo 25.34.6 del TLCUEM.

sujeto a ningún registro de usuarios u otro requerimiento, las indicaciones, abreviaciones, símbolos y especificaciones técnicas referidas a la indicación geográfica sólo se podrán usar en relación al producto protegido o registrado en los territorios respectivos y producidos de conformidad con las especificaciones o regulaciones correspondientes al producto.<sup>464</sup>

### 2.3.3. Marcas posteriores y dilución

El Acuerdo sobre los ADPIC establece que todo miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.<sup>465</sup>

En el TLCUEM el registro de una marca para productos que contravenga la protección para una indicación geográfica, que se relacione a los mismos o similares productos, deberá ser negada o invalidada de oficio, si la ley local lo permite o a petición de parte interesada, con respecto a productos que no tengan el origen de la indicación geográfica concerniente, siempre y cuando la solicitud para registrar la marca sea presentada después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica en el territorio respectivo.<sup>466</sup>

Se desprende la preferencia que los países le deben dar a las indicaciones geográficas sobre las marcas, con lo que se refuerza nuestro razonamiento expuesto en el capítulo primero, en el sentido de que las indicaciones de procedencia tienen sumas importancias y proporcionan ventajas comerciales diferentes a las aportadas por las marcas.

---

<sup>464</sup> Artículo 25.36 del TLCUEM.

<sup>465</sup> Artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>466</sup> Artículo 25.37.3 del TLCUEM.

#### 2.3.4. Medidas adicionales para vinos y bebidas espirituosas

El Acuerdo sobre los ADPIC incluye un capítulo especial destinado a la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, al indicar que: 1) se impedirá su utilización para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas y 2) de oficio, si la legislación de un miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, se denegará o invalidará el registro de toda marca de fábrica o de comercio, para vinos o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, que no tengan ese origen.<sup>467</sup>

Proporciona un nivel superior de protección a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, y sólo un nivel básico de protección a todos los demás productos.<sup>468</sup> Permite a los miembros brindar una mayor protección, siempre que no contravenga las disposiciones del acuerdo.<sup>469</sup> Se tiene una prohibición absoluta del uso de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas que no se originen en el lugar indicado. Por lo tanto, el nivel de protección más alto es mucho más invasivo para los sistemas legales de los miembros, ya que deja poco espacio para interpretación.<sup>470</sup>

El Acuerdo sobre los ADPIC protege a las indicaciones geográficas de tres abusos: i) nombres geográficos falsos o engañosos, ii) registro de indicaciones geográficas como marcas comerciales, y iii) dilución de las indicaciones geográficas en términos genéricos.<sup>471</sup>

---

<sup>467</sup> Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>468</sup> Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>469</sup> Frantz, Friederike, "Twenty years of TRIPS, twenty years of debate: the extension of high-level protection of geographical indications – arguments, state of negotiations and prospects", *Annual Survey of International & Comparative Law*, Estados Unidos de América, 2016, volumen 21, número 1, p. 95.

<sup>470</sup> Knaak, Roland, "La protección de las indicaciones geográficas según el acuerdo ADPIC", *Revista de la Asociación Alemana para la protección legal comercial y los derechos de autor*, Alemania, 1995, volumen 44, número 8, p. 128.

<sup>471</sup> Conrad, Albrecht, *op. cit.*, nota 195, pp. 44 a 46.

### 2.3.5. Denominaciones homónimas

El Acuerdo sobre los ADPIC, en el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, determina que la protección se concederá a cada indicación, salvo que dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio, por lo que, cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.<sup>472</sup>

Se denota extraño que se pueda permitir la existencia de dos denominaciones con el mismo nombre en un país, una nacional y la otra extranjera, porque tal situación diluiría la distintividad de la nacional frente a la extranjera y crearía confusión en el consumidor respecto a cuál es la de su elección, comúnmente este tipo de situaciones se resuelve agregando el nombre del país de origen a la denominación para hacer notar de donde proviene, situación que es contraria al espíritu de las indicaciones de procedencia, donde la sola denominación, por sí misma se percibe como indicadora de la región de donde proviene el producto. Se trata de una solución de coexistencia como el caso de la Rioja de España con la Rioja de Argentina.<sup>473</sup>

### 2.4. Específicas a indicación de origen

En el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, cada parte contratante se obliga a proporcionar los medios jurídicos necesarios para evitar la utilización de una denominación para designar una bebida espirituosa que no sea originaria del lugar designado por dicha denominación o del lugar donde dicha denominación se ha venido usando tradicionalmente.<sup>474</sup> La protección contemplada se aplicará incluso cuando se indique el origen auténtico de la bebida espirituosa o cuando la denominación figure traducida o acompañada de términos tales como clase, tipo,

---

<sup>472</sup> Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>473</sup> Véase página 144.

<sup>474</sup> Artículo 4.3 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

estilo, modo, imitación, método u otras expresiones análogas que incluyan símbolos gráficos que puedan originar confusión.<sup>475</sup>

Las partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que, en caso de exportación y de comercialización de bebidas espirituosas originarias de las partes contratantes fuera de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de una de las partes, no se utilicen para designar o presentar una bebida espirituosa originaria de la otra parte, lo que deja abierta la posibilidad a que las medidas necesarias se desarrollaran en la legislación local porque no da una lista específica de acciones a realizar.<sup>476</sup>

#### 2.4.1. Denominaciones homónimas

En el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, si existen denominaciones homónimas de bebidas espirituosas, la protección se concederá a cada una de las denominaciones. Las partes determinarán las condiciones prácticas necesarias para diferenciar las indicaciones homónimas en cuestión, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un tratamiento equitativo a los productores afectados y de no inducir a error a los consumidores.<sup>477</sup> Como ya se indicó en el apartado previo, se resuelve agregando el nombre del país de origen a la denominación para hacer notar de donde proviene. Como el caso de la Rioja de España con la Rioja de Argentina.<sup>478</sup>

#### 2.4.2. Protección no obstante excepciones.

El Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas dispone que las partes no denegarán la protección establecida en las circunstancias definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>479</sup> referentes, primero, el uso previo de una indicación geográfica,<sup>480</sup>

---

<sup>475</sup> Artículo 5 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>476</sup> Artículo 9 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>477</sup> Artículo 6 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>478</sup> Véase página 144.

<sup>479</sup> Artículo 4.4 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>480</sup> Artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

segundo, uso o registro previo de una marca<sup>481</sup>, tercero, si la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese miembro, o bien, cuando la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro.<sup>482</sup>

Se podría cuestionar la aplicabilidad la disposición pues, como se ha visto, el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas trata sobre de nominaciones de bebidas espirituosas originarias o indicaciones de origen, cuando el Acuerdo sobre los ADPIC, trata exclusivamente respecto de indicaciones geográficas, por lo que los instrumentos internacionales regulan materias distintas, por lo que puede cuestionar que el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas exprese que no aplicarán las excepciones de protección contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, cuando ni siquiera regula a las indicaciones geográficas.

### 3. Excepciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos

A pesar del contenido de protección de cada tratado internacional analizado, es notable la falta de efectividad de estas disposiciones como consecuencia de, entre otras cosas, la imprecisión de las obligaciones contraídas y la realidad de que la implementación se deja al criterio de cada país.<sup>483</sup> Es decir, se incorporan expresiones referentes a que, si la legislación local lo permite, aplicará determinada obligación o no, así como que cualquier parte tendrá un plazo para informar que no puede otorgar resguardo, según sea la materia del tratado, restando efectividad a la protección por el tratado internacional conducente, ya que, aunque se establezca la protección por el tratado, es el país respectivo quien decide en definitiva si protege

---

<sup>481</sup> Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>482</sup> Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>483</sup> Trainer, Timothy P., "Intellectual property enforcement: a reality gap (insufficient assistance, ineffective implementation)?", *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Estados Unidos de América, 2008, volumen 8, p. 54.

o no. Sería deseable, al alcanzar un nivel de coherencia y armonía respecto a la protección para que pueda existir una protección internacional efectiva.<sup>484</sup>

### 3.1. Principio de dependencia

La principal excepción a la protección consiste en que las partes contratantes no que darán obligadas por ninguna disposición a proteger indicaciones de procedencia, reguladas por el tratado específico, de otra parte contratante que no esté protegida en su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que haya caído en desuso en dicho país, por lo que existe un principio de dependencia en el Arreglo de Lisboa, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, los Acuerdo sobre los ADPIC, el TIPAT o TPP-11, el T-MEC, el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, el TLC Único y el TLCUEM. Para protegerlas en el exterior, uno de los requisitos que hay que cumplir es que estén protegidas primero en el país de origen.<sup>485</sup>

### 3.2. Referentes a denominación de origen e indicación geográfica

#### 3.2.1. Genericidad

En el Arreglo de Lisboa, uno de los casos para no conceder protección es que el nombre, que constituye la denominación de origen, ya sea genérico total o parcialmente en una parte contratante, que no sea la parte contratante de origen porque la denominación, o una parte de ella, sea idéntica a un término habitual en el lenguaje común, por ejemplo, el nombre común de un producto o servicio en dicha parte contratante, o sea idéntica al nombre habitual de una variedad de uva en dicha parte contratante.<sup>486</sup>

---

<sup>484</sup> Rangnekar, Dwijen, "Indications of geographical origin in Asia: legal and policy numbers to resolve", en Méndez-Ortiz, Ricardo, Roffe, Pedro, *Intellectual property and sustainable development, development agendas in a changing world*, Edward Elgar Publishing, Inglaterra, 2009, p. 273.

<sup>485</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 35.

<sup>486</sup> Artículo 5, inciso 3 del Arreglo de Lisboa.

En el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa se aplica la misma excepción de protección para indicación geográfica.<sup>487</sup>

### 3.2.2. Denominación de origen o indicación geográfica previa

El Arreglo de Lisboa, pese a que establece la protección internacional de las denominaciones de origen, mediante su registro internacional, cualquier país integrante tiene la facultad de no asegurar la protección a la denominación de origen de que se trate,<sup>488</sup> cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la oficina internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma.

La OMPI registra la solicitud al momento de recibirla completa, la notifica sin demora a las partes contratantes y, a menos que alguna de las partes notifique una fecha posterior a la que expire un año desde la notificación o deniegue la protección en su jurisdicción, se entenderá protegida desde la fecha en que se recibió.<sup>489</sup>

Se puede determinar que una parte contratante puede negar la protección al registro internacional si en su país y a existe una denominación de origen o indicación geográfica protegida bajo ese nombre o uno muy similar, para proteger productos iguales o similares.

Podríamos ilustrar este supuesto, tomando en consideración un conflicto añejo suscitado entre Argentina y España por la protección y utilización de la denominación de origen Rioja, para vinos.

Aclarando, desde este momento, que en tales países no se encuentra vigente el Arreglo de Lisboa, pues Argentina nunca lo firmó y España lo firmó, pero nunca

---

<sup>487</sup> Artículo 12 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>488</sup> Artículo 5, inciso 3 del Arreglo de Lisboa.

<sup>489</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 173.

lo ratificó o se adhirió<sup>490</sup>, sin embargo, este conflicto es un ejemplo del porqué un país podría declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado por virtud del Arreglo de Lisboa, si consideráramos, hipotéticamente, a Argentina y España como miembros del Arreglo de Lisboa y nos sirve para ilustrar cualquier otro tratado internacional que permita esta denegación de protección.

España cuenta, desde junio de 1925, con el reconocimiento oficial de la denominación de origen Rioja, autorizándose la introducción en las etiquetas de vino de la palabra Rioja, siendo la denominación de origen más antigua de España. Asimismo, cuenta, desde abril de 1991, con la concesión de la denominación de origen calificada Rioja,<sup>491</sup> la cual se refiere a zonas geográficas específicas de España, conocidas como Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa.<sup>492</sup>

Por su parte, Argentina, desde el 14 de noviembre de 2002, cuenta con la indicación geográfica La Rioja Argentina,<sup>493</sup> de acuerdo a la Resolución C.32/2002,<sup>494</sup> para los vinos elaborados con uvas procedentes de los viñedos autorizados y registrados en la citada área geográfica<sup>495</sup> y los vinos elaborados en la bodega.

Entre la denominación de origen calificada Rioja, de España, y la indicación geográfica La Rioja Argentina, de Argentina, se suscitó un conflicto cuando los productores argentinos comenzaron a intentar exportar sus vinos bajo la indicación geográfica La Rioja Argentina, hacia la UE, zona donde se comercializaban de manera regular vinos, de origen español, amparados por denominación de origen calificada Rioja, derivado de tal circunstancia el consejo regulador de la denominación de origen calificada Rioja, inició acciones para, primero, lograr la

---

<sup>490</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 373.

<sup>491</sup> Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, *Semblanza histórica*, <http://es.riojawine.com/es/40-consejo-regulador-doca-rioja.html>

<sup>492</sup> Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, *Pliego de condiciones*, <http://es.riojawine.com/es/36-legislacion.html>

<sup>493</sup> Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina, *Indicaciones geográficas y reconocidas y protegidas en la República de Argentina*, [http://www.inv.gov.ar/inv\\_contenidos/pdf/IG/ig.pdf](http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/IG/ig.pdf)

<sup>494</sup> Ministerio de Económica y Finanzas Públicas de Argentina, *Resolución C.32/2002, respecto a la indicación geográfica La Rioja Argentina*, <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79896/norma.htm>

<sup>495</sup> Gobierno de la Provincia de la Rioja Argentina, *Zona geográfica comprendida en la indicación geográfica La Rioja Argentina*, <http://www.larioja.gov.ar/portal/>

cancelación de la indicación geográfica La Rioja Argentina en Argentina, y después, para impedir que no se reconociera y se impidiera el uso de dicha indicación geográfica en la UE.<sup>496</sup>

Respecto al primer aspecto, la justicia de Argentina, particularmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, determinó que los productores vitivinícolas Provincia de La Rioja Argentina, podrían utilizar la indicación geográfica La Rioja Argentina en sus vinos, bajo el argumento de que el añadido Argentina al nombre de la región productora era un efectivo y contundente término diferenciador que no deja lugar a duda de que La Rioja Argentina es un producto proveniente de la República Argentina y no de la región de La Rioja España.<sup>497</sup>

Por lo que hace al segundo aspecto, la denominación de origen calificada Rioja, de España, se encuentra protegida en toda la UE, por lo que existe restricción al uso de la indicación geográfica La Rioja Argentina, por ser susceptible de causar confusión respecto a la denominación de origen calificada Rioja, de España, consecuentemente, la UE no reconoce la indicación geográfica La Rioja Argentina, por lo que está prohibido su uso.<sup>498</sup>

Traslademos este conflicto al caso de que Argentina y España fueran parte del Arreglo de Lisboa, en este supuesto, si España logrará, primero, el reconocimiento de La Rioja como denominación de origen en su país, y después, consiguiera su protección y registro internacional al amparo del Arreglo de Lisboa, España tendría, entonces, la facultad, bajo lo previsto en el artículo 5, inciso 3, de declarar que no podría asegurar la protección de la denominación de origen La Rioja Argentina, exponiendo como motivo fundante el hecho de que existe protegida y registrada la denominación de origen calificada Rioja, en su país, lo que sería un motivo válido para no proteger la denominación de origen La Rioja Argentina,

---

<sup>496</sup> Revista RIOJA2, *El PSOE apoya al gobierno regional en defensa de la D.O.C., Rioja*, [http://www.rioja2.com/n-92834-701-SOE\\_apoya\\_Gobierno\\_regional\\_defensa\\_DOC\\_Rioja/](http://www.rioja2.com/n-92834-701-SOE_apoya_Gobierno_regional_defensa_DOC_Rioja/)

<sup>497</sup> Noticias A. B. C., *Un nuevo fallo confirma que Argentina puede usar La Rioja como denominación de origen*, <http://www.abc.es/20120516/local-la-rioja/abci-rioja-vino-argentina-201205161012.html>

<sup>498</sup> Revista RIOJA2, *Europa no reconoce la denominación de origen Rioja Argentina en la UE*, [http://www.rioja2.com/n-92949-701-Europa\\_reconoce\\_denominacion\\_origen\\_Rioja\\_Argentina\\_UE/](http://www.rioja2.com/n-92949-701-Europa_reconoce_denominacion_origen_Rioja_Argentina_UE/)

siempre y cuando tal declaración se realizara en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro internacional para tal denominación de origen.

En el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa también se puede negar la protección al registro internacional si en su país ya existe una denominación de origen o indicación geográfica protegida bajo ese nombre o uno muy similar, para proteger productos iguales o similares.<sup>499</sup>

En el TLC Único prevé que las restricciones referentes a competencia desleal, se apliquen también a toda indicación geográfica o denominación de origen, por lo que si ya existe una indicación geográfica o denominación de origen en el país y otro país solicita su protección, pero resulta que se trata del mismo nombre de la indicación geográfica o denominación de origen ya existente u otro que le sea semejante en grado de confusión, no se podría conceder protección a la indicación geográfica o denominación de origen posterior. Permitirlo generaría que se induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto, lo que favorecería y un acto de competencia desleal, pues el consumidor podría adquirir un producto que ostenta la indicación geográfica o denominación de origen posterior, cuando trataba de adquirir el producto con la indicación geográfica o de nominación de origen anterior.<sup>500</sup>

### 3.2.3. Marca previa

En el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa se establece una regla de no retroactividad respecto de las marcas ya registradas, dado que obliga a que sus disposiciones no irán en detrimento de una marca anterior, cuyo registro se haya solicitado o efectuado de buena fe, o que haya sido adquirida mediante uso de buena fe, en una parte contratante, es decir, no se podría anular esa marca registrada anterior.<sup>501</sup>

---

<sup>499</sup> Artículo 15 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>500</sup> Artículos 16.20.2, 16.20.3 y 16.20.4 del TLC Único.

<sup>501</sup> Artículo 13 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

Se aclara que puede existir la posibilidad de que la legislación de una parte contratante disponga una excepción limitada a los derechos conferidos por una marca. Así, en determinadas circunstancias, el propietario de la marca anterior no tendrá derecho a impedir que una denominación de origen o una indicación geográfica registradas sean objeto de protección o utilizadas en dicha parte contratante. La protección de la denominación de origen o la indicación geográfica registradas no limitará los derechos conferidos por dicha marca de ninguna otra forma.<sup>502</sup>

Esta medida es sumamente controversial porque, por una parte, limita el ejercicio de los derechos adquiridos por el titular de la marca registrada anterior, al restarle exclusividad sobre la denominación de su marca pues deberá tolerar que la use la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate. Con lo que el carácter distintivo de su marca se ve mermado. Por otra parte, al existir una marca registrada y una denominación de origen o indicación geográfica, ambas con la misma denominación o una semejante, se crea confusión en el público consumidor que puede adquirir los productos amparados por la marca registrada, cuando en verdad lo que quería era adquirir aquellos que ostentaban denominación de origen o indicación geográfica o, en sentido contrario, adquirir productos que ostentan la denominación de origen o indicación geográfica, cuando lo que quería era adquirir los productos amparados por la marca registrada.

#### 3.2.4. Nombre de persona, variedad vegetal o raza animal

En el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa su aplicación no irá en detrimento en modo alguno del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.<sup>503</sup>

---

<sup>502</sup> Artículo 13.1 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>503</sup> Artículo 13.2 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

En ese mismo sentido, prevé que no irá en detrimento del derecho de toda persona a usar una denominación vegetal o de raza animal en el curso de operaciones comerciales, excepto cuando dicha denominación de variedad vegetal o de raza animal se use de manera que induzca a error al público.<sup>504</sup>

### 3.3. Específicas a indicación geográfica

#### 3.3.1. Genericidad

En el Acuerdo sobre los ADPIC nada obligará a un miembro a aplicar sus disposiciones, en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro miembro utilizada con respecto a bienes o servicios, para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese miembro, o bien, cuando la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese miembro en la fecha de entrada en vigor del acuerdo.<sup>505</sup>

En el TI PAT o TP P-11 y T-MEC no se concederá protección cuando la indicación geográfica es un término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común para el producto en cuestión en el territorio de la parte. Para mayor claridad a lo que se debe entender por término habitual en el lenguaje corriente, las autoridades de esa parte tendrán la facultad para tomar en consideración cómo entienden los consumidores el término en el territorio de esa Parte. Los factores pertinentes para determinar el entendimiento de los consumidores pueden incluir: a) si el término se usa para referirse al tipo de producto en cuestión, según se indique en fuentes competentes tales como diccionarios, periódicos y páginas pertinentes de internet y b) cómo se comercializa y se usa en el comercio el producto al que hace referencia el término en el territorio de esa parte. En nota al pie se menciona que las autoridades de una parte podrán tomar en consideración, según sea apropiado, si el término se usa en las normas internacionales aplicables

---

<sup>504</sup> Artículo 13.3 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

<sup>505</sup> Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

reconocidas por las partes para referirse al tipo o clase de producto en el territorio de la parte.<sup>506</sup>

En el TIPAT o TPP-11 y el T-MEC, se delimita que, un componente individual de un término multicompuesto que se encuentre protegido como una indicación geográfica en el territorio de una Parte, no será protegido en esa parte si es el nombre común para el producto que identifica.<sup>507</sup>

Tal disposición es para evitar que se pueda evadir la prohibición de utilización de un término habitual en el lenguaje corriente, que es el nombre común para el producto que identifica, agregando otro término o conjunto de términos que pudieran hacer parecer al término habitual como de una presencia menor o mínima en la denominación o término multicompuesto. Por ejemplo, el término parmesano *Parmigiano Reggiano*, es un término multicompuesto por ser de 2 palabras, se podría buscar protegerlo en los EUA, pero el término individual *Parmigiano* en EUA es considerado el nombre común de un queso,<sup>508</sup> por lo que aunque incorpore el término adicional *Reggiano*, no se concederá protección.

En el caso de T-MEC existe una diferencia respecto del TIPAT o TPP-11, pues, tal excepción desaparece, ya que una nota al pie<sup>509</sup> dispone que si una parte se niega a proteger o reconocer una indicación geográfica multicompuesta, sobre la base de que un término individual de dicha indicación geográfica es un nombre común para el producto en cuestión en el territorio de la parte, la parte podrá retirar la denegación de protección o reconocimiento si el solicitante o registrante acepta renunciar el derecho a reclamar derechos exclusivos al término individual, el cual fue el motivo para rechazar la protección. Ello daría pauta a que se conceda protección a una indicación geográfica multicompuesta por un nombre común para el producto en cuestión, pero tal protección no le daría la facultad de impedir que terceros empleen término individual que es un nombre común para el producto, con lo que seguiría siendo de utilización libre.

---

<sup>506</sup> Artículo 18.33 del TIPAT y artículo 20.32 del T-MEC.

<sup>507</sup> Artículo 18.34 del TIPAT y artículo 20.33 del T-MEC.

<sup>508</sup> Foods and Drugs Administration, *Is it Gorgonzola cheese? how food names impact U.S. trade*, <https://www.fda.gov/international-programs/global-perspective/it-gorgonzola-cheese-how-food-names-impact-us-trade>

<sup>509</sup> Artículo 20.31.1 del T-MEC.

En el TLCUEM no le será exigido a ninguna parte aplicar las disposiciones de protección respecto de una indicación geográfica o un nombre individual contenido en una indicación geográfica multicompuesta de la otra parte con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación relevante es idéntica con el término acostumbrado en lenguaje común como el nombre común para tales bienes o servicios en el territorio de esa parte.<sup>510</sup>

Si la traducción de una indicación geográfica es idéntica con o contiene en ella un término acostumbrado en lenguaje común como el nombre común para un producto en el territorio de una parte, o si la indicación geográfica no es idéntica, pero contiene en ella tal término, las disposiciones de su protección no prejuzgarán el derecho de cualquier persona para usar ese término en asociación con ese producto en el territorio de esa parte.<sup>511</sup>

Para determinar si un término es el acostumbrado en lenguaje común como el nombre común para el producto relevante en el territorio de una parte, se deberá considerar cómo los consumidores entienden el término en el territorio de esa parte. Los factores relevantes para tal entendimiento del consumidor pueden incluir: a) si el término es usado para referirse al tipo de bien en cuestión, como es indicado por recursos competentes como diccionarios, periódicos y sitios de Internet relevantes y b) cómo el bien referenciado por el término es comercializado y usado en el comercio en el territorio de la parte.<sup>512</sup>

### 3.3.2. Indicación geográfica previa

En el Acuerdo sobre los ADPIC se privilegia el uso previo de una indicación geográfica, sobre el registro o la protección otorgada, pues no se impondrá la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o

---

<sup>510</sup> Artículo 25.40.1 del TLCUEM.

<sup>511</sup> Artículo 25.40.2 del TLCUEM.

<sup>512</sup> Artículo 25.40.3 del TLCUEM.

servicios, u otros afines, en el territorio de ese miembro: a) durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.<sup>513</sup>

### 3.3.3. Marca previa

En el Acuerdo sobre los ADPIC se privilegia el uso previo de una marca porque la protección a las indicaciones geográficas, no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación del tratado en ese miembro o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen.<sup>514</sup>

En el TIPAT o TPP-11 y el T-MEC el titular de un registro de marca tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros, que no tengan su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, a que su marca haya obtenido registro, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios, respecto de los cuales ha registrado la marca el titular, cuando dicho uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá probabilidad de confusión. Se aclara que, para mayor certeza, el derecho exclusivo previsto, se aplica a los casos de uso no autorizado de indicaciones geográficas respecto de productos para los cuales fue registrada la marca, en los casos en que el uso de dicha indicación geográfica en el curso del comercio, resultaría en una probabilidad de confusión sobre la procedencia de los productos.<sup>515</sup>

Por su parte, el TLCUEM no causará perjuicio a una marca previa solicitada o registrada de buena fe o adquirida a través del uso de buena fe, como una

---

<sup>513</sup> Artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>514</sup> Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>515</sup> Artículo 18.20 del TIPAT y artículo 20.19 del T-MEC.

excepción limitada a los derechos conferidos por una marca, una marca previa, en ciertas circunstancias, no facultará a su propietario para evitar que se conceda protección a una indicación geográfica registrada ni que ésta sea usada en esa parte, asimismo, la protección de la indicación geográfica registrada no limitará los derechos conferidos por esa marca registrada en ningún otro modo, incluyendo la posibilidad de solicitar su renovación posterior o variaciones del signo distintivo, siempre y cuando esa variación no constituya un acto de competencia desleal.<sup>516</sup>

A ninguna parte le será requerido proteger un nombre como una indicación geográfica si, por virtud de la reputación de una marca o por su renombre y la duración de tiempo que se ha usado, ese nombre es capaz de engañar al consumidor respecto de la verdadera identidad del producto.<sup>517</sup>

#### 3.3.4. Nombre de persona, variedad vegetal o raza animal

En el Acuerdo sobre los ADPIC no se prejuzgará en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.<sup>518</sup>

En el TLCUEM ninguna de las partes estará obligada a proteger un nombre como una indicación geográfica si ese nombre entra en conflicto con el nombre de una variedad de planta o una raza animal que resulte en la posibilidad de engañar al consumidor respecto al verdadero origen del producto.<sup>519</sup> No se podrá impedir el uso, respecto de ningún producto, de un nombre habitual de una variedad de planta o una raza animal existente en el territorio de esa parte.<sup>520</sup>

#### 3.3.5. Indicación geográfica homónima

---

<sup>516</sup> Artículo 25.37.1 del TLCUEM.

<sup>517</sup> Artículo 25.37.2 del TLCUEM.

<sup>518</sup> Artículo 24.8 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>519</sup> Artículo 25.39.1 del TLCUEM.

<sup>520</sup> Artículo 25.40.4 del TLCUEM.

En el TLCUEM un nombre homónimo, el cual engañe al consumidor para que crea que los productos vienen de otro territorio, no será registrado como indicación geográfica aún si el nombre es preciso en cuanto al territorio real, región o lugar de origen de los productos en cuestión. Las partes decidirán las condiciones prácticas de uso bajo las cuales completa o parcialmente indicaciones geográficas homónimas serán diferenciadas de cada una, considerando la necesidad para asegurar trato equitativo de los productores concernientes y que los consumidores no sean engañados.<sup>521</sup> La otra parte deberá ser informada y se le dará la oportunidad de realizar comentarios, antes de que ese nombre sea protegido.<sup>522</sup>

### 3.3.6. Sistema de oposición y cancelación de indicación geográfica

El TIPAT o TPP-11 y el T-MEC detallan que, si la legislación local establece procedimientos administrativos para la protección o el reconocimiento de indicaciones geográficas a través de una marca o de un sistema sui generis, las partes se obligan a establecer mecanismos para que las personas interesadas puedan objetar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica. A estas acciones legales se les denomina de oposición y se ejercen durante el trámite de protección de la indicación geográfica, se pueden basar en las siguientes causales: a) cuando sea probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca que sea objeto de una solicitud o registro, pendiente, preexistente y de buena fe, en el territorio de la parte, b) cuando sea probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca preexistente, cuyos derechos se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico de la parte y c) cuando la indicación geográfica es un término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común para el producto en cuestión en el territorio de la parte.<sup>523</sup>

Con base en estas causales, también se puede denegar la protección a la indicación geográfica. Cada parte contratante debe implementar procedimientos específicos que permitan a las personas interesadas solicitar que se declare la

---

<sup>521</sup> Artículo 25.39.2 del TLCUEM.

<sup>522</sup> Artículo 25.39.3 del TLCUEM.

<sup>523</sup> Artículo 18.32.1 del TIPAT y artículo 20.31.1 del T-MEC.

cancelación de una indicación geográfica concedida en contravención a las prohibiciones ya expuestas.<sup>524</sup>

Lo anterior, con el ánimo de prevenir que por error, inadvertencia o deficiencia de apreciación las autoridades competentes pudieran dar protección a una indicación geográfica cuando ésta no es susceptible de protección, o bien, para enmendar una concesión ya realizada que no se ajustó a las previsiones legales aplicables. A estas acciones se les denomina de cancelación y se ejercitan una vez concedida la protección.

Tenemos dos tipos de acciones, de oposición, si se ejercen durante el trámite de protección de la indicación geográfica y de cancelación, si se ejerce una vez que ya se ha concedido protección a la indicación geográfica.

Resultaría admirable este sistema de oposición y cancelación que prevendría y solucionaría concesiones de protección equivocadas a indicaciones geográficas otorgadas de manera contraria a la Ley. Sin embargo, este sistema se ve opacado por una anotación al pie que establece que una parte no estará obligada a aplicar este sistema de oposición y cancelación a las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas o a las solicitudes o peticiones para esas indicaciones geográficas. Nos proporciona un sistema de oposición y cancelación incongruente, si consideramos que la mayoría de las indicaciones geográficas existentes en el mundo son, precisamente, para vinos y bebidas espirituosas, ya que no se exponen razones para haberlas dejado fuera del sistema de oposición y cancelación.

Es de retomar que una causal de oposición o cancelación de protección de indicación geográfica es si se trata de un término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común para el producto en cuestión en el territorio de la parte. Esta excepción de protección se ve disminuida, nuevamente, por una nota al pie que detalla que nada requerirá a una parte proteger o reconocer una indicación geográfica de cualquier otra parte, de productos vitícolas respecto de los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de esa Parte.<sup>525</sup>

---

<sup>524</sup> Artículo 18.32.2 del TIPAT y artículo 20.31.2 del T-MEC.

<sup>525</sup> Artículo 18.32.1 del TIPAT y artículo 20.31.1 del T-MEC.

Nos percatamos de la sobreprotección para el sector de vinos y bebidas espirituosas, ya que, por una parte, no les son aplicables las causales de oposición y cancelación y, por otra parte, tratándose de productos vitícolas, se les permite que sean el término habitual en lenguaje corriente para nombrar a una variedad de uva existente, cuando al resto de indicaciones geográficas sí les son aplicables esas causales de oposición y cancelación.

En el TIPAT o TPP-11 y en el T-MEC, existe una estructura elaborada respecto a la protección de las indicaciones geográficas, e incluso, prevé la implementación de procedimientos legales para que la autoridad competente niegue la protección a una solicitud, o para que durante el trámite de la solicitud respectiva cualquier persona interesada pueda solicitar u oponerse a que la protección no se conceda, asimismo, contempla la implementación de procedimientos legales para que se cancele una indicación geográfica que se concedió en contra de alguna prohibición previamente establecida.

Esta estructura normativa moldea un panorama de protección para las indicaciones geográficas, al fijar los mínimos de reglamentación que en la materia deberán implementar las partes contratantes.

Al respecto, aunque EUA fuera parte contratante del TIPAT o TPP-11, no estaba dispuesto a aceptar proteger las indicaciones geográficas en su territorio. Los EUA introdujeron como principal reserva en el texto del TPP inicial, antes de su salida, la de considerar ciertas Indicaciones geográficas como genéricas o de uso común, cuestionando de origen la viabilidad de la protección para un número significativo de designaciones que podrían calificar en la prohibición. Al establecer estas limitaciones, resultaría poco probable que nombres como Parmesano, *Prosciutto di Parma* o Manchego puedan lograr reconocimiento en los países miembros del TPP.<sup>526</sup>

Esa reserva<sup>527</sup> expresa que las partes dispondrá procedimientos que permitan a las personas interesadas objetar la protección o reconocimiento de una

---

<sup>526</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Evade TPP regulación de indicaciones geográficas*, <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/evade-tpp-regulacion-de-indicaciones-geograficas>

<sup>527</sup> Artículo 18.32.1, inciso c) del TIPAT y artículo 20.31, inciso c) del T-MEC.

indicación geográfica, y que permita que cualquier protección o reconocimiento sea rechazada o, de cualquier otra forma, no otorgada, al menos, con fundamento en que la indicación geográfica es un término habitual en el lenguaje corriente como nombre común para el bien en cuestión en el territorio de la parte.

Este inciso fue fuertemente defendido por los EUA, ya que de acuerdo a su contenido faculta a cualquier parte contratante a estimar una indicación geográfica como un nombre común en su territorio, lo cual se realizaría de manera discrecional por cada parte contratante. Esto, generaba una estrategia de evasión para cualquier parte contratante, a la protección de una indicación geográfica que en el país de origen sea de vital importancia comercial, con la simple justificación de que en su territorio esa indicación geográfica constituye un nombre común para el bien de que se trate.

La inclusión de tal estrategia de evasión se entiende claramente, respecto de los EUA, y a que este país es reacio a reconocer indicaciones geográficas o denominaciones de origen de otros países en su territorio y dado que poseen grandes industrias, en diversos ramos, que explotan y utilizan, mejor dicho usan sin autorización o justificación, indicaciones geográficas o denominaciones de origen de otras partes del mundo. Por lo que la inclusión de esta salvedad a la protección en su territorio evitaría que sus empresas se vean limitadas en cuanto a su producción en los países contratantes.

Las reglas que se incluyeron protegen a países como EUA que carecen de productos distinguidos con indicaciones geográficas y poseen una gran industria de quesos que utilizan denominaciones europeas, para evitar que sus empresas se vean limitadas en el futuro, al menos, en el área de los países del TPP. El tema es tan sensible que, como ha trascendido, las diferencias que EUA mantiene con la UE en la materia, han limitado el avance de diversos acuerdos comerciales entre las dos potencias.<sup>528</sup>

El TIPAT o TPP-11 como el T-MEC, son un gran esfuerzo por reglamentar las indicaciones geográficas de manera más profunda, pero, por desgracia, incluye

---

<sup>528</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Evade TPP regulación de indicaciones geográficas*, <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/evade-tpp-regulacion-de-indicaciones-geograficas>.

ciertas estrategias que permiten evadir la protección de las indicaciones geográficas, como las detalladas, por lo que en los países contratantes no se dará un modelo adecuado de protección a estas figuras jurídicas.

El TLCUEM se aplican las mismas causales de oposición y de cancelación ya descritas para el TIPAT o TPP-11 como el T-MEC, pero nos aporta más puntualmente los factores que se debe implementar en el procedimiento de oposición, como son si: a) el nombre es idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica para los mismos o similares productos, b) el nombre es idéntico o semejante en grado de confusión a un nombre que está sujeto a una solicitud pendiente de buena fe para el reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica para los mismos o similares productos, c) el nombre es genérico o comúnmente usado en el territorio de la parte para el producto que se pretende proteger, así como en el caso de un nombre, el cual, en lenguaje ordinario o comercial se ha convertido en elemento usual o genérico del mismo, d) el término que considerando todas sus características constituya una descripción de los productos que busca proteger. Se incluyen palabras descriptivas o indicativas que usualmente sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor de un producto en el comercio, e) el nombre es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada o a un nombre comercial registrado en el territorio de la parte, aplicada para los mismos o similares productos, f) el nombre es idéntico o semejante en grado de confusión a una solicitud preexistente pendiente de buena fe de una marca o nombre comercial, g) el nombre es la traducción o transliteración de una denominación de origen o una indicación geográfica la cual no puede ser protegida y h) el nombre entra en conflicto con el nombre de una variedad de planta, incluyendo una variedad de uva para vino o una raza animal.<sup>529</sup>

Lo anterior, obliga a las partes a implementar en sus legislaciones un sistema de oposición en materia de indicaciones geográficas que incluya todas estas características.

---

<sup>529</sup> Artículo 25.33 y anexo 25 A del TLCUEM.

### 3.4. Específicas a indicación de origen

#### 3.4.1. Nombre de persona

En el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, la protección se entenderá sin perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el negocio, siempre que dicho nombre no se utilice de forma que pueda inducir a error a los consumidores.<sup>530</sup>

#### 3.4.2. Productos en tránsito y pequeñas cantidades

En el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, la protección del acuerdo no será aplicable a las bebidas espirituosas: a) que estén en tránsito en el territorio de una de las partes, o b) que sean originarias de una de las partes y se envíen en pequeñas cantidades a la otra parte. Se considerarán pequeñas cantidades: a) las cantidades de bebidas espirituosas que no excedan de 10 litros por viajero, que vayan en el equipaje personal del mismo, b) las cantidades de bebidas espirituosas que no excedan de 10 litros, enviadas de particular a particular, c) las bebidas espirituosas incluidas en los cambios de residencia de particulares, d) las cantidades de bebidas espirituosas importadas con fines de experimentación científica y técnica, hasta un límite de un hectolitro, e) las bebidas espirituosas destinadas a las representaciones diplomáticas, consulares y organismos similares, importadas con exención de derechos y f) las bebidas espirituosas incluidas en las provisiones de a bordo de los medios de transporte internacionales.<sup>531</sup>

### 4. Consideraciones relevantes

Restaría agregar la existencia de otros tratados y acuerdos de asociación donde se otorga protección y reconocimiento a las denominaciones de origen e

---

<sup>530</sup> Artículo 7 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>531</sup> Artículo 13 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

indicaciones geográficas de México, pero no se abordan con detalle porque no aportan mayor protección, obligaciones o restricciones que los detallados en este capítulo, sólo el compromiso de protegerlas de los países contratantes y su uso de acuerdo a las leyes y reglamentos del país de origen, de acuerdo a la lista de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que cada instrumento internacional contiene.<sup>532</sup>

Es de precisar la existencia de otros acuerdos suscritos por México con diversos países para la protección de bebidas espirituosas.<sup>533</sup> El contenido de estos acuerdos es similar en todos los casos, los EUM reconoce distintas denominaciones de bebidas espirituosas de la otra parte, y a nuestro país se le reconocen las denominaciones relativas a Tequila, Mezcal y Bacanora. Los acuerdos se ciñen a indicaciones de origen que nombran como bebida espirituosa originaria y hacen un listado de éstas. Las partes se obligan a protegerlas y sólo podrán ser utilizadas en las condiciones previstas en la legislación y reglamentación del país de origen de cada bebida. Aplican las mismas medidas de protección y excepciones a la protección, ya descritas en el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, pues que toman

---

<sup>532</sup> a) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Bolivia, b) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Chile, c) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Colombia, d) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica, f) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos e Israel, g) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Nicaragua, h) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, i) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y República Oriental del Uruguay, j) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, y k) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

<sup>533</sup> a) Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza, entró en vigor el 1 de julio de 2001, b) Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Noruega, entró en vigor el 1 de julio de 2001, c) Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, entró en vigor el 1 de octubre de 2001, d) Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, entró en vigor el 1 de abril de 2005, e) Acuerdo por el que se da a conocer el Acuerdo de Complementación Económica 66 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, entró en vigor el 7 de junio de 2010, f) Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cacha como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, respectivamente, entró en vigor en 2018, y h) Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones de las Bebidas Espirituosas entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entró en vigor el 1 de septiembre de 2021.

su contenido y sólo lo adecuan, por lo que no se podría mencionar una aportación adicional de estos Acuerdos.

De lo desarrollado en el presente capítulo, se contemplan aspectos controvertidos, como son: a) la mayor protección para vinos y bebidas espirituosas; b) la protección de la denominación de origen e indicación geográfica respecto de las marcas y la regla del primero en tiempo primero en derecho, c) la dilución de la denominación de origen e indicación geográfica a través de las marcas, y d) la protección de denominaciones o indicaciones homónimas.<sup>534</sup>

Pese a esos temas en controversia, los tratados internacionales se han convertido en un instrumento útil en el contexto de las indicaciones de procedencia. Uno de los principios incorporados en estos tratados es que la ley del lugar de origen del producto es la que determina si se trata de una denominación de origen e indicación geográfica verdadera,<sup>535</sup> como se ha visto el principio de dependencia opera en los tratados internacionales estudiados.

Los tratados internacionales se refieren, mayormente a los Estados de indicaciones de origen, denominaciones de origen e indicaciones geográficas que las partes se obligan a proteger, si su legislación lo permite y si éstas se encuentran protegidas en el país de origen, asimismo, en algunos casos más recientes ya se plantean sistemas de oposición y cancelación para que cualquier particular pueda inconformarse y someter argumentos a la concesión de protección.

---

<sup>534</sup> Roffe, Pedro, "Intellectual property provisions in bilateral and regional trade agreements: CIEL, ICTSD and TRALAC recent multilateral and bilateral trends in IP policy making: lessons and challenges for Africa", *International Centre for Trade and Sustainable Development*, Suiza, 2006, p. 8.

<sup>535</sup> Heath, Christopher, "International, bilateral and regional agreements" en Heath, Christopher y Kamperman Sanders, Anselm, *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Inglaterra, 2005, p. 121.

## CAPÍTULO TERCERO

### INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL DERECHO COMPARADO

En el presente capítulo se realizará un estudio de derecho comparado respecto a cómo se regulan las indicaciones de procedencia en diversas partes del mundo, existen posturas sumamente marcadas, por una parte, la postura de la UE de proteger ampliamente a las indicaciones de procedencia y, por otra parte, la posición de los EUA que es en el sentido de una menor protección o una aparente intención de protección, pero con excepciones que le permiten terminar por no protegerlas. También, se analizará lo referente a las indicaciones de origen en la República del Ecuador, ya que ni en la UE, ni en los EUA se incluye normatividad expresa al respecto y no existe otro sistema de protección que las aborde en el contexto del derecho de la propiedad industrial.

En nuestro capítulo cuarto se confrontarán las posturas estudiadas con la legislación nacional para hacer una crítica enriquecedora de las virtudes o carencias de nuestro sistema nacional de protección de indicaciones de procedencia hacia su protección completa.

#### I. LA UNIÓN EUROPEA

Es la posición de protección por excelencia hacia las indicaciones de procedencia, pero sólo se enfoca en indicaciones geográficas y denominaciones de origen, no trata a las indicaciones de origen.

No se exagera si se dice que Europa está en la vanguardia en términos del desarrollo de su protección.<sup>536</sup> La política agrícola común de la UE, además de proteger las tradiciones propias de las indicaciones de procedencia, propicia la creación o permanencia de productos para satisfacer nichos de consumidores más sofisticados y dispuestos a pagar un precio mayor por ellos.<sup>537</sup>

---

<sup>536</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 136.

<sup>537</sup> *Ibidem*, p. 257.

Las indicaciones de procedencia son instrumentos cada vez más importantes de las reglamentaciones agrícolas y alimentarias, están creciendo como temas polémicos en las negociaciones y disputas comerciales. Las indicaciones de procedencia pueden mejorar el bienestar. La UE tiene más indicaciones geográficas y denominaciones de origen que cualquier otro país o región y también es muy activa para protegerlas externamente a través de acuerdos comerciales preferenciales.<sup>538</sup>

En 1958, se creó la entonces llamada Comunidad Económica Europea, que en un principio establecía una cooperación económica entre 6 países, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, posteriormente, se unieron otros 22 países, creando un enorme mercado unificado. El cambio de nombre de Comunidad Económica Europea a UE se dio en 1993. El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE, por lo que se compone de 27 países en la actualidad. Su principal motor económico es el mercado único, que permite que la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital puedan circular libremente entre los países miembros. Se trata del mayor bloque comercial del mundo. Es la primera exportadora mundial de productos manufacturados, servicios y el mayor mercado de importación para más de 100 países.<sup>539</sup>

Incluso antes de la existencia de la UE, los países europeos y a eran promotores de la importancia de las indicaciones de procedencia como parte de su patrimonio nacional, España, Italia y Francia desarrollaron sus propios sistemas de protección de indicaciones de procedencia. En los albores del siglo XX, Europa empezaba a mostrar al mundo la importancia de las indicaciones de procedencia para el comercio local e internacional. Durante estos años existían indicaciones de procedencia legalmente reconocidas o registradas en países europeos, que ya poseían una larga tradición en tales sistemas de distinción de sus productos. En España, el 9 de junio de 1925, se publicó en la Gaceta de Madrid una Real Orden

---

<sup>538</sup> Huysmans, Martijn y Swinnen, Johan, "No terroir in the cold? a note on the geography of geographical indications", *Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2019, volumen 70, número 2, p.551.

<sup>539</sup> Unión Europea, *Qué es la UE*, [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_es#de-la-uni%C3%B3n-econ%C3%B3mica-a-la-uni%C3%B3n-pol%C3%ADtica](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es#de-la-uni%C3%B3n-econ%C3%B3mica-a-la-uni%C3%B3n-pol%C3%ADtica)

por la que se creaba la denominación de origen Rioja, la más antigua de España,<sup>540</sup> mientras que la más antigua del mundo data de 1716, el vino Chianti Classico, de La Toscana, Italia.<sup>541</sup>

Para 1933, se estableció la primera reglamentación nacional de España sobre indicaciones de procedencia en vinos, a través del Estatuto del Vino, Capítulo IV, de la Ley del 26 de mayo.<sup>542</sup> Esta normativa española reconoció de forma expresa 28 nombres geográficos para vinos y definió, por vez primera, en ese país, la figura de los consejos reguladores como órganos de gestión de las denominaciones de origen.<sup>543</sup>

Ya para 1935, surgieron en España los primeros reglamentos de denominaciones de origen destinados a normar el proceso de producción, elaboración y transformación del Jerez-Xerez-Sherry y de la Manzanilla Sanlúcar de Barrameda.<sup>544</sup> Muchos años después se adoptó en España la Ley 25/1970, del 2 de diciembre de 1970, que estableció el nuevo Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, mediante la cual se extendió la protección bajo el régimen de denominaciones de origen a otros productos agrarios, se establecieron nuevas regulaciones sobre la tramitación de solicitudes, la composición y las funciones de los consejos reguladores y se dispuso la creación del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, (INDO).<sup>545</sup>

Paralelamente, en Italia, para 1934, se fundó el Consorcio del *Parmigiano-Reggiano*, para la defensa, la valorización y la promoción de este conocido queso con denominación de origen, mientras que, en Francia, una ley de 1905, sobre la represión de los fraudes en los vinos, había pasado por el Parlamento de la mano de Joseph Capus, político que consagró su vida pública y profesional a la organización de la viticultura francesa y a la defensa de la noción de denominación de origen. Capus fue el iniciador del decreto Ley de 1937, que creó el Comité

---

<sup>540</sup> Peralta Decamps, Richard, *op. cit.*, nota 108, p. 36.

<sup>541</sup> Comisión Europea, *Chianti DOP*, [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink/chianti-pdo\\_es](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink/chianti-pdo_es)

<sup>542</sup> Herrero Álamo, Luis, "La Experiencia de los consejos reguladores de las DDOO en España", *PROMECAFE-AECL*, Guatemala, 2007, p. 36.

<sup>543</sup> *Idem.*

<sup>544</sup> *Idem.*

<sup>545</sup> *Idem.*

Nacional de Denominaciones de Origen, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Apelaciones de Origen, (INAO).<sup>546</sup>

Todavía en Francia, para el año 2005, ya habían más de 600 productos protegidos bajo sistemas de indicaciones de origen geográfico, abarcando más de 140,000 productores, aproximadamente 1 de cada 4 productores estaba vinculado a una indicación geográfica o denominación de origen, por un valor total de 19 billones de euros al año, mientras que en Italia el volumen anual de negocios de productos bajo de indicaciones de origen geográfico se acercaba a los 8 billones de euros. En general, para el año 2005, en la UE había cerca de 4,900 registradas, perteneciendo el 85% al grupo de vinos y bebidas espirituosas.<sup>547</sup>

La iniciativa de España, Francia, Italia fue decisiva para animar a la entonces CE a la aprobación en julio de 1992, del Reglamento (CEE) 2081/92, que constituyó la primera reglamentación para indicaciones geográficas y de nominaciones de origen de productos alimenticios y agrícolas aprobada por la CE. En la regulación se usaron definiciones nacionales, por lo que es muy similar a la de países como España, Francia e Italia. Más recientemente, esta regulación comunitaria ha sido actualizada.<sup>548</sup>

La información previa nos sirve de marco referencial para entender la importancia tan añeja que los países de Europa dan a sus indicaciones de procedencia. La normativa comunitaria sobre indicaciones de procedencia está contenida fundamentalmente en cuerpos normativos claramente diferenciados para productos agrícolas y alimenticios, productos vitivinícolas y productos vitivinícolas

---

<sup>546</sup> Clavel, Jean, *Historia de la chaptalización*, [http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi\\_seccion=4&vs\\_fecha=200707&vs\\_noticia=1185447147](http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200707&vs_noticia=1185447147).

<sup>547</sup> Aubard, Audrey, "Indicaciones geográficas: una estrategia para resguardar productos nacionales, desarrollar industrias y facilitar el acceso a mercados globales", citado por Peralta Decamps, Richard, *Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*, República Dominicana, Editora Corripio, 2010, p. 37.

<sup>548</sup> Couillerot, C., "The protected designations of origin. Institute of Rural Economy of ETH from Zurich", citado por Peralta Decamps, Richard, *Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*, República Dominicana, Editora Corripio, 2010, p. 36.

aromatizados, y bebidas espirituosas.<sup>549</sup> Esta situación se debe, en parte, a las especificidades de los productos correspondientes y al carácter progresivo de la aplicación de un sistema de protección para cada tipo de producto.<sup>550</sup> Se debe esclarecer que a los productos vitivinícolas aromatizados les es aplicable una protección diferente de los productos vitivinícolas, pese a ello, se incluyen expresamente en productos vitivinícolas por serles afines y se marcan las distinciones respectivas.

#### 1. Régimen de protección por tipo de producto para indicaciones geográficas y denominaciones de origen

El régimen de protección de la UE se limita para: a) productos agrícolas y alimenticios, b) productos vitivinícolas y productos vitivinícolas aromatizados y c) bebidas espirituosas. No aplica para artesanía o producciones artesanales.

La UE está considerando la posibilidad de ampliar la protección a la artesanía o producciones artesanales. Una resolución del Parlamento Europeo de 6 de octubre de 2015, elogió la posible extensión de la protección a los productos no agrícolas. Anticipándose a esta ampliación, algunos Estados miembros han comenzado a otorgar indicaciones geográficas de este tipo. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Francia ha aprobado tres indicaciones geográficas para productos no agrícolas en virtud de la *loi de la consommation*, Ley del Consumidor, de marzo de 2014, se trata de *Savon de Marseille*, jabón, *Espadrilles de Mauléon*, zapatos, y *Granit de Bretagne*, Granito de Bretaña.<sup>551</sup>

Se trata de un sistema que concede registros a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, no opera con declaratorias de protección como pasa en los EUM.

---

<sup>549</sup> Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre de 2011, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre de 2011.

<sup>550</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 184.

<sup>551</sup> Blakeney, Michael, *The protection of geographical indications law and practice*, segunda edición, Reino Unido, Edward Elgar Publishing Limited, 2019, p. 556.

Existen regulaciones específicas para cada tipo de producto. Para productos agrícolas y alimenticios.<sup>552</sup> Para productos vitivinícolas y productos vitivinícolas aromatizados.<sup>553</sup> Para bebidas espirituosas.<sup>554</sup> Cada regulación es para la protección de determinado producto y es excluyente del resto de los productos.

En estos reglamentos se contiene la regulación, principalmente, de los requisitos que debe reunir un producto y que debe cumplir su solicitante, para poder acogerse a alguno de estos instrumentos. Asimismo, en ellos se establece todo el procedimiento de solicitud, concesión, derechos y deberes del titular, registro, controles y cancelación.<sup>555</sup>

---

<sup>552</sup> a) El Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. b) El Reglamento Delegado (UE) 664/2014, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales. c) El Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

<sup>553</sup> a) El Reglamento (CE) 491/2009, del Consejo de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas. b) El Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios. c) El Reglamento Delegado (UE) 2019/33, de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación. d) El Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados.

<sup>554</sup> a) El Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas. b) El Reglamento (CE) 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 1576/89 del Consejo.

<sup>555</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 184.

Cada reglamentación contiene aspectos coincidentes, así como divergencias importantes para cada categoría de productos, por lo que se realizará un estudio conjunto de la reglamentación de cada uno de los tipos de producto regulados.

La denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida son los instrumentos que el Legislador de la UE ha articulado para proteger las especiales características que presentan determinados productos como consecuencia de su procedencia geográfica.<sup>556</sup> Todos los reglamentos detallados se van a aplicar por la Comisión Europea, (la Comisión), asistida por un comité permanente de indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas.

### 1.1. Definiciones

El objetivo inicial de la normativa relativa a la denominación de origen e indicación geográfica de los productos, además de la política de calidad, fue simplificar la diversidad de leyes nacionales para promover la competencia y mejorar la información disponible al consumidor sobre la autenticidad del producto.<sup>557</sup>

#### 1.1.1. Definiciones en productos agrícolas y alimenticios

Respecto a productos agrícolas y alimenticios, el Reglamento (UE) 1151/2012, define a una denominación de origen como un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país, b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.<sup>558</sup>

Define a una indicación geográfica como un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o un país, b) que posea

---

<sup>556</sup> *Ibidem*, p. 179.

<sup>557</sup> Evans, G.E., *op. cit.*, nota 174, p. 770.

<sup>558</sup> Artículo 5 del Reglamento (UE) 1151/2012.

una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.<sup>559</sup>

La distinción entre denominación de origen e indicación geográfica, ya ha quedado plasmada en el primer capítulo de este trabajo, sin embargo, aquí es prudente rescatar cuál es la distinción de denominación de origen protegida respecto de una indicación geográfica protegida.

Para que un producto pueda ostentar la denominación de origen protegida, todas las fases de producción del mismo, es decir, producción, transformación y elaboración deben realizarse en la zona geográfica delimitada y, además, las especiales características del producto han de depender exclusiva o esencialmente de su origen geográfico. En cambio, para que un producto pueda ir protegido por una indicación geográfica protegida, bastará con que alguna de esas fases de producción se realice en dicha zona y el vínculo con la misma se justifique porque una cualidad específica del producto, la cualidad, la reputación u otras características, esté relacionada con su origen geográfico.<sup>560</sup>

Para el caso de una denominación de origen protegida, todas las fases del proceso productivo deben realizarse en la zona geográfica delimitada, pero existe una excepción a este supuesto, ya que se prevé que algunos nombres se asimilarán a las denominaciones de origen, aun cuando las materias primas que se utilicen para el producto procedan de una zona geográfica más amplia que la zona geográfica definida o de una zona distinta de ésta. Para ello, deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la zona de producción de las materias primas es té delimitada, b) existan condiciones específicas para la producción de las materias primas y c) se apliquen medidas de control para garantizar el cumplimiento de las condiciones mencionadas en la letra b), y d) las denominaciones de origen en cuestión estén reconocidas en el país de origen antes del 1 de mayo de 2004.

---

<sup>559</sup> Artículo 2 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>560</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 185.

Considerándose únicamente materias primas los animales vivos, la carne y la leche.<sup>561</sup>

Existen otras excepciones, en el caso de los productos de origen animal cuyo nombre esté registrado como denominación de origen protegida, los piensos, es decir, el alimento para animales, de berán proceder íntegramente de la zona geográfica delimitada. Sin embargo, cuando no sea técnicamente posible, podrán añadirse piensos procedentes de fuera de dicha zona, siempre que la calidad del producto o la característica debida fundamentalmente al medio geográfico no se vean afectadas. Los piensos procedentes de fuera de la zona geográfica delimitada no rebasarán, en ningún caso, el 50 % de la materia seca sobre una base anual.<sup>562</sup>

Se flexibiliza bastante la figura de las denominaciones de origen que exigen, en principio, que todas las materias primas que se utilicen para el producto procedan de la zona geográfica determinada, permitiendo que se puedan traer de otras zonas, aunque con determinadas restricciones.

#### 1.1.2. Definiciones en productos vitivinícolas

Respecto a productos vitivinícolas, el Reglamento (CE) 491/2009, define a una denominación de origen como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: a) su calidad y sus características se deben básicamente o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, b) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica, c) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y d) se obtiene de variedades de vid de la especie *vitis vinífera*.<sup>563</sup>

---

<sup>561</sup> Artículo 5 del Reglamento (UE) 1151/2012. La fecha de 1 de mayo de 2004, es por la entrada en vigor del Reglamento (CE) 882/2004, que estableció los controles oficiales para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los regímenes de calidad.

<sup>562</sup> Artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 664/2014.

<sup>563</sup> Artículo 118 ter del Reglamento (CE) 491/2009 y artículo 93 del Reglamento (UE) 1308/2013.

Define a una indicación geográfica como una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: a) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico, b) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica, c) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y d) se obtiene de variedades de vid de la especie *vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *vitis*.<sup>564</sup>

Por su parte, en el artículo 118 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) 491/2009, se establece que las normas relativas a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas se aplicarán a categorías de productos vitícolas los cuales son: 1) Vino. 2) Vino nuevo en proceso de fermentación. 3) Vino de licor. 4) Vino espumoso. 5) Vino espumoso de calidad. 6) Vino espumoso aromático de calidad. 7) Vino espumoso gasificado. 8) Vino de aguja. 9) Vino de aguja gasificado. 10) Mosto de uva. 11) Mosto de uva parcialmente fermentado. 12) Mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uva pasificada. 13) Mosto de uva concentrado. 14) Mosto de uva concentrado rectificado. 15) Vino de uvas pasificadas. 16) Vino de uvas sobremaduras. 17) Vinagre de vino.<sup>565</sup>

Cada categoría depende del producto del cual se obtenga, su grado alcohólico, temperatura a la que es conservado, presión de envasado y tipo de envasado, detalles especificados en el anexo XI ter, para cada una de las categorías de productos vitícolas.

En el marco de la anterior reglamentación, de 17 de mayo de 1999, no existía una definición de denominación de origen ni de indicación geográfica ni tampoco, por tanto, un procedimiento comunitario para el registro de las mismas. La política de calidad para los vinos se sustentaba en la figura de los vinos de calidad producidos en una región determinada, de carácter abierto, que debía ser completada por las normas nacionales de desarrollo, quedando bajo la competencia

---

<sup>564</sup> *Idem*.

<sup>565</sup> En el artículo 92 del Reglamento (UE) 1308/2013 se refiere al anexo VII, parte II, pero su contenido es igual al del anexo XI ter.

de cada uno de los Estados miembros la regulación y a probación de las zonas concretas bajo formas jurídicas nacionales.<sup>566</sup>

1.1.3. Definiciones en productos vitivinícolas aromatizados y bebidas espirituosas

Respecto a productos del sector vitivinícola que han sido aromatizados.<sup>567</sup> El Reglamento (UE) 251/2014, no los establece como denominación de origen, únicamente como indicación geográfica y define a una indicación geográfica como una denominación que identifica a un producto vitivinícola aromatizado como procedente de una región, un lugar determinado o un país en que una determinada calidad, renombre, u otras características de ese producto, es en esencia atribuible a su origen geográfico.<sup>568</sup>

Por lo que hace a las bebidas espirituosas, no se contemplan como denominación de origen y sólo indicación geográfica. Define a una indicación geográfica como una indicación que identifica a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando una determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida espirituosa se puedan atribuir fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>569</sup>

Como bebida espirituosa se entenderá a una bebida alcohólica que cumpla los requisitos siguientes: a) está destinada al consumo humano, b) posea cualidades organolépticas particulares y c) tiene un grado alcohólico volumétrico mínimo de 15% y d) ha sido producida: i) bien directamente utilizando, por separado o en combinación, cualquiera de los métodos siguientes: la destilación, en presencia o no de aromas o productos alimenticios sápidos, de productos fermentados, la maceración o procedimientos similares de materias vegetales en alcohol etílico de origen agrícola, destilados de origen agrícola o bebidas espirituosas, o en una combinación de estos, la adición, por separado o en combinación, al alcohol etílico

---

<sup>566</sup> Peralta Decamps, Richard, *op. cit.*, nota 108, p. 37.

<sup>567</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 251/2014.

<sup>568</sup> Artículo 2 del Reglamento (UE) 251/2014.

<sup>569</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/787.

de origen agrícola, a) destilados de origen agrícola o a) bebidas espirituosas de cualquiera de aromas, colorantes, sustancias edulcorantes, otros productos agrícolas, productos alimenticios, ii) añadiendo, por separado o en combinación, a una bebida espirituosa cualquiera de los siguientes productos: otras bebidas espirituosas, alcohol etílico de origen agrícola, destilados de origen agrícola u otros productos alimenticios.<sup>570</sup>

Las definiciones de indicación geográfica y denominación de origen son coincidentes con las definiciones del presente trabajo, se aplican a cada tipo de producto y van a existir de acuerdo a cada uno de ellos.

1) Para productos agrícolas y alimenticios tenemos denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida.

2) Para productos vitivinícolas existe denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida.

3) Para productos vitivinícolas aromatizados hay únicamente indicación geográfica protegida. No hay denominación de origen.

4) Para bebidas espirituosas está únicamente indicación geográfica protegida. No hay denominación de origen.

## 1.2. Logos

Los productos amparados por las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, se deben acompañar de su logotipo respectivo, de acuerdo al tipo de producto y su sector productivo:<sup>571</sup>

a) Los nombres de productos agrícolas y alimenticios y vinos registrados como denominación de origen protegida utilizan este logotipo, siendo obligatorio para los productos agrícolas y alimenticios y opcional para el vino:

---

<sup>570</sup> Artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>571</sup> Unión Europea, *op. cit.*, nota 159.



b) Los nombres de productos agrícolas y alimenticios y vinos registrados como indicación geográfica protegida utilizan este logotipo, siendo obligatorio para los productos agrícolas y alimenticios y opcional para el vino:



c) Los nombres de bebidas espirituosas y vinos aromatizados registrados como indicación geográfica protegida utilizan este logotipo, siendo opcional para todos esos productos:



### 1.3. Pliego de condiciones y modificación

El pliego de condiciones es el documento donde se plasman las características específicas de cada indicación geográfica o denominación de origen, todo el que desee utilizarlas deberá cumplir con éste.

La exigencia del pliego de condiciones es tá bas ada en la necesidad de identificar claramente las características, calidades o reputación del producto cuya constancia en el tiempo debe mantenerse, así como en la necesidad de contar con

un instrumento regulatorio que permita el control y la certificación de los productos amparados bajo el cumplimiento de determinadas normativas.<sup>572</sup>

El pliego de condiciones constituye la pieza central del procedimiento de protección, toda vez que justifica la concurrencia natural, en el propio producto, de todas las características que constituyen la base de esta especial protección.<sup>573</sup>

El contenido del pliego de condiciones será comprobado por las autoridades o los organismos de verificación para que se pueda usar la indicación geográfica o denominación de origen respectiva, previa a la comercialización del producto.<sup>574</sup> Una vez registrada la indicación geográfica o denominación de origen podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conforme al pliego de condiciones que les sea aplicable.<sup>575</sup>

Se trata de una autorización de uso generalizada, lo que hace más fácil la utilización de la indicación geográfica o denominación de origen. Dado que la autorización es requisito para usarlas, se debe contar con una certificación de las autoridades o los organismos que vigilan el cumplimiento, éstos para proceder a su uso.

Para comprender la importancia del pliego de condiciones, debemos atender a su contenido y a los requisitos que debe cumplir porque, como se explicó, es la pieza toral de una denominación de origen e indicación geográfica, la que va a regir su uso y sobre el cual van a actuar los organismos de verificación.

### 1.3.1. Pliego de condiciones en productos agrícolas y alimenticios

Para productos agrícolas y alimenticios encontramos los requisitos mínimos más amplios, por lo que los tomaremos de base para compararlos con los del resto de productos. Son requisitos muy completos que determinan las características del producto, su relación con el origen geográfico, los métodos de producción, los organismos verificadores y toda su operatividad.

---

<sup>572</sup> Peralta Decamps, Richard, *op. cit.*, nota 108, p. 72.

<sup>573</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, pp. 193 y 194.

<sup>574</sup> Artículo 37 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>575</sup> Artículo 12 del Reglamento (UE) 1151/2012.

Para productos agrícolas y alimenticios debe contener, por lo menos: a) el nombre que vaya a protegerse como denominación de origen o como indicación geográfica, tal como se utilice dicho nombre, b) una descripción del producto, incluidas, en su caso, las materias primas utilizadas en él, así como sus principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas, c) la definición de la zona geográfica delimitada en función del vínculo entre producto y medio geográfico, d) los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica definida, e) una descripción del método de obtención del producto y, cuando así proceda, de la autenticidad e invariabilidad de los métodos locales, así como información sobre el envasado en caso de que la agrupación solicitante así lo determine y aporte una justificación específica suficiente relativa a ese producto de que el envasado deba tener lugar dentro de la zona geográfica definida para poder salvaguardar la calidad, garantizar el origen o asegurar los controles necesarios, f) datos que determinen el vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico o, según el caso, el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el origen geográfico, g) el nombre y dirección de las autoridades o de los organismos que verifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones del producto y las funciones específicas de dichas autoridades u organismos, y h) cualquier norma específica de etiquetado aplicable al producto en cuestión.<sup>576</sup>

El pliego de condiciones cuenta con la posibilidad de ser modificado, una vez que se haya obtenido el registro respectivo pues toda agrupación que tenga un legítimo interés podrá solicitar que se prueben las modificaciones que desee introducir, se describirán y motivarán las modificaciones propuestas.<sup>577</sup>

Existen dos tipos de modificaciones: 1) modificaciones de cierta importancia y 2) modificaciones menores.

Si las modificaciones que se propongan introducir son de cierta importancia, se seguirá el procedimiento marcado para una solicitud nueva de registro y su respectivo procedimiento de oposición, los cuales se detallan en apartados

---

<sup>576</sup> Artículo 7 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>577</sup> Artículo 53 del Reglamento (UE) 1151/2012.

posteriores. No obstante, si las modificaciones propuestas son menores, la Comisión aprobará o denegará la solicitud.<sup>578</sup>

Para ser considerada una modificación menor, la modificación no deberá: a) estar relacionada con las características esenciales del producto, b) modificar el vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico para denominación de origen y el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el origen geográfico para indicación geográfica, c) incluir un cambio de nombre del producto o de una parte de su nombre, d) afectar a la zona geográfica definida y e) no suponer un aumento de las restricciones impuestas al comercio del producto o de sus materias primas.<sup>579</sup>

Existen modificaciones temporales derivada de medidas sanitarias o fitosanitarias obligatorias impuestas por las autoridades públicas.<sup>580</sup>

Es lógico que exista la posibilidad de modificar el pliego de condiciones respectivo por el dinamismo del mercado, variaciones geográficas que modifiquen el vínculo del producto y los recursos naturales. Si las agrupaciones de productores desean variar el nombre para darle mayor notoriedad o precisión, ampliar la zona geográfica protegida o disminuirla o respecto a restricciones inherentes al producto protegido, sólo se permite la modificación del pliego de condiciones y, por tanto, de dichas características especiales del producto, para adaptarlo a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para cambiar la delimitación de la zona geográfica.<sup>581</sup>

### 1.3.2. Pliego de condiciones en productos vitivinícolas

Para productos vitivinícolas las características del pliego de condiciones,<sup>582</sup> respecto de las ya detalladas para productos agrícolas y alimenticios, adicionan como requisitos mínimos: 1) en la descripción de los productos vitivinícolas se indicarán

---

<sup>578</sup> *Idem.*

<sup>579</sup> *Idem.*

<sup>580</sup> *Idem.*

<sup>581</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 194.

<sup>582</sup> Artículo 94 del Reglamento (UE) 1308/2013.

la categoría o categorías pertinentes de productos vitivinícolas entre las categorías existentes y 2) cuando el pliego de condiciones indique que el envasado, incluido el embotellado, se realizará en la zona geográfica delimitada o en una zona situada en las inmediaciones de la zona delimitada en cuestión, también incluirá una explicación de las razones por las que, en ese caso concreto, el envasado debe realizarse en esa zona geográfica específica para salvaguardar la calidad, garantizar el origen o asegurar el control, teniendo en cuenta el Derecho de la UE, en particular, el relativo a la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.<sup>583</sup>

Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.<sup>584</sup>

Se podrá solicitar autorización para modificar el pliego de condiciones, en particular, para tener en cuenta la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para efectuar una nueva delimitación de la zona geográfica relevante. En las solicitudes se describirán las modificaciones propuestas y se declararán los motivos alegados.<sup>585</sup>

En el caso de los vinos, las modificaciones de los pliegos de condiciones son en función de su importancia: 1) las modificaciones que requieren un procedimiento de oposición a escala de la UE o modificaciones de la UE, y 2) las modificaciones que se han de tramitar a escala del Estado miembro o del tercer país o modificaciones normales.<sup>586</sup>

Se considerará modificación de la UE aquella que: a) incluya un cambio del nombre de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida, b) consista en el cambio, la supresión o la adición de una categoría de producto

---

<sup>583</sup> Artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33.

<sup>584</sup> Artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013.

<sup>585</sup> Artículo 105 del Reglamento (UE) 1308/2013.

<sup>586</sup> Artículo 14 Reglamento Delegado (UE) 2019/33.

vitivinícola, c) pueda invalidar el vínculo entre el producto y el medio geográfico y d) lleve aparejadas nuevas restricciones de comercialización del producto.<sup>587</sup>

Las solicitudes de modificaciones de la UE presentadas por terceros países o por productores de terceros países deberán demostrar que la modificación solicitada cumple la legislación relativa a la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas vigente en el tercer país. Todas las demás modificaciones se considerarán modificaciones normales.<sup>588</sup>

Existen modificaciones temporales, que son una modificación normal consistente en un cambio temporal del pliego de condiciones, derivado de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por parte de las autoridades públicas o vinculado a catástrofes naturales o condiciones climáticas adversas reconocidas oficialmente por las autoridades competentes.<sup>589</sup>

### 1.3.3. Pliego de condiciones en productos vitivinícolas aromatizados

Para productos vitivinícolas aromatizados los requisitos mínimos del pliego de condiciones, respecto de los ya detallados para productos vitivinícolas resultan ser los mismos.<sup>590</sup>

También, se podrá solicitar autorización para modificar el pliego de condiciones de una indicación geográfica protegida, en particular, para tener en cuenta la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para efectuar una nueva demarcación de la zona geográfica relevante.<sup>591</sup>

Para productos vitivinícolas aromatizados las modificaciones al pliego de condiciones son: 1) de mucha importancia y, 2) de poca importancia. Cuando la modificación propuesta implique una o varias modificaciones al pliego de condiciones, se seguirá el procedimiento marcado para una solicitud nueva de registro y su respectivo procedimiento de oposición. No obstante, en caso de que la

---

<sup>587</sup> *Idem.*

<sup>588</sup> *Idem.*

<sup>589</sup> *Idem.*

<sup>590</sup> Artículo 10 del Reglamento (UE) 251/2014.

<sup>591</sup> Artículo 24 del Reglamento (UE) 251/2014.

modificación propuesta sea de poca importancia, la Comisión decidirá si aprueba la solicitud, sin realizar el procedimiento de oposición.<sup>592</sup> No se contemplan modificaciones temporales.

#### 1.3.4. Pliego de condiciones en bebidas espirituosas

Para bebidas espirituosas las características del pliego de condiciones, respecto de las ya puntualizadas para productos agrícolas y alimenticios, adicionan como requisitos mínimos: a) la categoría de la bebida espirituosa<sup>593</sup> y b) cuando sean aplicables, se incluirán requisitos relativos al embalaje, junto con una justificación que demuestre que el envasado debe tener lugar dentro de la zona geográfica definida para poder salvaguardar la calidad, garantizar el origen o asegurar los controles necesarios, teniendo en cuenta el Derecho de la UE, en particular, el relativo a la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.<sup>594</sup>

Se podrá solicitar autorización para modificar el pliego de condiciones y se clasificarán en dos categorías: a) modificaciones de la UE y b) modificaciones normales a escala de un Estado miembro o de un tercer país.

Una modificación se considerará de la UE si: a) incluye un cambio de nombre o de cualquier parte del nombre de la indicación geográfica registrada, b) consiste en un cambio de la denominación legal o de la categoría de la bebida espirituosa, c) existe el riesgo de anular la calidad, reputación u otras características determinadas de la bebida espirituosa que sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico o d) implica restricciones ulteriores a la comercialización del producto. Cualquier otra modificación se considerará una modificación normal.<sup>595</sup>

Una modificación normal también se considerará una modificación temporal cuando comporte un cambio temporal del pliego de condiciones derivado de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por las autoridades

---

<sup>592</sup> *Idem.*

<sup>593</sup> Artículo 22 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>594</sup> *Idem.*

<sup>595</sup> Artículo 31 del Reglamento (UE) 2019/787.

públicas o esté asociado a catástrofes naturales o a condiciones climáticas adversas reconocidas oficialmente por las autoridades competentes.<sup>596</sup>

Las modificaciones de la UE serán aprobadas por la Comisión. El procedimiento de aprobación seguirá el procedimiento establecido para una solicitud nueva, incluyendo el procedimiento de oposición. Las modificaciones normales serán aprobadas por el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la zona geográfica del producto de que se trate. Por lo que respecta a los terceros países, las modificaciones se aprobarán con arreglo a la legislación aplicable en el tercer país de que se trate.<sup>597</sup>

Como se aprecia los pliegos de condiciones son el documento más importante para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, porque en éste se precisan las características de los productos, su modo de producción y la zona geográfica relevante, así como los órganos reguladores. Se pueden modificar de acuerdo a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para efectuar una nueva delimitación de la zona geográfica relevante, asimismo, se puede realizar cualquier modificación que se estime pertinente, incluso de manera temporal, si se presenta la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por parte de las autoridades públicas o vinculado a catástrofes naturales o condiciones climáticas adversas reconocidas oficialmente por las autoridades competentes.

#### 1.4. Solicitantes

Para todos los productos las solicitudes de registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas deben ser presentadas por agrupaciones que trabajen con los productos cuyo nombre vaya a registrarse, asimismo, cuando se designe una zona geográfica transfronteriza, varias agrupaciones de distintos

---

<sup>596</sup> *Idem.*

<sup>597</sup> *Idem.*

Estados miembros o terceros países podrán presentar una solicitud conjunta de registro.<sup>598</sup>

Se debe entender por agrupación a cualquier asociación, independientemente de su forma jurídica, que esté compuesta principalmente por productores o transformadores que trabajen con el mismo producto.<sup>599</sup> Se protege la colegiación del solicitante.

Una persona física o jurídica única podrá ser considerada una agrupación, cuando demuestre que se cumplen con: a) que sea el único productor que desea presentar una solicitud, b) que la zona geográfica definida tenga características que la distingan notablemente de las zonas vecinas o que las características del producto sean distintas de las de los productos de las zonas vecinas. Se trata de aquellas cualidades de producción que lo distingan claramente de otros productos similares de la misma categoría.<sup>600</sup>

Por regla general, los solicitantes son las asociaciones de productores, pero existe la situación excepcional de que un único productor pueda solicitar la protección y sea equiparado a una agrupación, no excluyéndolo y dándole los beneficios del sistema de protección, lo que no hace restrictivo el acceso al único productor a la protección, pues se puede dar el caso que en la zona de interés no exista una agrupación de productores o que, existiendo, sólo uno de ellos tenga interés en que el producto respectivo sea amparado por una denominación de origen o indicación geográfica.

Se exige que las agrupaciones tengan relación directa el producto que pretendan proteger. El hecho de que sean las agrupaciones de productores los solicitantes hace toda lógica, pues son ellos quienes trabajan directamente en la producción de lo que se pretende amparar con una denominación de origen o indicación geográfica, son los que trabajan arduo para lograr la calidad del producto,

---

<sup>598</sup> Artículo 49 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 sexies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 95 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 12 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>599</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>600</sup> Artículo 49 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 sexies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 95 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 12 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/787.

entienden sus características inherentes y las necesidades de su mercado específico y son los más interesados en que su producto sea protegido.

#### 1.5. Medidas de protección, autorización de uso y no genericidad

Es importante plasmar todas las medidas de protección de este sistema porque cuando analicemos más adelante nuestra legislación nacional, denotaremos cuál tiene el grado mayor de protección o si nos pueden aportar algo.

Para todos los productos, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen registradas, estarán protegidas contra: a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes, b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como estilo, tipo, método, producido como en, imitación o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes, c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen y d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.<sup>601</sup>

Existe una protección más amplia que la descrita en los tratados internacionales analizados en el capítulo segundo, pues no se queda en el uso de las indicaciones en productos no amparados por el registro, sino que las extiende incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes, convirtiéndose en una

---

<sup>601</sup> Artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 quaterdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 20 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/787.

restricción absoluta para evitar confusión respecto a que esos ingredientes estén protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica, cuando no es así. Se amplía la protección para las expresiones engañosas como es tilo, tipo, método, producido como en, imitación o expresiones similares. La protección abarca hasta los envases o embalajes, inclusive publicidad. Como ejemplo de ello, sería el envase en forma de un monumento histórico que se encuentra en el lugar de origen de un producto o con la forma del producto en la naturaleza y que es muy reconocido para amparar un producto, cuando el producto del envase no procede de ese lugar.

En el rubro de cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce, se está refiriendo a tres acciones diferentes. La usurpación o uso indebido, implica hacer uso del nombre registrado en forma idéntica, sin tener legitimación. La imitación presupone la utilización de un signo similar, que pretende acercarse en su apariencia externa con el nombre protegido, sin llegar a ser idéntica (como en la usurpación). La evocación ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, (TJCE), como un supuesto en que el término utilizado para designar un producto, incorpora una parte de un nombre protegido, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia del nombre.<sup>602</sup>

Se incluye una restricción general para aquellos casos que no se plasmen de manera expresa, para hacerlas no limitativas, al mencionar que se prohíbe cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto, esto es, prácticas de competencia desleal.

También se incluyen medidas particulares de protección respecto de marcas. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada, el registro de una marca será denegado cuando se trate de una indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos y se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o la indicación geográfica, aun cuando la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud

---

<sup>602</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 207.

de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica. Se anulará cualquier marca que se registre en contra de lo dispuesto anteriormente.<sup>603</sup>

Respecto a las personas autorizadas para usar la denominación de origen o la indicación geográfica registrada, éstas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conforme al pliego de condiciones que les sea aplicable.<sup>604</sup> Resaltando que existen autoridades competentes a las que se atribuye la responsabilidad de organizar o realizar los controles oficiales y otras actividades oficiales, es decir, se encargan de revisar que se cumplan los requisitos y características del producto, plasmados en el pliego de condiciones, como veremos.

Destacable es que se determina que las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas.<sup>605</sup> Los términos genéricos son los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, región o país donde un producto se produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre común de ese producto.<sup>606</sup> Con lo que se libera a los productores de la obligación de realizar acciones para demostrar que el nombre no ha caído en la genericidad. Por ello, no se podrá solicitar que se anule un registro con base en el argumento de que el nombre se ha vuelto genérico.

Lo que se convierte en un tipo de congelación de distintividad, a diferencia de lo que sucede en el derecho de marcas, la genericidad o vulgarización, deja de ser un acausa de extinción del derecho para las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. Desde que el legislador comunitario ha introducido una ficción de congelación de la distintividad de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, una vez han logrado acceder al pertinente registro, es decir, una vez registradas,

---

<sup>603</sup> Artículo 14 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 112 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 19 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 36 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>604</sup> Artículo 12 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 20 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>605</sup> Artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 20 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>606</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012.

ninguna de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas podrá convertirse en genérica.<sup>607</sup>

#### 1.6. Prohibiciones a la protección

Existen diversas restricciones para otorgar protección a indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la mayoría son comunes a todos los productos.

No se concederá protección si se trata de un término genérico,<sup>608</sup> por la pérdida de carácter distintivo del nombre, se trata de nombres de productos que, para los consumidores, ya no informan de la procedencia geográfica u origen de los mismos sino de su género o naturaleza.<sup>609</sup> Ejemplo de ello es tratar de proteger un producto consiste en queso, con el nombre amarillo que es el término común para un tipo de queso de ese color que no indica origen geográfico y se produce en cualquier lugar.

No se concederá protección a un nombre que sea total o parcialmente homónimo de otro nombre que ya esté inscrito en el registro, a menos que en la práctica puedan distinguirse suficientemente las condiciones de uso tradicional y local. No se registrará un nombre homónimo que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacta por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son realmente originarios los productos de que se trate.<sup>610</sup>

La regla general es que no se debe registrar un nombre que sea semejante en grado de confusión a otro ya protegido. Sin embargo, respecto de denominaciones homónimas, esta regla general resulta excepcionada, sólo en aquellos casos en que las condiciones prácticas garanticen una clara distinción en

---

<sup>607</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 202.

<sup>608</sup> Artículo 6 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 duodécimo Reglamento (CE) 491/2009, artículo 101 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 18 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 35 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>609</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 202.

<sup>610</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 duodécimo Reglamento (CE) 491/2009, artículo 101 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 18 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 35 del Reglamento (UE) 2019/787.

su uso entre el homónimo registrado posteriormente y el nombre que consta en el registro, de modo que no induzca a error al consumidor.<sup>611</sup> El fundamento de esta excepción es la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados.<sup>612</sup>

Existe un parámetro de semejanza en grado de confusión del nombre propuesto a registro y de otros nombres ya existentes para proteger al consumidor. Asimismo, se aprecia que la normativa de la UE exige que el producto sea comparable, lo que es lógico, toda vez que lo que se pretende es evitar que el consumidor adquiera los productos, convencido de que responde a las condiciones especiales que justifican su especial protección.<sup>613</sup>

No se concederá protección a un nombre cuando, a la vista de la reputación y notoriedad de una marca y del tiempo durante el que ésta se haya venido utilizando, dicho registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.<sup>614</sup> Pero si no se trata de una marca previa con alta reputación, fama o bastante tiempo de uso, sí se concederá registro al nombre como indicación geográfica o denominación de origen. Por el contrario, no se exige el requisito de reputación o notoriedad o ajeo uso de una denominación de origen o indicación geográfica registrada, cuando una marca se solicite a registro, para negárselo, dado que sólo se requiere que se trate de una indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos y se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o la indicación geográfica registrada.

Se da por hecho la reputación, notoriedad y uso de una denominación de origen o indicación geográfica registrada, pero no la de una marca registrada, de la cual sí se tiene que acreditar, con lo que se concluye una importancia superior de la denominación de origen o indicación geográfica registrada sobre una marca.

---

<sup>611</sup> Artículo 6 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>612</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 201.

<sup>613</sup> Artículo 14 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 112 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 19 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 36 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>614</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 duodécies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 101 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 18 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 35 del Reglamento (UE) 2019/787.

En contraste, toda marca, cuyo uso pudiera representar cualquier práctica que induzca a error al consumidor acerca de la procedencia, el origen, la naturaleza o cualidades esenciales de los productos, si fue solicitada, registrada o establecida por el uso, de buena fe, dentro del territorio de la UE, antes de la fecha en que se haya presentado a la solicitud de protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica, podrá seguir utilizándose y renovándose a pesar del registro de esa denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que no exista ningún motivo para su nulación o revocación.<sup>615</sup> En estos casos, se permitirá el uso conjunto de la denominación de origen o indicación geográfica protegida y de la marca previa.<sup>616</sup>

Esa determinación tiene justificación en el derecho de prelación de la marca registrada que existía antes de la solicitud de protección de denominación de origen o indicación geográfica, respetando ese derecho adquirido, continuando su vigencia y derecho de renovarse.

Sólo para productos agrícolas y alimenticios, no se registrará un nombre que entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y que pueda así inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto.<sup>617</sup> Tal restricción no aplica a los otros productos, en razón de que una variedad vegetal o una raza animal podría considerarse únicamente como un producto agrícola o alimenticio.

### 1.7. Procedimiento nacional de solicitud y oposición

El régimen de protección de la UE cuenta con un sistema de solicitud y oposición nacional para todos los productos, excepto para bebidas espirituosas, donde no hay procedimiento nacional de oposición, para que cualquier persona que tenga un derecho incompatible o una objeción pueda intervenir en el procedimiento

---

<sup>615</sup> Artículo 14 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 112 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 19 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 36 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>616</sup> *Idem.*

<sup>617</sup> Artículo 6 del Reglamento (UE) 1151/2012.

de registro y hacer valer sus derechos, esto es, para reducir el riesgo de conceder protección a una denominación de origen o indicación geográfica que invada derechos adquiridos por terceros, también, para evitar que se les conceda protección en contravención a la Ley.

Las solicitudes correspondientes a denominaciones de origen o indicaciones geográficas que atañan a una zona geográfica de un Estado miembro que hayan sido elaboradas por una agrupación establecida en un Estado miembro se dirigirán a las autoridades de ese Estado miembro.<sup>618</sup> El Estado miembro examinará las solicitudes que reciba con los medios adecuados para comprobar que estén justificadas y cumplan las condiciones del régimen al que correspondan.<sup>619</sup>

Un elemento muy importante de este sistema es que la determinación inicial se realiza en el ámbito nacional, donde aspectos relativos al vínculo con el origen, la delimitación de la zona, si el nombre es genérico o existe conflicto con alguna marca deben pasar un cedazo inicial y contar un sistema de control constatable. Gran parte de los fundamentos para oponerse a la protección deben surgir en el proceso nacional, garantizando que al menos ese ámbito se haya superado al momento de que la Comisión evalúa la solicitud.<sup>620</sup>

El Estado miembro iniciará un procedimiento nacional de oposición, durante el cual cualquier persona con un interés legítimo que establecida o resida en su territorio podrá declarar su oposición a la solicitud, dejando ese plazo al arbitrio del Estado miembro. Se trata de un examen inicial en fase nacional, así como un procedimiento de oposición inicial. El cual se realiza en el territorio del Estado miembro, como un filtro para determinar la viabilidad de la solicitud de registro de nombre, si existen motivos de incumplimiento respecto a requisitos de fondo y forma o de las oposiciones, si estima que se cumplen los requisitos y que las oposiciones

---

<sup>618</sup> Artículo 49 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 septies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 96 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 13 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>619</sup> *Idem.*

<sup>620</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 175.

no son procedentes, podrá adoptar una decisión favorable y presentar a la Comisión un expediente de solicitud para la fase comunitaria.<sup>621</sup>

En caso de que considere que no se cumplen los requisitos de forma y fondo o estima que una oposición es procedente, resolverá denegar la presentación de la solicitud ante la Comisión, para la fase comunitaria, en cualquier caso, dará a los inconformes, solicitante u opositores o cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada, la oportunidad de controvertir su decisión.<sup>622</sup> Garantizará la publicación de la versión del pliego de condiciones en la que haya basado su decisión favorable y proporcionará el acceso al pliego de condiciones por medios electrónicos.<sup>623</sup>

Sólo llegarán a la fase comunitaria aquellas solicitudes que cumplieron con los requisitos de forma y fondo, y cuyas oposiciones no fueron procedentes, para iniciar la fase comunitaria y poder obtener su registro o ser denegadas, en definitiva.

El legislador comunitario ha concedido a los Estados miembros autonomía para regular dicho procedimiento nacional de oposición, a cambio de que se garantice una publicación adecuada de la solicitud y se prevea un plazo razonable, durante el cual cualquier persona que ostente un interés legítimo y esté establecida en su territorio pueda declarar su oposición a la solicitud.<sup>624</sup> Lo anterior, al no fijar plazos específicos para realizar el examen de la solicitud inicial ni para realizar el procedimiento de oposición.

Las solicitudes correspondientes a denominaciones de origen e indicaciones geográficas que atañan a una zona geográfica de un tercer país, se dirigirán a la Comisión, directamente o a través de las autoridades de ese tercer país<sup>625</sup>, contendrán, asimismo, la prueba de que el nombre del producto está protegido en

---

<sup>621</sup> Artículo 49 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 septies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 96 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 13 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>622</sup> *Idem.*

<sup>623</sup> *Idem.*

<sup>624</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, pp. 195 y 196.

<sup>625</sup> Artículo 49 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 septies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 96 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 13 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/787.

su país de origen.<sup>626</sup> Se debe entender que tercer país es la expresión oficial de la UE para denominar a los países que no forman parte de ella.<sup>627</sup>

### 1.8. Protección nacional transitoria o provisional

Para todos los productos existe una etapa de transición entre la finalización de la fase nacional y el inicio de la fase comunitaria, donde los Estados miembros podrán conceder, únicamente con carácter provisional, protección a escala nacional, a un nombre sobre del cual se haya adoptado una decisión favorable, antes de presentar a la Comisión un expediente de solicitud, informando de las oposiciones admisibles recibidas, con efectos a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud a la Comisión.<sup>628</sup>

Tal protección nacional provisional cesará a partir de la fecha en que se tome una decisión de registro por la Comisión o en que se retire la solicitud. Las medidas que adopte un Estado miembro en aplicación de la protección provisional, únicamente producirán efectos a escala nacional y no tendrán incidencia alguna en el comercio interior de la UE ni en el comercio internacional.<sup>629</sup>

La protección nacional transitoria o provisional tiene como finalidad que la denominación de origen o indicación geográfica, al haber satisfecho los requisitos de fondo y de forma de la fase nacional, se comience a proteger nacionalmente, mientras se resuelve sobre su protección comunitaria.

### 1.9. Procedimiento comunitario de solicitud, oposición y decisión de registro

Posterior a la fase nacional, para todos los productos, se contempla un procedimiento comunitario de solicitud y oposición, para que cualquier persona que

---

<sup>626</sup> Artículo 8 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>627</sup> Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, *Diccionario de asilo*, <https://diccionario.cear-euskadi.org/tercer-pais/>

<sup>628</sup> Artículo 9 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 septies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 8 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 13 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 25 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>629</sup> *Idem*.

tenga un derecho incompatible pueda intervenir en el procedimiento de registro y hacer valer sus derechos.

Al igual que en la fase nacional, tiene la finalidad de reducir el riesgo de conceder protección a un nombre que invada derechos adquiridos por terceros, también, para evitar que se les conceda protección en contravención a la Ley.

Se recibe la solicitud por la Comisión, examinándola en cuanto a requisitos de forma, sin prolongarse más de seis meses o indicará por escrito al solicitante los motivos de la demora.<sup>630</sup> Si no se cumplen las condiciones de registro necesarias, denegará la solicitud y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, (DOUE).<sup>631</sup> Si se cumplen las condiciones requeridas, publicará el documento único.<sup>632</sup>

El documento único es un resumen del pliego de condiciones que señala el nombre del producto, una descripción del mismo en la que se incluyan, las normas específicas aplicables a su envasado y etiquetado, y una definición precisa de la zona geográfica, una descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico o el origen geográfico incluyendo los elementos específicos de la descripción del producto o del método de producción que justifiquen el vínculo.<sup>633</sup> La publicación anterior es para efectos de oposición.

Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el DOUE, para productos agrícolas y alimenticios,<sup>634</sup> así como para bebidas espirituosas,<sup>635</sup> dos meses para productos vitivinícolas<sup>636</sup> y productos vitivinícolas aromatizados,<sup>637</sup> se podrá presentar una notificación de oposición que contendrá una declaración por

---

<sup>630</sup> Artículo 50 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 y artículo 26 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>631</sup> Artículo 52 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 decies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 99 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 16 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>632</sup> Artículo 50 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 y artículo 26 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>633</sup> Artículo 8 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 quater del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 94 del Reglamento (UE) 1308/2013, Artículo 10 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 23 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>634</sup> Artículo 51 del Reglamento (UE) 1151/2012.

<sup>635</sup> Artículo 27 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>636</sup> Artículo 118 nonies del Reglamento (CE) 491/2009 y artículo 98 del Reglamento (UE) 1308/2013.

<sup>637</sup> Artículo 15 del Reglamento (UE) 251/2014.

la cual la solicitud podría infringir la Ley, siendo nula si no contiene tal declaración. La Comisión transmitirá la notificación a la autoridad u organismo que haya presentado la solicitud.<sup>638</sup>

Se advierte la posibilidad de entablar consultas entre el solicitante y el opositor, a efecto de que sea modificado el pliego de condiciones para que no afecte o invada derechos previos del opositor, como pueden ser que exista un nombre ya registrado que sea semejante o una controversia sobre la zona geográfica propuesta a protección, si el solicitante lo estima adecuado puede modificar el pliego de condiciones para no afectar esos derechos o intereses del opositor, para superar una declaración motivada de oposición admisible y se conceda registro al nombre solicitado a registro.<sup>639</sup>

Las oposiciones sólo se podrán basar en determinados motivos que se deben demostrar: a) incumplimiento de los requisitos para el nombre se pueda considerar denominación de origen, indicación geográfica o que el pliego de condiciones no se ajusta a los requisitos exigidos para el producto de que se trate, b) un conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal que pueda inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto, c) que es total o parcialmente homónimo de otro nombre que ya está inscrito en el registro establecido, a menos que en la práctica puedan distinguirse suficientemente, d) que es una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacta por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son realmente originarios los productos de que se trate, e) que, a la vista de la reputación y notoriedad de una marca y del tiempo durante el que se haya venido utilizando, dicho registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto, f) que el registro del nombre propuesto pondría en peligro la existencia de otro nombre total o parcialmente homónimo o de una marca o la existencia de productos comercializados legalmente durante al menos los cinco años anteriores a la fecha

---

<sup>638</sup> Artículo 51 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 27 del Reglamento (UE) 2019/787, artículo 118 nonies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 98 del Reglamento (UE) 1308/2013 y artículo 15 del Reglamento (UE) 251/2014.

<sup>639</sup> *Idem.*

de la publicación del nombre propuesto en el DOUE y g) que el nombre para el que se solicita el registro es un término genérico.<sup>640</sup>

El éxito del sistema de protección europeo reside principalmente en la confianza que estos distintivos transmiten a los consumidores sobre las especiales características de los productos por los distinguidos. Para garantizar dicha confianza, el ámbito de protección de las mismas alcanza también a impedir su utilización para productos que no cumplan con las específicas condiciones que justificaron su protección y que se han hecho constar en los respectivos pliegos de condiciones. Puesto que la legitimación de uso viene dada exclusivamente por dicho extremo, el nombre protegido no podrá utilizarse para productos que nunca se ajustaron al pliego de condiciones.<sup>641</sup>

Debe destacarse la causal de oposición referente a demostrar que el registro del nombre propuesto pondría en peligro la existencia de otro nombre total o parcialmente homónimo o de una marca o la existencia de productos comercializados legalmente durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de la publicación del nombre propuesto en el DOUE. Con ello entendemos que se trata de un sistema mixto que no sólo privilegia los registros previos (sistema registral), sino que también privilegia el uso (sistema de uso previo). Pero es de notar que este motivo de oposición, no se prevé en las excepciones a la protección, ya detalladas, por lo que es un complemento de éstas. Esta medida se justifica dado que no se puede tener conocimiento de todos los productos comercializados en la UE en los últimos 5 años. Por tanto, es correcta la decisión de sólo incluir este supuesto en los motivos de oposición, para que quienes han comercializado esos productos legalmente durante al menos los cinco años anteriores, puedan oponerse a que se conceda registro al nombre propuesto.

---

<sup>640</sup> Artículo 10 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 y artículo 23 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>641</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 199.

En caso de que no se reciba ninguna oposición ni ninguna declaración motivada de oposición admisible, se registra el nombre y se publicará en el DOUE.<sup>642</sup>

En caso de que se reciba una declaración motivada de oposición que sea admisible, la Comisión, tras las consultas previstas y teniendo en cuenta sus resultados, procederá: a) si se ha alcanzado un acuerdo, a registrar el nombre y, si fuere necesario, a modificar la documentación que se haya publicado, cuando las modificaciones que deban introducirse no sean sustanciales o b) si no se ha alcanzado un acuerdo, a adoptar actos de ejecución por los que se decida el registro o su denegación, en cualquier caso y se publicará el nombre en el DOUE.<sup>643</sup>

Todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen registradas se publican en el sistema Giview. Es una base de datos de acceso público y proporciona información exhaustiva sobre todos los nombres protegidos en la UE, incluidos los de países terceros protegidos por acuerdos bilaterales y multilaterales, así como los protegidos en países terceros.<sup>644</sup>

#### 1.10. Controles oficiales y autoridades competentes verificadoras

Los sistemas de protección se basan en la confianza que transmiten a los consumidores, respecto a que el producto tendrá exactamente las características de calidad que ampara la denominación de origen o la indicación geográfica. En realidad, para mantener la confianza en el sistema es esencial que los productos registrados cumplan las expectativas de los consumidores, en relación con los productos de calidad. Ello, sólo se consigue mediante la intervención de unos controles eficaces que garanticen la constante presencia de las características especiales de los productos que se comercializan bajo dichos signos distintivos.<sup>645</sup>

---

<sup>642</sup> Artículo 52 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 decies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 99 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 16 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>643</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 199.

<sup>644</sup> European Union Intellectual Property Network, *Buscar indicaciones geográficas en toda la Unión Europea y fuera de ella*, <https://www.tmdn.org/giview/>

<sup>645</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 208.

En el régimen de protección de la UE, esos controles de calidad se denominan controles oficiales, en ellos se verificará: a) que un producto cumple el pliego de condiciones correspondiente, y b) el correcto uso que se haga de los nombres registrados para describir los productos comercializados. Los controles oficiales se realizan por las autoridades competentes verificadoras. Se realizan previa la comercialización del producto y constantemente una vez que se comercializa.<sup>646</sup>

Las personas que realizan la producción, la transformación o la elaboración del producto se denominarán operadores, se trata de toda persona física o jurídica que tiene la responsabilidad de asegurar que sus productos cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, antes y durante su comercialización.<sup>647</sup>

Las autoridades competentes verificadoras pueden ser: a) Las autoridades competentes, designadas por los Estados miembros.<sup>648</sup> b) Los organismos delegados, son personas jurídicas en las cuales se hayan delegado determinadas funciones.<sup>649</sup> c) Personas físicas delegadas, en quienes se hayan delegado determinadas funciones.<sup>650</sup> Tanto los organismos delegados como las personas físicas delegadas dispondrán de la experiencia, los equipos y la infraestructura necesarios para ejercer sus funciones, contarán con personal suficiente con la cualificación y la experiencia adecuadas; serán imparciales y no tendrá ningún conflicto de intereses; estarán acreditados de acuerdo con las normas pertinentes y dispondrá de competencias suficientes para ejercer sus funciones.<sup>651</sup>

---

<sup>646</sup> Artículo 37 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/625, artículo 118 septdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 22 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 43 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>647</sup> Gobierno de España, *Programa de control oficial de la calidad diferenciada vinculada a un origen geográfico y especialidades tradicionales garantizadas, antes de su comercialización*, [https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/18pnco\\_tcm30-558259.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/18pnco_tcm30-558259.pdf)

<sup>648</sup> Artículo 37 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículos 4, 28, 29, 30 y 109 del Reglamento (UE) 2017/625, artículo 118 septdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 146 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 22 y 23 del Reglamento (UE) 251/2014, y artículo 38 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>649</sup> *Idem.*

<sup>650</sup> *Idem.*

<sup>651</sup> *Idem.*

En el caso de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas que designen productos originarios de terceros países, la verificación competirá: a) una o varias autoridades públicas designadas por el tercer país o b) uno o varios organismos de certificación de productos.<sup>652</sup>

Las autoridades competentes verificadoras se erigirán como agente certificador, estarán autorizadas para firmar certificados oficiales, los cuales se tratan de un documento en papel o en formato electrónico firmado por el agente certificador y que ofrece garantías sobre el cumplimiento de uno o varios requisitos establecidos en las normas respectivas. Se expedirán a las personas que cumplan con el pliego de condiciones de que se trate, antes de la comercialización del producto protegido, asimismo, podrán suspender o cancelar dichos certificados si es que se deja de cumplir el pliego de condiciones durante la comercialización del producto.<sup>653</sup>

Se deja a cada Estado miembro la facultad de establecer sus propios sistemas de control, en una sección separada dentro de los planes nacionales de control plurianuales a los que se encuentran obligados.<sup>654</sup>

Como ejemplo, España cuenta con el Programa de Control Oficial de la Calidad Diferenciada Vinculada a un Origen Geográfico y Especialidades Tradicionales Garantizadas, antes y durante su comercialización, en el cual se incluyen autoridades competentes del programa, planificación de los controles oficiales, punto de control, nivel de inspección y frecuencia de los controles oficiales, naturaleza del control, métodos o técnicas usadas para el control oficial, casos de incumplimientos del programa y medidas adoptadas ante la detección de incumplimientos.<sup>655</sup>

En los controles oficiales de este programa se verificará que un producto cumple el pliego de condiciones correspondiente y se supervisará el uso de los nombres registrados en el mercado. Se establece una clasificación de

---

<sup>652</sup> *Idem.*

<sup>653</sup> *Idem.*

<sup>654</sup> *Idem.*

<sup>655</sup> Gobierno de España, *op. cit.*, nota 647.

incumplimientos respecto a lo especificado en el pliego de condiciones e irregularidades e infracciones que determina, a su vez, las medidas a adoptar.<sup>656</sup>

Un incumplimiento, el hecho de no satisfacer el pliego de condiciones y que da lugar a una infracción o a una irregularidad.<sup>657</sup>

Una Irregularidad son aquellos incumplimientos del pliego de condiciones, cuyo efecto será prohibir al operador el uso de la indicación geográfica o denominación de origen, en la totalidad del lote, producto o producción afectados por dichas irregularidades, hasta que se subsanen las no conformidades detectadas. Se trata de una suspensión temporal. Una Infracción son aquellos incumplimientos deliberados o prolongados del pliego de condiciones, cuyo efecto será prohibir al operador en cuestión la comercialización de toda la producción con referencias a la indicación geográfica o denominación de origen, en el etiquetado y la publicidad durante un periodo determinado, lo que conllevará la retirada de la certificación. Sería una cancelación de la certificación.<sup>658</sup>

Se destaca que en este sistema de protección de la UE se hace especial énfasis en el uso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, dado que, finalmente, y como característica consustancial de este especial bien inmaterial, una vez registrada, nace el compromiso de seguir produciendo según los términos que han quedado plasmados en el pliego de condiciones. De modo que esta propiedad de carácter colectivo puede utilizarse, no sólo por quienes solicitaron la denominación de origen o la indicación geográfica, sino por todo aquel que cumpla las condiciones establecidas en dicho pliego de condiciones, no pudiendo ser excluidos de su uso en la comercialización del producto.<sup>659</sup> Ello, previa certificación concedida por las autoridades competentes verificadoras.

### 1.11. Anulación o cancelación de registro

---

<sup>656</sup> *Idem.*

<sup>657</sup> *Idem.*

<sup>658</sup> *Idem.*

<sup>659</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 197.

En el régimen de protección de la UE existe la posibilidad de anular o cancelar el registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica protegida, refiriéndose indistintamente a anulación o cancelación, dependiendo del reglamento de cada producto, pero con el mismo sentido del cese de la protección concedida.

La Comisión, a iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona física o jurídica que tenga un legítimo interés, podrá anular o cancelar el registro de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida cuando:

- a) no esté asegurado el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones,
- b) un producto no se comercialice al amparo de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida durante al menos siete años y c) a solicitud de los productores del producto que se comercialice con ese nombre.<sup>660</sup>

La primera causal se actualiza porque los factores naturales han cambiado o los procesos de transformación o la elaboración ya no se puede realizar en la zona geográfica protegida, por causa de la alteración o desaparición de los factores humanos o naturales, que sean exclusivos de la zona geográfica, provocando que sea imposible producir los productos que posean la calidad y las características que se indican en el pliego de condiciones.

La segunda causal se colma porque el sistema de protección de la UE obliga al uso de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida, por lo que, si no se utiliza, pierde su finalidad.

La tercera causal se satisface si la agrupación de productores lo solicita voluntariamente, restringiendo está causal a ser presentada por la agrupación de productores y no pudiéndola solicitar la Comisión, ni a solicitud de cualquier persona física o jurídica.

El procedimiento de anulación o cancelación se llevará a cabo de la misma manera que si se tratara de una solicitud nueva de registro, incluidos los tiempos de implementación del procedimiento de oposición, con objeto de garantizar la

---

<sup>660</sup> Artículo 54 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 664/2014, artículo 118 novodecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 106 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículos 19, 20 y 21 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, artículo 25 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 32 del Reglamento (UE) 2019/787.

seguridad jurídica de que todas las partes tengan la oportunidad de defender sus derechos y sus legítimos intereses. Los Estados miembros podrán presentar solicitudes de anulación o cancelación por propia iniciativa. Las solicitudes de anulación o cancelación se harán públicas en el DOUE. Las declaraciones motivadas de oposición en las que se pida una anulación o cancelación únicamente serán admisibles si demuestran el uso comercial continuado de la denominación registrada por una persona interesada.<sup>661</sup>

Tenemos entonces: a) la solicitud de anulación o cancelación por el estado miembro y se inicia el procedimiento nacional de solicitud, b) el procedimiento nacional de oposición, c) el procedimiento comunitario de solicitud, d) el procedimiento comunitario de oposición y e) la decisión de anulación o cancelación. Sujetándose a los tiempo y condiciones detallados para cada etapa en apartados precedentes.

## 2. Titularidad y organismos reguladores

El sistema de protección de la UE no menciona nada respecto a quién corresponderá la titularidad de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, por lo que deja a cada Estado miembro la determinación respecto a este tema, sólo señala el país de origen del nombre.

Tenemos el caso de España donde los nombres asociados con una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida son bienes de dominio público estatal, propiedad del Estado, que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. Al respecto, no podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos para cada denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, salvo por sanción de pérdida temporal del uso del nombre protegido o por cualquier otra causa legalmente establecida.<sup>662</sup>

---

<sup>661</sup> *Idem.*

<sup>662</sup> Artículo 12 de la Ley 6/2015.

En Francia se consideran a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas como un signo distintivo colectivo, siendo el principio fundador el derecho de carácter colectivo que está también presente en otros derechos de propiedad industrial como la marca colectiva. Sin embargo, parece que el concepto del derecho colectivo de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen es específico, debe interpretarse a la luz del principio de la inalienabilidad de los nombres de lugares, utilizables por todos los productores en el área de respuesta a las reglas nacidas en este lugar. El derecho beneficia a todos los miembros de la comunidad interesados, cada miembro ejerce su derecho individualmente. El disfrute colectivo incluye el derecho de uso y el derecho colectivo para actuar en los tribunales.<sup>663</sup>

Se trata de un derecho que es colectivo, de todos, en el sentido de que, una vez decretada la protección del nombre, cualquier productor puede hacer uso del nombre protegido y defenderlo, siempre que cumpla con el pliego de condiciones respectivo, pero se convierte en un bien inalienable, por tanto, no puede venderse o cederse. Lo anterior, denota la importancia tan grande que otorga Francia a sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas, al considerarlas un derecho colectivo de todo el país. Así, la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida, constituyen un patrimonio colectivo y no pueden ser propiedad de operadores económicos de forma privada. Cualquier operador ubicado en el área geográfica y que cumpla con las condiciones establecidas por las especificaciones de denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida, puede beneficiarse de ella.<sup>664</sup> Tan importantes son sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas que hasta existe una autoridad dedicada exclusivamente a su tramitación y atención, el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad, (INOC).<sup>665</sup>

---

<sup>663</sup> Marie-Vivien, Delphine, *La protection des indications géographiques*. Versailles, France, Editions Quæ. 2012, p. 547.

<sup>664</sup> Institut national de l'origine et de la qualité, *Guide du demandeur d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) à l'exception des vins, boissons alcoolisées et boissons spiritueuses*, <https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-procedures-d-instruction-pas-a-pas/AOP-AOC-IGP-IG>

<sup>665</sup> Institut national de l'origine et de la qualité, *Guide du demandeur d'une appellation d'origine contrôlée / appellation d'origine protégée (AOC/AOP) ou d'une Indication géographique*

En otro rubro, el sistema de protección de la UE tampoco menciona nada respecto a los organismos reguladores de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, deja a cada Estado miembro la determinación respecto a este tema. Tales organismos reguladores existen para cada denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida y se encargan de publicitar y dar impulso al nombre respectivo, así como a defenderlo y se integran por productores o agrupaciones de productores.

En el caso de España, la gestión de una o varias denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas se realiza por una entidad de gestión denominada consejo regulador, en el que estarán representados los operadores inscritos en los registros de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida correspondiente y que deberá disponer de la previa autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (MAAMA), en los términos previstos reglamentariamente.<sup>666</sup>

Los consejos reguladores españoles cuentan con requisitos y funciones mínimas destacables contenidas en leyes, los cuales debemos analizar pormenorizadamente, dado que en nuestro capítulo cuarto los confrontaremos con los requisitos de nuestros consejos reguladores nacionales para de notar las deficiencias de éstos.

Cumplirán, al menos, las siguientes condiciones: a) tener personalidad jurídica propia, b) contar con un órgano de gobierno, donde estén representados de manera paritaria todos los intereses económicos y sectoriales que participan de manera significativa en la obtención del producto protegido y c) contar con los medios necesarios para poder desarrollar sus funciones.<sup>667</sup>

Las funciones que se le atribuyen, con carácter indicativo y no exhaustivo, son: a) la promoción y la defensa del producto protegido, así como procurar una exhaustiva protección del nombre amparado, registrando las correspondientes marcas, nombres de dominios y otros derechos de propiedad industrial que puedan

---

*protégée (IGP) Secteur viticole, <https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-procedures-d-instruction-pas-a-pas/AOP-AOC-IGP-IG>*

<sup>666</sup> Artículo 15 de la Ley 6/2015.

<sup>667</sup> *Idem.*

complementar la protección prevista. Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre protegido frente a actos de competencia desleal u otros usos indebidos, b) proponer las modificaciones del pliego de condiciones al MAAMA, c) llevar los registros de carácter interno exigidos por las normas técnicas de cada entidad, así como colaborar con el MAAMA en el mantenimiento de los registros oficiales relacionados, d) colaborar con el MAAMA y órganos competentes de las comunidades autónomas, en particular, en sus actuaciones de control oficial, e) denunciar ante el MAAMA prácticas no conformes a lo establecido en el pliego de condiciones y en la normativa legal vigente relacionada con el ámbito de aplicación de la ley y f) calificar cada añada o cosecha en el caso de vinos.<sup>668</sup>

En cuestión es tutuaria, los consejos reguladores españoles cuentan con obligaciones mínimas para sus miembros contenidas en leyes, de las cuales adolecen nuestros consejos reguladores nacionales, como se apreciará en nuestro capítulo cuarto, por lo que es necesario puntualizarlas.

Deberán aplicar unos estatutos que obliguen a sus miembros, entre otros, a lo siguiente: 1. A aplicar las normas adoptadas por la entidad de gestión en materia de notificación de la producción, comercialización y protección del medio ambiente. 2. A facilitar la información solicitada por la entidad de gestión con fines estadísticos y seguimiento de la producción y comercialización. 3. A someterse al régimen de control interno que se establezca. 4. A responder de los incumplimientos de las obligaciones previstas en los estatutos, así como facilitar la supervisión de su cumplimiento. 5. A remitir las declaraciones o informes a que estén obligados.<sup>669</sup>

Por su parte, Francia cuenta con la figura de la Organización de Defensa y Gestión, (ODG).<sup>670</sup> Cualquier solicitud de reconocimiento de un signo de identificación de origen y calidad, es presentada por una ODG. Se forma por iniciativa de un grupo de productores o procesadores que garantizan la misma producción, que unen fuerzas dentro de una estructura para llevar a cabo el proceso de reconocimiento de un signo de calidad. Desde el desarrollo de especificaciones

---

<sup>668</sup> Artículo 16 de la Ley 6/2015.

<sup>669</sup> *Idem*.

<sup>670</sup> Artículo L642-17 del Código de Pesca Rural y Marítima.

hasta la protección y mejora del producto. La ODG contribuye a la implementación de especificaciones del producto, normas de producción, procesamiento, de empaque y etiquetado. Designa un organismo, aprobado por el INOC, para llevar a cabo el control de las especificaciones y emite una opinión sobre el plan de control o inspección elaborado con el organismo de control. Participa en acciones para defender y proteger el nombre, el producto, el terruño y la promoción del producto, así como en el conocimiento económico del sector, es to es, información sobre volúmenes, número de operadores por categoría, medios de producción, desarrollo de productos y puntos de venta.<sup>671</sup>

Los organismos reguladores tienen una función muy importante en el crecimiento y expansión de la denominación de origen o indicación geográfica, pues asumen el liderazgo de su publicitación, organización y defensa del nombre de interés.

El sistema de protección de la UE deja a cada Estado miembro decidir sobre la titularidad que se tendrá sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, así como respecto de la organización de los organismos reguladores que se encargarán de la protección y promoción de cada figura jurídica, las cuales van a variar de un país a otro. Sin embargo, la obligación de realizar los controles oficiales de calidad y la designación de autoridades competentes verificadoras sí la plasma en los reglamentos existentes, pero deja, una vez más, el diseño e implementación de los programas de control de calidad en manos de cada Estado miembro.

### 3. Críticas al sistema de protección

El sistema de protección de la UE es uno de los más avanzados a nivel mundial, como se reconoce ampliamente, mediante la existencia de denominaciones de origen protegidas e indicaciones de origen protegidas. Ambos instrumentos, se han considerado hasta ahora sobradamente adecuados para

---

<sup>671</sup> Institut national de l'origine et de la qualité, *Les organismes de défense et de gestion ODG*, <https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-organismes-de-defense-et-de-gestion-ODG>

lograr que los productos por ellos distinguidos ganen mercado, puesto que son cada vez más los consumidores de la UE que buscan productos auténticos procedentes de una zona geográfica determinada y están dispuestos a pagar un precio superior.<sup>672</sup> Lo que es una de las falencias fundamentales del sistema de protección, junto con la importancia social, la importancia en protección de los derechos de los consumidores y la importancia en represión de la competencia desleal.

Pese a ello, cuenta con determinadas características que podrían ser criticables y mejorables. La primera de ellas es que nada establece respecto de indicaciones de origen, se ciñe a indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Se trata de un sistema de protección específica por tipo de productos, que se divide en diferentes reglamentaciones para: 1) productos agrícolas y alimenticios, 2) productos vitivinícolas y productos vitivinícolas aromatizados y 3) bebidas espirituosas. Lo que trae como consecuencia que no exista una reglamentación uniforme para todos los productos respectivos, sino reglamentaciones excluyentes para determinado producto, dependiendo de su sector productivo, cuando sería deseable que se aplicara una reglamentación unificada y uniforme para todos los productos, lo que, primero, lo haría un sistema más abierto, ágil y amigable, que se ceñiría a la consulta de una sola normatividad, en lugar de acudir a muchas reglamentaciones diferentes con sus particularidades, para mencionar algunas, el pliego de condiciones más restrictivo en lo referente a los vinos o la falta de fase nacional de oposición para bebidas espirituosas, segundo, favorecería la unidad de un frente común de productores de todos los sectores productivos y no una separación por cada sector productivo, y a que, como se prevé a hora, a los integrantes del sector de productos agrícolas y alimenticios, no les es tan relevante lo que ocurra con el sector de productos vitivinícolas o de bebidas espirituosas, ni a estos últimos sectores lo que ocurra con los dos restantes, la unificación supondría un frente conjugado y no uno disperso, el cual tendría mayor fuerza.

---

<sup>672</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 187.

A pesar de que las categorías de la reglamentación comunitaria han ofrecido un marco común y vinculante, su complejidad dificultaba la comprensión de la información para el consumidor y que las categorías correspondiesen a un nivel de calidad homogéneo.<sup>673</sup>

Por otra parte, cada reglamentación es segregativa de productos, dado que indica que sus normas sólo aplicarán a los productos que se listan en determinados anexos o artículos de los propios reglamentos, excluyendo cualquier otro producto que desee aspirar a la protección del sistema, convirtiéndose en una lista limitativa de productos que se pueden proteger.

A la vista de dichos preceptos, resulta fácil advertir que no todos los productos pueden acceder a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la UE. Ello, representa un problema, quedan fuera de su protección, de un lado, productos naturales que, según las definiciones legales, cumplirían con todos los requisitos que son perceptivos para ser denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, como es el caso de las piedras ornamentales de Galicia que, en España, sí están protegidas y reguladas como denominación de origen. También quedan fuera de la protección, los productos artesanos.<sup>674</sup>

Ese es un claro ejemplo de lo restrictivo del sistema de protección, donde productos que podrían ser protegidos por denominación de origen o indicación geográfica, o incluso ya se encuentran protegidos de esa manera en sus países de origen, no pueden acceder a la protección de la UE, limitando su proyección en esos mercados, en lugar de potenciarla como es la función del sistema de protección, ello, aunque se pueda ampliar la lista de los productos, pues, mientras exista un listado limitativo, ningún producto fuera de esa lista podrá acceder a protección, aunque reúna las características para ser amparado.

Por otra parte, no contempla disposiciones respecto de la titularidad de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones de origen protegidas o

---

<sup>673</sup> Guillem Carrau, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad. estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el derecho español*, España, Tirant Lo Blanch, 2008, p. 221.

<sup>674</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, pp. 189 y 190.

respecto de la organización de los organismos reguladores, lo que trae como consecuencia que no se establecen los mínimos necesarios para una organización comunitaria o para mantener un criterio unificado al respecto. Sería deseable, al establecer la mejor manera de reglar tales cuestiones, como se encuentra ahora la titularidad, algunos países consideran a los nombres protegidos como bienes de dominio público estatal de propiedad del Estado o un derecho que es colectivo, no existiendo concordancia entre uno y otro. Asimismo, la organización de los organismos reguladores varía de manera significativa de país a país, cuando sería más adecuado que operarán de una manera única con mínimos necesarios, particularmente, por la importante labor de promoción, defensa y protección de los nombres protegidos.

## II. LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Pasemos al estudio de la postura de los EUA que se ha destacado por no dar protección a las indicaciones de procedencia.

El sistema jurídico estadounidense basado en el *common law* tiene un acercamiento diferente a los signos distintivos, en el que el uso confiere el derecho, el registro lo evidencia y las normas relativas a la competencia desleal permiten la adecuada protección frente a los usos engañosos y falsos.<sup>675</sup>

EUA se muestra reacio a regular las indicaciones de procedencia, especialmente denominación de origen e indicación geográfica porque considera que ciertos nombres de productos se han vuelto genéricos en su territorio, como el queso parmesano, o bien, que ya existen marcas comerciales que son similares o idénticas a la denominación de origen e indicación geográfica, lo que podría causar confusión en el mercado. Por ejemplo, los grupos de presión de productos lácteos y cárnicos argumentan que sería incomprensible para la mayoría de los estadounidenses si las empresas que han producido productos aliménticos

---

<sup>675</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, pp. 258 y 259.

populares durante décadas, ya no tuvieran permitido usar nombres de productos ahora comunes.<sup>676</sup>

Los argumentos de E UA contra la protección son que: 1) Las supuestas indicaciones geográficas y denominaciones de origen son realmente nombres genéricos para productos, 2) resultarían posiciones de monopolio, lo que llevaría a precios al consumidor más altos, 3) se produciría confusión para el consumidor y mayores costos administrativos debido al cambio de nombre, lo que resultaría en precios más altos, 4) determinar quién tiene derecho a utilizar una denominación de origen e indicación geográfica sería difícil y costoso, 5) podrían surgir conflictos entre productores de diferentes regiones y 6) La falta de protección de una denominación de origen e indicación geográfica donde se origina, libera a otros de la obligación de hacerlo, lo que no parece convincente.<sup>677</sup>

Esta postura, aunque antigua, sigue vigente, como analizaremos a fondo más adelante en el apartado de designaciones genéricas, semigenéricas y no genéricas.

## 1. Denominación de origen estadounidense

Comúnmente se utiliza la expresión *appellation of origin* como la traducción en idioma inglés para denominaciones de origen.<sup>678</sup> El uso de tal expresión en la legislación de EUA no se puede considerar como la traducción de denominación de origen propiamente, dado que esa *appellation of origin* no reúne los requisitos para ser considerada como una denominación de origen. *Appellation of origin* es una figura jurídica existente en el sistema legal de EUA para designar productos vitivinícolas, para mayor claridad la referiremos como denominación de origen estadounidense.

---

<sup>676</sup> Trachtenberg, Eric, "A transatlantic partnership, agricultural issues. different visions, a common destiny", *The German Marshall Fund of the United States*, Estados Unidos de América, 2012, p. 15.

<sup>677</sup> Monten, Lina, "Geographical indications of origin: should they be protected and why? an analysis of the issue from the U.S. and EU perspectives", *Santa Clara High Technology Law Journal*, Estados Unidos de América, 2006, volumen 22, número 2, p. 342.

<sup>678</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Famous appellations of origin*, [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2008/06/article\\_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced)

En EUA existe el *Code of Federal Regulations*, Código de Regulaciones Federales, (CFR), en su Título 27, referente a alcohol, tabaco y armas de fuego, contiene las disposiciones referentes a *appellation of origin*. El CFR va a ser aplicado por el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, (TTB por sus siglas en inglés).

Puede constituir una denominación de origen estadounidense: i) los EUA, ii) un estado, iii) dos o no más de tres estados, todos contiguos, iv) un condado, v) dos o no más de tres condados en los mismos estados (vi) un área vitivinícola.<sup>679</sup>

En resumen, la denominación de origen estadounidense exige: a) que se refiera a una zona geográfica determinada, b) que el 75%,<sup>680</sup> 85%<sup>681</sup> o 95%<sup>682</sup> del vino se deriva de frutas o productos agrícolas cultivados en el área de denominación indicada, según sea americano, importado o vino cosecha, c) que ha sido completamente terminado en los EUA, si está etiquetado como americano, si está etiquetado con una denominación estatal, dentro del estado etiquetado o un estado adyacente, o si está etiquetado con una denominación de condado, dentro del estado en el que se encuentra el condado etiquetado,<sup>683</sup> d) que se ajusta a las leyes y reglamentos del área de denominación que rigen la composición, método de elaboración y designación de los vinos elaborados en dicho lugar.

En adición, el producto que ostente una denominación de origen estadounidense deberá llevar un nombre de marca, es decir, nombre con el que se comercializa un vino o una línea de vinos que aparece en la etiqueta de marca del vino, excepto que, si no se vende bajo un nombre de marca, entonces el nombre de la persona que debe aparecer en la etiqueta de la marca se considerará un nombre de marca para el propósito de esta parte.<sup>684</sup>

La denominación de origen estadounidense no es una denominación de origen realmente, porque no se trata de un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país, b) cuya

---

<sup>679</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 4, subparte B, sección 4.25 del CFR.

<sup>680</sup> *Idem.*

<sup>681</sup> *Idem.*

<sup>682</sup> *Idem.*

<sup>683</sup> *Idem.*

<sup>684</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 4, subparte D, sección 4.33 del CFR.

calidad o características se deb en f undamental o exclusivamente a un m edio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción t engan l ugar e n s u t otalidad e n l a z ona g eográfica definida.

La denominación de origen estadounidense no es una indicación geográfica porque no es un nombre que identifica un producto, a) originario de un lugar determinado, una región o un país, b) que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.

La denominación de origen estadounidense sólo indica que existe una zona geográfica determinada con características distintivas y que la materia prima del vino, proviene de esa zona geográfica definida, en un porcentaje requerido, pero no establece que un producto de ese lugar en específico posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a su origen geográfico, tampoco exige que alguna o todas las fases de producción tengan lugar en la zona geográfica definida, únicamente, que ha sido completamente terminado en los E UA, si es etiquetado como americano, si es etiquetado con una denominación estatal, dentro del estado etiquetado o un estado adyacente, o si está etiquetado con una denominación de condado, dentro del estado en el que se encuentra el condado de etiquetado. Por lo que puede solamente envasarse en el lugar establecido con uvas de esa zona para cumplir con ese requisito, aunque las demás fases de producción se realicen en otro lugar.

La denominación de origen estadounidense se centra en la zona productora y la materia prima proveniente de ahí, se podrán producir varios tipos y clases de vinos en la zona geográfica delimitada con varias materias primas del lugar, y no sólo un producto en particular con una materia prima especial, por lo que no existe unidad de producto por zona geográfica o principio de unidad de producto, característica insalvable de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

## 2. Área vitivinícola americana

Existe la llamada área vitivinícola americana, (AVA), que es una especie del género de denominación de origen estadounidense. Un AVA es una región vitivinícola delimitada que tiene las características distintivas, un nombre y un límite delimitados.<sup>685</sup> Los AVAs son designaciones que permiten a los viticultores y consumidores atribuir una determinada calidad, reputación u otra característica de un vino elaborado con uvas cultivadas en áreas específicas de su origen geográfico.<sup>686</sup>

Podemos afirmar que la AVA no es una denominación de origen o una indicación geográfica porque no se refiere a un nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país. La AVA se refiere a un nombre que identifica una zona geográfica determinada que tiene características distintivas que afectan a la viticultura y se distinguen vitícolamente de las características asociadas con áreas adyacentes. Se exige en el caso del vino americano, que haya sido completamente terminado dentro del estado, o uno de los estados, dentro del cual se encuentra el área vitivinícola etiquetada, pero no exige que todas o algunas de las fases de producción terminal tengan lugar en la zona geográfica definida como AVA, sólo en el estado o uno de los estados, dentro del cual se encuentra el área vitivinícola etiquetada.<sup>687</sup>

Ahora bien, para poder utilizar el nombre de una AVA en la etiqueta de un vino, se deben cumplir los siguientes requisitos: i) la denominación ha sido aprobada por los EUA o por el gobierno extranjero apropiado, ii) no menos del 85% del vino se deriva de uvas cultivadas dentro de los límites del área vitivinícola, iii) en el caso del vino extranjero, se ajusta a los requisitos de las leyes y reglamentos extranjeros que rigen la composición, el método de producción y la denominación de los vinos disponibles para el consumo en el país de origen y iv) en el caso del vino americano,

---

<sup>685</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 4, subparte B, sección 4.25 del CFR.

<sup>686</sup> Bores-Lazo, Jesús, *op. cit.*, nota 87, p. 134.

<sup>687</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 9, subparte B, sección 9.12 del CFR.

ha sido completamente terminado dentro del estado, o uno de los estados, dentro del cual se encuentra el área vitivinícola etiquetada.<sup>688</sup>

Considerando que la zona geográfica de la AVA pueda encontrarse en una parte de un estado o en un condado, que es parte de un estado, cabe la posibilidad de que la fase terminal del vino se realice en una parte del estado que no está cubierta por la zona geográfica definida por la AVA. O bien en otro condado de ese mismo estado, pero que no se encuentra comprendido en zona geográfica relevante de la AVA.

Se podrán producir varios tipos y clases de uvas en la AVA, con las que se podrán elaborar diferentes clases de vinos y no sólo un producto en particular con una materia prima específica, por lo que no existe unidad de producto por zona geográfica o principio de unidad de producto, característica base de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Pese a ello, el uso de un nombre AVA en una etiqueta permite a los viticultores y consumidores atribuir una determinada calidad, reputación u otra característica de un vino elaborado con uvas cultivadas en una determinada zona geográfica. Por lo tanto, el establecimiento de AVA permite a los viticultores describir con mayor precisión el origen de las uvas de sus vinos a los consumidores.<sup>689</sup>

Una AVA describe el origen de las uvas, el origen de la materia prima, con que está elaborado el vino, más no indica el nombre del producto final o que el vino se elaboró en esa zona geográfica, si al caso que se terminó en esa zona, y que, por ello, esas uvas cuentan con calidad o características que se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico, además de que no exige que alguna o todas las fases de producción se llevaron a cabo en la zona geográfica relevante, por lo que no se trata de una denominación de origen o una indicación geográfica.

Cualquier individuo o entidad, incluido cualquier miembro de la industria, o cualquier persona o entidad en nombre de un miembro de la industria, puede presentar una petición para establecer una nueva AVA o modificar una AVA existente. Una vez que se establece un AVA, existen limitaciones en el uso del

---

<sup>688</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 4, subparte B, sección 4.25 del CFR.

<sup>689</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *American viticultural area, manual for petitioners*, [https://www.ttb.gov/images/pdfs/p51204\\_ava\\_manual.pdf](https://www.ttb.gov/images/pdfs/p51204_ava_manual.pdf)

nombre A VA y cualquier término relacionado de importancia vitivinícola. Las regulaciones prohíben cualquier referencia en la etiqueta de un vino que sugiera un origen diferente al verdadero origen del vino.<sup>690</sup>

Una vez que es aprobada el AVA se publica una *final rule*, decisión final, que contiene a) sumario, b) antecedentes, c) evidencia histórica y actual, d) características geográficas, e) límites, f) comentarios varios y g) fecha de entrada en vigor. Ahí se contiene toda la información referente al AVA, principalmente, los mapas que muestran los límites del AVA y los nombres de los lugares que comprende. La publicación se realiza en el *Federal Register*, Registro Federal, el diario oficial de los EUA.<sup>691</sup>

Como un ejemplo de AVA tenemos el AVA *Napa Valley*, Valle de Napa, misma que se encuentra dentro del condado de Napa, California. Desde el punto inicial en la conjunción de la línea entre el condado de Napa y el condado de Sonoma y la línea entre el condado de Napa y el condado de Lake, el límite se extiende a lo largo de: 1) la línea entre el condado de Napa y el condado de Lake, 2) Putah Creek y las costas occidental y sur del lago Berryessa, 3) La línea entre el condado de Napa y el condado de Solano y 4) La línea entre el condado de Napa y el condado de Sonoma hasta el punto de inicio.<sup>692</sup>

A la fecha de terminación de este trabajo, hay 260 AVA establecidos en los Estados Unidos. California tiene la mayor cantidad de AVA, con 141.<sup>693</sup>

## 2.1. Autorización de uso, certificación, revisión y titularidad

El TTB aprueba las áreas establecidas como AVA y cualquier productor de vino, independientemente de si ha solicitado establecer una AVA, puede utilizar una designación AVA en la etiqueta de su botella de vino, si es el productor de vino cumple con los requisitos establecidos por la TTB. Estos requisitos son que la

---

<sup>690</sup> *Idem.*

<sup>691</sup> Federal Register, *The Daily Journal of the United States Government*, <https://www.federalregister.gov/>

<sup>692</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 9, subparte C, sección 9.23 del CFR.

<sup>693</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *Established American Viticultural Areas*, <https://www.ttb.gov/wine/established-avas>

denominación de área vitivinícola haya sido aprobada por la TTB y no menos del 85% del vino se deriva de uvas cultivadas dentro de los límites del área vitivinícola y se haya terminado completamente dentro del estado o uno de los estados, dentro del cual se encuentra el área vitivinícola etiquetada. En consecuencia, el derecho a utilizar una designación AVA es un derecho otorgado por un gobierno.<sup>694</sup>

Cualquier productor de vino debe solicitar autorización del TTB para utilizar una etiqueta específica en sus productos, sometiendo a aprobación esa etiqueta, la cual debe contener la marca con la que se va a comercializar el producto y las pruebas de que las uvas que se utilizarán serán provenientes del AVA particular, si se cumplen los requisitos, la TTB emite un *Certificate of Label Approval*, Certificado de Aprobación de Etiqueta, (COLA por sus siglas en inglés), para su producto, con el cual puede comercializar vinos utilizando el AVA. El TTB actúa como organismo verificador al emitir el COLA, si se han cumplido los requisitos específicos para poder utilizar un AVA en la etiqueta de un producto, asimismo, revisa que se esté comercializando el producto, de acuerdo a los citados requisitos, pudiendo revocar el COLA si no se cumplen.<sup>695</sup> El COLA resulta de una solicitud aprobada, según lo requieren las leyes y regulaciones federales de EUA, y emitido por el gobierno de EUA, que incluye un conjunto de todas las etiquetas aprobadas para ser fijadas firmemente a una botella de vino.<sup>696</sup>

Por las condiciones de autorización y uso de la AVA, se debe entender que se trata de un bien colectivo, toda vez que puede utilizarse, no sólo por quienes solicitaron la AVA, sino por todo aquel que cumpla las condiciones establecidas, no pudiendo ser excluidos de su uso en la comercialización del producto.<sup>697</sup> Ello, previo COLA concedido por el TTB, que es la autoridad competente verificadora. Si se detectan incumplimientos, se procederá a revocar el COLA para comercializar el producto ostentando la AVA. Se trata de un derecho que es colectivo, esto es, de todos, en el sentido de que, una vez decretada la protección del AVA, cualquier

---

<sup>694</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 9, subpartes A, B y C, del CFR.

<sup>695</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *COLAs online customer page*, <https://www.ttb.gov/labeling/colas>

<sup>696</sup> Artículo 2 del Acuerdo entre Estados Unidos y la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vinos.

<sup>697</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 197.

productor de vino puede hacer uso del nombre protegido, siempre que cumpla con los requisitos y autorizaciones, pero se convierte en un bien inalienable, por tanto, no puede venderse o cederse.

Sólo se requiere el COLA para usar el AVA, sin embargo, es ya común que las asociaciones de productores tramiten y registren marcas de certificación para lograr que se cumpla, con mayor rigor, los requisitos del AVA.

Es el caso del registro de marca de certificación 4853438 para Napa Valley, titularidad de Napa Valley Vintners Corporation California, misma que certifica vinos derivados de uvas cultivadas en el área vitivinícola estadounidense del Valle de Napa, etiquetados y anunciados de conformidad con las leyes de los EUA para el AVA del Valle de Napa.<sup>698</sup>

### 3. Designaciones genéricas, semigenéricas y no genéricas

EUA tiene una tendencia a no respetar los nombres protegidos por denominaciones de origen e indicaciones geográficas de países extranjeros, lo cual ha logrado a través de considerar a esos nombres como términos genéricos o semigenéricos, los cuales incluye de manera expresa en el CFR.

Para los EUA, el problema principal es el impacto económico de limitar el uso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen que se consideran nombres de alimentos comunes o genéricos, argumentan que todos deberían tener derecho a utilizar nombres comunes en la comercialización de esos alimentos bien conocidos y oponerse a cualquier intento de monopolizar los nombres comunes o genéricos que se han convertido en parte del dominio público.<sup>699</sup>

Al estimar que el nombre protegido por una denominación de origen e indicación geográfica extranjera es un término genérico o semi genérico, justifica su no obligación a reconocerlo y respetarlo. Cuando ciertos productos o nombres de lugares están protegidos en un país, pero son de uso común y libre en otro, surgen invariablemente disputas. Productos populares como el arroz Basmati, el queso

---

<sup>698</sup> United States Patent and Trademark Office, *Trademark electronic search system (TESS)*, <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4802:gn2u1u.4.1>

<sup>699</sup> Bores-Lazo, Jesús, *op. cit.*, nota 87, pp. 26 y 47.

Feta y el vino de Oporto se encuentran entre los que enfrentan este problema, están protegidos en el país, pero no necesariamente en el extranjero.<sup>700</sup>

Abordemos el caso particular de los vinos.

Tenemos en EUA los nombres genéricos que son un nombre de importancia geográfica que sea también la designación de una clase o tipo de vino. Ejemplos de nombres genéricos son designaciones para una clase o tipo de vino son: Vermú o Sake.<sup>701</sup> Recordemos que los nombres genéricos son los nombres de productos que se hayan convertido en el nombre común de ese producto.<sup>702</sup>

Por otra parte, tenemos los nombres semigenéricos que son un nombre de importancia geográfica, que es también la designación de una clase o tipo de vino. Las denominaciones semigenéricas se pueden utilizar para designar vinos de un origen distinto al indicado por tal nombre, sólo si aparecen en conjunción directa con otra denominación de origen apropiada que revele el verdadero lugar de origen del vino y, si el vino así designado cumple al estándar de identidad, si lo hubiera, para dicho vino contenido en los reglamentos o, si no existe tal estándar, al entendimiento comercial de dicha clase o tipo.<sup>703</sup>

Ejemplos de nombres semigenéricos son: Angélica, Borgoña, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Málaga, Marsala, Madeira, Mosela, Oporto, Vinodel Rin, Sauterne, Haut Sauterne, Jerez o Tokay.<sup>704</sup>

Entercer lugar, están los nombres no genéricos que son un nombre de importancia geográfica, que no se haya determinado que sea genérico o semigenérico, podrá utilizarse únicamente para designar vinos del origen indicado por dicho nombre, pero dicho nombre no se considerará la designación distintiva de un vino a menos que se considere que el consumidor y el comercio lo conocen como la designación de un vino específico de un lugar o región en particular, distinguible de todos los demás vinos.<sup>705</sup>

---

<sup>700</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. 15.

<sup>701</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 4, subparte C, sección 4.24 del CFR.

<sup>702</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 18 duodécimo del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 101 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 18 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 35 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>703</sup> Título 27, capítulo 1, subcapítulo A, parte 4, subparte C, sección 4.24 del CFR.

<sup>704</sup> *Idem.*

<sup>705</sup> *Idem.*

Ejemplos de nombres no genéricos son: americano, California, Lake Erie, Napa Valley, estado de Nueva York, francés o español.<sup>706</sup> Es de mencionarse que, en el CFR, en la subparte C, de la parte 12, se enumeran ejemplos adicionales de nombres no genéricos extranjeros. Ejemplos de nombres no genéricos que también son designaciones distintivas de vinos de uvas específicos son: Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Graves, Medoc, Saint-Julien, Chateau Yquem, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Pommard, Chambertin, Montrachet, Rhône, Liebfraumilch, Rudesheimer, Forster, Deidesheimer, Schloss Johannisberger, Lagrima y Lacryma Christi.<sup>707</sup> Una lista de designaciones distintivas extranjeras, aparece en el CFR, en la subparte, D de la parte 12 de este capítulo.

EUA ha desarrollado listas de nombres genéricos y semigenéricos. Los semigenéricos pueden usarse independientemente del origen real del producto, siempre que el producto esté etiquetado claramente con el verdadero origen. Pero, incluso si se acepta el sistema de clasificación genérico de los EUA, una gran cantidad permanecen en el desacuerdo sobre qué considerar genéricas.<sup>708</sup> La ley de los EUA permite a los productores nacionales utilizar libremente muchas denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras que estarían legalmente protegidas en sus países de origen.<sup>709</sup> El problema radica en que no existe un parámetro claro en los EUA para determinar cuándo un nombre debe ser considerado genérico o semigenérico, sólo proporciona un listado de cuáles son genéricos, cuáles semigenéricos y cuáles no genéricos.

EUA utiliza los nombres genéricos y semigenéricos para no respetar a los nombres protegidos por denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras, y a que, al estimarlos de con esa calidad, se pueden utilizar sin restricciones, para el caso de los términos genéricos, y sólo añadiendo otro término que revele el verdadero lugar de origen del vino, para el caso de los nombres semigenéricos.

---

<sup>706</sup> *Idem.*

<sup>707</sup> *Idem.*

<sup>708</sup> Lori E. Simon, "Appellations of origin: the continuing controversy", *Northwestern Journal of International Law & Business*, Estados Unidos de América, volumen 5, 1983, pp. 140 y 141.

<sup>709</sup> *Idem.*

Tal situación no se ciñe a los vinos, aplica para cualquier producto, por lo que si el nombre amparado por una denominación de origen e indicación geográfica extranjera, es considerado como un término genérico o semigenérico por los EUA, no lo respetará. Tratemos el ejemplo del queso Parmesano y el Gorgonzola.

Parmesano o *Parmigiano Reggiano* es una denominación de origen italiana desde el 30 de octubre de 1955,<sup>710</sup> Gorgonzola es una denominación de origen italiana desde el 12 de junio de 1996,<sup>711</sup> ambas protegen un queso producido en territorio de algunas de sus provincias.

Ambos quesos se consideran como nombres genéricos de quesos en EUA por lo que cualquiera que produzca esos quesos puede etiquetarlos y comercializarlos con los nombres Parmesano o Gorgonzola, siempre que el queso sea elaborado bajo los requisitos establecidos en los llamados *standards of identity*, estándares de identidad que establecen el nombre del alimento para fines de etiquetado y describen las propiedades físicas y químicas del queso, incluida la grasa láctea mínima, el tipo de moho, el contenido máximo de humedad y el envejecimiento mínimo, así como ingredientes opcionales como colorante azul o verde. También pueden describir el proceso de fabricación cuando ese proceso tiene relación con la identidad del alimento terminado.<sup>712</sup>

La lógica en la postura de los EUA es que, si el producto está fabricado con las mismas características que el amparado por la denominación de origen o indicación geográfica, el producto que se adquiera será bastante consistente con lo que el consumidor espera del tipo de producto determinado, por lo que se debe permitir el uso de ese término genérico para comercializar ese producto que, si bien no es fabricado en la zona geográfica amparada en la denominación de origen o indicación geográfica, sí cumple con las propiedades exigidas para el producto. Argumentan que algunas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en la UE, en realidad identifican un producto y no la relación de éste con

---

<sup>710</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 365.

<sup>711</sup> *Idem.*

<sup>712</sup> Foods and Drugs Administration, *Is it Gorgonzola cheese? how food names impact U.S. trade*, <https://www.fda.gov/international-programs/global-perspective/it-gorgonzola-cheese-how-food-names-impact-us-trade>

un territorio, ya que son capaces de reproducirlos con idénticas cualidades, por lo que se han convertido en nombres genéricos.<sup>713</sup>

Bajo esta óptica, sólo se permite su venta en EUA y no exportarlo a la UE a pesar de que su producto cumple con la definición legal de la *Food and Drug Administration*, Administración de Medicamentos y Alimentos, (FDA), de acuerdo a los estándares de calidad establecidos, porque en la UE se invadiría los derechos amparados por la denominación de origen o indicación geográfica protegida.

La postura de EUA es que el enfoque de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la UE es controvertido, se quejan de que la UE está utilizando las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como una barrera comercial al imponer restricciones al uso de nombres genéricos o comunes para los alimentos y, por lo tanto, limitar la capacidad de los productores de alimentos estadounidenses para exportar sus productos.<sup>714</sup>

Ese sentimiento se ha arraigado tanto que se ha conformado el llamado *Consortium for Common Food Names*, Consorcio por los Nombres Comunes de Comida, (CCFN), el cual se enarbola como una iniciativa internacional para preservar el derecho a utilizar nombres de alimentos genéricos, considerándose una alianza internacional independiente sin fines de lucro, cuyo objetivo es trabajar con líderes en agricultura, comercio y derechos de propiedad intelectual para fomentar la adopción de altos estándares y pautas en el modelo de denominaciones de origen e indicaciones geográficas en todo el mundo.<sup>715</sup>

Su postura se basa en que todo el mundo debería tener derecho a utilizar nombres comunes en la comercialización de alimentos bien conocidos o favoritos, apoyan las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como nombres asociados con alimentos especializados de regiones de todo el mundo, pero se oponen a cualquier intento de monopolizar los nombres comunes, genéricos, que se han convertido en parte del dominio público. Buscan fomentar la adopción de un

---

<sup>713</sup> Calboli, Irene, "Expanding the protection of geographical indications of origin in der TRIPS: old debate or new opportunity?", *Marquette Intellectual Property Law Review*, Estados Unidos de América, 2006, volumen 10, p. 198.

<sup>714</sup> Foods and Drugs Administration, *op. cit.*, nota 508.

<sup>715</sup> Consortium for Common Food Names, About us, <http://www.commonfoodnames.com/about-us/>

modelo que consideran apropiado para proteger tanto las denominaciones de origen e indicaciones geográficas legítimas, como los nombres genéricos de los alimentos.<sup>716</sup>

Se podría pensar que se ubican entonces entre el respeto a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y se oponen a cualquier intento de monopolizar los nombres comunes, genéricos, que se han convertido en parte del dominio público. Su postura es más severa, consideran que la UE ha estado utilizando un enfoque mucho más agresivo para la cobertura de las indicaciones geográficas y de nominaciones de origen, que está trabajando, activamente, para controlar muchos nombres comunes de alimentos, afirman que sus acciones indican el deseo de obtener derechos exclusivos sobre nombres usados durante mucho tiempo en numerosos lugares del mundo fuera de la UE, nombres genéricos por los que millones de consumidores reconocen algunos de sus alimentos favoritos.<sup>717</sup>

Sostienen que la popularidad mundial de estos alimentos, en muchos casos, no se debe a las acciones de los poseedores de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sino al ingenio, los recursos y el capital dedicados a estos productos por muchos productores de todo el mundo, sustentan que es la producción fuera del país de origen la que ha aumentado exponencialmente la comerciabilidad del producto en todo el mundo y eso ha ayudado a elevar la asociación de calidad y rentabilidad de las propias indicaciones geográficas y denominaciones de origen.<sup>718</sup>

Advierten que, si no se controlan, estos esfuerzos erosionarán y dañarán las ventas de muchos productos alimenticios populares en todo el mundo. Los consumidores ya no reconocerán los productos familiares. Muchos productores y exportadores se verán obligados a considerar el difícil y costoso esfuerzo de volver a etiquetar y cambiar la marca de los productos, lo que afecta la comerciabilidad y

---

<sup>716</sup> Consortium for Common Food Names, Our mission, <http://www.commonfoodnames.com/the-número/our-mission/>

<sup>717</sup> Consortium for Common Food Names, *Background*, <http://www.commonfoodnames.com/the-número/background/>

<sup>718</sup> *Idem*.

disminuye el valor de las marcas reconocidas internacionalmente, al mismo tiempo que confunde a los consumidores.<sup>719</sup>

Sentencian que nadie debería intentar reclamar derechos exclusivos sobre nombres que hace mucho tiempo entraron en el uso común en todo el mundo porque hacerlo, no sólo socava gravemente la comerciabilidad de los alimentos producidos fuera de la región protegida, sino que también perjudica el valor de las concesiones arancelarias otorgadas en la OMC y en los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales.<sup>720</sup>

El CCF N denota que un estudio de febrero de 2019, encargado por el Consorcio y el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EUA reveló que la incautación de nombres comunes de queso, en uso por los productores de lácteos, conduciría a una caída dramática en la demanda de queso de EUA, los precios de los quesos estadounidenses caerían, lo que provocaría una pérdida de ingresos agrícolas, mientras que las exportaciones de queso de la UE podrían experimentar un aumento del 13%. El impacto de las restricciones también tendría efectos graves en la industria láctea, a través de la caída de los precios de la leche y el cambio de la demanda, así como en la economía estadounidense en general. El estudio también reveló que más de 220,000 puestos de trabajo en los EUA podrían estar en riesgo y que EUA podría experimentar pérdidas del PIB de hasta \$25 mil millones de dólares, enviando una advertencia sobre el enorme daño económico que podrían infligir las políticas de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de la UE.<sup>721</sup>

Proponen establecer un modelo denominado como justo que proteja tanto los nombres comunes como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas legítimas, relacionadas con los alimentos. Las consideraciones incluyen:

---

<sup>719</sup> *Idem.*

<sup>720</sup> Consortium for Common Food Names, *Names at Risk*, <http://www.commonfoodnames.com/the-issue/names-at-risk/>

<sup>720</sup> *Idem.*

<sup>721</sup> Consortium for Common Food Names, *FAQs*, <http://www.commonfoodnames.com/the-número/faqs/>

a) Exigir que una indicación geográfica o denominación de origen incluya el nombre de la región o subregión donde se produce el producto y un segundo término que describa el producto, por ejemplo, *Camembert de Normandie*.

b) Mantener un vínculo fuerte con la indicación geográfica o denominación de origen original completa, protegiendo el término sólo en su idioma original y en transliteración, por ejemplo, *Parmigiano Reggiano*.

c) Establecer puntos de referencia para identificar nombres comunes, como la existencia de una norma u otras normas internacionales, uso del término en diccionarios, periódicos, descripciones de productos en listas arancelarias o en notas explicativas, niveles y difusión de la producción global y el comercio internacional.

d) Brindar la oportunidad a las partes interesadas de todo el mundo de comentar sobre las solicitudes de indicación geográfica o denominación de origen, para garantizar que los funcionarios hayan considerado plenamente la solicitud y su impacto en otros agricultores y productores de alimentos.<sup>722</sup>

Se podría pensar que el CCFN es un colectivo menor o que no tiene poder de presión en el tema, pero tal percepción es errónea, se trata de un colectivo bastante importante que ejerce presión contundente en el tema, que incluso ha llevado a que se suscriban acuerdos importantes sobre nombres que consideran genéricos.

Por ejemplo, el 5 de agosto de 2019, el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EUA, el Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, quien administra la denominación de origen italiana *Mozzarella di Bufala Campana*, y el CCFN firmaron un acuerdo que establece el uso gratuito del término genérico Mozzarella. Al hacerlo, las partes también acordaron apoyar una protección más sólida en los EUA y en todo el mundo para un producto específico de mozzarella, *Mozzarella di Bufala Campana* como denominación de origen protegida de Italia, al tiempo que permiten a los EUA exportar queso mozzarella que está etiquetado genéricamente.<sup>723</sup>

---

<sup>722</sup> Consortium for Common Food Names, *op. cit.*, nota 716.

<sup>723</sup> Foods and Drugs Administration, *op. cit.*, nota 508.

Lo que representó un triunfo contundente a su visión de uso libre de nombres genéricos de queso, particularmente *Mozzarella*, y a que con este acuerdo se permite la producción de queso y su comercialización con el nombre *Mozzarella* fuera de EUA y directamente a la UE, donde *Mozzarella* es amparado por denominación de origen, pero también fue una victoria, a un alto costo, para la denominación de origen *Mozzarella di Bufala Campana*, en razón de que sería reconocida como tal en EUA, pero sólo si se utiliza de manera literal como *Mozzarella di Bufala Campana*, como proponía el CCFN en su llamado modelo justo. Existen, tanto en EUA como en la UE, 2 tipos de queso *Mozzarella*, el etiquetado como *Mozzarella di Bufala Campana* proveniente de la UE y el *Mozzarella*, etiquetado de manera genérica, de origen en los EUA.

Tal concesión, por parte del Consorzio Tutela *Mozzarella di Bufala Campana* constituyó la única salida que consideraron previsible al coche de posturas entre EUA y la UE, en cuanto a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y el libre uso de nombres genéricos, llegando a un punto medio de permitir el uso de *Mozzarella* como genérico en la UE, a cambio de que se respetara *Mozzarella di Bufala Campana* como denominación de origen en territorio de EUA, un alto costo para el consumidor que puede caer en confusión al elegir un producto *Mozzarella* genérico, cuando lo que busca es la calidad suprema de un producto fabricado en Italia, bajo estrictos estándares de calidad como lo es el queso *Mozzarella di Bufala Campana*.

La postura de EUA para no proteger los nombres amparados por indicaciones geográficas y denominaciones de origen es comprensible porque les redundaría en pérdidas impresionantes, sobre todo en los sectores vitivinícolas y lácteos, como se ha visto en el estudio de febrero de 2019,<sup>724</sup> por lo que protegen de manera contundente el uso de los términos genéricos para vinos y quesos, aunque se extiende a cualquier producto.

Es poco probable que EUA favorezca la protección absoluta de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Un intento de hacerlo entraría en conflicto con la ley estadounidense actual, con las costumbres y usos

---

<sup>724</sup> Consortium for Common Food Names, *op. cit.*, nota 721.

establecidos desde hace mucho tiempo. No obstante, si la regulación tiene como objetivo proteger a los consumidores y productores, tanto nacionales como extranjeros, contra los métodos de competencia desleal, EUA debería aceptar normas más estrictas.<sup>725</sup>

Esa postura se ha basado en la usurpación de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de otros países, porque sin su existencia, EUA no hubiera podido erigir sus sectores vinícolas, lecheros y de queso. Sin la existencia de los nombres que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en otros países, EUA no tendría un producto reconocido sobre el cual trabajar y producir. Lo que EUA debería haber promovido, es el respeto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, encontrar las propias y apoyar al crecimiento de sus sectores productivos en torno a sus propias indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Con ello, no estarían sufriendo las consecuencias de haber usurpado los nombres amparados por indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, por lo que es equitativa la consecuencia de pérdida de las ganancias económicas creadas sobre bienes que no son de propiedad, sino de los países y productores que son titulares de esas indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras.

#### 4. Reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras por acuerdos internacionales

Pese a la postura de EUA, de no reconocer los nombres de determinadas denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras por estimarlas genéricas, diversos países han encontrado mecanismos para que los nombres que protegen sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas sean reconocidos en EUA, no como denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pero con algunos resultados positivos.

El medio que se ha utilizado para que EUA reconozca determinados nombres amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras

---

<sup>725</sup> Lori E. Simon, *op. cit.*, nota 708, p. 155.

es mediante acuerdos y tratados internacionales suscritos con diversos países y regiones. Los acuerdos de este tipo permiten ir reduciendo la imitación de los productos en los países contratantes, creando un reconocimiento de los productos en ese mercado y, en ocasiones, ir recuperando el carácter distintivo de productos que pudiesen considerarse genéricos o semigenéricos en el otro país, como ocurre con el acuerdo bilateral sobre vinos entre los EUA y la UE.<sup>726</sup>

Abordaremos aquellos suscritos con la UE, por ser los de postura opuesta a la suya, en la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, después abordaremos lo relacionado a México.

En estos acuerdos y tratados internacionales se precisa que EUA no reconoce las denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras, como tales, lo único que hace es considerar los nombres de determinados productos como productos provenientes de cada país, sin prejuzgar sobre si la calidad o características de los productos se deben exclusiva, esencialmente o en parte al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, por lo que no se podrían entender como denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sólo como indicaciones de origen o productos distintivos originarios de determinado país.

#### 4.1. Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vino y Acuerdo de la Unión Europea sobre Bebidas Espirituosas y Bebidas Espirituosas Destiladas

No todo está perdido con la postura de EUA, ya que se han implementado algunas soluciones respecto a los nombres genéricos y semigenéricos, para comprenderlo mejor, veamos el ejemplo histórico del nombre conocido mundialmente como Champagne que era considerado como un término semigenérico en EUA. Champagne es un tipo de vino espumoso elaborado

---

<sup>726</sup> Guillem Carrau, Javier, *op. cit.*, nota 673, p 82.

conforme al método *champenoise* en la región de Champagne, Francia y con denominación de origen francesa desde el 30 de julio de 1935.<sup>727</sup>

Al tratarse de una denominación de origen, sólo puede ostentar la denominación Champagne el vino espumoso elaborado conforme al método *champenoise* en la región de Champagne, Francia, sin embargo, como en EUA ese término se consideraba como semigenérico, podía utilizarse para etiquetar un vino espumoso que no fuera elaborado conforme al método *champenoise* en la región de Champagne, Francia, sino en cualquier parte, pues se podía utilizar para designar vinos de un origen distinto al indicado por tal nombre, sólo si aparecía en conjunción directa con el mismo u una denominación apropiada que revelara el verdadero lugar de origen del vino.

En este supuesto, podría existir Champagne de California o Champagne de Oregón, o de cualquier lugar, siempre que Champagne apareciera en conjunción directa con una denominación apropiada que revelara el verdadero lugar de origen del vino.

En este escenario, nada impedía que un productor de vino estadounidense vendiera Champagne de California y que usara una mezcla de uvas, digamos, 75% de California, 15% de Nueva York y 10% de Virginia, y siguiendo el *methode champenoise* para producir un vino espumoso. La adherencia al *methode champenoise* está garantizada, el origen geográfico de las uvas y la idea de que la bebida Champagne debería ser embotellado en Champagne, Francia, no lo son.<sup>728</sup>

El caso de la denominación de origen Champagne, así como algunas otras de vinos, se ha solucionado desde 2006, por la firma de un tratado internacional, *Agreement between the United States and the European Community on Trade in Wine*, Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vino, (Acuerdo sobre el Comercio de Vinos), con el cual EUA limita el uso de ciertos nombres semigenéricos en el mercado estadounidense,

---

<sup>727</sup> Comité Champagne, *La consagración de la denominación Champagne*, <https://www.champagne.fr/es/pagina-principal>

<sup>728</sup> Chen, Jim, "A sober second look at appellations of origin: how the United States will crash France's wine and cheese party", *Minnesota Journal of International Law*, Estados Unidos de América, 1996, p. 50.

precisamente, los nombres a comparados por de nominaciones de origen e indicaciones geográficas que inicialmente consideraba semigenéricas en el CFR. El 10 de marzo de 2006, EUA y la entonces CE, ahora UE, firmaron el Acuerdo y entró en vigor el 10 de marzo de 2006.<sup>729</sup>

Con respecto al vino, EUA se obligó a buscar cambiar el estatus legal de los términos Borgoña (Francia), Málaga (España), Chablis (Francia), Marsala (Italia), Champagne (Francia), Mosela (Francia), Chianti (Italia), Puerto (Portugal), Claret (Francia), Rhein (Alemania), Haut Sauterne (Francia), Sauterne (Francia), Hock (Alemania), Sherry (España), Madeira (Portugal) y Tokay (Hungría), para restringir el uso de los nombres en las etiquetas de los vinos, únicamente al vino originario de la CE, ahora UE.<sup>730</sup> Asimismo, EUA tomaría medidas para garantizar que cualquier vino que no esté etiquetado de conformidad a lo anterior, no se comercialice o se retire del mercado hasta que esté etiquetado de esa manera. La Retsina también se incluyó, que es una clase de vino y no es un nombre semigenérico que haya considerado EUA, sin embargo, según los términos del acuerdo, se trata de la misma manera que los nombres semigenéricos. Su origen es Grecia.<sup>731</sup>

Lo anterior, sin prejuizar sobre si la calidad o características de los productos con esos nombres se deben exclusiva, esencialmente o en parte al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, por lo que no reconoce esos nombres como denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sólo como indicaciones de origen, exigiendo que provengan de la UE.

Derivado de ello, EUA se comprometió a restringir el uso de esos nombres únicamente en las etiquetas del vino originario de la entonces CE, por tanto, aunque EUA considera esos nombres como semigenéricos, con tal compromiso, sólo aquellos vinos provenientes de la entonces CE pueden usar esos nombres, por tanto, son nombres semigenéricos que son un nombre de importancia geográfica, que es también la designación de una clase o tipo de vino, que únicamente se

---

<sup>729</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *U.S./EC Wine Agreement*, <https://www.ttb.gov/agreements/us-ec-wine-trade-agreement>

<sup>730</sup> Artículo 6 del Acuerdo sobre el Comercio de Vinos.

<sup>731</sup> *Idem*.

pueden utilizar para designar vinos originarios de la ahora UE, por lo que revelan el verdadero lugar de origen del vino.

A cambio, la entonces CE permitió que las AVA de los EUA pudieran utilizarse como denominaciones de origen de los vinos, únicamente para designar los vinos del origen indicado. La entonces CE se obligó, asimismo, a tomar medidas para asegurar que cualquier vino que no esté etiquetado de esa manera, no se comercialice o se retire del mercado, hasta que esté etiquetado de conformidad con ello.<sup>732</sup> La entonces CE permitió que el vino originario de los EUA fuera importado, comercializado y vendido en la CE, si iba acompañado de un documento de certificación.<sup>733</sup>

Se estableció que esa disposición no se aplicará con respecto a ninguna persona o su sucesor interesado, que utilizara esos nombres en la etiqueta de un vino no originario de la entonces CE, cuando dicho uso haya ocurrido en los EUA, antes del 13 de diciembre de 2005, o la fecha de la firma del Acuerdo, la cual fue 10 de marzo de 2006, lo que sea posterior, el nombre sólo pueda usarse en etiquetas que lleven el nombre de marca o el nombre de fantasía, si lo hubiera, para el cual se emitió un COLA.<sup>734</sup>

A esa cláusula se le denomina una cláusula del abuelo, la cual permite usos preexistentes de estos nombres semigenéricos en vinos no provenientes de la entonces CE, pero prohíbe que las nuevas marcas utilicen estos nombres en vinos no originarios de la entonces CE.<sup>735</sup>

El Acuerdo sobre el Comercio de Vinos no resolvió de fondo el tema del uso de los nombres de vinos considerados como semigenéricos por EUA, en razón de que no representa una prohibición total para que ninguna persona pueda usar esos nombres en las etiquetas de los vinos, a menos que se trate de vino originario de la ahora UE, porque permite que cualquier persona o su sucesor interesado puede seguir usando uno de esos nombres como semigenéricos en la etiqueta de un vino que no sea originario de la actual UE, siempre que sólo se use el nombre

---

<sup>732</sup> Artículo 7 del Acuerdo sobre el Comercio de Vinos.

<sup>733</sup> Artículo 9 del Acuerdo sobre el Comercio de Vinos.

<sup>734</sup> Artículo 6 del Acuerdo sobre el Comercio de Vinos.

<sup>735</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *op. cit.*, nota 729.

semigénérico en las etiquetas de los vinos con la misma marca, o la marca y el nombre de fantasía, si lo hubiera, que aparecen en un COLA emitido antes del 10 de marzo de 2006, lo cual es lógico, dado que EUA buscó no transgredir los derechos ya concedidos a los poseedores de un COLA en esas condiciones.<sup>736</sup>

Este acuerdo fue un gran avance para que EUA comenzará a respetar y reconocer los nombres protegidos por denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la UE, incluso obligándolo a excepcionar sus leyes domésticas para tal fin, aunque no las reconoce como tales, sino sólo como productos distintivos o indicaciones de origen.

Este tipo de acuerdos que buscan que EUA respeten los nombres amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la UE, no son una herramienta nueva, ya se han utilizado con resultados alentadores, es el caso del *European Union Distilled Spirits and Spirit Drinks Agreement*, Acuerdo de la Unión Europea sobre Bebidas Espirituosas y Bebidas Espirituosas Destiladas. En marzo de 1994, representantes de EUA y la entonces CE, a hora UE, completaron un acuerdo, en forma de canje de cartas, en el que cada parte acordó reconocer ciertos productos como distintivo de los EUA y la CE.<sup>737</sup>

EUA acordó restringir el uso de las designaciones de productos whisky escocés, whisky irlandés, coñac, Armagnac, Calvados y Brandy de Jerez a las bebidas espirituosas y bebidas espirituosas destiladas de los estados miembros de la CE, producidas de conformidad con los reglamentos y con las leyes de los estados miembros de la CE de donde proceden esos productos. Además, se reconoció que estos productos seguirían estando sujetos a todos los requisitos de etiquetado de EUA.

La CE acordó restringir el uso de las denominaciones de productos whisky Tennessee, Bourbon whisky y Bourbon como designación de Bourbon whiskey y para bebidas espirituosas y bebidas espirituosas destiladas de los EUA, producidas

---

<sup>736</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *Circular de la industria número: 2006-1, de 10 de marzo de 2006*, [https://www.ttb.gov/images/industry\\_circulars/archives/2006/06-01.html](https://www.ttb.gov/images/industry_circulars/archives/2006/06-01.html)

<sup>737</sup> Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, *U.S./EU Spirits Agreement*, <https://www.ttb.gov/itd/u-s-eu-spirits-agreement>

de conformidad con las leyes y regulaciones de EUA. Además, reconoció que estos whiskies seguirían estando sujetos a todos los requisitos de etiquetado de la CE.

En este caso, sí se trata de una medida definitiva para que EUA respetará los nombres de esas bebidas espirituosas y bebidas espirituosas destiladas de la entonces CE, a cambio del reconocimiento recíproco de las bebidas espirituosas y bebidas espirituosas destiladas de los EUA, pero, se insiste, sin prejuzgar sobre si la calidad o características de los productos con esos nombres se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, por lo que no se podrían entender como de nominaciones de origen o indicaciones geográficas, sólo como indicaciones de origen o productos distintivos.

El tema de los nombres de vinos, bebidas espirituosas y bebidas espirituosas destiladas protegidas con denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la UE quedó medianamente resuelto, logrando que EUA no evadiera respetar esos nombres mediante la utilización de términos semigenéricos o genéricos. El rubro de los quesos aún se encuentra pendiente, pero puede resolverse también mediante los acuerdos o tratados internacionales.

EUA es bastante reacio a la firma de los tratados internacionales que contienen provisiones de protección para denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como se ha observado en el capítulo segundo de este trabajo, siendo un avance muy importante el T-MEC.

#### 4.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

En el tema del reconocimiento de los EUA a nombres protegidos por denominaciones de origen e indicaciones geográficas, otro tratado internacional

relevante fue el TLCAN,<sup>738</sup> entre México, EUA y Canadá, que entró en vigor en México el 1º de enero de 1994, se publicó en el DOF el 20 de diciembre de 1993.<sup>739</sup>

Pese a que el TLCAN, dejó de estar vigente por la entrada en vigor del T-MEC, es relevante hacer una breve mención sobre su contenido para entender como México también vio en los tratados internacionales una herramienta jurídica para que sus nombres protegidos por denominaciones de origen se reconocieran por EUA, empero de su postura de no hacerlo.

El TLCAN no trata sobre denominaciones de origen, ni indicaciones geográficas, pero sí aborda indicaciones de origen, al incluir los llamados productos distintivos. Los productos distintivos son una lista concreta de productos que México, EUA y Canadá se obligaron a considerar como productos provenientes de cada país, sin prejuizar sobre si la calidad o características de los productos se deben exclusiva, esencialmente o en parte al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, por lo que no se podrían entender como denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sólo como indicaciones de origen.

Los tres países se comprometieron a no permitir la venta en sus territorios de productos con nombres específicos, a menos de que se hubieran elaborado en el país de origen, de acuerdo a las leyes y reglamentos del país de procedencia.

Los productos distintivos se encontraban contenidos en el artículo 313, donde se estableció que Canadá y EUA reconocieron el Tequila y el Mezcal como productos distintivos de México. En consecuencia, no permitirían la venta de estos productos, a menos que se hubiera elaborado en México, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de México relativas a su elaboración.

Con la inclusión como productos distintivos del Tequila y el Mezcal, se logró el reconocimiento y protección de esos nombres protegidos por denominaciones de origen, pero no significaba que EUA las reconociera como tales, sino que sólo

---

<sup>738</sup> Diario Oficial de la Federación, *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4815052&fecha=20/12/1993](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4815052&fecha=20/12/1993)

<sup>739</sup> Secretaría de Relaciones Exteriores, *Tratados internacionales*, [https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=518&depositario=0](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=518&depositario=0)

consideraba a tales productos como provenientes de nuestro país o distintivos del mismo.

Otro avance considerable para contrarrestar esta postura es el T-MEC, suscrito por México, Estados Unidos y Canadá el 30 de noviembre de 2018, entró en vigor el 1 de julio de 2020,<sup>740</sup> sustituyó al TLCAN que dejó de estar vigente.

Este tratado incluye obligaciones para EUA de reconocer y proteger en su territorio a las indicaciones geográficas, pese a ello, contiene varias disposiciones que le permiten no hacerlo, como ya se mencionó en el capítulo de tratados internacionales, nos referimos a la incorporada en el inciso c) del artículo 20.31.1, el cual expresa que las partes dispondrá procedimientos que permitan a las personas interesadas objetar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica y que permita que cualquier protección o reconocimiento sea rechazada o, de cualquier otra forma, no otorgada, al menos, con fundamento en que la indicación geográfica es un término habitual en el lenguaje corriente como nombre común para el bien en cuestión en el territorio de la parte. Con lo que basta que EUA considere el nombre como genérico para no protegerlo.

Es de recordar que el T-MEC exige que las indicaciones geográficas a proteger en los EUA se encuentren protegidas en el país de origen, pero en México, al día de terminación del presente trabajo, no se había concedido protección a ninguna indicación geográfica, lo que limita el acceso a la posibilidad de proteger indicaciones geográficas en los EUA al amparo del T-MEC. Situación comprensible porque, las indicaciones geográficas se regularon en México en su ley de propiedad industrial hasta 2018, muy reciente todavía.

El T-MEC, es un gran esfuerzo por reglamentar las indicaciones geográficas en EUA, pero, por desgracia, incluye ciertas estrategias que permiten evadir la protección de las indicaciones geográficas, al considerarlas designaciones genéricas o semigenéricas, por lo que en EUA no se dará un modelo adecuado de protección a estas figuras jurídicas. Aun así, la posibilidad ya es real de que EUA reconozca a las indicaciones geográficas a través del T-MEC.

---

<sup>740</sup> Diario Oficial de la Federación, *op. cit.*, nota 412.

#### 4.2.1. Tequila y Mezcal como estándares de identidad

Es justo mencionar que, derivado del TLCAN y de los productos distintivos enunciados en el apartado previo, se logró, incluso, que los EUA reconociera al Tequila y el Mezcal dentro de su Ley Nacional, particularmente, en el CFR. Tal inclusión se efectuó en el apartado de los estándares de identidad, más precisamente en el título 27 de alcohol, productos del tabaco y armas de fuego, parte 5, etiquetado y publicidad de bebidas espirituosas destiladas, subparte c, estándares de identidad para bebidas espirituosas destiladas.

En dicho apartado, en la sección 5.22, se establecen los estándares de identidad para las diversas clases y tipos de bebidas espirituosas destiladas establecidas en esa sección, considerando como clase 7 a las bebidas espirituosas de agave, describiéndolas como aquellas que se destilan de un puré fermentado, del cual, al menos el 51% se deriva de especies de plantas del género agave y hasta el 49% se deriva de otros azúcares. Deben destilarse a menos del 95% de alcohol por volumen y embotellarse al 40% de alcohol por volumen o más. Pueden almacenarse en barriles de madera. Pueden contener aromatizantes o colorantes añadidos según lo autorizado. Esta clase también incluye mezclas de bebidas espirituosas de agave.

Dispone que las bebidas espirituosas de agave que cumplen con el estándar de identidad de Tequila o Mezcal pueden designarse con esos nombres, considerando que: 1) el Tequila es una bebida espirituosa de agave que es un producto distintivo de México y 2) el Mezcal es una bebida espirituosa de agave que es un producto distintivo de México. Ambas bebidas deben ser elaboradas en México, de conformidad con las leyes y reglamentos de México que rigen la fabricación de Mezcal para consumo en ese país. Se observa que el texto es casi la misma descripción empleada para los productos distintivos en el TLCAN, artículo 313.

No significa que EUA esté reconociendo y respetando las denominaciones de origen, ya que, como se ha venido insistiendo, lo hace sin prejuzgar sobre si la calidad o características de los productos se deben exclusiva, esencialmente o en

parte al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, por lo que no se podrían entender como denominaciones de origen, sólo como indicaciones de origen donde reconoce al Tequila y Mezcal como productos distintivos de México.

Lo anterior, fue un logro excepcional del TLCAN, que EUA lo tuvo que incluir en su legislación nacional, CFR, pero sólo aplica al Tequila y Mezcal, no al resto de nombres protegidos por nuestras denominaciones de origen o futuras indicaciones geográficas, que podrían utilizarse libremente en EUA, sin que les apliquen las condiciones estudiadas en este apartado y sin que esa protección sea tan contundente como la que ofrece la protección por denominación de origen o indicación geográfica.

## 5. Marcas de certificación como protección alterna

Frente a la postura de EUA de no proteger indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, emerge otra opción de protección provisional, el de las marcas de certificación, camino que ya ha sido explorado por algunos, quienes se han dado cuenta que se trata de un medio, intrincado y lleno de obstáculos impuestos por EUA, pero que, al final, con perseverancia y tenacidad es posible obtener resultados alentadores y contundentes.

Se ha considerado que los EUA tienden a exportar su sistema de protección, requiriendo la aceptación del sistema de protección de la denominación de origen e indicación geográfica a través de las marcas.<sup>741</sup> Pero no se trata de una protección completa o equiparada sino de una protección asimilada de nombres protegidos en otros lugares como denominaciones de origen o indicaciones geográficas, ya que esa protección por un sistema marcario no llega a conferir la protección brindada por denominaciones de origen o indicaciones geográficas,<sup>742</sup> por lo que no es correcto afirmar que EUA protege las denominaciones de origen o indicaciones geográficas mediante su sistema marcario.

---

<sup>741</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 259.

<sup>742</sup> Como se señaló en el apartado de semejanzas y diferencias entre indicaciones de procedencia con marcas registradas, en la página 61.

Tal protección alterna se realiza mediante las marcas de certificación, las cuales son una excepción al principio de que nadie debe obtener un derecho exclusivo que impida a otros usar un nombre geográfico que represente el origen real de los bienes que comercia.<sup>743</sup>

En EUA, de acuerdo a la sección 45 del *Trademark Act*, Ley de Marcas Registradas, (LMR), una marca de certificación es cualquier palabra, nombre, símbolo o diseño o cualquier combinación de los mismos: 1) utilizado por una persona que no sea su propietario, 2) que su propietario tiene la intención de buena fe de permitir que una persona que no sea el propietario utilice en el comercio y presente una solicitud para registrarse, en el registro principal establecido por la Ley, para certificar el origen regional o de otro tipo, el material, el modo de fabricación, la calidad, la precisión u otras características de los bienes o servicios de dicha persona o que el trabajo o la mano de obra en los bienes o servicios fue realizado por miembros de un sindicato u otra organización.<sup>744</sup>

Generalmente, existen tres tipos de marcas de certificación:<sup>745</sup>

1. De origen geográfico. Se pueden utilizar para certificar que los bienes o servicios de los usuarios autorizados se originan en una región geográfica específica, por ejemplo, Roquefort para queso.

2. De estándares cumplidos. Respecto a la calidad, materiales o modo de fabricación. Se pueden usar para certificar que los bienes o servicios de los usuarios autorizados cumplen con ciertos estándares en relación con la calidad, los materiales o el modo de fabricación, por ejemplo, la aprobación de *Underwriters Laboratories*, para demostrar la seguridad de productos.

3. Del trabajo. El trabajo realizado por el miembro o ese trabajador cumple con ciertos estándares. Pueden usarse para certificar que el trabajo de los usuarios autorizados o el trabajo en los productos o servicios fue realizado por un miembro de un sindicato u otra organización, o que el artista cumple con ciertos estándares.

---

<sup>743</sup> Conrad, Albrecht, *op. cit.*, nota 195, pp. 20 y 21.

<sup>744</sup> United States Patent and Trademark Office, *Trademark manual of examining procedure*, <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1300d1e589.html>

<sup>745</sup> *Idem*.

Una marca de certificación se utiliza para informar a los compradores que los bienes o servicios de una persona poseen ciertas características o cumplen con ciertas calificaciones o estándares establecidos por otra persona.<sup>746</sup>

Dos características que diferencian las marcas de certificación de las marcas comerciales o marcas de servicio son, primero, una marca de certificación no es utilizada por su propietario sino por usuarios autorizados y, segundo, una marca de certificación no indica una fuente comercial ni distingue los productos o servicios de una persona de aquellos de otra persona, sino que indica que los bienes o servicios de los usuarios autorizados están certificados, en cuanto a un aspecto particular de los bienes o servicios.<sup>747</sup>

El propietario de una marca de certificación no produce los productos ni presta los servicios en relación con los cuales se utiliza la marca y, por lo tanto, no controla su naturaleza y calidad. Lo que sí controla el propietario de la marca de certificación es el uso de la marca por parte de otros en sus productos o servicios. Este control consiste en tomar medidas para asegurar que la marca se aplique sólo a bienes o servicios que contengan las características o cumplan con los requisitos que el certificador o propietario ha establecido o adoptado para la certificación.<sup>748</sup> En consecuencia, estas marcas no son propiedad del vendedor o productor, sino de la persona, el estado o la asociación responsable de especificar los estándares y términos para la licencia de uso de la marca. Otorga tanto a los propietarios como a los licenciarios el derecho a medidas cautelares y monetarias en caso de infracción.<sup>749</sup>

El mensaje que transmite una marca de certificación es que los bienes o servicios han sido examinados, probados, inspeccionados o de alguna manera controlados por una persona que no es su productor, utilizando métodos determinados por el certificador o propietario. La colocación de la marca en los

---

<sup>746</sup> Wang, Szu-Yuan, *op. cit.*, nota 129, p. 133.

<sup>747</sup> United States Patent and Trademark Office, *op. cit.*, nota 744.

<sup>748</sup> *Idem.*

<sup>749</sup> Snyder, David, "Enhanced protections for geographical indications under trips: potential conflicts under the U.S. constitutional and statutory regimes", *The Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Estados Unidos de América, 2008, volumen 18, número 5, pp. 1308 y 1309.

productos, o su uso en relación con los servicios, constituye una certificación por parte de alguien, que no sea el productor, de que se han cumplido las características o calificaciones prescritas por el certificador, para esos productos o servicios.<sup>750</sup>

En la práctica, las marcas de certificación tienden a ser propiedad de un grupo colectivo, como un grupo comercial o una entidad gubernamental, incluidas las agencias agrícolas estatales, que establecen los estándares y criterios que un producto debe cumplir para llevar la marca de certificación de la organización.<sup>751</sup>

El titular de la marca de certificación está obligado a conceder licencia para usarla a todo aquel que cumple los requisitos establecidos para la certificación. Al requerir que los titulares de marcas de certificación otorguen licencias a todas las personas que cumplen con los criterios de certificación, se asegura que el mercado incluirá tantos participantes como puedan producir productos.<sup>752</sup>

El titular de la marca de certificación no puede participar en el sector donde se producen o comercializan los productos o servicios que certifica. Al evitar que los titulares de marcas se conviertan en participantes del mercado, elimina los incentivos para que los titulares de marcas se involucren en conductas anticompetitivas.<sup>753</sup>

Las marcas de certificación de EUA son de utilidad en nuestro tema de estudio porque permiten que se usen para certificar el origen regional o de otro tipo, así como el material o materia prima, el modo de fabricación, la calidad, la precisión u otras características de los bienes o productos, entonces, se pueden emplear las marcas de certificación para clarificar el origen geográfico de los productos, aun cuando ese origen geográfico no se encuentre en territorio de los EUA, dado que su LMR no lo impide. Era el único medio para establecer un derecho de propiedad registrado para una indicación geográfica o denominación de origen en los EUA.<sup>754</sup>

---

<sup>750</sup> United States Patent and Trademark Office, *op. cit.*, nota 744.

<sup>751</sup> O'Kicki, Mary, "Lessons learned from Ethiopia's trademarking and licensing initiative: is the European Union's position on geographical indications really beneficial for developing nations?", *Chicago International Law Review*, Estados Unidos de América, 2009, volumen 6, número 2, p. 134.

<sup>752</sup> Wang, Szu-Yuan, *op. cit.*, nota 129, p. 133.

<sup>753</sup> *Idem.*

<sup>754</sup> McCarthy, Thomas J. y Colby Devitfc, Veronica, *Protection of geographic denominations: domestic and international, monographs on industrial property & copyright law*, Estados Unidos de América, Herman Cohen Jehoram, 1979, p. 14.

Ahora tendremos el T-MEC que obliga a EUA a proteger indicaciones geográficas extranjeras.

Las marcas de certificación, en el contexto de la protección de la denominación de origen e indicación geográfica, mediante el sistema marcario, son el instrumento que mejor se ajusta a su protección, pues permite que el uso del nombre a su vez se vea controlado por un tercero que certifique el cumplimiento con las inspecciones, procesos o restricciones geográficas establecidos en el reglamento de uso.<sup>755</sup>

De reconocerse que los productores extranjeros también pueden obtener protección en EUA para una marca de certificación, sin importar si el nombre está protegido en su propio país, ya que no se exige que la denominación de origen e indicación geográfica esté protegida en su país de origen,<sup>756</sup> no existiendo principio de dependencia, sino de protección autónoma.

Pese a ello, el sistema marcario carece de un elemento informativo diferenciador que permita determinar el grado del vínculo entre el producto y el territorio. Resalta que la protección de la denominación de origen e indicación geográfica mediante la reglamentación de las marcas escapa el control de que el uso de un nombre geográfico en realidad constituya una denominación de origen e indicación geográfica, el ordenamiento no provee para la verificación de que se trate en realidad de una denominación de origen e indicación geográfica que represente un vínculo entre el origen geográfico y las cualidades, reputación u otra característica del producto.<sup>757</sup> Sin embargo, ha funcionado como paliativo, ejemplo de ello es el caso cuando el queso francés Roquefort se registró en los EUA como marca de certificación, las empresas que anteriormente usaban el nombre Roquefort para describir sus productos tuvieron que cambiar a otra terminología como queso azul.<sup>758</sup>

---

<sup>755</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 411.

<sup>756</sup> Hughes, Justin, "Champagne, Feta, and Bourbon: the spirited debate about geographical indications", *Hastings Law Journal*, Estados Unidos de América, 2006, volumen 299, número 309, p. 310.

<sup>757</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 359.

<sup>758</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. 58.

## 6. Críticas al sistema de protección

La principal crítica se funda en que, realmente, no existe un sistema de protección de los EUA para denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como hemos visto no las protege.

A la que nombra *appellation of origin*, la hemos llamado de nominación de origen estadounidense por que no es realmente una denominación de origen. *appellation of origin* es una figura jurídica existente en el sistema legal de EUA para designar productos vitivinícolas.

No es una denominación de origen porque no se trata de un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país, b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.

No es una indicación geográfica porque no es un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o un país, b) que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.

La denominación de origen estadounidense se centra en la zona productora y la materia prima proveniente de ahí, se podrán producir varios tipos y clases de vinos en la zona geográfica delimitada con varias materias primas del lugar, y no sólo un producto en particular con una materia prima especial, por lo que no existe unidad de producto por zona geográfica o principio de unidad de producto, característica insalvable de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Para el caso de AVA, se podrán producir varios tipos y clases de uvas, con las que se podrán elaborar diferentes clases de vinos y no sólo un producto en particular con una materia prima específica.

En otra arista, existen medios que emplea EUA para evadir reconocer y proteger los nombres protegidos por denominaciones de origen e indicaciones

geográficas extranjeras, al utilizar las designaciones genéricas o semigenéricas de importancia geográfica, al estarlos de esa calidad, se pueden utilizar sin restricciones, para el caso de los términos genéricos, y sólo añadiendo otro término, para el caso de los nombres semigenéricos. Tales determinaciones aplican para cualquier producto, por lo que, si el nombre que se ha comparado por una denominación de origen o indicación geográfica extranjera, es considerado como un término genérico o semigenérico, los EUA no lo respetará y permitirá su utilización para productos que no reúnan las características y condiciones de procedencia y elaboración que exige una denominación de origen o indicación geográfica extranjera, pero sólo en su territorio y no para exportación.

Existen alternativas que se han empleado para que EUA reconozca nombres protegidos por denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pero sin que llegue a considerarlos o darles la suprema protección como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

La primera alternativa ha sido a través de acuerdos y tratados internacionales, pero no resolvieron, de fondo, el tema del uso de los nombres de vinos, bebidas espirituosas y bebidas espirituosas destiladas, particularmente de la UE, considerados como semigenéricos por EUA, en razón de que no representa una prohibición total para que ninguna persona pueda usar esos nombres en las etiquetas de los vinos, a menos que se trate de vino originario de la UE, porque permite que algunas personas puedan seguir usando un nombre semigenérico en la etiqueta de un vino que no sea originario de la UE, a través de la denominada cláusula del abuelo. El tema quedó medianamente resuelto, logrando que EUA no evadiera respetar esos nombres, mediante la utilización de términos semigenéricos o genéricos. El rubro de los quesos y cualquier otro producto aún se encuentra pendiente, pero la posible vía de solución ya existe, mediante los acuerdos o tratados internacionales.

También tenemos al TLCAN que logró el reconocimiento de los nombres de las denominaciones de origen mexicanas Tequila y Mezcal en los EUA, pero sólo como productos distintivos y no como denominaciones de origen. En ese mismo sentido, con el T-MEC, se logró que EUA reconociera las indicaciones geográficas

de México y Canadá en su territorio, sin embargo, el T-MEC exige que las indicaciones geográficas a proteger en los EUA se encuentren protegidas en el país de origen, pero en México, al día de terminación del presente trabajo, no se había concedido protección a ninguna indicación geográfica.

La segunda alternativa es la protección de los nombres amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas, mediante marcas de certificación, las cuales no proporcionan protección completa, sino asimilada porque carecen de un elemento informativo diferenciador que permita determinar el grado del vínculo entre el producto y el territorio.

### III. LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La República del Ecuador es pionera en establecer normatividad expresamente aplicable a indicaciones de origen. En este rubro, se ubica por encima del sistema de protección más completo del mundo, UE, que se ciñe a denominaciones de origen e indicaciones geográficas y no trata a las indicaciones de origen.

1. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

El 9 de diciembre de 2016, se publicó en el Registro Oficial, medio de difusión oficial de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, (Código Ingenios).<sup>759</sup>

En este cuerpo normativo se encuentran disposiciones referentes a indicaciones geográficas y de nominaciones de origen, pero son muy similares o menormente reguladas que en el sistema de protección de la UE, por eso no las

---

<sup>759</sup> República de Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, [https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento\\_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADa-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf](https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADa-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf)

tratamos en este apartado, dado que se analizó ese sistema con mayor protección a esas figuras jurídicas de la propiedad industrial.

### 1.1. Indicaciones de origen

El Código Ingenios refiere a las indicaciones de origen como indicaciones de procedencia bajo la clasificación tradicional, nos otros las referiremos como indicaciones de origen. El Código Ingenios define a las indicaciones de origen como un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.<sup>760</sup> Tal definición es acorde a la nuestra.

Establece como restricciones de uso que una indicación de origen no podrá usarse en el comercio, en relación con un producto o un servicio, cuando fuere falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. También constituirá uso de una indicación de origen el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.<sup>761</sup>

El Código Ingenios va más allá de establecer qué es una indicación de origen y de prohibir su utilización inadecuada, también permite, para efectos de la divulgación del origen, que toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país, región, localidad o lugar diferente, siempre que dicho nombre o domicilio se presentare acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país, región, localidad o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.<sup>762</sup>

Cierra más la restricción a indicar el verdadero origen de los productos, al no permitir que se evada el colocar que provienen de un país, región, localidad o lugar, con la estrategia de colocar sólo el nombre de una persona o su domicilio.

---

<sup>760</sup> Artículo 455 del Código Ingenios.

<sup>761</sup> Artículo 456 del Código Ingenios.

<sup>762</sup> Artículo 457 del Código Ingenios.

## CAPÍTULO CUARTO

### LA PROTECCIÓN COMPLETA DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

#### I. EL MARCO JURÍDICO INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

En el presente capítulo escudriñaremos en nuestra legislación nacional de indicaciones de procedencia, analizando las disposiciones vigentes en el tema a efecto de:

a) Denotar las definiciones que contienen los preceptos jurídicos, con los conceptos, teorías y posturas que esgrimimos en nuestro capítulo primero, para valorar si la legislación nacional recoge o no esos conceptos, teorías y posturas.

b) Establecer si las normas jurídicas hacen armonía con las vigentes en los tratados internacionales que de tallamos en nuestro capítulo segundo, para comprobar si se cumple o no con esos compromisos internacionales.

c) Comparar el marco legal actual con los sistemas de protección analizados en nuestro capítulo tercero, para denotar si existen cuestiones destacables de nuestro sistema o si es necesario adoptar algunas de los otros sistemas de protección.

d) Estructurar los fundamentos para la creación de una regulación jurídica nacional integral y adecuada de las indicaciones de procedencia.

En gran medida el éxito y el reconocimiento comercial que pueda alcanzar una indicación de procedencia va a depender de la elaboración de un entramado legal que traduzca esa realidad preexistente en legislación efectiva y se identifiquen los tratados internacionales que mejor permiten cuidar, mediante la transmisión de la información al consumidor y los esfuerzos para evitar la competencia desleal, esa política de calidad más allá de las fronteras,<sup>763</sup> por lo que el análisis y propuestas de este capítulo son de suma importancia.

---

<sup>763</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, pp. 398 y 399.

En este sentido, el Estado debe proveer un sistema de protección legal efectivo, que permita la protección e incluya sanciones eficaces, encargarse de la coordinación interagencial que haga falta, apoyar estudios sobre el tema y establecer leyes claras en cuanto al carácter de las indicaciones de procedencia y las condiciones para solicitar la protección de las que lo ameritan. Las autoridades también pueden ayudar a concienciar al público mediante la elaboración y divulgación de códigos de la industria y logos oficiales, que se identifiquen con sistemas de control y generen confianza.<sup>764</sup>

México cuenta con gran riqueza en biodiversidad y tradiciones que crea productos y servicios originarios de gran calidad, por lo que debe contar con un sistema nacional de protección robusto en materia de indicaciones de procedencia, considerando que el potencial de los recursos naturales en una región que está bien gestionada y proporciona beneficios económicos a las comunidades locales merece protección para las indicaciones de procedencia. La provisión de protección que adopta un sistema de registro o constitutivo, enfatiza las potencialidades de una determinada región porque el carácter distintivo de un producto o servicio de la región no se puede encontrar en las demás.<sup>765</sup>

Para el adecuado desarrollo de una denominación de origen y una indicación geográfica, desde su génesis, incluso antes de buscar su protección, es indispensable tener en cuenta los siguientes elementos importantes: 1) identificar el producto y el nombre geográfico. 2) Definir modo de producción y procesamiento del producto y específicamente por qué se distingue de los demás productos. 3) Evitar prácticas desleales que abusen de o dañen la reputación del producto mediante la producción con estándares o procedimientos diferentes o de menor calidad. 4) Garantizar la calidad del producto y su origen geográfico para ganarse la confianza del consumidor, lo cual incluye mecanismos para rastrear los productos. 5) Apoyar y guiar el comportamiento de los productores locales y otros actores con

---

<sup>764</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 437.

<sup>765</sup> Ety Mayasari, Dian, "Protection of geographical indications as a form of consumer rights protection", *Yuridika*, Indonesia, 2020, volumen 35, número 1, p. 1.

interés, procesadores, exportadores, etcétera, para el afianzamiento, preservación y mejoramiento de la reputación y valor del producto.<sup>766</sup>

Para que las de nominaciones de origen e indicaciones geográficas se conviertan en una herramienta útil para el desarrollo, los actores públicos, no solo los marcos legales e institucionales, deben jugar un papel importante asegurando ciertas condiciones para apoyar a los actores locales. Estas condiciones incluyen la identificación de los recursos locales, la calificación y certificación del producto, la remuneración y gestión del sistema y la reproducción de los recursos locales para otorgar sostenibilidad. Requiere una combinación adecuada de una política de desarrollo rural integrada que apoye a los actores locales a través de etapas que incluyen el comercio justo y la redistribución del valor, a lo largo de la cadena de producción, así como el reconocimiento de los derechos vinculados a la denominación de origen o indicación geográfica a través de marcos legislativos y regulatorios sólidos.<sup>767</sup>

## 1. Reseña histórica de inclusión de indicaciones de procedencia

Partamos por denotar la aparición histórica, en nuestro sistema jurídico, de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de origen, para ubicarlas temporalmente.

La primera referencia a las indicaciones de procedencia apareció el 31 de diciembre de 1942, precisamente, en la LFPI de 1942, publicada ese día en el DOF, donde refiere que esa ley regulaba a la propiedad industrial, y por ende, las patentes de invención y de mejoras, los modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen, así como la represión de la competencia desleal.<sup>768</sup> Sin embargo, no se realiza una definición o un procedimiento de protección de ninguna indicación de procedencia.

---

<sup>766</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, pp. 435 y 436.

<sup>767</sup> Bores-Lazo, Jesús, *op. cit.*, nota 87, p. 33.

<sup>768</sup> Artículo 1 de la LPI de 1942.

Las indicaciones de procedencia son mencionadas únicamente en el apartado de delitos, señalando que quien fije o utilice en sus productos: marcas, marbetes, etiquetas, u otros medios semejantes, en los que haga indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, y al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación los efectos así marcados, se le impondrá la mitad de las penas anteriormente señaladas.<sup>769</sup>

Se hace referencia a las indicaciones de falsa procedencia de los productos, pero no se establece qué se entendería como tales, así, sólo se hace referencia a indicaciones de origen, no a denominaciones de origen o a indicaciones geográficas aún.

Posteriormente, el 11 de julio de 1964, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se promulga el A reglo d e Lisboa, por lo que ya se incluía en nuestra legislación internacional a la denominación de origen, pero aún no se incorporaba a la legislación nacional. Las denominaciones de origen se regularon primero por un tratado internacional antes de normarse en la legislación nacional.

Fue hasta el 4 de enero de 1973, que se incluyeron las denominaciones de origen de manera expresa y definida en nuestra legislación, con la publicación en el DOF del Decreto por el que se reforma y adiciona la LPI de 1942.

Algunos autores<sup>770</sup> sostienen que las denominaciones de origen se incluyen en nuestra ley desde 1942, pero, como se ha visto, en 1942 sólo se mencionaron las indicaciones de falsa procedencia y las denominaciones de origen realmente se incorporaron convencionalmente desde el 11 de julio de 1964, pero nacionalmente, desde el 4 de enero de 1973.

En el Decreto de 4 de enero de 1973, se adicionó un Capítulo X, al Título Tercero de la LPI de 1942, incluyendo los artículos 208 A) a 208 Z), en los cuales se estableció la definición de denominación de origen, su tramitación, efectos de la declaratoria de protección, vigencia, requisitos para su modificación, requisitos para

---

<sup>769</sup> Artículo 254 de la LPI de 1942.

<sup>770</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 61, p. 597.

su autorización de uso, vigencia de la autorización de uso, requisitos de transmisión de autorización de uso, requisitos para licencias de distribución y uso por los usuarios autorizados, causas de terminación de vigencia y causas de terminación de autorización de uso. Se previó en el artículo 258 Bis, como delito, el usar sin autorización una denominación igual o similar en grado de confusión a una denominación de origen, aplicada a productos iguales o similares a los protegidos por la denominación de origen.

A continuación, el 9 de diciembre de 1974, se publicó en el DOF, el Decreto que establece la Resolución por la cual se otorga la protección a la denominación de origen Tequila, para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre, con lo que nuestro país tuvo su primera denominación de origen.

El 10 de febrero de 1976, se publicó en el DOF, la Ley de Invenciones y Marcas que abrogó la LPI del 31 de diciembre de 1942, esta nueva ley también contenía regulación completa para las denominaciones de origen, continuando con su inclusión y protección nacional, se retiró el tipo penal por usar sin autorización una denominación de origen y tampoco se contempló como infracción administrativa.

En materia de indicaciones de origen, el 8 de marzo de 1978, se publicó en el DOF, el Aviso a los Industriales, Comerciantes y Público en General sobre la Norma Oficial NOM-Z-9-1978, Emblema Denominado Hecho en México, utilizable para distinguir productos fabricados en territorio mexicano.

Para el 8 de marzo de 1978, en nuestra legislación se incluían dos clases de indicaciones de procedencia, por un lado, las denominaciones de origen y, por otro, la indicación de origen, particularmente, el uso del emblema denominado hecho en México.

El 16 de enero de 1987, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, en la que se adicionó como infracción administrativa el usar sin autorización una denominación de origen, ya no como un delito.

Más adelante, el 27 de junio de 1991, se publicó en el DOF, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conteniendo también regulación

completa para las denominaciones de origen, con la variación de volver a considerar como delito el usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, ya no sólo como infracción administrativa.

El 2 de agosto de 1994, se publica en el DOF, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con el que se cambia el nombre de esa ley a LPI. En materia de denominaciones de origen se suprimió como delito el usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen y tampoco se previó como infracción administrativa.

Fue hasta el 26 de diciembre de 1997, que se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reforma y adiciona la LPI, donde se estableció que era una infracción administrativa el usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, ya no una infracción administrativa nuevamente.

Tuvieron que pasar más de 20 años para que existiera una modificación trascendente en el tema de indicaciones de procedencia en nuestra legislación, el 13 de marzo de 2018, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LPI, en este Decreto, finalmente, se incluyeron a las indicaciones geográficas en nuestra legislación, de una manera tal que su trámite y vigencia resultaron de la misma manera que los previstos para las denominaciones de origen.

Del análisis previo se advierte que: a) Las indicaciones de procedencia se mencionaron en nuestras leyes nacionales desde 1942, sin regulación expresa y completa, b) la denominación de origen fue la primera indicación de procedencia regulada en nuestro país, aunque se estableció primero por tratado internacional en 1964, para después incorporarse expresa y completamente en la ley doméstica en 1973, c) fue hasta 1978, cuando se dispuso la normatividad para una indicación de origen, Emblema Denominado Hecho en México, d) En 2018, 45 años después de regularse las denominaciones de origen, se incorporó a nuestra Ley a las indicaciones geográficas.

Desde el 13 de marzo de 2018, existió en nuestra legislación local regulación para denominaciones de origen, indicaciones geográficas y para una indicación de origen específica.

Hemos llegado a nuestra actual LFPPI, publicada el 1 de julio de 2020, entrando en vigor el 5 de noviembre de 2020, la cual contiene los preceptos jurídicos que establecen la protección actual de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, la cual es objeto de escrutinio en el presente capítulo, no menciona a las indicaciones de origen.

### 1.1. Importancia de la inclusión de las indicaciones geográficas

De la reseña histórica plasmada podemos denotar que las denominaciones de origen se incorporan a nuestra ley en 1973, pero las indicaciones geográficas se incluyeron hasta 2018, 45 años después, una tardanza muy larga que había costado que muchos de nuestros productos originarios no se pudieran proteger.

La causa primordial para que muchos de esos productos originarios no se pudieran proteger, es que no era posible que aspiraran a protección por denominación de origen, para la cual se requiere: a) que de terminada calidad, características o reputación del producto se atribuya, exclusivamente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, b) todas las materias primas deben ser de la zona geográfica determinada, c) todas sus fases de producción se deben realizar en la zona geográfica establecida y d) todos los factores naturales y humanos deben encontrarse en la zona geográfica concreta.

La gran mayoría de los productos originarios de nuestro país no cumplían con esos requisitos, aunque sí con alguno de ellos, lo cual no era suficiente para que se pudieran proteger con denominación de origen.

Para ilustrar lo anterior, podemos tomar el ejemplo de los Sarapes de Saltillo. La palabra Sarape proviene del náhuatl Zarape que significa manta para cubrir, un término muy general que se puede aplicar para otras prendas como el jorongo, el chal, el gabán o el poncho, sin embargo, en Saltillo empieza a tejerse el Sarape en un telar de pedal con hilo de lana por el año 1591, con ciertas características que lo

diferencian de otras mantas. Tenía diseños más detallados con colores más brillantes que los del resto del país, lo que lo hacían de la preferencia de los compradores. Los Sarapes de Saltillo no podían protegerse por denominación de origen porque los hilos o tintes con que se elaboraban no eran siempre provenientes de la región, sino que se importaban de otros lugares, esto es, no todas las materias primas eran de la zona geográfica determinada, ello, a pesar de que la manufactura por telares era el rasgo de su calidad, características o reputación derivado de sus procesos de producción, así como los factores naturales y humanos que inciden en el producto.<sup>771</sup> Como este ejemplo hay infinidad de productos nacionales que no se podían proteger por denominación de origen, debido a que no cumplían con los requisitos necesarios.

Desde 2018, con la inclusión de las indicaciones geográficas en nuestra ley, para que un producto sea protegido por éstas, sólo se requiere que determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico en alguno de los siguientes aspectos: a) materias primas, b) fases de producción o c) factores naturales y culturales.

La diferencia entre las indicaciones geográficas y las de nominaciones de origen ya se han plasmado en nuestro primer capítulo, las primeras son mucho más amplias, o por así decirlo en una versión simplificada, en las que la protección se otorga porque un producto ha cobrado reputación por su calidad, en cambio, en el caso de las denominaciones de origen los requisitos de los insumos y procesos son de una alta exigencia, lo que limita el acceso a muy pocos aspirantes.<sup>772</sup>

Tan limitado era el acceso en nuestro país a las denominaciones de origen que actualmente sólo se cuenta con 18 denominaciones de origen protegidas, un número ínfimo comparado con los cientos de productos originarios y de gran calidad que tiene nuestro México.

La suprema importancia de la inclusión de las indicaciones geográficas desde 2018, permite que muchos productos nacionales que no podías protegerse por

---

<sup>771</sup> Periódico Milenio, *El Sarape de Saltillo, distintivo de todo un país*, <https://www.milenio.com/estados/el-sarape-de-salttillo-distintivo-de-todo-un-pais>

<sup>772</sup> Jalife Daher, Mauricio, *La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2020, p. 209.

denominaciones de origen, hoy puedan hacerlo por indicaciones geográficas, protección que convierte a los productos en exclusivos, ya que su producción se limita a los productores de las zonas beneficiarias del reconocimiento jurídico. Esa distinción les concede un mérito que el mercado recompensa pagando un precio que, de no existir la exclusividad mencionada, no se alcanzaría.<sup>773</sup>

Los Sarapes de Saltillo siguen sin poder aspirar a una denominación de origen, pero sí pueden acceder a protección por indicación geográfica, dado que la calidad, características o reputación del producto que se atribuye al origen geográfico, deriva de un factor cultural, la tradición añeja de su manufactura por telares, es el rasgo que le confiere a los Sarapes de Saltillo la calidad, características o reputación del producto, por lo que son completamente protegibles por indicación geográfica.

Es muy importante que ahora contemos con protección de indicaciones geográficas, pues la creación, protección y regulación de las indicaciones geográficas representa un cambio que impactará a cientos de productores nacionales de productos originarios, que por años han operado sin sentido de pertenencia, ni disciplina gremial. A partir de la reforma de 2018 y de la actual LFPPI, múltiples productos con el nombre de la región o del lugar de donde provienen, que no podían aspirar al club elitista de las denominaciones de origen, podrán iniciar su uso exclusivo. Así, nombres como Guitarras de Paracho, Queso Oaxaca, Sarapes de Saltillo o Cajeta de Celaya, podrán reclamar reconocimiento y protección.<sup>774</sup>

## 2. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales

En nuestra actual LFPPI, se regulan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, en su Título Quinto, precisaremos sus definiciones, fuente del derecho, vigencia, titularidad, uso, facultades de protección, excepciones o prohibiciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos. Nada se

---

<sup>773</sup> *Ibidem*, p. 210.

<sup>774</sup> *Ibidem*, p. 211.

plantea en la LFPPI respecto a indicaciones de origen, sólo sigue vigente la NOM-Z-9-1978, Emblema Denominado Hecho en México.

## 2.1. Definiciones y no genericidad

En nuestra ley se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusivamente esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.<sup>775</sup>

La definición de denominación de origen hace ecuación, mayormente, con nuestra definición pues consideramos que denominación de origen es el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, una región o un país, cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, exclusivamente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, cuando todas sus fases de producción se realizan en la zona geográfica establecida.

La definición de nuestra ley, es correcta, al señalar que denominación de origen es el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, dado que se está refiriendo que la denominación de origen será el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, lo que es acertado, pues se está abandonando la concepción tradicional del uso obligatorio del topónimo y pasando a su uso no obligatorio, es decir, se abandona la idea de que es irrestricto que una denominación de origen debe llevar el nombre de la zona geográfica de la cual el producto es originario, pudiendo ser cualquier nombre.

Tal postura, deviene del uso no obligatorio del topónimo que hemos explicado en el capítulo primero de este trabajo, recordemos que, anteriormente, se hacía referencia a que las denominaciones de origen eran el nombre de una zona geográfica que servía para designar un producto como originario de la misma, esto es, sólo el topónimo sin posibilidad de agregar ningún otro término, pero tal

---

<sup>775</sup> Artículo 264 de la LFPPI.

apreciación ha cambiado con el paso de los años, donde se fija una postura de referirse a las denominaciones de origen como un nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, una región o un país, es decir, cualquier palabra que designa o identifica seres animados o inanimados<sup>776</sup> y no sólo el topónimo, lo que rompe con la corriente restrictiva anterior, aunque se puede seguir empleando el topónimo como elemento adicional, más no como elemento único.

Por otra parte, sostenemos que no es correcto que se establezca, en la definición de la Ley, que la calidad, características o reputación del producto se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo, ya que, para la denominación de origen, tanto los tratados internacionales como en el derecho comparado es requisito que esa calidad, características o reputación del producto se deba exclusivamente al origen geográfico y no que sea esencialmente, ya que esa opción se encuentra reservada a las indicaciones geográficas, por lo que se debe enmendar esta imprecisión.

Respecto de los procesos productivos, la definición de nuestra Ley no es precisa en determinar que todos los procesos productivos relacionados al producto se deben efectuar en la zona geográfica protegida, situación que se debe plasmar más claramente y de manera expresa, porque, de la manera en que está redactado, da la pauta a que sólo un proceso productivo se realice en la zona geográfica relevante, cuando es requisito insuperable, para la denominación de origen, que todos los procesos productivos se lleven a cabo en la zona geográfica protegida.

Destacable es la inclusión referente a que la calidad, características o reputación del producto se deban a los factores culturales que inciden en el mismo, lo que implica que se están destacando no únicamente los factores naturales, sino también los factores humanos, en este caso referidos como culturales, esto es, la aportación de las personas de la región al proceso productivo, lo que es, precisamente, la aportación intelectual humana al conjunto de factores que dotan al producto de su calidad, características o reputación, en razón de que si no incide en el producto algún factor humano, no se podrá considerar denominación de origen.

---

<sup>776</sup> Real Academia Española, *op. cit.*, nota 105.

Por su parte, en nuestra Ley, se entiende por indicación geográfica e l reconocimiento de: I.- Una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma. II.- Una referencia que indique un producto como originario de la misma. III.- Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica. Siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.<sup>777</sup>

En nuestra definición establecemos que indicación geográfica es el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, una región o un país, cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, esencialmente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, si al menos una de sus fases de producción se realiza en la zona geográfica establecida.

La definición de indicación geográfica de nuestra Ley es muy rebuscada, aunque pudiera parecer que, al dividirse en 3 fracciones, tal situación le da mayor precisión respecto a los términos que pueden constituir una indicación geográfica. Bastaría que se precisará que indicación geográfica es el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, pues con ello se engloban las 3 fracciones de nuestra ley.

Nuestra ley, al dividirse en las 3 fracciones, intenta clarificar que ya no es obligatorio el uso del topónimo y que el nombre del producto es el que lo identifica como originario de un lugar determinado, lo que lleva implícita la autorización, primero, que la indicación geográfica sea el nombre de una zona geográfica, si el nombre del producto es igual a esa zona geográfica, segundo, que la indicación geográfica sea una referencia que indique un producto, si el nombre del producto es esa referencia, tercero, que la indicación geográfica sea una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica.

A pesar de ello, es entendible la intención de dividir la definición de las indicaciones geográficas en 3 fracciones, porque se intentó admitir una importante flexibilidad en el tipo de nombre que forme la indicación, en el sentido de que este

---

<sup>777</sup> Artículo 265 de la LFPPI.

pueda consistir en una referencia que indique un producto como originario de la misma, lo que abriría un enorme abanico de posibilidades para hacer llegar esta clase de protección a múltiples productores en el país. Destacándose la opción de que la indicación geográfica consista en una combinación del nombre del producto y una zona geográfica, lo que habilita una gran avenida para proteger productos como los Alebrijes de Oaxaca o el Mole de Puebla.<sup>778</sup>

Lo que sí es criticable es que no se estipula que esa determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, esencialmente, al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales, ya que esa esencialidad es la que dota al producto de esa determinada calidad, características o reputación, si tales características no se demuestran ser esencialmente derivadas del origen geográfico, no se puede considerar indicación geográfica.

Por lo que hace a los procesos productivos, la definición de nuestra ley no es precisa en determinar que es requisito, sin dispensa, que alguno de los procesos productivos relacionados al producto se debe efectuar en la zona geográfica protegida, situación que se debe plasmar de manera expresa, porque, de la manera en que está, da la pauta a que ningún proceso productivo se realice en la zona geográfica relevante y que sólo se vende en el lugar, cuando es requisito insuperable, para la indicación geográfica, que al menos una de sus fases de producción se realice en la zona geográfica determinada.

Destacable, nuevamente, es la inclusión referente a que la calidad, características o reputación del producto se puedan deber a los factores culturales, lo que implica que se están destacando no únicamente los factores naturales, sino también los factores humanos, la aportación de las personas de la región al proceso productivo, lo que es, precisamente, la aportación intelectual humana al conjunto de factores que dotan al producto su calidad, características o reputación, en razón de que, se insiste, basta que la calidad, características o reputación del producto se puedan deber sólo a los factores humanos, para poder considerarse indicación geográfica, pues es un gran acierto del legislador introducir este aspecto, que suele

---

<sup>778</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 212.

ser un precursor influyente en la formación de los elementos de tradición de las indicaciones geográficas.<sup>779</sup>

Se incluye también la definición de zona geográfica, como una región, localidad o lugar delimitado por la división política, geomorfología o coordenadas geográficas.<sup>780</sup> Recordemos que la protección que se concede a una denominación de origen o a una indicación geográfica se va a limitar a una zona específica, denominada zona geográfica.

Se precisa que el nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica. No obstante, el nombre común o genérico se considerará de libre utilización en todos los casos.<sup>781</sup> Esta precisión se efectúa para efectos de no denegar protección porque el nombre propuesto se acompañe de un término genérico, es decir, porque el nombre, o una parte de éste, sea idéntica a un término habitual en el lenguaje común que se emplea para identificar a un producto, por ejemplo, queso en Queso Cotija.

Para establecer que, aun cuando una denominación de origen o indicación geográfica protegida contenga ese término genérico, no significa que se tenga derechos exclusivos sobre ese término genérico o que deja de ser el nombre común o genérico de un producto, sino que se puede seguirse utilizando por todos los productores ese término genérico, lo que no se podría usar es el nombre protegido, que se acompaña de ese término genérico o uno similar en grado de confusión.

Algo que es realmente necesario en ambas definiciones es la mención expresa de que, una vez que se ha otorgado protección al nombre de un producto como denominación de origen o indicación geográfica, tal nombre no se podrá convertir en genérico, dado que es una situación que se debe incluir como prohibitiva en la ley, pues de la manera que se encuentra, sin mencionar este punto, se puede entender que el nombre protegido sí puede caer en la genericidad y perder su carácter distintivo, pudiendo usarse por cualquier persona, lo que no se debe permitir nunca con las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, ello, siguiendo el ejemplo de la UE que es muy puntual al respecto y determina que las

---

<sup>779</sup> *Ibidem*, p. 213.

<sup>780</sup> Artículo 266 de la LFPPI.

<sup>781</sup> Artículo 158 de la LFPPI.

denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas.<sup>782</sup> En el entendido de que una denominación de origen e indicación geográfica no es un producto genérico, sino diferenciado, que tiene sus raíces en la teoría microeconómica de la competencia monopolística, lo que lleva a algunos consumidores a expresar una preferencia y voluntad de pagar precios más altos.<sup>783</sup>

Con lo que se da una fortaleza suprema y se libra a los productores de la obligación de realizar acciones para demostrar que el nombre no ha caído en la genericidad, recordando que, los términos genéricos son los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, región o país donde un producto se produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre común de ese producto.<sup>784</sup>

Más si consideramos que México está obligado a ello por el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, ya que, en su artículo 12, expresa que no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas en una parte contratante. También se encuentra obligado por el TLCUEM que establece, en el artículo 25.34.4, que una indicación geográfica protegida no se convertirá en genérica en el territorio de las partes.

Admirable es que nuestro sistema de protección es completamente incluyente y abierto, pues cualquier producto, de cualquier clase o especie, puede protegerse por denominación de origen o indicación geográfica, en contraste con la protección del sistema de la UE que sólo permite determinados tipos de productos y excluye a muchos, pues se trata de un sistema de protección específico por tipo de productos, que se divide en diferentes reglamentaciones sólo para: 1) productos agrícolas y alimenticios, 2) productos vitivinícolas y productos vitivinícolas aromatizados y 3) bebidas espirituosas. Excluyendo cualquier otro producto. Misma

---

<sup>782</sup> Artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 20 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/787.

<sup>783</sup> Vecchio, Yari, *op. cit.*, nota 152, p. 2.

<sup>784</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012.

situación ocurre con el sistema de protección de E UA, en el cual sólo pueden protegerse, por denominación de origen estadounidense o por AVA, los productos vitivinícolas, excluyendo a todos los demás productos existentes.

Otra cuestión que es de reconocerse del sistema de protección de México, es que se concentra en una sola ley y un reglamento, a diferencia del sistema de la UE que es de protección específica por tipo de productos, que se divide en diferentes reglamentaciones para cada producto protegido, que se comprenden en, por lo menos 8 reglamentos diferentes. Lo que hace que nuestro sistema sea de fácil utilización, aún si agregamos que cada denominación de origen tiene una NOM y cada indicación geográfica tiene reglas de uso. Sobran decir de ventajas sobre el sistema de E UA que no protege realmente indicaciones geográficas y denominaciones de origen porque considera a la mayoría de ellas como genéricas o de utilización común, consecuentemente, sin protección real.

Las definiciones de denominaciones de origen e indicaciones geográficas plasmadas en nuestra ley son mayormente adecuadas para regular tales figuras jurídicas, pero será deseable que en un futuro se consideren los cambios detallados para hacer definiciones precisas, claras, concisas y completas, que denoten los requisitos que son insalvables para cada figura, como se ha establecido, aunque sí contamos con un sistema de protección incluyente de cualquier producto, lo que resalta sobre otros sistemas de protección como el de la EU, el más completo hasta ahora, y rotundamente sobre el de EUA, el menos completo de todos, además de contar con una regulación uniforme en una sola ley y un único reglamento.

## 2.2. Fuente del derecho

La fuente del derecho de una denominación de origen o indicación geográfica es la declaratoria de protección que emita el IMPI,<sup>785</sup> al publicarla en el DOF. Algunos autores consideran que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas no son constitutivas de derechos, sino que reconocen su preexistencia

---

<sup>785</sup> Artículo 267 de la LFPPI.

a par tir de l a v erificación de l os r equisitos qu e l as l eyes es tablecen.<sup>786</sup> Consideramos que la declaratoria de protección sí es constitutiva de derechos, ya que sólo con su publicación en el DOF, se concede el derecho de uso exclusivo y se puede excluir a terceros de su utilización, sin la declaratoria de protección no se puede acceder a ello.

Tal postura de los autores se basa en la teoría del derecho natural, explicada en nuestro capítulo primero, que pugna porque el derecho de la propiedad industrial no surge con la intervención del Estado al conceder el derecho, sino que nace de manera natural, al momento de realizar la creación intelectual, y lo único que hace el Estado es reconocer ese derecho que ya existía, atendiendo a las condiciones en que fue realizada la creación intelectual.

Estamos de acuerdo en que se trata de un reconocimiento por parte del Estado a l a ex istencia pr evia de un pr oducto c uya c alidad, c aracterísticas o reputación del producto se atribuyen a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, pero ese reconocimiento se da si el Estado considera que se cumplen los requisitos legales, mediante la declaratoria de protección.

Aceptamos y compartimos que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas sí son el reconocimiento del Estado a una situación previa, la existencia de un producto originario de un lugar determinado, una región o un país, cuando determinada c alidad, c aracterísticas o r eputación del pr oducto s e a tribuyan, exclusiva o esencialmente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico. Sin embargo, la fuente generadora y constitutiva del derecho es la declaratoria de protección que confiere derechos de uso exclusivo y la facultad de ejercer acciones legales por su uso no autorizado.

### 2.3. Vigencia, titularidad, uso y facultades de defensa

La v igencia de l as d enominaciones de origen e i ndicaciones ge ográficas estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.<sup>787</sup>

---

<sup>786</sup> Schiavone, Elena, *op. cit.*, nota 81, p. 60.

<sup>787</sup> Artículo 269 de la LFPPI.

Una denominación de origen y una indicación geográfica será vigente hasta en tanto, no se suscite un cambio geográfico trascendente en la región, posiblemente por un desastre natural o la carencia de población de la zona geográfica, no obstante, si llegasen a cambiar las condiciones y se perdiera la denominación de origen o indicación geográfica y, después, se vuelven a conjuntar los elementos geográficos y humanos que le den calidad, características o reputación al producto elaborado en la región, se podrá solicitar nuevamente la declaratoria general de protección. La vigencia es otra más de las diferencias sustanciales que estas figuras presentan respecto de las restantes instituciones tutelares de signos distintivos, las cuales, en todos los casos, prevén vigencias determinadas, mientras no exista una modificación de las condiciones que la motivaron, la vigencia de la protección de una denominación de origen y una indicación geográfica se prolonga de manera casi indefinida.<sup>788</sup>

La declaración de protección de una denominación de origen e indicación geográfica dejará de surtir efectos por otra declaración del IMPI, publicada en el DOF.<sup>789</sup>

En lo que hace a su titularidad, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son bienes nacionales y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el IMPI. A quien corresponderá ejercer las acciones de protección y defensa. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, (RLFPI).<sup>790</sup>

En la antigua LPI, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se consideraban bienes de dominio del poder público de la Federación, en la actual LFPPI se consideran bienes nacionales, ese cambio resulta puramente semántico ya que un bien nacional es aquel bien que está sometido dominio del poder público de la Federación,<sup>791</sup> esto es, al establecer que un bien es de dominio del poder público de la Federación, sólo se está implicando que es un bien nacional.

---

<sup>788</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 520.

<sup>789</sup> Artículo 310 de la LFPPI.

<sup>790</sup> Artículo 268 de la LFPPI.

<sup>791</sup> Artículo 6 de la LGBN

El cambio efectuado repercute en la claridad de su entendimiento y que se registrarán por la Ley General de Bienes Nacionales, (LGBN). Tal situación, implica que estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales,<sup>792</sup> son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.<sup>793</sup>

Las concesiones, permisos y autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión, el permiso o la autorización correspondiente.<sup>794</sup> Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son bienes nacionales y sólo podrán utilizarse con licencia o autorización de los poderes federales, en este caso delegados en el IMPI, quien emite las declaratorias de protección y otorga las autorizaciones para usarlas.

En consecuencia, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son propiedad del Estado Mexicano. Postura que sigue los estándares de algunos países europeos como España, donde los nombres, por estar amparados con una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, son bienes de dominio público estatal que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.<sup>795</sup>

Tal situación es criticable e inequitativa, en razón de que la titularidad debería corresponder al grupo de productores de la región correspondiente, pues son propiamente las comunidades de productores las que a lo largo de sus tradiciones conservan la identidad y presencia de esta clase de productos originarios.<sup>796</sup>

Aunque la titularidad pueda corresponder al Estado, según lo establezca la legislación nacional, en realidad la indicación no la crea el Estado, sino que es un

---

<sup>792</sup> Artículo 9 de la LGBN.

<sup>793</sup> Artículo 13 de la LGBN.

<sup>794</sup> Artículo 16 de la LGBN.

<sup>795</sup> Artículo 12 de la Ley 6/2015.

<sup>796</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 214.

reconocimiento de una realidad preexistente en la cual pueden ser interesados sólo los productores y elaboradores autorizados, quienes a su vez no constituyen un grupo cerrado o estático.<sup>797</sup>

Es importante tener claro que la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen tiene una amplia tradición histórica, que se remonta a los reclamos de muchas comunidades que gracias a su dedicación, talento, procesos y recursos naturales, logran la generación de productos como medio de identidad, el mismo grupo de personas dedicadas a tales actividades propicia un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto, por lo que debe considerarse como de natural justicia el hecho de reservar dicho nombre, en forma exclusiva, a los miembros de la comunidad respectiva. En la mayoría de los países en que las figuras son reconocidas, la titularidad se asigna al grupo de productores de la región.<sup>798</sup>

Es un acto de injusticia social el hecho de que quien se esfuerza y depura sus técnicas para consagrar un producto de gran calidad, aprovechando las condiciones geográficas de una región determinada, al final no sea el titular de la denominación de origen o indicación geográfica y sea el Estado Mexicano su único titular, cuando éste ni siquiera, en la mayoría de las ocasiones, proporciona incentivos, apoyos o capacitación técnica al grupo de personas que realizan todo el esfuerzo y la derrama de recursos para lograr que su producto sea distinguido por una denominación de origen o indicación geográfica.

De inicio, la titularidad de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas debería corresponder a las agrupaciones de productores. Bastaría con insertar la restricción de que la titularidad de la denominación de origen o la indicación geográfica no podrá ser transmitida a terceras personas, como se establece en las marcas colectivas.<sup>799</sup>

Proponemos ir más allá y una adoptar una postura como la de Francia, para que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas sean consideradas

---

<sup>797</sup> Maroño Gargallo, María del Mar, *op. cit.*, nota 26, p. 21.

<sup>798</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2009, p. 392.

<sup>799</sup> Artículo 182 de la LFPPI.

bienes del patrimonio colectivo y de libre uso, considerándolas como un signo distintivo colectivo, donde el derecho beneficia a todos los miembros de la comunidad interesados, cada miembro ejerce su derecho individualmente. El disfrute colectivo incluye el derecho de uso colectivo y el derecho colectivo para actuar ante cualquier autoridad para su defensa.<sup>800</sup>

Se trata de un derecho que es colectivo, de todos en el sentido de que, una vez decretada la protección del nombre, cualquier productor puede hacer uso del nombre protegido y defenderlo, siempre que cumpla con el pliego de condiciones respectivo, en el caso de México con la declaratoria de protección, pero se convierte en un bien inalienable, por tanto, no puede venderse o cederse. Así, la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida, constituyen un patrimonio colectivo y, por lo tanto, no pueden ser propiedad de operadores económicos de forma privada. Cualquier operador ubicado en el área geográfica y que cumpla con las condiciones establecidas por las especificaciones de denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida, puede beneficiarse de ella.<sup>801</sup>

Proponemos también un cambio para que su uso no requiera autorización, no pudiendo negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos en la declaratoria de protección para cada denominación de origen o indicación geográfica, salvo por sanción de pérdida del uso del nombre protegido o por cualquier otra causa legalmente establecida, siempre sujetando su uso a la revisión de un organismo verificador y certificador, como en el caso español, que en nuestro país puede ser el IMPI o un tercero en el que se delegue esa facultad, como los organismos de certificación.

Respecto al ejercicio de las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, corresponderá al IMPI, pudiendo ser delegadas a un tercero, de conformidad con lo que disponga el RLFPPI.

---

<sup>800</sup> Marie-Vivien, Delphine, *op. cit.*, nota 663, p. 547.

<sup>801</sup> Institut national de l'origine et de la qualité, *op. cit.*, nota 664.

Proponemos que se debe delegar, de manera expresa, el ejercicio de las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en los consejos reguladores o responsables acreditados, quienes, como se verá carecen actualmente de esas facultades para ejercer las acciones de protección y defensa, pero también se debe delegar esa facultad en los organismos de certificación y en cualquier usuario autorizado, quienes estimamos cuentan con interés jurídico para defenderlas y protegerlas, pues su uso ilegal les causa perjuicio, así sería más amplio el espectro de las personas que puede ejercer esas acciones de protección y defensa, con lo que se proporciona mayor protección.

Todos los involucrados de manera directa en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas deben contar con facultades para el ejercicio de las acciones para su protección y defensa, logrando un frente conjunto para hacer respetar ese preciado bien intangible, no limitándolo sólo a que el IMPI se encargue de ello.

#### 2.4. Prohibiciones a la protección

Como para cualquier signo distintivo existen prohibiciones para no conceder protección. No se concederá protección a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, cuando:

I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el IMPI que permita la coexistencia de dichos nombres.<sup>802</sup>

Se privilegia el derecho de prelación de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, que ya ha adquirido derechos exclusivos y no se podrá conceder protección a dos que sean semejantes en grado de confusión, porque se vulnerarían esos derechos, asimismo, si existe una solicitud en trámite de una denominación de origen o indicación geográfica, no se podrá conceder

---

<sup>802</sup> Artículo 271, fracción I, de la LFPPI.

protección a otra solicitada, hasta en tanto no se resuelva la situación de la solicitud presentada primero, pues constituye una expectativa de derechos,<sup>803</sup> con el mismo fin de que no existan dos nombres semejantes en grado de confusión si se llegará a conceder protección a ambos nombres plasmados en las dos solicitudes.

Llama la atención que se puede permitir la coexistencia de dos nombres semejantes en grado de confusión, tal situación se prevé para el caso de nombres homónimos, los cuales se expusieron en nuestro capítulo de tratados internacionales y se abordarán con posterioridad en el apartado de indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas extranjeras, la solución, mayormente es conceder la protección a cada una, adicionando otro término que las haga diferenciables, como el ejemplo de la Rioja España y la Rioja Argentina.

II.- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos.<sup>804</sup>

No se concederá protección a nombres que carezcan de distintividad, la pérdida del carácter distintivo del nombre, se trata de nombres de productos que, para los consumidores, ya no informan de la procedencia geográfica u origen de los mismos sino de su género o naturaleza,<sup>805</sup> es decir, se han convertido en la manera común de denominar dicho producto.

Nuestra ley no establece los parámetros para determinar cuándo un nombre es genérico, como sí pasa en tratados internacionales. En el artículo 18.33 del TIPAT o TPP-11, artículo 20.32 del T-MEC, se enuncia directrices para determinar si se trata de un término habitual en el lenguaje corriente, para tomar en consideración cómo entienden los consumidores el término. Proponemos que se incluyan a nuestra ley los factores pertinentes para determinar el entendimiento de los consumidores de nombre técnico, genérico o de uso común de los productos: a) si el término se usa para referirse al tipo de producto en cuestión, según se indique

---

<sup>803</sup> Se aplica por analogía la jurisprudencia 2a./J. 71/95, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo II, noviembre de 1995, p. 249

<sup>804</sup> Artículo 271, fracción II, de la LFPPI.

<sup>805</sup> Saiz García, Concepción, *op. cit.*, nota 331, p. 202.

en fuentes competentes tales como diccionarios, periódicos y páginas pertinentes de internet y b) cómo se comercializa y se usa en el comercio el producto al que hace referencia el término en el territorio. Pudiendo tomar en consideración si el término se usa en las normas internacionales para referirse al tipo o clase de producto en el territorio.

III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sea descriptiva de los productos que se pretendan proteger. Quedan incluidas en el supuesto anterior, las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la calidad, cantidad, volumen, destino o valor.<sup>806</sup>

El atributo que se pretende proteger siempre es la distintividad de una denominación de origen o indicación geográfica, si el nombre propuesto a protección carece de esa distintividad requerida, no se le concederá registro.

IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.<sup>807</sup>

V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial.<sup>808</sup>

Las dos prohibiciones anteriores son las más cuestionadas, ya que sobre una denominación de origen o indicación geográfica se confiere derecho de prelación a:

- a) una solicitud de registro de marca en trámite, aplicada a los mismos o similares productos o servicios,
- b) una solicitud de registro de aviso comercial en trámite, aplicado a los mismos o similares productos o servicios,
- c) una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, aplicado al mismo o similar giro comercial,
- d) una marca registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios,
- e) un aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios y
- f) un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial.

---

<sup>806</sup> Artículo 271, fracción III, de la LFPPI.

<sup>807</sup> Artículo 271, fracción IV, de la LFPPI.

<sup>808</sup> Artículo 271, fracción V, de la LFPPI.

Estas prohibiciones de protección obedecen a obligaciones contraídas por México en diversos tratados internacionales. En el Acuerdo sobre ADPIC, artículo 24.5. En el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, artículo 13. En el TLC Único, artículo 16.19.6. En el TLCUEM, artículo 25.37.1 y 25.37.2.

Se trata de una obligación internacional el que no se podrá proteger una denominación de origen o indicación geográfica que sea igual o semejante en grado de confusión a solicitudes de marcas o marcas registradas aplicado a los mismos o similares productos o servicios, los tratados internacionales no mencionan nada respecto a solicitudes de avisos comerciales, avisos comerciales registrados, solicitudes de publicación de nombres comerciales o nombres comerciales publicados, pero la misma provisión se aplica por analogía, al tratarse de signos distintivos afines y dado que en nuestra LFPPI, se dispone que si no hay disposición expresa para esos signos distintivos, se aplicara lo referente a marcas.<sup>809</sup>

Sólo lo anterior explica que, el enorme peso que significa la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica, pueda negarse a partir de una simple solicitud de marca,<sup>810</sup> aviso comercial o nombre comercial.

Apoyamos esta postura de dar derecho de prelación a las solicitudes de registro o publicación en trámite, así como a los registros y publicaciones vigentes de marcas, avisos comerciales o nombres comerciales, respectivamente, para no invadir derechos exclusivos previamente adquiridos.

Anteriormente no existían estas prohibiciones de protección, lo que provocaba que se invadieran derechos exclusivos previos, como fue en el caso de la marca registrada Morelos otorgada previamente y la posterior protección de la denominación de origen Arroz del Estado de Morelos, que provocó que existan dos denominaciones semejantes en grado de confusión, aplicadas a los mismos productos, lo cual puede causar confusión al público consumidor. Tema que desarrollaremos en el apartado de conflictos entre marcas registradas y denominaciones de origen.

---

<sup>809</sup> Artículo 205 y 213 de la LFPPI.

<sup>810</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 216.

Ahora bien, se podría considerar que existe un conflicto entre las marcas de certificación y las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, dado que se permite que la marca de certificación pueda estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>811</sup>

Lo que implicaría que se pueda proteger una denominación de origen o una indicación geográfica y, posteriormente, que una persona diferente pueda obtener registro de una marca de certificación conformada por el nombre de una zona geográfica que le sea semejante en grado de confusión, invadiendo los derechos otorgados a la denominación de origen o indicación geográfica. No existe conflicto, ya que una de las prohibiciones registrales de las marcas es que no sean iguales o similares en grado de confusión a una denominación o indicación geográfica protegida.<sup>812</sup>

También puede ser que se conceda registro a una marca de certificación conformada por el nombre de una zona geográfica, lo que impediría que se pueda proteger después una denominación de origen y una indicación geográfica que le sea semejante en grado de confusión.

Consideramos que no existe conflicto tampoco, ya que uno de los requisitos exigidos por la LFPPI, es que, cuando la marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, sólo podrán solicitar el registro: a) las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación, b) las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y c) los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o labore el producto que se pretenda amparar,<sup>813</sup> lo que resulta en que los solicitantes estarían directamente relacionados

---

<sup>811</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

<sup>812</sup> Artículo 173, fracciones X y XI, de la LFPPI.

<sup>813</sup> Artículo 185 de la LFPPI.

con el producto amparado por la denominación de origen o indicación geográfica, lo que permite la coexistencia con la marca de certificación.

No se deben apreciar como signos distintivos en conflicto, sino complementarios, en razón de que la marca de certificación se puede solicitar, con anterioridad o posterioridad a obtenerse la protección por denominación de origen o indicación geográfica pues las utilidades inmediatas de las marcas de certificación son las de su empleo como primer peldaño antes de obtener la denominación de origen o indicación geográfica o para reforzarla si ya se obtuvo protección.

De igual forma, existe la posibilidad de que, si se negó la protección por denominación de origen o indicación geográfica, se puede buscar que la marca de certificación se conceda para obtener protección respecto de: a) los componentes de los productos, b) las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados, c) la calidad, procesos u otras características de los productos y d) el origen geográfico de los productos. Claro está sin contar con el supremo reconocimiento que otorga el que un producto esté amparado por denominación de origen o indicación geográfica, pero sí con una protección nada despreciable por una marca de certificación.

Pese a ello, debe agregarse una excepción expresa de no aplicabilidad para el caso de que, el impedimento para otorgar protección a una indicación geográfica o denominación de origen, se trate de una marca de certificación en trámite o una registrada y vigente, a la que la denominación de origen e indicación geográfica solicitada le sea idéntica o semejante en grado de confusión, cuando se trate de una marca de certificación conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico,<sup>814</sup> en razón de que está justificada la coexistencia con la marca de certificación.

De igual manera, se debe adicionar una excepción de no aplicabilidad para el caso de prohibiciones registrales de una marca, cuando sea idéntica o semejante

---

<sup>814</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

en grado de confusión a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.<sup>815</sup>

La excepción debe consistir en que esa prohibición registral no resultará aplicable si se trata de una marca de certificación conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, si el solicitante es: a) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación, b) Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y c) los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar,<sup>816</sup> ya que se justifica la coexistencia con la indicación geográfica o denominación de origen.

Sin esas excepciones, ahora no pueden coexistir una denominación de origen o una indicación geográfica y una marca de certificación, cuando deban hacerlo, primero, como protección acumulada y, segundo, como opción por si se negase la protección a la denominación de origen o indicación geográfica solicitada.

VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o de una indicación geográfica no protegibles.<sup>817</sup>

Para evitar estrategias de evasión de las otras prohibiciones de protección, usando traducciones o transliteraciones de nombres no protegibles.

VII.- La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.<sup>818</sup>

Esta excepción también deriva de obligaciones consignadas en tratados internacionales. En el TLCUEM, artículo 25.39.1. Algo que no se prevé como prohibición a la protección es el referente al uso efectivo anterior de signos

---

<sup>815</sup> Artículo 173, fracción XI, 185 de la LFPPI.

<sup>816</sup> Artículo 185 de la LFPPI.

<sup>817</sup> Artículo 271, fracción VI, de la LFPPI.

<sup>818</sup> Artículo 271, fracción VII, de la LFPPI.

distintivos, cuando nuestra ley privilegia el uso sobre el registro, lo que se aprecia de mejor manera en las causales de nulidad de marcas por uso previo.<sup>819</sup>

Se propone seguir el modelo de la UE y establecer que no se concederá protección a una denominación de origen o indicación geográfica cuando, a la vista de la reputación y notoriedad de una marca y del tiempo durante el que se haya venido utilizando, dicha protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.<sup>820</sup> Aplicando lo mismo para avisos comerciales y nombres comerciales de manera análoga. Lo que se podrá hacer valer por el IMPI, en el examen de fondo respectivo, o por cualquier persona interesada en el examen de fondo o en el procedimiento de oposición.

Las prohibiciones de protección aplicables a denominaciones de origen e indicaciones geográficas son mayormente adecuadas, sólo bastaría enriquecerlas con las propuestas marcadas.

## 2.5. Limitaciones al ejercicio de los derechos

Para una denominación de origen o una indicación geográfica nacional, la LFPPI no prevé limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos que confieren.

Más adelante veremos que existen limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos para una denominación de origen o una indicación geográfica extranjera, pero no son suficientes a nuestro parecer, por lo que, proponemos extenderlas y aplicarlas también a las una denominación de origen o una indicación geográfica nacional.

Proponemos que deben establecerse las siguientes limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos que confiere una denominación de origen o una indicación geográfica nacional y que no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional el nombre u otro semejante en grado de confusión, ya sea como marca, aviso comercial, nombre

---

<sup>819</sup> Artículo 258, fracción II, de la LFPPI.

<sup>820</sup> Artículo 3 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 duodécimo del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 101 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 18 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 35 del Reglamento (UE) 2019/787.

comercial o como cualquier otro signo distintivo, para cualquier producto o servicio, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar el nombre, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica.

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica el nombre protegido, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por la persona que sea su usuario autorizado. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica el nombre, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el RLFPPI.

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinguan claramente de un nombre homónimo ya protegido como denominación de origen o indicación geográfica.

Esta limitación incluso sería para cumplir obligaciones presentes en tratados internacionales, como aquella prevista en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, artículo 13.2. La estipulada en los Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 24. La destacada en el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, según su artículo 7.

La realización de cualquier actividad de las detalladas, no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de la LFPPI. Tales inclusiones darían claridad a las limitaciones al ejercicio del derecho e incluso serían para cumplir obligaciones presentes en tratados internacionales.

Como una limitación al ejercicio de los derechos se debe denotar que una denominación de origen e indicación geográfica no faculta a su titular para impedir que alguien elabore un producto utilizando las mismas técnicas que las que se establecen en las normas de la denominación de origen e indicación geográfica, lo

puede hacer, pero no puede comercializar sus productos con el nombre protegido.<sup>821</sup>

### 3. Sistema de protección nacional

Los derechos al uso exclusivo de una denominación de origen e indicación geográfica se obtienen mediante la declaratoria de protección que realice el IMPI, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la LFPPI, abordemos entonces los requisitos para acceder a esa declaratoria de protección, así como los requisitos posteriores a la declaratoria de protección para que una denominación de origen e indicación geográfica sea realmente operativa y pueda usarse, también estudiaremos su espectro completo de protección.

En cada apartado propondremos mejoras al sistema y reconoceremos sus aportaciones sobre otros sistemas de protección. Uno de los factores fundamentales será, la identificación del producto, que debe estar acompañada de estudios sobre su potencial que incluyan las características naturales específicas del lugar y las cualidades del producto, basado en investigaciones científicas, inventarios, descripción de recursos, que permitan definir el producto e identificar cómo está atado al lugar geográfico y al conocimiento tradicional de los productores, de manera que se pueda definir jurídicamente el producto.<sup>822</sup>

Se debe tratar de un sistema de protección ágil y sin muchos obstáculos, ya que algunos estudios concluyen que cuanto más complejo y lento es el proceso de protección, más débil es la satisfacción posterior de las partes interesadas con respecto a los efectos de la protección, en comparación con sus expectativas iniciales. Asimismo, la protección tiene el potencial de contribuir positivamente al intercambio de conocimientos tradicionales entre productores.<sup>823</sup>

---

<sup>821</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 28.

<sup>822</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 437.

<sup>823</sup> Tashiro, Ai *et al.*, "Impact of geographical indication schemes on traditional knowledge in changing agricultural landscapes: an empirical analysis from Japan", *Journal of Rural Studies*, Japón, 2019, volumen 68, p. 68.

### 3.1. Solicitantes e interés jurídico

Tenemos una lista limitativa de sujetos que pueden solicitar la declaratoria de protección. La solicitud para proteger un nombre como denominación de origen e indicación geográfica, sólo la pueden realizar determinadas personas, a las cuales se les reconoce tener interés jurídico y legitimación para ello, se hará de oficio o a petición de: I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar. II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar. III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal. IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar. V.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.<sup>824</sup>

Respecto al interés jurídico, éste debe estar plenamente acreditado, pues cuando se solicite la declaratoria, la autoridad se encuentra obligada, en primer término, al momento de llevar a cabo el análisis de los datos y documentos proporcionados en la solicitud correspondiente, a establecer si se acredita plenamente el interés jurídico del promovente, esto es, si se trata de las personas detalladas en el listado anterior, pues de no demostrarse dicho presupuesto procesal, debe negarse la solicitud formulada, sin necesidad de hacer pronunciamiento alguno adicional.<sup>825</sup>

Consideramos un avance bastante completo, incluso sobre los solicitantes que prevé el sistema de protección de la UE, donde las solicitudes de registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, deben ser presentadas por agrupaciones que trabajen con los productos cuyo nombre vaya a registrarse, asimismo.<sup>826</sup> Nuestra ley no sólo abarca a las agrupaciones que trabajen con los

---

<sup>824</sup> Artículo 273 de la LFPPI.

<sup>825</sup> Tesis aislada V-P-SS-877, *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, quinta época, año VII, tomo II, número 73, enero 2007, p. 711.

<sup>826</sup> Artículo 49 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 sexies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 95 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 12 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/787.

productos cuyo nombre vaya a protegerse, sino que va más allá y les confiere interés jurídico a personas diferentes a esas agrupaciones, a las que considera como personas con interés legítimo para solicitar la protección, incluyendo personas integrantes del poder público, lo que hace que el acceso a la solicitud de protección sea amplia y completa de reconocerse.

Se deja abierta la posibilidad de que sean extranjeros quienes también pueden ser solicitantes, siempre que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar porque no limita a que se trate de nacionales.

Se podría pensar que tal circunstancia genera una desventaja para los nacionales, y a que no se estaría reconociendo el esfuerzo y trabajo de los productores mexicanos, así como sus cualidades únicas para producir determinado producto, sino al extranjero solicitante. Tal afectación no se resentiría, en razón de que, si la declaratoria procede, se logra la protección del nombre y será un bien nacional y cualquier nacional podrá solicitar autorización para su uso, sin que el hecho de que quien haya solicitado sea un extranjero, le confiera a éste algún derecho o prerrogativa de ningún tipo sobre el nombre protegido, ni sobre los productores y menos aún sobre los productos.

### 3.2. Requisitos para protección de denominación de origen

La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen deberá contar con los siguientes datos y documentos: I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante. II.- El carácter del solicitante, su naturaleza jurídica y las actividades a las que se dedica. III.- El nombre de la denominación de origen. IV.- Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga lo siguiente: a) la descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización, b) el lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica, c) el señalamiento

detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos, d) los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización, e) las NOMS a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje. V.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente. VI.- Los demás que el solicitante considere necesarios o pertinentes.<sup>827</sup>

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, (RLPI), que es el vigente, por no haberse expedido aún el de la LFPPI, dispone que el interesado deberá formular solicitud al IMPI en la que deberá señalar y, en su caso, acompañar: I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. II.- Ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el producto amparado por la denominación de origen. III.- Constancia de la autoridad local competente, certificando que el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio señalado en la declaración. IV.- Constancia de la SE de que el interesado cumple con la Norma Oficial de Calidad, cuando exista ésta. Las constancias a las que se refieren las fracciones III y IV anteriores, deberán haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se formule la solicitud de autorización. V.- Original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.<sup>828</sup>

Estimamos que muchos de estos requisitos se eliminarán con la expedición del nuevo RLFPPPI, ya que actualmente son redundantes de lo que dispone la propia LFPPI.

Llama la atención que se pida la descripción de tallada del producto o los productos, ya que la denominación de origen sólo ampara un producto pues se rige por el principio de unidad de producto por denominación de origen, un descuido del legislador.

---

<sup>827</sup> Artículo 274 de la LFPPI.

<sup>828</sup> Artículo 68 del RLPI.

Es de suma importancia describir las características esenciales del producto para el cual se solicita la declaratoria de protección, se deben acreditar los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos, lo cual se realiza mediante un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que sustente la información relativa. La parte fundamental para que se pueda emitir la declaratoria de protección, radica en ese estudio técnico que acreditará que el producto, realmente, se puede proteger por denominación de origen.

Se deben adoptar los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envasado, empaque o embalaje y comercialización, las que se van a reflejar en la NOM respectiva que se emita posteriormente.

También se deben acompañar las NOMS a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envasado, empaque o embalaje, existentes con anterioridad a la solicitud. No deben confundirse estas NOMS, con la NOM que se va a aplicar a la denominación de origen, la cual se expide con posterioridad a que se publica la declaratoria de protección, las NOMS que se acompañan a la solicitud son anteriores a la publicación y son las que pudieran resultar aplicables a algún proceso productivo, que serán complemento de la NOM que se emita una vez publicada la declaratoria de protección, como veremos en seguida.

### 3.2.1. Normas oficiales mexicanas operativas, complementarias y falta de plazo de emisión

El sistema de protección de denominación de origen e indicación geográfica es un sistema de certificación de la calidad. Un enfoque colectivo dirigido a codificar las reglas de producción garantiza la estandarización del proceso de producción bajo un estándar de calidad compartido.<sup>829</sup> Las especificaciones y controles facilitan la coordinación vertical al evitar que todos los agentes en la cadena distorsionen las

---

<sup>829</sup> Vecchio, Yari, *op. cit.*, nota 152, p. 4.

prácticas de producción, ya sea de manera oportunista o accidental, a expensas de la calidad.<sup>830</sup>

Los estándares de calidad establecidos determinan los requisitos del producto que son útiles para promover la calidad y la diferenciación basada en el terreno.<sup>831</sup> Normas de certificación más estrictas impulsan una mayor reducción de la variación en las prácticas agrícolas e industriales y un mayor control del proceso, lo que fortalecerá la imagen de un producto único.<sup>832</sup>

Esas normas de calidad o estándares de calidad, para una denominación de origen, se van a contener en una NOM, para indicaciones geográficas se van a desprender de sus reglas de uso.

Para entender por completo la puesta en funcionamiento de una denominación de origen, debemos comprender situaciones que le son aplicables y no se encuentran en la LFPPI, que sólo menciona que una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una NOM específica.<sup>833</sup>

Posterior a que se publique la declaratoria de protección de denominación de origen, se va a requerir, para su operación, la emisión de una NOM. A esta NOM la denominaremos NOM operativa. Sin esa NOM operativa no se puede iniciar el uso de la denominación de origen, aunque exista la declaración de protección. La emisión de la NOM operativa se ordena en el contenido de la propia declaratoria de protección.

No debe confundirse esta NOM operativa con las NOMS que se piden incluir en la solicitud de protección de denominación de origen, pues son diferentes, aunque relacionadas. A las NOMS que se deben incluir en la solicitud de protección les llamaremos NOMS complementarias.

Tenemos la NOM operativa y las NOMS complementarias.

---

<sup>830</sup> Lence, Sergio H. *et al.*, "Collective marketing arrangements for geographically differentiated agricultural products: welfare impacts and policy implications", *Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2007, volumen 89, número 4, p. 950.

<sup>831</sup> López-Bayón, Susana *et al.*, *op. cit.*, nota 328, p. 14.

<sup>832</sup> Deselnicu, Oana C. *et al.*, "A metaanalysis of geographical indication food valuation studies: what drives the premium for origin-based labels?", *Journal of Agricultural and Resource Economics*, Estados Unidos de América, 2013, volumen 38, número 2, p. 210.

<sup>833</sup> Artículo 264 de la LFPPI.

Las NOMS complementarias existen con anterioridad a la solicitud de protección de denominación de origen. La NOM operativa se expide con posterioridad a la publicación de la declaratoria de protección.

Las NOMS complementarias van a regular cuestiones específicas de la cadena productiva, industrial y comercial del producto protegido, a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje, para la comprobación de las especificaciones establecidas en la NOM operativa, esto es, las NOMS complementarias son el medio para lograr el objetivo de la NOM operativa. Las NOMS complementarias, accesorias, se van a incluir dentro de la NOM operativa, principal.

De acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, (LIC), misma que abrogó la LFMN, desde el 30 agosto de 2020,<sup>834</sup> una NOM se define como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras competentes, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en la LIC, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información. Las NOMS se considerarán como reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias, según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.<sup>835</sup>

Autoridades normalizadoras son las dependencias o entidades competentes de la administración pública federal que tengan atribuciones o facultades expresas para realizar actividades de normalización y estandarización.<sup>836</sup>

La NOM operativa y las NOMS complementarias deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:<sup>837</sup>

---

<sup>834</sup> Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización*, [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020)

<sup>835</sup> Artículo 4, fracción XVI, de la LIC.

<sup>836</sup> Artículo 4, fracción VII, de la LIC.

<sup>837</sup> Artículo 34 de la LIC.

I. El título. II. El objetivo, campo de aplicación, así como la descripción de los objetivos legítimos de interés público que persigue. III. La identificación, así como las especificaciones, características, disposiciones técnicas, datos e información correspondientes al bien, producto, proceso, servicio, terminología, marcado o etiquetado y de información al que será aplicable. IV. El procedimiento, así como la infraestructura para la evaluación de la conformidad aplicable. Privilegiando el uso de tecnologías de la información que aseguren la identificación de bienes, productos, procesos y servicios. V. Identificar las autoridades que llevarán a cabo la verificación o la vigilancia para su cumplimiento. VI. En su caso, la referencia a estándares para su implementación. VII. Utilizar como bases las normas internacionales aplicables en la materia y establecer el grado de concordancia de la propuesta con las mismas, señalando si es idéntica, modificada o no equivalente. VIII. La bibliografía que corresponda, incluyendo, entre otros, los estándares, las normas internacionales y los reglamentos técnicos que, en su caso, se tomaron como referencia para la elaboración de la propuesta de NOM. IX. Clasificación considerando los objetivos legítimos de interés público que persigan.<sup>838</sup> X. Incluir la propuesta de análisis de impacto regulatorio en los términos señalados por la Ley General de Mejora Regulatoria, (LGMR).<sup>839</sup> XI. Las otras menciones que se consideren pertinentes para la debida comprensión y alcance de la propuesta.

Se entiende como una propuesta de NOM, al documento preliminar elaborado o aceptado por las autoridades normalizadoras, en la que se proponen las características de un bien, producto, proceso, servicio y, en su caso, métodos de producción con ellos relacionados. También puede incluir disposiciones sobre símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, o bien, terminología, aplicables a un bien, producto, proceso, servicio o método de producción.<sup>840</sup>

La NOM operativa de una denominación de origen, aparte de esos requisitos mínimos, contará con requisitos más completos para regular todas sus características, Incluirá: a) la descripción de totalidad del producto proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de

---

<sup>838</sup> Artículo 30 de la LIC.

<sup>839</sup> Artículo 36 de la LIC.

<sup>840</sup> Artículo 34 de la LIC.

producción o el aboración, envase, empaque o em balaje y comercialización, b) el lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica, c) el señalamiento detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o hu manos y d) los c riterios que establezcan l as c aracterísticas y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización.

Ejemplifiquemos el contenido de una NOM operativa tomando a la NOM-006-SCFI-2012, B ebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, l a c ual apl ica a la denominación de origen Tequila, la cual contiene: 1. Introducción. 2. Objetivo. 3. Campo de aplicación. 4. R eferencias. 5. D efiniciones y a breviaturas. 6. Clasificación. 7. Especificaciones. 8. Muestreo. 9. Métodos de prueba. 10. Control de c alidad. 1 1. C omercialización. 12. Información c omercial. 13. B ebidas alcohólicas que contienen Tequila, d enominación, e tiquetado y es pecificaciones. 14. Evaluación de la conformidad. 15. Vigilancia. 16. Apéndices. 17. Bibliografía. 18. Concordancia con normas internacionales. 19. Transitorios.<sup>841</sup>

Esa NOM op erativa establece l as c aracterísticas y es pecificaciones que deben cumplir todos los integrantes de la cadena productiva, industrial y comercial del Tequila, conforme al proceso que señale, constituye el marco operativo de uso de la denominación de origen.

En el apartado de Referencias, contiene las NOMS complementarias, 7 en total, que sirven para la comprobación de las especificaciones establecidas en la NOM operativa, la NOM operativa incorpora a l as NOMS complementarias como parte de ella.

También incluye los procedimientos de verificación o prueba de cumplimiento de es as especificaciones y c ontroles de c alidad, así como l as s anciones p or e l incumplimiento o el ordenamiento legal en donde se contienen y a cargo de quiénes estará la vigilancia del cumplimiento de la NOM.

---

<sup>841</sup> Diario Oficial de la Federación, *Norma oficial mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones*, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012)

Las NOMS no tienen una vigencia específica, pero deberán ser revisadas al menos cada cinco años, posteriores a su publicación en el DOF o de aquella de su última modificación, a través de un proceso de revisión sistemática.<sup>842</sup>

Algo que ha sido un conflicto por largo tiempo es que no se establece un plazo para que se emita la NOM operativa requerida para una denominación de origen, una vez que se haya publicado la declaración de protección.

No existe en la LFPPI, ni en la LIC, ni en otro ordenamiento jurídico, la obligación de que la NOM operativa de una denominación de origen se deberá expedir en un tiempo determinado posterior a su declaratoria de protección, por lo que puede pasar mucho tiempo, años incluso, desde que se publicó la declaratoria de protección hasta la emisión de la NOM operativa.

Como ejemplo tenemos la denominación de origen Olinalá cuya declaratoria de protección se publicó en el DOF del 28 de noviembre de 1994, y a la fecha de conclusión del presente trabajo no se ha publicado la NOM operativa, por lo que la denominación de origen no ha podido usarse por más de 27 años

Lo anterior, ha ocasionado que, aun cuando se ha publicado la declaratoria de protección de denominación de origen, no se pueda empezar a usar la denominación de origen, porque para ello es indispensable la existencia de la NOM operativa, la cual se emite con posterioridad, a veces demasiada.

Proponemos que se debe enmendar en la propia LFPPI, o bien, desde la LIC, en donde se establezca que, para el caso de una NOM requerida para operar una denominación de origen, ésta se deberá expedir en un plazo no mayor a 180 días naturales después de la fecha de publicación de la declaratoria de protección en el DOF, respetando siempre el Procedimiento de Elaboración y Expedición de las Normas Oficiales Mexicana, de la LIC y los tiempos ahí establecidos,<sup>843</sup> particularmente, considerando que el periodo de consulta pública del proyecto de NOM, no podrá ser menor de 60 días naturales,<sup>844</sup> así como que las autoridades normalizadoras deberán ordenar, dentro de los 45 días naturales, a partir de la notificación de la resolución definitiva del Comité Consultivo Nacional de

---

<sup>842</sup> Artículo 32 de la LIC.

<sup>843</sup> Artículos 34 a 40 de la LIC.

<sup>844</sup> Artículo 38 de la LIC.

Normalización, la publicación en el DOF de las NOMS que expidan para que produzcan efectos jurídicos.<sup>845</sup>

3.2.2. Evaluación de la conformidad, organismo de evaluación de la conformidad, organismo de certificación y consejo regulador

Un requisito relevante de la NOM operativa de una denominación de origen es que deberá contener el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable conforme al nivel de riesgo o de protección necesarios para salvaguardar los objetivos legítimos de interés público que pretende atender. La NOM va a determinar la persona que fungirá como organismo evaluador de la conformidad, quien será la persona moral acreditada y aprobada, para comprobar el cumplimiento de la NOM operativa.<sup>846</sup>

Evaluación de la conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con las NOMS, estándares, normas internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación y certificación.<sup>847</sup>

El procedimiento de evaluación de la conformidad es el conjunto de acciones especificadas que tienen por objeto comprobar que el bien, producto, proceso o servicio cumple con una NOM o estándar, a través de los medios que para ello se definan en la LIC y en su Reglamento.<sup>848</sup>

Los procedimientos de evaluación de la conformidad deberán, según resulte aplicable en proporción al nivel de riesgo o de protección necesarios, incluir como mínimo los siguientes elementos: I. La descripción de los requisitos y datos que deben cumplir los sujetos obligados o responsables del bien, producto, proceso o servicio o bien de la información de los símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, o terminología de éstos y, en su caso, sus métodos de producción. II. En su caso, los esquemas de evaluación de la conformidad, incluyendo la forma en que se

---

<sup>845</sup> Artículo 39 de la LIC.

<sup>846</sup> Artículo 30 de la LIC.

<sup>847</sup> Artículo 4, fracción XI, de la LIC.

<sup>848</sup> Artículo 4, fracción XX, de la LIC.

documentarán sus resultados. II. Las fases o etapas aplicables incluyendo su duración. IV. Las consideraciones técnicas y administrativas. V. El plazo de prevención y de respuesta del resultado de la evaluación de la conformidad, así como su vigencia. VI. Los formatos relacionados con la evaluación de la conformidad que deban aplicarse. VII. La mención de si la demostración del cumplimiento es obligatoria y quiénes pueden llevar a cabo la evaluación de la conformidad.<sup>849</sup>

Esos procedimientos deberán contemplar el uso de tecnologías de la información para la evaluación de la conformidad, así como para la identificación de los bienes, productos, procesos y servicios o bien de la información de los símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, o terminología de éstos y, en su caso, sus métodos de producción que cumplan con las NOMS aplicables.<sup>850</sup>

En nuestro ejemplo del Tequila, existe el proyecto de procedimiento para la evaluación de la conformidad incluido en la NOM-006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, la cual comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación para el cumplimiento de la NOM en vigor o la que la sustituya y es aplicable a los sujetos obligados previstos en dicha NOM. Ese proyecto contiene: 1. Procedimiento de Certificación. 2. Certificación de bebidas alcohólicas que contienen Tequila. 3. Verificación permanente *in situ*. 4. Certificado de exportación de Tequila. 5. Envasado simultáneo de Tequila, bebidas alcohólicas elaboradas a base de Tequila y otras bebidas alcohólicas en las plantas de envasado de un productor autorizado. 6. Uso de las instalaciones de producción. 7. Renovación, cancelación y suspensión de los certificados de cumplimiento con la NOM. 8. Vigilancia. 9. Concordancia con normas internacionales.<sup>851</sup>

Se trata de las acciones que resultan necesarias para comprobar que el producto protegido por la denominación de origen cumple con una NOM operativa.

Un organismo de evaluación de la conformidad es la persona acreditada para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, es acreditada por la autoridad

---

<sup>849</sup> Artículo 69 de la LIC.

<sup>850</sup> *Idem*.

<sup>851</sup> Diario Oficial de la Federación, *op. cit.*, nota 841.

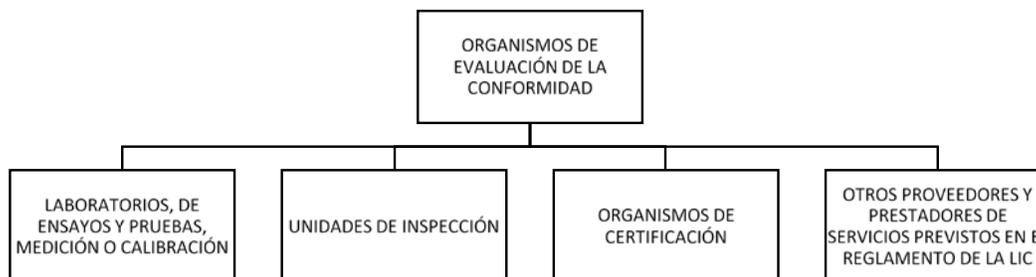
normalizadora y, cuando se trate de NOMS, estándares, normas internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales, en caso de que la acreditación sea realizada por una entidad de acreditación el organismo deberá ser aprobado por la autoridad normalizadora competente.<sup>852</sup>

Entidades de acreditación son las personas morales debidamente autorizadas por la SE para conocer, tramitar y resolver las solicitudes de acreditación y, en su caso, emitir las acreditaciones a favor de aquéllos que pretendan operar como organismos de evaluación de la conformidad.<sup>853</sup>

Las autoridades normalizadoras son las dependencias o entidades competentes de la administración pública federal que tengan atribuciones o facultades expresas para realizar actividades de normalización y estandarización.<sup>854</sup>

Los organismos de evaluación de la conformidad podrán operar como: I. Laboratorios, de ensayos y pruebas, medición o calibración, entre otros. II. Unidades de inspección. III. Organismos de certificación. IV. Otros proveedores y prestadores de servicios previstos en el Reglamento aplicable a la LIC, cuando se expida. Siempre que no implique un conflicto de interés o una afectación a los objetivos legítimos de interés público que persiga la NOM aplicable, un organismo de evaluación de la conformidad podrá operar bajo más de una de las figuras antes señaladas.<sup>855</sup>

Tenemos entonces el género de organismos de evaluación de la conformidad y sus especies, I. Laboratorios, de ensayos y pruebas, medición o calibración. II. Unidades de inspección. III. organismos de certificación. IV. Otros proveedores y prestadores de servicios previstos en el Reglamento aplicable a la LIC.



<sup>852</sup> Artículo 4, fracción XVII, de la LIC.

<sup>853</sup> Artículo 4, fracción IX, de la LIC.

<sup>854</sup> Artículo 4, fracción VII, de la LIC.

<sup>855</sup> Artículo 53 de la LIC.

Se debe hacer la distinción entre organismos de evaluación de la conformidad y organismo de certificación, este último sólo va a realizar la evaluación de los bienes, productos, procesos y servicios, o bien, de la información de los símbolos, embalaje, marcado o etiquetado o terminología de éstos y, en su caso, sus métodos de producción, mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, certificación, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad, es decir, va a certificar que se cumpla la NOM operativa en cuanto a las especificaciones técnicas del producto.

Una persona acude con el organismo de certificación a que le emita un certificado de cumplimiento de la NOM, para poder usar la denominación de origen en sus productos, si no la cumple sólo no se le otorga la certificación. Los organismos de certificación son las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación referentes a que se cumple con una NOM.<sup>856</sup>

Los organismos de certificación, por tanto, ayudan a regular el mercado de las denominaciones de origen y son un requisito en la mayoría de las jurisdicciones. Por lo general, están acreditados según los estándares internacionales y, aunque algunos son agencias gubernamentales, son cada vez más organizaciones privadas.<sup>857</sup>

La credibilidad del sistema de protección de denominación de origen e indicación geográfica, como sistema de certificación de la calidad está respaldada por un organismo de certificación oficial, que es responsable de realizar las funciones de estandarización y seguimiento. En primer lugar, los organismos de certificación deben formalizar una lista verificable de especificaciones de productos, es decir, los estándares de calidad requeridos de todos los agentes involucrados en la cadena agroalimentaria para llevar la denominación de origen. Estas especificaciones de producto determinan tanto los procesos de producción de las empresas certificadas, por ejemplo, prácticas agrícolas, como las características finales de sus productos, por ejemplo, características organolépticas. En segundo lugar, los organismos de certificación deben verificar el cumplimiento de todos los

---

<sup>856</sup> Artículo 3, fracción XII de la LFMN, ya derogada, pero en la LIC no se define a los organismos de certificación.

<sup>857</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. XI.

operadores con las normas requeridas. Sin ese control, las personas con derecho a utilizar la denominación de origen podrían eludir los estándares de calidad y beneficiarse de su reputación.<sup>858</sup>

Las funciones del organismo de evaluación de la conformidad, como se verá, son más amplias e incluyen facultades de inspección, vigilancia y mejora de la NOM, las cuales no tiene un organismo de certificación, también impulsan las actividades interprofesionales relacionadas con la difusión de innovaciones que mejoran la calidad.<sup>859</sup>

Un organismo de evaluación de la conformidad siempre es un organismo de certificación, pero un organismo de certificación no siempre es un organismo de evaluación de la conformidad. Son dos entidades diferentes y bien diferenciadas, una imbuye a la otra.



Solo podrán operar como organismos de evaluación de la conformidad aquéllos que estén acreditados ante una entidad de acreditación, para lo cual deberán formular ante la misma su solicitud, y acompañar: I. Sus estatutos sociales, con un objeto social suficiente para operar como organismos de evaluación de la conformidad, así como su propuesta de actividades. II. Señalar el objeto, las NOMS y, en su caso, los estándares y normas internacionales, u otras disposiciones legales que pretenden evaluar, indicando la materia, sector, rama, campo o

---

<sup>858</sup> López-Bayón, Susana *et al.*, *op. cit.*, nota 328, pp. 6 y 7.

<sup>859</sup> Cañada, Sanz y Macías Vázquez, J., "Quality certification, institutions and innovation in local agro-food systems: protected designations of origin of olive oil in Spain", *Journal of Rural Studies*, España, 2005, volumen 21, número 4, p. 478.

actividad respectivos y describir los servicios que pretenden prestar y los procedimientos a utilizar. III. Demostrar que cuentan con la adecuada capacidad jurídica, técnica, administrativa, financiera, material y humana, en relación con los servicios que pretende prestar, así como con los procedimientos de gestión de calidad y técnicos, que garanticen el desempeño de sus funciones.<sup>860</sup>

Una vez obtenida la acreditación, las personas interesadas en operar como organismos de evaluación de la conformidad deberán presentar la solicitud de aprobación ante la autoridad normalizadora de que se trate, adjuntando, entre otra:

- I. Las tarifas y precios que aplicará en la prestación de sus servicios, así como la metodología utilizada para determinarlos, bajo un procedimiento transparente basado en costos.
- II. La metodología que utilizará para llevar a cabo la evaluación de la conformidad acorde a NOM, estándares, normas internacionales, de reglamentos técnicos ahí referidos o de otras disposiciones legales. Cualquier cambio sustancial en esa metodología que difiera de las normas señaladas, deberá ser presentado para su previa aprobación por parte de la entidad de acreditación que lo hubiera acreditado quien dará vista a la autoridad normalizadora de que se trate.
- III. Su plan de negocios para los siguientes doce meses, con la justificación respectiva, incluyendo, entre otros, una estimación de los servicios de evaluación de la conformidad que llevará a cabo y de la infraestructura que utilizará para ello.<sup>861</sup>

En este punto, se propone que sea el Estado quien establezca las tarifas a pagar por los servicios que presta el organismo de evaluación de la conformidad, evitando el cobro abusivo de tarifas, previo un estudio respectivo para cada servicio que se preste, dependiendo de cada denominación de origen, actualmente, las tarifas son fijadas de manera discrecional por los organismos de evaluación de la conformidad, sin mucho fundamento, sólo apoyándose en la decisión de los socios, ya que operan como asociaciones civiles, como ejemplo de lo inusitado de las tarifas podemos ilustrar la cuota de \$20,000 por inscripción ante el CRT.<sup>862</sup>

---

<sup>860</sup> Artículo 54 de la LIC.

<sup>861</sup> Artículo 55 de la LIC.

<sup>862</sup> Consejo Regulador de IT Equila, A.C., Cuotas, [https://www.crt.org.mx/index.php/es/?option=com\\_content&view=article&id=41&Itemid=290](https://www.crt.org.mx/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=290)

Los organismos de evaluación de la conformidad deberán: I. Ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las NOMS, así como en los estándares y normas internacionales aplicables u otros instrumentos técnicos que prevea el reglamento respectivo. II. Prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias, con imparcialidad e independencia y observar las demás disposiciones en materia de competencia económica. III. Evitar la existencia de conflictos de interés que puedan afectar sus actuaciones y excusarse de actuar cuando existan tales conflictos. IV. Resolver reclamaciones que presenten las partes afectadas por sus actividades, respecto al recurso de queja,<sup>863</sup> con la intervención que corresponda a las autoridades normalizadoras y responder sobre su actuación. V. Garantizar la confidencialidad de la información y responder por todos los actos que realice, siendo el único responsable de cualquier daño o perjuicio causado a terceros. VI. Facilitar a la autoridad normalizadora de que se trate o a la SE, la información y asistencia técnica que se le requiera, en los términos y formatos que éstas determinen. VII. Permitir la revisión o vigilancia de sus actividades por parte de la autoridad normalizadora y la supervisión por las entidades de acreditación.<sup>864</sup>

Los empleados y directivos de los organismos de evaluación de la conformidad estarán impedidos para conocer de las solicitudes de evaluación de la conformidad promovidas por personas con las cuales tengan nexos familiares por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado en línea recta o colateral, intereses económicos o conflictos de interés de otra índole.<sup>865</sup>

Las actividades del organismo de evaluación de la conformidad deberán comprender lo siguiente:<sup>866</sup> I. La evaluación de los bienes, productos, procesos y servicios, o bien de la información de los símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, o terminología de éstos y, en su caso, sus métodos de producción, mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, certificación, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad. II. En su caso, a través de una

---

<sup>863</sup> Artículo 164 de la LIC.

<sup>864</sup> Artículo 57 de la LIC.

<sup>865</sup> Artículo 57 de la LIC.

<sup>866</sup> Artículo 60 de la LIC.

auto declaración de conformidad por parte de los sujetos obligados de acuerdo, referente al esquema de auto declaración en la evaluación de la conformidad respecto de las NOMS y de los estándares.<sup>867</sup> III. En caso de ser aplicable, el seguimiento posterior a la evaluación de la conformidad inicial, para comprobar el cumplimiento con las NOMS, estándares, normas internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial o intelectual de sus clientes. IV. En caso de ser aplicable, la elaboración de propuestas, revisión y, en su caso, aprobación de criterios generales en materia de certificación de la evaluación de la conformidad, a través de comités técnicos de certificación integrados por los sectores interesados, o directamente por las autoridades normalizadoras competentes. Una vez aprobados tales criterios generales, deberán ponerse a disposición de cualquier interesado a través de la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad.<sup>868</sup>

Existe la posibilidad de suspender en forma parcial o total la acreditación o aprobación de los organismos de evaluación de la conformidad,<sup>869</sup> así como cancelar la acreditación o la aprobación de los organismos de evaluación de la conformidad.<sup>870</sup>

Las funciones del organismo de evaluación de la conformidad son más amplias que las de un organismo de certificación, aunque las abarca también, por lo que no deben confundirse.

El organismo de evaluación de la conformidad de una denominación de origen se denomina consejo regulador y opera como asociación civil.

Se advierte la existencia de un marco jurídico completo y extenso que regula a los organismos de evaluación de la conformidad.

En nuestro ejemplo de la NOM-006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, el organismo de evaluación de la conformidad es el CRT, el cual

---

<sup>867</sup> Artículo 69, último párrafo, de la LIC.

<sup>868</sup> Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, <https://www.sinec.gob.mx/SINEC/>

<sup>869</sup> Artículo 58 de la LIC.

<sup>870</sup> Artículo 59 de la LIC.

tiene injerencia en toda la cadena productiva, industrial y comercial del Tequila, desde comprobar que el agave de la especie *tequilana weber* variedad azul se utilice como materia prima para la elaboración de Tequila, haber sido cultivado en el territorio comprendido en la declaración de protección y ser obtenido de un predio inscrito en el Registro de Plantación de Predios, hasta certificar la producción envasado y comercialización.

La NOM-006-SCFI-2012, establece que ninguna persona física o moral debe producir, envasar o comercializar Tequila alguno que no se encuentre certificado por el organismo evaluador de la conformidad, el CRT es el único organismo de evaluación de la conformidad de la NOM operativa de la denominación de origen Tequila y también es el único organismo de certificación.

No existe restricción en la Ley para que exista más de un organismo de evaluación de la conformidad o más de un organismo de certificación por cada denominación de origen, tradicionalmente, sólo ha existido un organismo de evaluación de la conformidad y un organismo de certificación y se trataba de la misma persona, el consejo regulador respectivo.

Como veremos en la parte final de este trabajo, en los conflictos relacionados a indicaciones de procedencia, tal conducta tradicional ya se modificó por problemas respecto a prácticas monopólicas relativas que pueden generarse si sólo existe un único organismo de evaluación de la conformidad y un único organismo de certificación de la NOM operativa de una denominación de origen, si son la misma persona, nos referimos al caso de la denominación de origen Mezcal que cuenta con un único organismo de evaluación de la conformidad, CRM, pero ya con más de un organismo de certificación. Así, existe un único organismo de evaluación de la conformidad y pueden existir varios organismos de certificación para una sola denominación de origen, lo que demuestra que no existía ni existe prohibición para ello en la ley.

Ahora bien, se detecta otra deficiencia en la regulación de una denominación de origen, no se prevé el caso de que no existan solicitudes de personas para ser organismo de evaluación de la conformidad, por lo que, no podrá operar la denominación de origen si ninguna persona solicita serlo, para dar solución,

proponemos, ajustándonos al plazo propuesto de expedición de la NOM operativa no mayor a 180 días naturales después de la fecha de publicación de la declaratoria de protección en el DOF, que si no existió solicitud de ninguna persona para ser organismo de evaluación de la conformidad, la autoridad normalizadora competente deberá determinar una autoridad que realizará esas funciones en lo que se recibe y aprueba la solicitud de una persona para tales efectos, la designación se deberá realizar en un plazo máximo de 30 días naturales adicionales.

Para denominación de origen existe el siguiente marco jurídico operativo:



### 3.2.3. Consejo regulador como entidad de gestión y defensa

El consejo regulador de una denominación de origen es un organismo de evaluación de la conformidad, quien es la persona acreditada para llevar a cabo la evaluación de la conformidad,<sup>871</sup> esto es, al proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la NOM operativa de la denominación de origen. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación y certificación.<sup>872</sup>

El consejo regulador de una denominación de origen no es una autoridad, se constituye como asociación civil, esto es, un ente de derecho privado, constituido en términos de la legislación civil, así, sus atribuciones sólo la facultan para los fines precisados en el contrato de prestación de servicios celebrado entre sus socios y los agentes productivos ligados a la elaboración del producto amparado por la denominación de origen, cuyo objetivo primordial es promover la cultura y la calidad

<sup>871</sup> Artículo 4, fracción XVII, de la LIC.

<sup>872</sup> Artículo 4, fracción XI, de la LIC.

del producto protegido, así como salvaguardar la denominación de origen, no tiene fines de lucro y es de carácter privado, esto es, no es un organismo público. Por tanto, no es autoridad, ya que los actos que realiza carecen de imperatividad y coercitividad, merced a que, por sí mismo, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular.<sup>873</sup>

Como organismo de evaluación de la conformidad, el consejo regulador de una denominación de origen cuenta con determinadas facultades respecto de la evaluación de la conformidad de la NOM operativa de una denominación de origen. De ninguna de las facultades conferidas a un organismo de evaluación de la conformidad de una denominación de origen, se desprende la referente a emprender acciones legales en defensa y protección de la denominación de origen, como persona legitimada para ello por la LIC. Tampoco se contiene en la LFPPI dicha facultad, consecuentemente, el consejo regulador de una denominación de origen no cuenta con facultades para emprender acciones legales en defensa y protección de la denominación de origen.

El único facultado para ello es el IMPI, a quien corresponderá ejercer las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, de conformidad con lo que disponga el RLFPPPI.<sup>874</sup> Aunque la LFPPI establezca que dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, a la fecha de terminación del presente trabajo, no han sido delegadas en persona diferente al IMPI, o en algún consejo regulador.

El consejo regulador de una denominación de origen no puede iniciar procedimientos legales con base en el derecho exclusivo de uso que confiere la denominación de origen porque carece de facultades para emprender acciones legales en defensa y protección de la denominación de origen. Lo que sí puede hacer, actualmente, es denunciar ante las autoridades competentes los casos de transgresión a una denominación de origen, para que los sigan de oficio, si esa autoridad cuenta con facultades para ello, pero no puede actuar en base al derecho

---

<sup>873</sup> Tesis III.2o.A.19 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima época, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, p. 1701.

<sup>874</sup> Artículo 268 de la LFPPI.

subjetivo conferido por la denominación de origen como parte accionante o querellante, sólo en calidad de denunciante, como cualquier otra persona.

Proponemos un cambio en el régimen legal del consejo regulador de una denominación de origen, de su actual constitución como asociación civil, a una entidad de gestión como pasa con el modelo España, para que cuente con facultades expresas para defender y proteger la denominación de origen. Ajustándonos al modelo de España, el cual se detalló en el capítulo previo, se propone que el consejo regulador de una denominación de origen sea una entidad de gestión, en la que estarán representados los usuarios autorizados de la denominación de origen protegida correspondiente y que deberá disponer de la previa autorización de la SE, en los términos previstos reglamentariamente.<sup>875</sup>

Dicha entidad de gestión cumplirá, al menos, las siguientes condiciones: a) tener personalidad jurídica propia, b) contar con un órgano de gobierno, donde estén representados de manera paritaria todos los intereses económicos y sectoriales que participan de manera significativa en la obtención del producto protegido y c) contar con los medios necesarios para poder desarrollar sus funciones.<sup>876</sup>

El consejo regulador como entidad de gestión tendrá como funciones, que se le atribuyen con carácter indicativo y no exhaustivo: a) la promoción y la defensa del producto protegido, así como procurar una exhaustiva protección del nombre amparado, registrando las correspondientes marcas, nombres de dominios y otros derechos de propiedad industrial que puedan complementar la protección prevista. Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre protegido frente a su utilización ilegítima que constituyan actos de competencia desleal u otros usos indebidos, b) proponer las modificaciones de la NOM operativa, c) llevar los registros de carácter interno exigidos por las normas técnicas de cada entidad, así como colaborar con la SE en el mantenimiento de los registros oficiales relacionados, d) colaborar con la SE y órganos competentes en sus actuaciones de evaluación de la conformidad, e) denunciar ante la SE prácticas no conformes a lo establecido en la NOM operativa vigente y f) Aplicar un os

---

<sup>875</sup> Artículo 15 de la Ley 6/2015.

<sup>876</sup> *Idem*.

estatutos que obliguen a sus miembros, entre otros, a lo siguiente: 1. A aplicar las normas adoptadas por la entidad de gestión en materia de notificación de la producción, comercialización y protección del medio ambiente. 2. Facilitar la información solicitada por la entidad de gestión con fines estadísticos y seguimiento de la producción y comercialización. 3. A someterse al régimen de control interno que, en su caso, estatutariamente se establezca. 4. A responder de los incumplimientos de las obligaciones previstas en los estatutos, así como facilitar la supervisión de su cumplimiento. 5. A remitir las declaraciones o informes a que estén obligados.<sup>877</sup>

Consideramos que este tipo de modelo funcionaría bien en nuestro país y esos requisitos y funciones se pueden adicionar a los ya establecidos en la LIC o incorporarse en la LFPPI.

Quizá tal situación ya se veía previendo en la actual LFPPI, al mencionar que las facultades de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas podrán ser delegadas a un tercero.<sup>878</sup> Tal vez ese tercero está contemplado a ser el consejo regulador de la denominación de origen o el responsable acreditado de una indicación geográfica, lo veremos cuando se expida el RLPPI.

Proponemos que exista un único organismo de evaluación de la conformidad de la NOM operativa de una denominación de origen, constituido como consejo regulador, como entidad de gestión, cuyo objetivo primordial sea promover la cultura y la calidad del producto protegido, así como salvaguardar la denominación de origen, pero contando con facultades de defensa y protección de la denominación de origen para ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre protegido frente a su utilización ilegítima que constituyan actos de competencia desleal u otros usos indebidos.

Proponemos que se siga rompiendo con la conducta tradicional de que sólo exista un único organismo certificador por cada denominación de origen y un único organismo de evaluación de la conformidad y que sean la misma persona, porque

---

<sup>877</sup> Artículo 16 de la Ley 6/2015.

<sup>878</sup> Artículo 268 de la LFPPI.

tal situación propicia prácticas monopólicas relativas, como veremos en el apartado final de este capítulo, lo adecuado es que existe un único organismo de evaluación de la conformidad, pero más de un organismo de certificación por denominación de origen.

### 3.3. Requisitos para protección de indicación geográfica

La solicitud de declaración de protección a una indicación geográfica deberá presentarse con los siguientes datos y documentos: I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante. II.- El carácter del solicitante, su naturaleza jurídica y las actividades a las que se dedica. III.- El nombre de la indicación geográfica. IV.- Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga lo siguiente: a) la descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización, b) el lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica, c) el señalamiento detallado de los vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos. V.- Las reglas que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización. VI.- La propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de las reglas de uso. VII.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente. VIII.- Los demás que el solicitante considere necesarios o pertinentes.<sup>879</sup>

De nuevo, llama la atención la mención de la descripción detallada de l producto o los productos, ya que la indicación geográfica sólo ampara un producto pues se rige por el principio de unidad de producto por indicación geográfica, otro descuido del legislador.

---

<sup>879</sup> Artículo 275 de la LFPPI.

Es de suma importancia describir las características esenciales del producto para el cual se solicita la declaratoria de protección, y se deben acreditar los vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos, lo cual se realiza mediante un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que sustente la información relativa.

La parte fundamental para que se pueda emitir la declaratoria de protección, radica en ese estudio técnico que acreditará que el producto, realmente, se puede proteger por indicación geográfica. Se piden las reglas que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización, denominadas reglas de uso.

Se solicita la propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de las reglas de uso que se deberán acatar para la utilización de la indicación geográfica, esa persona es denominada como responsable acreditado en la LFPPI.<sup>880</sup>

### 3.3.1. Reglas de uso

Las reglas de uso, se trata de los estándares y especificaciones de producción documentados y la lista de prácticas que se implementarán para los productos. Éstos suelen ser acordados por la asociación de productores. Puede referirse a las características de las materias primas, las condiciones o procesos de producción, las especificaciones del producto o los requisitos cualitativos.<sup>881</sup>

Las reglas de uso de una indicación geográfica son las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización, deberán contener: I.- Las especificaciones técnicas que definen las cualidades o características particulares del producto tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características

---

<sup>880</sup> Artículo 290 de la LFPPI.

<sup>881</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2, p. XII.

físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros. II.- El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto. III.- Las modalidades y periodicidad de los controles relacionados con su cumplimiento. IV.- El régimen de sanciones por el incumplimiento del productor certificado. V.- Los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto. VI.- Las de más que el responsable de la certificación estime pertinentes.<sup>882</sup>

Las reglas de uso son el documento fundamental o base de una indicación geográfica, en razón de que en ellas se van a plasmar las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto, con las que se acredita que determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan, esencialmente, a los factores naturales o humanos propios del lugar de origen geográfico, si al menos una de sus fases de producción se realiza en la zona geográfica determinada.

Se prevén los controles de calidad sobre esas especificaciones técnicas, el cómo y el cuándo se deben realizar esos controles de calidad, las sanciones si se incumple con ellas, así como los lineamientos tanto nacionales o internacionales a los que se debe ajustar el producto.

Se debe tener cuidado al elaborar las reglas de uso, dado que sugieren las dificultades inherentes a la codificación de las propiedades patrimoniales o el carácter de productos específicos en instrumentos legales como las indicaciones geográficas. La forma demasiado específica y codificada de una especificación de producto puede hacer que la indicación geográfica tenga poco o ningún valor práctico, demasiado amplia o permisiva y la indicación geográfica puede brindar poca protección a los métodos tradicionales de producción.<sup>883</sup>

---

<sup>882</sup> Artículo 276 de la LFPPI.

<sup>883</sup> Oledinma, Akunna y Roper, Stephen, "Tradition (re-)defined: farm v factory trade-offs in the definition of geographical indications, the case of three counties cider", *Journal of Rural Studies*, Reino Unido, 2021, volumen 84, p. 19.

### 3.3.2. Responsable acreditado, organismo de certificación y falta de plazo para acreditación

En la solicitud de protección de indicación geográfica, se debe incluir la propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de las reglas de uso, la que se denomina responsable acreditado por la LFPPI.<sup>884</sup>

Dado que la reputación de la indicación geográfica se comparte entre todos los que utilizan la indicación geográfica para comercializar el producto, debe haber un sistema de garantía local para garantizar que todos cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de uso. Esto debería garantizar que no se engañe a los consumidores y que los productores honestos no se vean afectados por la competencia desleal. El desafío consiste en llevar a cabo un sistema de garantía eficiente, creíble y económicamente accesible.<sup>885</sup>

El responsable acreditado va a ser el organismo de certificación de la indicación geográfica. La persona moral interesada en asumir la responsabilidad de certificar el cumplimiento de las reglas de uso deberá contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de comprobar autonomía técnica e imparcialidad, en relación con las actividades de certificación a realizar. Para tal efecto deberá presentar una solicitud, anexando: I.- Su acta constitutiva. II.- La manifestación bajo protesta de decir verdad de que no tiene conflictos de interés con los productores vinculados a la indicación geográfica. III.- Las pruebas de que cuenta con la experiencia y los recursos financieros, materiales y humanos suficientes para realizar la certificación. IV.- El comprobante de pago de las tarifas correspondientes. V.- Los demás requisitos que señale el RLPPI.<sup>886</sup>

El IMPI requerirá al interesado, por una única ocasión, para que dentro del plazo de dos meses presente los documentos faltantes, si los hubiera. De no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud será desechada de plano. Si cumple con los requisitos, se emitirá la constancia de acreditación a la persona moral responsable de certificar el cumplimiento de las reglas de uso y

---

<sup>884</sup> Artículo 290 de la LFPPI.

<sup>885</sup> Vandecandelaere, Emilie *et al.*, *op. cit.*, nota 1, p. 71.

<sup>886</sup> Artículo 227 de la LFPPI.

publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial, (GPI), la acreditación respectiva. El IMPI contará con un registro de los responsables acreditados, el cual será público.<sup>887</sup>

Se propone incorporar de manera expresa la restricción referente a que quien solicite ser un responsable acreditado no debe desarrollar una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquellos productos protegidos por indicación geográfica. Sólo así se lograría por completo que el responsable acreditado sea realmente imparcial y hacer efectiva la mención de que imperarán los principios de autonomía técnica e imparcialidad. Como ocurre con las marcas de certificación.<sup>888</sup>

Una vez que se publique la declaración de protección, el IMPI acreditará a la al responsable acreditado,<sup>889</sup> el cual emitirá una constancia a toda persona cuyo producto cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso.<sup>890</sup> El responsable acreditado tendrá las siguientes obligaciones: I.- Otorgar los certificados a los productores que cumplan con éstas. II.- Abstenerse de participar en la producción o comercialización de cualquier producto vinculado con la indicación geográfica protegida. III.- Actuar con imparcialidad en el otorgamiento de los certificados.<sup>891</sup>

No se prevé un plazo específico para que el IMPI acredite al responsable acreditado propuesto en la solicitud, lo que genera que aunque se haya publicado la declaratoria de protección, no se pueda usar hasta que se acredite al responsable acreditado, lo que puede traer problemas similares a los presentes con la falta de plazo de emisión de la NOM operativa de una denominación de origen, pudiendo pasar mucho tiempo desde que se publica a declaratoria de protección de indicación geográfica, hasta que se acredita al responsable acreditado, no pudiéndose usar la indicación geográfica en todo ese tiempo. Se propone establecer que se debe expedir la acreditación del responsable acreditado propuesto en un plazo no mayor

---

<sup>887</sup> Artículo 290 de la LFPPI.

<sup>888</sup> Artículo 185 de la LFPPI.

<sup>889</sup> Artículo 289 de la LFPPI.

<sup>890</sup> Artículo 292 de la LFPPI.

<sup>891</sup> *Idem.*

a 180 días naturales después de la fecha de publicación de la declaratoria de protección en el DOF.

El IMPI sancionará al responsable acreditado que incumpla con esas obligaciones, con: I.- La amonestación por escrito, por única ocasión, bajo el apercibimiento de que, de reincidir en el incumplimiento de sus obligaciones, se cancelará la acreditación. II.- La cancelación de la acreditación.<sup>892</sup>

La acreditación del responsable acreditado será cancelada cuando éste: I.- No controle o no pueda ejercer legítimamente el control sobre el cumplimiento de las reglas de uso a las que debe sujetarse el producto vinculado a la indicación geográfica protegida. II.- Se involucre en la producción o en la comercialización de cualquier producto vinculado con la indicación geográfica protegida. III.- Otorgue certificados en contravención a las reglas de uso. IV.- Se niegue a certificar el cumplimiento de las reglas de uso por parte de cualquier persona que compruebe estar dando cumplimiento a éstas. V.- La indicación geográfica se quede sin efectos.<sup>893</sup>

Se deposita en una persona moral privada la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto amparado por una indicación geográfica. Destacable es la inclusión en nuestra ley de la exigencia de exhibir las pruebas de que cuenta con la experiencia y los recursos financieros, materiales y humanos suficientes para realizar la certificación, ya que es requisito insalvable para efectuar un buen procedimiento de certificación.

Se establece implícitamente que sólo existirá un responsable acreditado por indicación geográfica, al mencionarse que, en caso de que la acreditación sea cancelada, el IMPI suspenderá los efectos de la declaración de la indicación geográfica protegida hasta en tanto se acredite un nuevo responsable.<sup>894</sup>

Es sumamente preocupante que, si la acreditación del responsable acreditado es cancelada, el IMPI suspenderá los efectos de la declaración de la indicación geográfica protegida hasta en tanto se acredite un nuevo responsable

---

<sup>892</sup> Artículo 294 de la LFPPI.

<sup>893</sup> Artículo 293 de la LFPPI.

<sup>894</sup> Artículo 295 de la LFPPI.

acreditado, lo cual es gravísimo por que todas las autorizaciones de uso y certificaciones otorgadas quedan suspendidas y ningún productor podrá explotar la Indicación geográfica, deteniendo por completo la producción y comercialización del producto amparado por la indicación geográfica, lo que causaría un daño grave a los productores que tienen producto listo para cultivar, producir y comercializar, estimamos que no se vislumbraron las consecuencias de esta disposición.

Se propone una enmienda que mencione que, en caso de que la acreditación del responsable acreditado sea cancelada, el IMPI suspenderá la emisión de nuevas autorizaciones de uso y el otorgamiento de los certificados a los productores que cumplan con las reglas de uso, hasta en tanto se acredite un nuevo responsable acreditado, sin embargo, las autorizaciones de uso y certificados, otorgados con anterioridad a la cancelación de la acreditación, seguirán surtiendo sus efectos y continuará su vigencia para usar la indicación geográfica respectiva.

La normatividad actual de indicación geográfica dispone la existencia de un solo responsable acreditado, el cual será, al mismo tiempo un único organismo de certificación.

Para Indicación geográfica existe el siguiente marco jurídico operativo:



Se propone que exista más de un responsable acreditado por indicación geográfica, el cual es el organismo certificador, ya que la existencia de un único responsable acreditado es propicio de prácticas monopólicas relativas, como veremos en el apartado final de este capítulo.

### 3.4. Normatividad más efectiva para indicación geográfica y normatividad más completa para denominación de origen

Son claras las diferencias que se establecen en los requisitos de la LFPPI, exigidos para solicitar una denominación de origen y para solicitar una indicación geográfica, de esos requisitos se estructuran las características propias de cada figura jurídica y se puede determinar cuál de ellas es de aplicación más efectiva.

1.- Para denominación de origen se piden los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización. Así como, las NOMS complementarias a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje. No se pide un proyecto de NOM operativa.

Para indicación geográfica se piden las reglas de uso, que establezcan las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros. Así como, los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto.

2.- Para denominación de origen no se solicita la propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de la NOM operativa, a saber, organismo de evaluación de la conformidad o consejo regulador.

Para indicación geográfica sí se solicita la propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de las reglas de uso, esto es, el responsable acreditado.

3.- Para denominación de origen no se exige establecer el procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto, las modalidades y periodicidad de los controles relacionados con su cumplimiento, ni el régimen de sanciones por el incumplimiento del productor certificado.

Para indicación geográfica sí se exigen.

4.- Para denominación de origen no se contempla que será un único organismo de evaluación de la conformidad o consejo regulador o que sólo habrá un organismo de certificación, pero tradicionalmente únicamente existe uno de cada uno por denominación de origen y es la misma persona, el consejo regulador.

Para indicación geográfica no contempla que será un único responsable acreditado, pero al establecerse que, en caso de que la acreditación sea cancelada, se suspenderán los efectos de la declaración de la indicación geográfica hasta en tanto se acredite un nuevo responsable, se denota que se contempla la existencia de un único responsable acreditado.

5.- Para denominación de origen no se requieren características mínimas con las que debe contar el organismo de evaluación de la conformidad o consejo regulador.

Para indicación geográfica se requiere que el responsable acreditado tenga personalidad jurídica y patrimonio propios, comprobar autonomía técnica e imparcialidad, en relación con las actividades de certificación a realizar, que no tenga conflictos de interés con los productores vinculados a la indicación geográfica, y las pruebas de que cuenta con la experiencia y los recursos financieros, materiales y humanos suficientes para realizar la certificación.

6.- Para denominación de origen no se exige plasmar el procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto, las modalidades y periodicidad de los controles relacionados con su cumplimiento, ni los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto.

Para una indicación geográfica sí se solicitan esas cuestiones.

Del cotejo realizado se desprende que, desde el momento de la publicación en el DOF de la declaratoria de protección de indicación geográfica, se contará con casi todo lo necesario para comenzar su utilización, desde ese momento existirán: a) reglas de uso aprobadas, b) el procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto, c) las modalidades y periodicidad de los controles relacionados con su cumplimiento, d) el régimen de sanciones por el

incumplimiento del productor certificado, e) los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto.

Para poder usarla, sólo se debe esperar a que se conceda la acreditación al responsable acreditado que verificará el cumplimiento de las reglas de uso,<sup>895</sup> para ello, ya hemos propuesto el plazo no mayor a 180 días naturales después de la fecha de publicación de la declaratoria de protección en el DOF.

Lo anterior, hace a una indicación geográfica una figura jurídica de aplicación más efectiva que la denominación de origen.

La de nominación de origen, en el momento de la publicación de la declaratoria de protección en el DOF, no se contará con casi nada de lo necesario para comenzar su utilización, pues no se cuenta con NOM operativa que determine: a) la identificación, así como las especificaciones, características, disposiciones técnicas, datos e información correspondientes al bien, producto, proceso, servicio, terminología, marcado o etiquetado y de información al que será aplicable, b) el procedimiento, así como la infraestructura para la evaluación de la conformidad aplicable, c) identificar las autoridades que llevarán a cabo la verificación o la vigilancia para su cumplimiento. En su caso, la referencia a estándares para su implementación, d) el procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas del producto, e) las normas Internacionales aplicables en la materia y el grado de concordancia de la propuesta con las mismas, señalando si es idéntica, modificada o no equivalente y f) el régimen de sanciones por el incumplimiento del productor certificado.

Más aún si consideramos que no existe en la LFPPI, ni en otro ordenamiento jurídico, la obligación de que la NOM operativa se deberá expedir en un tiempo determinado o que ocurrentes no se reciben solicitudes de personas para ser organismo de evaluación de la conformidad, lo que ocasiona que, aún y cuando se haya publicado la declaratoria de protección de denominación de origen, ésta no se pueda comenzar a utilizar por la carencia de emisión de la NOM operativa y el organismo de evaluación de la conformidad.

---

<sup>895</sup> Artículo 289 de la LFPPI.

Lo anterior, hace a una denominación de origen una figura jurídica de aplicación menos efectiva que la indicación geográfica.

Existen grandes disparidades en cómo se norman las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, así como las leyes que convergen en su protección.

La denominación de origen cuenta con un marco legal más completo para su aplicación respecto de la indicación geográfica.

Para denominación de origen existe: a) declaratoria de protección, regulada en la LFPPI, b) NOM operativa y NOMS complementarias, reguladas en la LIC, c) organismo de evaluación de la conformidad o consejo regulador, regulado en la LIC y d) procedimiento de evaluación de la conformidad, regulado por la LIC.

Para indicación geográfica existe: a) declaratoria de protección, regulada en la LFPPI, b) reglas de uso, reguladas en la LFPPI, c) responsable acreditado, regulado en la LFPPI y d) el procedimiento de comprobación, las modalidades y periodicidad de los controles, el régimen de sanciones por el incumplimiento del productor certificado, y los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto, regulados en la LFPPI.

Para una indicación geográfica todos sus requisitos se norman en la propia LFPPI y en las reglas de uso. Para la denominación de origen se tiene que acudir a la LFPPI, a la LIC, a la NOM operativa y a las NOMS complementarias.

La regulación para denominación de origen es más completa y compleja, ya que al serle aplicable una NOM operativa, se debe seguir la LIC, para su creación, lo que contiene: a) un procedimiento de elaboración y expedición de la NOM operativa con requisitos mínimos muy completos,<sup>896</sup> b) un organismo de evaluación de la conformidad con requisitos mínimos de operatividad y para su acreditación muy robustos,<sup>897</sup> c) un organismo de evaluación de la conformidad con requisitos mínimos de transparencia estables, respecto de sus tarifas, precios, metodología de evaluación y plan de negocios,<sup>898</sup> d) un organismo de evaluación de la conformidad con un catálogo de principios mínimos de actuación muy

---

<sup>896</sup> Artículo 34 de la LIC.

<sup>897</sup> Artículos 53 y 54 de la LIC.

<sup>898</sup> Artículo 55 de la LIC.

detallados y estructurados,<sup>899</sup> e) un organismo de evaluación de la conformidad con reglas claras de actuación sobre conflictos de intereses,<sup>900</sup> f) un organismo de evaluación de la conformidad con actividades de evaluación, seguimiento y mejora que deberán realizar,<sup>901</sup> g) un procedimiento de evaluación de la conformidad claro y con requisitos mínimos trascendentes,<sup>902</sup> h) causales claras y precisas para suspender parcial o totalmente la acreditación o cancelar la acreditación del organismo de evaluación de la conformidad<sup>903</sup> y i) una Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad para acceso electrónico a todos los aspectos de la acreditación y actuación del organismo de evaluación de la conformidad.<sup>904</sup>

La denominación de origen es de aplicación más completa que la indicación geográfica, porque la denominación de origen exige que se emita una NOM operativa, la cual cuenta con requisitos mínimos más elaborados en cuanto a su emisión, su órgano de certificación, evaluación y vigilancia, al procedimiento de evaluación y al acceso tecnológico a las actuaciones relacionadas a ello.

Tenemos entonces una normatividad más efectiva de la indicación geográfica para usarla, pero una normatividad más completa de la denominación de origen para operarla.

### 3.5. Regímenes de protección diferenciados y homologación de protección

Se demuestra la existencia de regímenes diferenciados, uno, que aplica a indicaciones geográficas y, otro, que se circunscribe a denominaciones de origen.

De los apartados previos se coligen varias situaciones:

1.- La indicación geográfica es de aplicación más efectiva que la denominación de origen, dado que, desde el momento de la publicación en el DOF, se contará con casi todo lo necesario para comenzar su utilización, sólo se debe

---

<sup>899</sup> Artículo 56 de la LIC.

<sup>900</sup> Artículo 57 de la LIC.

<sup>901</sup> Artículo 60 de la LIC.

<sup>902</sup> Artículo 69 de la LIC.

<sup>903</sup> Artículos 58 y 59 de la LIC.

<sup>904</sup> Artículo 4, fracción XVIII, de la LIC.

esperar a que se conceda la acreditación al responsable acreditado que verificará el cumplimiento de las reglas de uso.<sup>905</sup> Mientras que la denominación de origen es de aplicación menos efectiva que la indicación geográfica, pues la denominación de origen no contará con casi nada de lo necesario para comenzar su utilización posterior a su publicación en el DOF, porque todo ello se plasmará en la NOM operativa que se emite con posterioridad a la declaratoria de protección, sin que haya un plazo obligado para su emisión.

2.- La denominación de origen es de aplicación más completa que la indicación geográfica, porque la denominación de origen exige que se emita una NOM operativa, la cual cuenta con requisitos mínimos más elaborados en cuanto a su emisión, su órgano de certificación, evaluación y vigilancia, al procedimiento de evaluación y al acceso tecnológico a las actuaciones relacionadas a ello.

Se crea una regulación dispar entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, redundando en que la reglamentación para la indicación geográfica se acerque más a la regulación de una marca de certificación, con las características detalladas en el apartado referente a éstas, que a una denominación de origen. Tal situación nos parece poco justa para indicación geográfica, dado que es una indicación de procedencia con características más similares a una denominación de origen y no más cercanas a las de una marca de certificación.

Para las indicaciones geográficas, respecto de las reglas de uso, en estricto sentido, lo que la LFPPI pretende, al exigir todos los elementos técnicos y reglas que han quedado precisadas, es crear una especie de norma privada que regule el uso de la indicación geográfica. Así como para la denominación de origen exige que al momento de otorgarse la protección sea emitida una NOM que la regule, para la indicación geográfica se prevén estas reglas que, en cierto sentido, cumplen esa función.<sup>906</sup>

Respecto del responsable acreditado de una indicación geográfica se puede decir que, así como las reglas suplen la función de la NOM, la persona moral

---

<sup>905</sup> Artículo 289 de la LFPPI.

<sup>906</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 218.

responsable de la certificación en la indicación geográfica suple la función de los consejos reguladores de las denominaciones de origen.<sup>907</sup>

Lo que se hace con la indicación geográfica es ofrecer una normatividad menos completa que la de denominación de origen, con deficiencias sustanciales: a) no hay un Procedimiento de Elaboración y Expedición de las reglas de uso con requisitos mínimos muy completos y se deja en manos de privados la confección de las reglas de uso y no a cargo de una autoridad,<sup>908</sup> b) los requisitos para ser responsable acreditado son irrisorios,<sup>909</sup> c) el responsable acreditado no cuenta con un procedimiento claro para su acreditación,<sup>910</sup> d) el responsable acreditado no cuenta con requisitos mínimos de transparencia, respecto de sus tarifas, precios, metodología de evaluación y plan de negocios,<sup>911</sup> e) el responsable acreditado tiene un catálogo limitado de principios mínimos de actuación que no son detallados y estructurados,<sup>912</sup> f) el responsable acreditado no tiene reglas claras de actuación sobre conflictos de intereses,<sup>913</sup> g) el responsable acreditado no está obligado a realizar actividades de evaluación, seguimiento y mejora,<sup>914</sup> h) no existe un procedimiento de evaluación claro y con requisitos mínimos, ya que cada una de las reglas de uso los van a determinar, por lo que tampoco existe estandarización,<sup>915</sup> i) causales limitadas para la cancelación de la acreditación del responsable acreditado,<sup>916</sup> j) no cuentan con una plataforma tecnológica para acceso electrónico a todos los aspectos de la acreditación y actuación del responsable acreditado.

A las indicaciones geográficas se les da un tratamiento de segunda clase o de menos importancia que a las denominaciones de origen, cuando se debería dar importancia del mismo rango. No estimamos adecuado ni justificado que exista una normativa para denominaciones de origen y una de menor grado de técnica y operatividad para la indicación geográfica, ya que deben posicionarse al mismo nivel

---

<sup>907</sup> *Idem.*

<sup>908</sup> Artículo 276 de la LFPPI.

<sup>909</sup> Artículo 277 de la LFPPI.

<sup>910</sup> Artículos 289 y 290 de la LFPPI.

<sup>911</sup> Artículo 277 de la LFPPI.

<sup>912</sup> Artículos 277 y 292 de la LFPPI.

<sup>913</sup> Artículo 292 de la LFPPI.

<sup>914</sup> *Idem.*

<sup>915</sup> Artículo 276 de la LFPPI.

<sup>916</sup> Artículos 293 y 294 de la LFPPI.

de importancia jurídica y no asimilar a las indicaciones geográficas más a una marca de certificación que a una denominación de origen. Más aún si consideramos que en los tratados internacionales, particularmente, en el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, México se obliga a proteger a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el mismo grado de importancia sin hacer distinción o disminución de protección para una de ellas.

Existen regímenes diferenciados en nuestra Ley, existe disparidad en la regulación de denominación de origen e indicación geográfica, que no es justificable por la naturaleza jurídica similar de ambas figuras jurídicas, al ser indicaciones de procedencia.

Proponemos que se debe homologar la protección para indicación geográfica, como la que existe para denominación de origen, aplicando las recomendaciones de este capítulo, esto es, a la indicación geográfica se le debe aplicar lo siguiente: a) declaratoria de protección, regulada en la LFPPI, b) NOM operativa y NOM complementarias, regulada en la LIC., c) organismo de evaluación de la conformidad, regulado en la LIC, d) procedimiento de evaluación de la conformidad, regulado por la LIC, e) un consejo regulador de la indicación geográfica con todas las facultades de la LIC y cambiando su estatus a entidad de gestión con facultades para defensa de la indicación geográfica.

No debe existir un marco normativo diferenciado o regímenes de protección diferenciados para denominación de origen y uno para indicación geográfica, se deben conjuntar para crear un solo sistema de protección y regulación, con requisitos completos y detallados que apliquen tanto a denominación de origen como a indicación geográfica, como lo es el actual sistema para denominación de origen, con las mejoras que se han venido marcando en este capítulo.

Desde la inclusión de las indicaciones geográficas en nuestra ley nacional, en 2018, se debió proceder de esta manera, porque ya existía una infraestructura jurídica completa, compleja y detallada para denominación de origen antes de ello, la cual era por completo aplicable a una indicación geográfica, sin que ello implicara que se les tuviera exigiendo requisitos extraños o inusitados a una indicación geográfica, de hecho el aplicar las mismas leyes que a una denominación de origen,

refuerza su operatividad, principalmente, al requerir una NOM operativa, también para una indicación geográfica, ya que la NOM, como se ha detallado, se regula por la LIC, la cual contiene mejor normatividad para la creación de una NOM, así como para los organismos de evaluación de la conformidad y organismos de certificación.

Por otra parte, el hecho de que la indicación geográfica no tenga una figura tan representativa como un consejo regulador, hace que carezca de la fuerza de promoción y protección adecuada, pues el responsable acreditado no tendrá ni cerca el carácter emblemático y la presencia de un consejo regulador, convirtiendo al responsable acreditado es un mero organismo certificador, pero no en una verdadera institución promotor y defensora de la indicación geográfica, como lo es un consejo regulador, el cual tiene una misión clara de inspeccionar y certificar con ética, transparencia e imparcialidad el cumplimiento de las normas aplicables al producto protegido, salvaguardando el nombre protegido en México como en el extranjero, garantizando al consumidor la genuinidad el producto protegido.<sup>917</sup> Una indicación geográfica merece contar con un consejo regulador.

Se propone una homologación de protección para que a las indicaciones geográficas les sea aplicado el mismo régimen legal que a las denominaciones de origen, eliminándose el régimen diferenciado de protección existente, requiriéndose que se emita una NOM operativa para la indicación geográfica, así como que la misma sea regulada por un organismo de evaluación de la conformidad con la aplicación de un procedimiento de evaluación de la conformidad, todo ello regulado por la LIC, con la inclusión de un plazo obligatorio para la emisión de las NOMS operativas, posteriores a la publicación de la declaratoria de protección y que cuente con su propio consejo regulador, como entidad de gestión. De esa manera se logrará que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas sean de aplicación efectiva y completa, en un sistema de protección homologado y no en uno que segrega a las indicaciones geográficas grandemente.

El sistema propuesto se debe integrar de la siguiente manera:

---

<sup>917</sup> Consejo Regulador del Tequila, A.C., *¿Qué hacemos?*, <https://www.crt.org.mx/index.php/es/features-3/fundamentos/crti>



### 3.6. Extensión del espectro de protección

Para comprender la extensión de protección que se da a una denominación de origen e indicación geográfica o hasta qué punto se encuentran protegidas, debemos atender a las infracciones administrativas y delitos previstos para ellas, así como a las prohibiciones registrales impuestas a otros signos distintivos relacionados, dado que contienen circunstancias específicas y casos particulares en los cuales se consideraría como vulnerada la protección a una denominación de origen o indicación geográfica, por lo que ese es su espectro protector.

Proteger una denominación de origen e indicación geográfica no consiste solamente en obtener un derecho a través del registro, declaratoria u otros medios válidos, sino también velar por el cumplimiento de ese derecho. Debe tener lugar una verificación y control regular durante todo el tiempo de vida y no sólo en una única ocasión. La promoción es un proceso continuo. El régimen de protección debe ser gestionado a lo largo de toda su existencia.<sup>918</sup>

#### 3.6.1. Infracciones administrativas

El uso de la denominación de origen e indicación geográfica por terceros no autorizados resulta perjudicial para los productores legítimos y los consumidores. Ese uso engaña a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino, con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación. Perjudica, asimismo, a los productores, que pierden una parte

<sup>918</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 22.

importante de sus ganancias y ve mermada la reputación de sus productos. Los productores pueden incluso verse impedidos para utilizar el los mismos la indicación,<sup>919</sup> por lo que es importante sancionar su uso no autorizado.

La protección de una denominación de origen e indicación geográfica permite a quienes tienen derecho a utilizarla emprender medidas contra otros que la utilicen sin permiso y se beneficien de su reputación de forma gratuita.<sup>920</sup>

En nuestra LF PPI tenemos 4 causales de infracción, tratándose de una denominación de origen o indicación geográfica.<sup>921</sup>

La primera causal de infracción consiste en usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida.<sup>922</sup>

Se protege la utilización de un nombre idéntico al protegido por una denominación de origen o indicación geográfica, sin la autorización respectiva, si se usa un nombre que no sea igual, no se actualiza la infracción, no se limita a su utilización para amparar los mismos o similares productos para los que se concedió protección o para servicios relacionados, por lo que, se amplía a su utilización en cualquier clase de producto o servicio, encontrándonos frente a una excepción al principio de especialidad que rige a los signos distintivos, como el de las marcas famosas,<sup>923</sup> de tal modo, que se encuentran protegida en relación a todas las clases de productos o servicios existentes.

Es de notar que se hace alusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, es to es , puede ser nacional o extranjera, ya que no lo especifica como restringido a una denominación de origen o indicación geográfica protegida nacional, aunque la ley hace, como lo veremos más adelante, distinción entre a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida.

La segunda causal de infracción consiste en usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de

---

<sup>919</sup> *Ibidem*, p. 23.

<sup>920</sup> *Idem*.

<sup>921</sup> Artículo 386 de la LFPPPI.

<sup>922</sup> Artículo 386, fracción XXIX, de la LFPPPI.

<sup>923</sup> Artículo 173, fracción XVII de la LFPPPI.

origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el IMPI, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios.<sup>924</sup>

Se de nota que se realiza una distinción entre, primero, denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida, segundo, denominación de origen o indicación geográfica extranjera reconocida, entonces, se dividen en 2 clases en nuestra Ley, nacionales protegidas y extranjeras reconocidas. Consideramos es redundante, y a que, si una denominación de origen o indicación geográfica extranjera es reconocida por el IMPI, se encuentra protegida en nuestro país, bastaría que se mencionara denominación de origen o indicación geográfica protegida, lo cual abarca los 2 escenarios.

Somos partidarios de que debería mencionarse no lo referente a usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión, sino a usar una nombre idéntico o semejante en grado de confusión, basados en que hemos sostenido que se debe definir a una denominación de origen o indicación geográfica, precisamente, como un nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, una región o un país.

En otra arista, para que se actualice la segunda causal de infracción, se requiere que el uso de la denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión, sea para los mismos o similares productos que ampara una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida, extendiéndose a servicios similares o relacionados a dichos productos amparados, por lo que, no existe sanción si su uso no se efectúa para productos que no sean los mismos o similares a los que amparan o para servicios similares o relacionados a los productos protegidos.

Proponemos que, en esta causal de infracción, se debe incluir también la excepción al principio de especialidad y que el uso no autorizado de la denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión sea sin restricción de productos o servicios, para mayor protección, por la importancia de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida.

---

<sup>924</sup> Artículo 386, fracción XXX, de la LFPPI.

En otro sentido, se crea una antinomia, es decir, una contradicción entre dos preceptos legales que regulan una misma situación de derecho, pero en dos condiciones diferentes, ello entre la primera y segunda causales de infracción, dado que ambas regulan el uso de una denominación o indicación idéntica a una denominación de origen o indicación geográfica, pero de diferente manera.

Ambas causales de infracción regulan el supuesto normativo del uso no autorizado de una denominación o indicación idéntica a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, pero la primera causal lo establece para cualquier producto o servicio, porque no prohíbe tal circunstancia, por su parte, la segunda causal de infracción, exige que el uso de esa denominación o indicación idéntica sea para amparar los mismos o similares productos, contradiciéndose entre sí.

En tal situación, la antinomia se resolvería por principio de especialidad, atendiendo al precepto que sea más específico en el tópico que regulan, ya que las causales de infracción se encuentran en la misma ley y no opera el principio de jerarquía normativa.

La primera causal de infracción sólo trata del uso sin la autorización correspondiente de una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, mientras que la segunda causal de infracción regula 2 cuestiones diferentes, primero, usar una denominación o indicación idéntica a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, segundo, usar una denominación o indicación semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Por principio de especialidad, la segunda causal de infracción será excluida por la primera, así, la segunda causal de infracción sólo sería aplicable para los casos de usar una denominación o indicación semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, mientras que la primera causal se aplicaría a los casos de usar una denominación o indicación idéntica a una denominación de origen o indicación geográfica protegida.<sup>925</sup>

---

<sup>925</sup> Similar caso de antinomia pasaba en la antigua LPI, respecto de las nulidades de marcas registradas previstas en el artículo 151, fracciones I y fracción IV, que se resolvía de manera

Debe desaparecer esa antinomia, por ello, proponemos una redacción adecuada sería, usar un nombre idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, para amparar cualquier tipo de producto o servicio.

Con esa redacción, incluso se evitaría la primera causal de infracción detallada y no sería necesario tener 2 causales de infracción diferentes, eliminándose la antinomia detectada.

La tercera causal de infracción consiste en usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el IMPI, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios.<sup>926</sup>

Esta causal requiere que sea la traducción o transliteración exacta de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, no dejando espacio para una traducción o transliteración semejante en grado de confusión, lo que es restrictivo, pues si se acredita que no es la traducción o transliteración exacta, no existirá infracción.

En lo referente al principio de especialidad, una vez más se exige que el uso de la traducción o transliteración exacta de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, sea para los mismos o similares productos que se amparan, extendiéndose a servicios similares o relacionados a dichos productos amparados, cuando lo deseable es que se aplique la excepción al principio de especialidad.

Proponemos la redacción recomendada como usar un nombre, que sea una traducción o transliteración, idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, para amparar cualquier tipo de producto o servicio.

La cuarta causal de infracción consiste en producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional

---

coincidente, según la Tesis aislada, VI-TASR-EPI-401, *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, sexta época, año III, número 31, julio 2010. p. 307.

<sup>926</sup> Artículo 386, fracción XXXI, de la LFPPI.

protegida o extranjera reconocida por el IMPI, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u o tras similares.<sup>927</sup>

Esta causal amplía el espectro de protección de los nombres protegidos contra cualquier alusión que no es exactamente el nombre protegido sino un o asemejado o con adiciones que creen confusión.

Tal causal se desprende de tratados internacionales que establecen que el contenido de la protección será asegurado contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si el nombre va acompañado de esas expresiones, en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, en su artículo 9. En el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 2. En el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, artículo 5. En el TLCUEM, artículo 25.34.

La deficiencia de esta causal se encuentra en que exige para actualizarse que se trate de productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica, cuando se debe referir a productos que utilicen un nombre que se encuentre protegido por una denominación de origen o indicación geográfica protegida, ya que, con la redacción actual, si se demuestra que no es el mismo producto, por cualquier variación trascendente de ingredientes o prestaciones que no los haga semejantes, no se actualizaría la infracción.

Nuevamente, se exige que se trate de los productos protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica, además de que nada menciona respecto de servicios que se relacionen con tales productos amparados, como en causales anteriores, sostenemos que aquí también se debe aplicar la excepción al principio de especialidad.

Más aún, en este punto proponemos agregar el ejemplo de la UE referente a ampliar la protección a los casos cuando esos productos se utilicen como

---

<sup>927</sup> Artículo 386, fracción XXXII, de la LFPPI.

ingredientes<sup>928</sup> y la protección debiera abarcar hasta los envases o embalajes, inclusive publicidad, al no permitir cualquier tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, resaltando la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen, como pueden ser la forma de los envases que asimilan el producto base de la indicación o que sean conocidos comúnmente como la representación del lugar de origen, sin que el producto venga de ese lugar.

Proponemos la redacción adecuada sería, producir, almacenar, transportar, distribuir o vender cualquier producto, así como prestar cualquier servicio, usando nombres idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica protegida, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes. Incluyendo cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen.

Es de de notar, las consideraciones que hemos hecho a cada una de las causales de infracción porque consideramos que se puede mejorar y dar mayor claridad al espectro de protección de una denominación de origen o indicación geográfica.

Proponemos que se deba adicionar una causal de infracción más, la consistente en que será infracción administrativa usar, sin autorización, un nombre igual o semejante en grado de confusión a una denominación de origen e indicación geográfica protegida, como el elemento de un nombre comercial o de un a

---

<sup>928</sup> Artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, artículo 118 quaterdecies del Reglamento (CE) 491/2009, artículo 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, artículo 20 del Reglamento (UE) 251/2014 y artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/787.

denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, relacionados con establecimientos que operen con cualquier producto o servicio.

Con ello, se cubren todas las circunstancias que podrían resultar en un uso ilegal de una denominación de origen e indicación geográfica protegida.

Restaría mencionar que las sanciones por cometer estas infracciones administrativas serían: I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, (UMA), vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice. II.- Multa adicional hasta por el importe de mil UMA, por cada día en que persista la infracción. III.- Clausura temporal hasta por noventa días. IV.- Clausura definitiva.<sup>929</sup>

Por varias razones, es importante que quienes tienen derecho a utilizar una denominación de origen e indicación geográfica impidan su uso no autorizado, no sólo para evitar la pérdida de ganancias, sino también, a largo plazo, para garantizar que la se utilice sólo con relación a los productos que poseen las cualidades o características a las que debe su reputación. El uso de una denominación de origen e indicación geográfica en productos de calidad inferior o diferente tendrá como resultado más probable una merma de su reputación.<sup>930</sup>

### 3.6.2. Delitos

En el caso de los delitos, existe un tipo penal para denominación de origen y un tipo penal para indicación geográfica.

Para denominación de origen, es delito producir, al macenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una denominación de origen protegida que no cuenten con la certificación correspondiente en términos de la NOM, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo. No existirá responsabilidad penal

---

<sup>929</sup> Artículo 388 de la LFPPI.

<sup>930</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 169, p. 24.

cuando la NOM correspondiente no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.<sup>931</sup>

Para indicación geográfica es delito producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten indicación geográfica protegida que no cuenten con el certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo. No existirá responsabilidad penal cuando no se encuentre acreditado ante el IMPI el responsable acreditado de emitir el certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas, en términos de la legislación aplicable.<sup>932</sup>

Estos 2 tipos penales se podrían considerar muy completos, pero no lo son, tienen deficiencias claras y abren la posibilidad de evadir la comisión del delito en determinadas situaciones, ya que la aplicación de los tipos penales se rige por el principio de tipicidad y exacta aplicación de la ley penal, esto es, queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.<sup>933</sup>

Primero, los 2 tipos penales se limitan a productos de origen nacional. Así, si consideramos que la denominación de origen e indicación geográfica se puede utilizar también en productos de origen extranjero que se hayan ingresado al país, se crea un vacío de efectividad puesto que no existirá delito respecto de productos de origen extranjero.

Más deficiente aún es el señalamiento expreso de que existan las siguientes excluyentes de responsabilidad penal para denominación de origen: a) no existirá responsabilidad penal cuando la NOM correspondiente no se encuentre vigente, b) no existirá responsabilidad penal cuando el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

---

<sup>931</sup> Artículo 402, fracción VII de la LFPPI.

<sup>932</sup> Artículo 402, fracción VIII de la LFPPI.

<sup>933</sup> Artículo 14 constitucional.

Tales supuestos excluyentes de responsabilidad penal generan un amplio espectro para cometer acciones que vulneren a la denominación de origen y no se consideren delito.

Como se ha visto, primero, se publica la declaratoria de protección de denominación de origen en el DOF, posteriormente, se emite la NOM operativa de la denominación de origen y se acredita al organismo de evaluación de la conformidad, para lo cual no existe un tiempo determinado de realización.

Desde la publicación de declaratoria de protección de denominación de origen, hasta la emisión de la NOM operativa y la acreditación del organismo de evaluación de la conformidad puede pasar mucho tiempo, en ese lapso cualquier persona puede realizar las conductas tipificadas como delito sin que sean sancionadas por la ley penal, ya que se encontraría en el supuesto de que no existirá responsabilidad penal cuando la NOM correspondiente no se encuentre vigente o el organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado.

Por su parte, existe la siguiente excluyente de responsabilidad penal para indicación geográfica: a) no existirá responsabilidad penal cuando no se encuentre acreditado ante el IMPI el responsable acreditado de emitir el certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas, en términos de la legislación aplicable.

Se genera un amplio espectro para cometer acciones que vulneren a la indicación geográfica y no se consideren delito.

Recordemos que, para indicación geográfica, primero, se publica la declaratoria de protección de indicación geográfica en el DOF, junto con las reglas de uso respectivas, posteriormente, el IMPI acreditará al responsable acreditado,<sup>934</sup> sin que exista un plazo determinado para ello.

Desde la publicación de declaratoria de protección de indicación geográfica, hasta la certificación del responsable acreditado puede pasar mucho tiempo, en ese lapso cualquier persona puede realizar las conductas tipificadas como delito sin que sean sancionadas por la ley penal, ya que se encontraría en el supuesto de que no existirá responsabilidad penal cuando no se encuentre acreditado el responsable de emitir el certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas.

---

<sup>934</sup> Artículo 289 de la LFPPI.

Tanto para denominación de origen, como para indicación geográfica, no debería existir el hueco legal que posibilite la realización de las actividades descritas en el tipo penal, por ningún lapso, ya que la protección de una denominación de origen e indicación geográfica se obtiene desde la publicación de la declaratoria de protección y no se debe someter a más requisitos injustificados como los previstos en las excluyentes de responsabilidad penal detalladas.

Asimismo, sólo se prevé como delito el uso de la denominación de origen o indicación geográfica de manera idéntica a la protegida, cuando se debe contemplar también el caso de una denominación o indicación semejante en grado de confusión.

De igual manera, se debe aplicar la excepción al principio de especialidad que hemos venido defendiendo, para que no sólo se trate de los productos protegidos con denominación de origen o indicación geográfica, sino cualquier producto, así como cualquier tipo de servicio.

Por ello, se propone la concentración de ambos delitos en un solo tipo penal completo, será delito:

a) Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender cualquier producto de origen nacional o extranjero, que ostenten una denominación de origen o una indicación de origen protegida o una denominación o indicación que le sea semejante en grado de confusión, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en cualquier servicio. Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.

El delito se cometerá desde la publicación de la declaratoria de protección de denominación de origen o indicación geográfica en el DOF.

Es de notar, las consideraciones que hemos hecho a cada uno de los delitos porque consideramos que se puede mejorar y dar mayor claridad al espectro de protección de una denominación de origen o indicación geográfica.

Es de reconocerse que los delitos contemplados en la LF PPI, para denominación de origen e indicación geográfica, se perseguirán de oficio o por denuncia,<sup>935</sup> lo que les otorga mayor eficacia procesal al no someterlos al requisito procedimental de la presentación de la querrela de parte ofendida, el cual sólo podría ser el IMPI pues le corresponderá ejercer las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.<sup>936</sup>

A tales delitos se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a quinientas mil UMA, vigente al momento en que se cometa el ilícito. Destacando que se contempla una pena un poco más severa que tratándose de otros delitos previstos en la LFPPI, que es de dos a seis años de prisión y multa por el importe de mil a trescientas mil UMA, vigente al momento en que se cometa el ilícito.<sup>937</sup>

### 3.6.3. Prohibiciones registrales de signos distintivos

Una denominación de origen o una indicación geográfica reciben protección desde el momento de la publicación de la declaratoria de protección en el DOF, tal protección también abarca a los impedimentos de otorgar registro a signos distintivos diversos que puedan violar los derechos de propiedad industrial concedidos a la denominación de origen e indicación geográfica.

Pese a ello, desde que se presenta la solicitud de protección de una denominación de origen e indicación geográfica, ésta adquiere derechos de prelación sobre otros signos distintivos que se soliciten a registro con posterioridad, al ser una expectativa de derecho, tal circunstancia también se considera dentro del espectro de protección de una denominación de origen e indicación geográfica.

Analicemos las prohibiciones registrales de otros signos distintivos que se relacionan a una denominación de origen e indicación geográfica protegida o en trámite.

Tratándose de marcas, no serán registrables:

---

<sup>935</sup> Artículo 402 de la LFPPI.

<sup>936</sup> Artículo 268 de la LFPPI.

<sup>937</sup> Artículo 403 de la LFPPI.

1.- Los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en este supuesto, los signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios.<sup>938</sup> Respecto a este impedimento registral aplica una adición, pues no resultará procedente, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, esto es, si la marca cuenta con distintividad adquirida.<sup>939</sup>

Al referirse, a que no puede constituir una marca los signos que en el comercio describan el lugar de origen de los productos o servicios. Se está refiriendo a indicaciones de procedencia y reserva esa característica a éstas de manera exclusiva.

Se adiciona el tema de distintividad adquirida, al darle valor al carácter distintivo que ha adquirido la marca por el uso que se ha hecho de ésta, con anterioridad a solicitar su registro.

Tal inclusión deriva de compromisos internacionales relacionados con indicaciones de procedencia. En los ADPIC, artículo 24.5. En el Acta de Ginebra, en su artículo 13. Se trata de una obligación internacional el que no se podrá prohibir el registro a una marca que en el comercio sirva para designar el lugar de origen los productos o servicios, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional.

2.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes, los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y pueden originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación, producido

---

<sup>938</sup> Artículo 173, fracción IV, de la LFPPI.

<sup>939</sup> Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI.

en, con fabricación en u otros similares que creen confusión en e l consumidor o impliquen competencia desleal.<sup>940</sup>

Esta prohibición registral también se refiere a indicaciones de procedencia de los productos o servicios, reiterando que un signo distintivo no debe indicar el lugar de origen, situación reservada a las indicaciones de procedencia.

El precepto parece quedarse algo corto, al incluir únicamente a los mapas como medio visual de identificación de lugares o zonas, ya que existen múltiples imágenes que pueden lograr tal propósito, de hecho, con mayor eficacia que los mapas mismos, como es el caso de elementos arquitectónicos vinculados a ciertas ciudades, como catedrales o monumentos representativos, que pueden representar a los lugares de mejor manera que el mapa, por ser más fáciles de reconocer y asociar.<sup>941</sup>

Proponemos s e d ebiera i ncluir c omo r edacción c ualquier el emento que indique la procedencia de los productos o servicios y pueda originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

3.- Los s ignos i dénticos o s emejantes e n g rado d e c onfusión a l as denominaciones de origen, i ndicaciones g eográficas, o a l as d enominaciones o signos d e lugares que s e c aractericen por l a f abricación, pr oducción o comercialización de determinados productos o s ervicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o s imilares a és tos o a los protegidos por las denominaciones de origen o i ndicaciones g eográficas. Quedan i ncluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.<sup>942</sup>

No existe l a p rohibición r egistral si la marca n o s e s olicita p ara a mparar productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por las denominaciones de origen, indicación geográfica o a los fabricados, producidos o comercializados en lugares que se caractericen por tales actividades.

---

<sup>940</sup> Artículo 173, fracción X, de la LFPPI.

<sup>941</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 10, p. 515.

<sup>942</sup> Artículo 173, fracción XI, de la LFPPI.

Sostenemos e insistimos, como lo hicimos para las infracciones administrativas, que en esta prohibición registral, para el caso de denominación de origen e indicación geográfica, se debe incluir también la excepción al principio de especialidad y que se aplique para todos los productos o servicios, por la importancia de una denominación de origen e indicación geográfica.

Para el caso de las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, sí consideramos adecuado que sólo se actualice si la marca solicitada es para productos o servicios idénticos o similares a esos productos o servicios los fabricados, producidos o comercializados en lugares que se caractericen por tales actividades, pues es la característica que hace relevantes esos lugares.

No se incluye la denominación de origen e indicación geográfica que se encuentren en trámite, a las cuales, la marca solicitada, les pueda ser idéntica o semejante en grado de confusión, las cuales se deben incluir, porque si no se estaría violando su derecho de prelación.

Si no se incluyen la denominación de origen e indicación geográfica que se encuentren en trámite, puede suceder que existan y, como no se contemplarían en el examen de registrabilidad de la marca solicitada, se puede conceder una marca idéntica a semejante a una denominación de origen e indicación geográfica en trámite presentada con anterioridad, lo que haría que ya no se pudieran proteger la denominación de origen e indicación geográfica por la existencia del registro de esa marca que, si bien se solicitó con posterioridad, se concedió, violando el derecho de prelación que debe tener una solicitud de protección de denominación de origen e indicación geográfica, de igual manera, se puede conceder la marca y la denominación de origen e indicación geográfica que serían semejantes en grado de confusión, existiendo dos signos distintivos que pueden causar confusión en el consumidor, lo cual no debe suceder.

Proponemos separar esta prohibición registral en dos diferentes:

a) No serán registrables como marca los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, en trámite de protección presentadas con anterioridad o protegidas y vigentes, para

amparar cualquier tipo de producto o servicio. Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Esa prohibición registral protegería a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

b) No serán registrables como marca los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a éstos. Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Esa prohibición registral protegería a las indicaciones de origen.

Retomemos el posible conflicto entre denominación de origen e indicación geográfica protegidas o en trámite con una marca de certificación que podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>943</sup>

Al respecto, en el apartado de prohibiciones de protección de denominación de origen e indicación geográfica, ya se precisó que ese conflicto no existe porque el solicitante de la marca de certificación de esas características se trataría de personas afines a la denominación de origen e indicación geográfica.

Tal situación debe clarificarse en la prohibición registral de una manera muy sencilla, adicionando que ese impedimento no será aplicable cuando la solicitud se refiera a una marca de certificación conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia

---

<sup>943</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, siempre que se acredite que el solicitante es I.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación. II.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y III.- Los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

Es de notar, las propuestas que hemos hecho a cada una de las prohibiciones registrales de signos distintivos porque consideramos que se puede mejorar y dar mayor claridad al espectro de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, incluso de una indicación de origen.

### 3.7. Trámite de la solicitud

El trámite de la solicitud de protección de denominación de origen e indicación geográfica se realiza de la misma manera, por lo que se analizará haciendo referencia sólo a solicitud de protección, entendiéndose que se refiere a ambas, haciendo precisiones cuando se trate de un requisito específico para una u otra figura jurídica.

#### 3.7.1. Examen de forma y tramitación de oficio

El que nombraremos examen de forma es para determinar si la solicitud de protección reúne los datos y documentos que la deben acompañar.

Recibida la solicitud, el IMPI efectuará un examen a los datos y documentos aportados en un plazo máximo de seis meses. Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, o la denominación de origen e indicación geográfica señalada cae en alguno de los impedimentos de protección que marca la LFPPI,<sup>944</sup> se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o

---

<sup>944</sup> Artículo 271 de la LFPPI.

adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.<sup>945</sup> El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos que se le hayan citado en el examen de forma, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto,<sup>946</sup> se cuenta con un plazo total de cuatro meses para dar contestación a un requerimiento emitido en el examen de forma.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial de dos meses o en el adicional de dos meses, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.<sup>947</sup> Si se abandona la solicitud, ya no se puede reactivar y se tendría que presentar nuevamente.

Aun cuando el solicitante no conteste el requerimiento de examen de forma, en el plazo previsto, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, si lo considera pertinente, el IMPI podrá continuar de oficio la tramitación de la solicitud de protección.<sup>948</sup>

Tal situación es completamente excepcional, dado que, para cualquier otro trámite contemplado en la LF PPI, iniciado a petición de parte, no sucede este escenario, por regla general, si el solicitante no contesta o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, se considera abandonada la solicitud y termina su trámite en ese punto, la excepción la tenemos con las solicitudes de protección de denominación de origen e indicación geográfica. Con ello, se acredita que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas representan un interés superior al de los propios solicitantes, al punto de que el IMPI puede subsanar los defectos de una solicitud y seguirse de forma oficiosa.<sup>949</sup> El IMPI estaría supliendo la deficiencia de la queja del solicitante, institución que, por regla general, no opera en materia administrativa, la cual es de estricto derecho,

---

<sup>945</sup> Artículo 278 de la LF PPI.

<sup>946</sup> Artículo 279 de la LF PPI.

<sup>947</sup> *Idem.*

<sup>948</sup> *Idem.*

<sup>949</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 219.

pero en este caso opera de manera excepcional y no se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues se concede al IMPI la facultad excepcional de continuar el trámite de oficio.

#### 3.7.1.1. Derecho de transformación

El derecho de transformación se encuentra pocas veces previsto en la LFPPI, consiste en la prerrogativa que tiene el titular de una solicitud de protección, de una figura jurídica prevista en la LFPPI, para poder cambiar esa figura jurídica por otra, durante la tramitación de la solicitud.

El primer caso en donde se puede observar el derecho de transformación es en las patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, en donde el solicitante podrá transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado. El solicitante solo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud o dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el IMPI le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido, ésta se tendrá por abandonada.<sup>950</sup>

En el caso de la denominación de origen e indicación geográfica también existe este derecho de transformación, puesto que el solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de origen en una indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con lo solicitado. El solicitante solo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro del plazo improrrogable de dos meses siguientes a la fecha de su presentación o de los dos meses siguientes a la fecha en que el IMPI le requiera para que la transforme. En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella

---

<sup>950</sup> Artículo 103 de la LFPPI.

en la que se solicite la transformación de la solicitud. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido, se tendrá por abandonada.<sup>951</sup>

En ambos casos, existen dos supuestos para ejercer el derecho de transformación: a) que el solicitante lo decida sin que exista un requerimiento del IMPI para ello y b) que el solicitante lo realice por requerimiento del IMPI.

Respecto al derecho de transformación, tanto para las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales, como para la denominación de origen e indicación geográfica existe una previsión impositiva bastante severa, la cual consiste en que, si el IMPI requiere al solicitante que transforme su solicitud, por considerar que, del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con lo solicitado y el solicitante no transforma la solicitud, en el plazo concedido por el IMPI, se tendrá por abandonada la solicitud.

La única opción para continuar el trámite de la solicitud es transformarla si lo requiere el IMPI, cuando lo correcto es que se diera un plazo al solicitante para que someta argumentos de defensa respecto al requerimiento de transformación requerida por el IMPI, por lo que es timamos que esta previsión, de dar por abandonada la solicitud si no se transforma a petición del IMPI, conculca el derecho fundamental de audiencia, esta consecuencia nos parece inadmisibles, dado que, en su caso, lo procedente sería que el IMPI emitiera una negativa, una vez que el solicitante hubiera hecho valer los argumentos de defensa que considere pertinentes.<sup>952</sup> En todo caso, la alternativa será impugnar ese oficio de abandono ante el superior jerárquico del IMPI por la clara violación al derecho fundamental de audiencia.

Este derecho de transformación es una cuestión novedosa para un sistema de protección de denominación de origen e indicación geográfica, dado que no aparece contemplado en algún tratado internacional y no es común en el mundo, no está presente en el sistema de protección de la UE tampoco, cuestión que es de reconocerse muy útil, ya que puede existir la posibilidad de que el IMPI considere que existen razones para estimar que una solicitud de protección de indicación

---

<sup>951</sup> Artículo 280 de la LFPPI.

<sup>952</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 219.

geográfica puede cumplir los requisitos, mucho más complejos, de una denominación de origen, puede comunicarlo al solicitante para que realice la transformación, o se puede dar el caso que una solicitud de protección de denominación de origen no cumpla los requisitos de ésta y se pueda advertir su transformación a una de indicación geográfica, para no perder la protección por completo del producto de que se trate y obtenerla en algún grado, o bien, puede ser que el solicitante haya cometido un error en el tipo de solicitud que debía presentar y lo pueda enmendar.

Sin embargo, se propone un texto diferente, referente al derecho de transformación de una denominación de origen o indicación geográfica y viceversa.

El solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de origen en una de indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con lo solicitado. El IMPI requerirá por escrito al solicitante si considera que la solicitud se debe transformar para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes.

El solicitante podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción o dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el IMPI le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado.

El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para efectuar la transformación de la solicitud o para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da contestación al requerimiento para que transforme su solicitud, dentro del plazo inicial de dos meses o en el adicional de dos meses o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite la transformación de la solicitud.

Se advierte que muchos derechos excepcionales, que aplican a diferentes figuras jurídicas amparadas por el derecho de la propiedad industrial, convergen en las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, por ejemplo, la excepción al principio de especialidad de las marcas famosas, que se aplica a la denominación de origen e indicación geográfica en las infracciones administrativas, así como el derecho de transformación de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales.

### 3.7.2. Examen de fondo y suspensión del trámite

Una vez satisfechos los requisitos de forma, se pasa al examen de fondo, en el que se determinará si se concede o no protección a la denominación de origen e indicación geográfica, previo el agotamiento de un procedimiento público de oposición.

Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales de forma, se publicará en el DOF: I.- El nombre del solicitante. II.- El nombre de la denominación de origen o indicación geográfica. III.- La descripción del producto o productos que ésta abarcará. IV.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, la delimitación de la zona geográfica. V.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma.<sup>953</sup>

Una vez más se menciona el producto o productos que abarcará, cuando tal situación no ocurre, ya que impera el principio de unidad de producto para cada denominación de origen o indicación geográfica.

El trámite de la solicitud de protección obedecerá al principio de publicidad máxima, ya que todos los actos relevantes que se relacionan a una denominación de origen e indicación geográfica se van a publicar en el DOF, que es el medio de comunicación oficial más masivo que existe para las autoridades. Asimismo, la jerarquía que en este punto el trámite otorga a la publicación, misma que se realiza

---

<sup>953</sup> Artículo 281 de la LFPPI.

en el DOF y no en la GPI, obedece a la relevancia económica de los derechos en juego y la multiplicidad de intereses que el otorgamiento de protección a una denominación de origen o a una indicación geográfica involucra.<sup>954</sup>

Es importante mencionar que el IMPI suspenderá el trámite de una solicitud de declaración de protección de denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes casos: I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se refieren las fracciones IV y V del artículo 271 de la LFPPI y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca registrada o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado. La suspensión procederá de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa. II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.<sup>955</sup>

La fracción IV del artículo 271 de la LFPPI se refiere a cuando la denominación de origen e indicación geográfica sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.<sup>956</sup>

La fracción V del artículo 271 de la LFPPI comprende cuando la denominación de origen e indicación geográfica sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial.<sup>957</sup>

La mencionada solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, una marca o aviso comercial registrado y vigente, solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, o un nombre comercial publicado y vigente, constituyen un impedimento para conceder protección a la denominación de origen e indicación geográfica solicitada.

---

<sup>954</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 220.

<sup>955</sup> Artículo 285 de la LFPPI.

<sup>956</sup> Artículo 271, fracción IV, de la LFPPI.

<sup>957</sup> Artículo 271, fracción V, de la LFPPI.

El solicitante de la denominación de origen e indicación geográfica tiene la posibilidad de iniciar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación contra la marca registrada o aviso comercial registrado, y de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado, para tratar de que dejen de estar vigentes y así no sean un impedimento para que se conceda la protección solicitada. Si se presenta esa solicitud de declaración administrativa, en lo que se resuelve, se suspenderá el trámite de la solicitud de declaración de protección de denominación de origen e indicación geográfica. Serán reanudadas cuando se emita resolución en esos procedimientos contenciosos y éstas hayan quedado firme.

Para el caso de solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite no se puede promover una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, ya que sólo aplica para marcas o avisos comerciales que se encuentren registrados y vigentes. En lo referente a la solicitud de publicación de nombre comercial en trámite no se puede promover solicitud de cesación de los efectos, dado que sólo aplica a un nombre comercial ya publicado y vigente.

En ese contexto, es incorrecto el texto correspondiente a la posibilidad de suspender el trámite de una denominación de origen o indicación geográfica de la LFPPI, al incluir los supuestos de una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite o solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, pues contra éstas no se puede promover una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, por no estar registradas o publicadas y vigentes.

Además, se debe incluir como causal de suspensión del trámite el supuesto de que el nombre propuesto sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera protegida y vigente.<sup>958</sup>

Lo anterior, por que en este trabajo proponemos que existan causales de nulidad y caducidad completas y detalladas en contra de denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera, que permitan que dejen de estar vigentes y cesen de constituir un impedimento para la protección o reconocimiento

---

<sup>958</sup> Artículo 271, fracción I, de la LFPPI.

de nuevas denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, como se verá en apartados posteriores.

También se debe incluir la excepción al principio de especialidad que se defiende en este trabajo para referirse a cualquier producto o servicio.

Se propone que se emienda para expresar que el IMPI suspenderá el trámite de una solicitud de declaración de protección de denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes casos: I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos relativos a la existencia previa de una o varias marcas registradas o avisos comerciales registrados o publicaciones de uno o varios nombres comerciales o una o varias denominaciones de origen o indicaciones geográficas nacionales o extranjeras protegidas, idénticas o similares en grado de confusión, aplicadas a cualquier producto, servicio o giro comercial, según corresponda, y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación contra la marca registrada o aviso comercial registrado o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado o sobre la denominación de origen o indicación geográfica nacional o extranjera protegida. La suspensión se ordenará de oficio o se solicitará a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa, dentro del plazo inicial de dos meses y el adicional de dos meses previstos en los artículos 278 y 279 de la LFPPI.

II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.

Con lo anterior, se cubren todos los supuestos para suspender el trámite de una denominación de origen o indicación geográfica, en base a la posibilidad de promover una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación contra los signos distintivos protegidos y vigentes que le sean citados como impedimento legal para conceder la protección, a los que le sea idéntico o semejante en grado de confusión.

### 3.7.2.1. Procedimiento de oposición y pruebas

Se otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF, para que cualquier tercero, que justifique su interés, presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de las prohibiciones a la protección,<sup>959</sup> así como respecto de los datos y documentos que debe cumplir la solicitud de denominación de origen e indicación geográfica. La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.<sup>960</sup>

Lo anterior, a efecto de no privar a terceros de la posibilidad de deducir sus derechos, como solicitar la ampliación o reducción de la zona de protección, reclamar que el producto no sólo es producible en esa zona, por lo que no es procedente la protección, es de resaltar que tal periodo de oposición se sustenta en el ánimo de no crear un procedimiento violatorio de la garantía constitucional de audiencia.

Se notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.<sup>961</sup>

Se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. El IMPI podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse de los elementos que considere necesarios.<sup>962</sup>

Lo que implica que existe libertad probatoria limitada al excluir del cumulo probatorio el testimonio o la confesión estén contenidas en documental.

Se resalta otra cuestión excepcional, ya que, por regla general, las pruebas deben ser aportadas por las personas con interés jurídico respecto del trámite, como

---

<sup>959</sup> Artículo 271 de la LFPPI.

<sup>960</sup> Artículo 282 de la LFPPI.

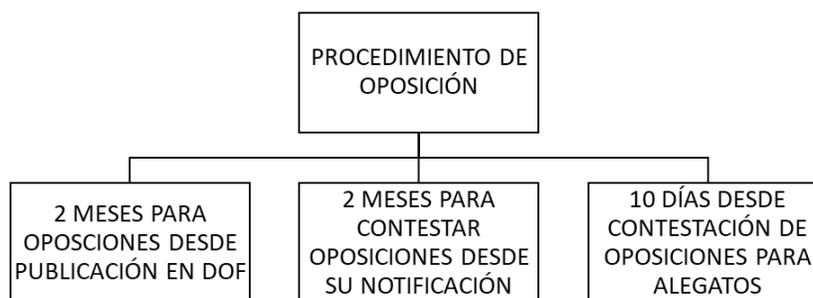
<sup>961</sup> Artículo 283 de la LFPPI.

<sup>962</sup> Artículo 284 de la LFPPI.

son el solicitante y las personas que presentan oposiciones a la protección, como es en el caso de las marcas, sin embargo, para el caso de la denominación de origen e indicación geográfica, se concede al IMPI la facultad expresa para realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse de los elementos que considere necesarios para conceder o negar la protección.

Transcurridos los plazos previstos para presentar oposiciones y realizar manifestaciones a éstas, previo a análisis de los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las pruebas y, antes de dictar resolución, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen alegatos en un plazo de diez días, los cuales serán tomados en cuenta por el IMPI. Concluido dicho plazo se dictará la resolución que corresponda, la cual se notificará a las partes involucradas.

Tenemos que los plazos del procedimiento de oposición son:



Es fundamental mencionar que, si se tiene un derecho incompatible con la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, se deben deducir tales derechos dentro del plazo de oposición porque la LFPPI no prevé un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación contra las declaratorias de protección de denominación de origen e indicación geográfica, aunque se proponen en el presente trabajo más adelante. Es interesante considerar que serían las únicas figuras para las que no existen procedimientos posteriores al alcance de los particulares para revertir o suprimir los efectos de los derechos constituidos, a través de procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación.<sup>963</sup>

<sup>963</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 798, p. 407.

### 3.7.3. Resolución, protección internacional y modificaciones

En caso de que se niegue la protección a la denominación de origen e indicación geográfica solicitada, se le comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.<sup>964</sup> El solicitante podrá impugnar esa negativa de protección ante el superior jerárquico del IMPI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (TFJA), mediante Juicio Contencioso Administrativo, (JCA), si ante el TFJA no obtiene sentencia favorable, podrá impugnar la sentencia del TFJA, ante su superior jerárquico, Tribunal Colegiado de Circuito, (TCC), mediante Juicio de Amparo Directo, (JAD).

Si la resolución otorga la protección de la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, se ordenará la publicación de la declaración de protección en el DOF. La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o indicación geográfica protegida de tallando: I.- La descripción del producto o los productos protegidos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización. II.- Los criterios a los que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje, y en su caso, las NOMS que correspondan. III.- La delimitación de la zona geográfica protegida.<sup>965</sup>

Nuevamente, llama la atención de la mención de la descripción detallada del producto o los productos, ya que la denominación de origen e indicación geográfica sólo ampara un producto pues se rige por el principio de unidad de producto por denominación de origen.

Los opositores o cualquier persona con interés jurídico podrán impugnar esa resolución de protección ante el superior jerárquico del IMPI, el TFJA, mediante JCA, si ante el TFJA no obtiene sentencia favorable, podrá impugnar la sentencia del TFJA, ante su superior jerárquico TCC, mediante JAD.

---

<sup>964</sup> Artículo 287 de la LFPPI.

<sup>965</sup> Artículo 288 de la LFPPI.

Lo anterior, ya que no se puede impugnar la resolución ante el IMPI, dado que no existen causales de nulidad en contra del otorgamiento de protección de una denominación de origen e indicación geográfica, más adelante propondremos su existencia.

Para obtener el reconocimiento en el extranjero de la denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida, el IMPI de manera directa o por conducto de la autoridad competente, realizará las gestiones necesarias de conformidad con los tratados internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda.<sup>966</sup>

Una vez otorgada la protección a la denominación de origen o a la indicación geográfica se buscará su reconocimiento en el extranjero, al amparo de los tratados internacionales que México haya celebrado, los que ya se han detallado en nuestro capítulo segundo, recordando que todos los tratados internacionales requieren que la denominación de origen e indicación geográfica se encuentre protegida en su país de origen, en atención al principio de dependencia ya expuesto, por lo que, si esa denominación de origen e indicación geográfica deja de estar protegida en México, automáticamente, perderá la protección internacional, sin necesidad de declaratoria de cesación de efectos de protección en el extranjero.

Los términos de la declaración de protección de una denominación de origen e indicación geográfica podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada. Si la solicitud se presenta a petición de parte interesada, ésta deberá contener lo previsto para una nueva solicitud de protección de denominación de origen e indicación geográfica,<sup>967</sup> así como un señalamiento detallado de las modificaciones que se solicitan y las causas que las motivan. El IMPI resolverá lo conducente realizando el estudio como si se tratara de una nueva solicitud de protección, agotando su publicación, el procedimiento de oposición y la emisión de la resolución respectiva.<sup>968</sup>

Respecto a las publicaciones y el procedimiento de oposiciones de las solicitudes de modificación de una declaratoria de protección, ya se han

---

<sup>966</sup> Artículo 296 de la LFPPI.

<sup>967</sup> Artículos 274 y 275 de la LFPPI.

<sup>968</sup> Artículo 297 de la LFPPI.

pronunciado en estos Tribunales al estimar que, cuando se solicita una modificación, ello obliga a la autoridad a publicar un extracto de la solicitud correspondiente y a otorgar un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su propio interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes, de igual manera, se debe acreditar el interés jurídico del solicitante.<sup>969</sup>

Si se emite una resolución negativa de modificación o una resolución que conceda la modificación, el solicitante, los opositores o cualquier persona con interés jurídico podrán impugnar esa resolución en los mismos términos que si se tratara de una concesión o negativa inicial de protección, los cuales y a se expusieron.

Si se resuelve procedente la modificación, se dará aviso de la modificación al país extranjero donde la denominación de origen e indicación geográfica se haya protegido o donde se haya realizado su registro internacional, para que den cuenta de la modificación respectiva.<sup>970</sup>

La modificación puede ser de cualquier tipo, pero, comúnmente, podría presentarse la que se refiera a la extensión del territorio o región de protección, por existir en una región más amplia las condiciones que cumplen con la declaratoria de protección, como ejemplo de ello están una serie de expedientes de solicitud de ampliación de la declaratoria de protección de la denominación de origen del Mezcal,<sup>971</sup> que han pretendido llevar la zona de protección a determinados municipios de diversos estados de la República mexicana, respecto de las cuales se han presentado oposiciones de parte de quienes se encuentran ya acreditados en los decretos de protección.<sup>972</sup>

---

<sup>969</sup> Tesis aislada, V-P-SS-878, *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, quinta época, año VII, tomo II, número 73, enero 2007, p. 712

<sup>970</sup> Artículo 296 de la LFPPI.

<sup>971</sup> Diario Oficial de la Federación, *Resolución por la que se modifica la declaración general de protección de la denominación de origen Mezcal, para incluir los municipios del Estado de Morelos que en la misma se indican*, [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5534294&fecha=09/08/2018](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534294&fecha=09/08/2018)

<sup>972</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 222.

### 3.8. Autorización de uso y vigencia

La autorización para usar una denominación de origen e indicación geográfica deberá ser solicitada ante el IMPI y se otorgará a toda persona física o moral que: I.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la declaración. II.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que extrae, produce o elabora el producto protegido dentro de la zona geográfica determinada en la declaración. III.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las NOMS correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida. IV.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida. V.- Cumpla con los demás requisitos que, en su caso, señale la declaración.<sup>973</sup>

El aspecto principal de la solicitud de autorización de uso es que se tiene que exhibir el documento que acredite el cumplimiento de las NOMS correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida o el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida, lo que significa que el solicitante, previamente, debió certificarse ante el organismo de evaluación de la conformidad de una denominación de origen o ante el responsable acreditado de una indicación geográfica, quienes le debieron proporcionar un certificado de cumplimiento de esa NOM o de las reglas de uso, según corresponda, que es el documento básico para que se conceda la autorización de uso.

Se puede considerar que las declaraciones bajo protesta de decir verdad que se admiten no son suficientes porque se deben exhibir documentos que lo prueben fehacientemente, pese a ello, todo se perfecciona con el certificado de cumplimiento expedido por el organismo de evaluación de la conformidad de una denominación de origen o el responsable acreditado de una indicación geográfica, que acredita el cumplimiento de las NOMS correspondientes o el cumplimiento de las reglas de uso establecidas, respectivamente, con lo que se demuestra, más allá de las

---

<sup>973</sup> Artículo 298 de la LFPPI.

declaraciones bajo protesta de decir verdad, que el solicitante sí se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la declaración y que sí extrae, produce o elabora el producto protegido dentro de la zona geográfica determinada en la declaración.

La solicitud para obtener una autorización de uso deberá contener los datos y acompañarse de los documentos que señale el RLPPI,<sup>974</sup> el cual no se ha expedido a la fecha de terminación del presente trabajo y no se puede acudir al RLPI abrogada, ya que en éste no existen disposiciones al respecto, sin embargo, consideramos como suficientes los datos y documentos que ahora se solicitan por el IMPI en el formato IMPI-00-007 de Solicitud de Autorización de Uso de Denominación de Origen o Indicación Geográfica Nacional, que son los que prevé la LFPPI.

Recibida la solicitud y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados. En caso de que se satisfagan los requisitos legales procederá su otorgamiento. Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo improrrogable de dos meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada.<sup>975</sup>

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen e indicación geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el IMPI y podrán renovarse por períodos de la misma duración. La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el IMPI dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, la autorización caducará.<sup>976</sup>

El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen e indicación geográfica protegida, tal y como aparece en la declaración

---

<sup>974</sup> Artículo 299 de la LFPPI.

<sup>975</sup> Artículo 300 de la LFPPI.

<sup>976</sup> Artículo 301 de la LFPPI.

correspondiente, así como a aplicar la leyenda Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida o las siglas DOP o IGP, según corresponda, a los productos amparados por éstas.<sup>977</sup>

Proponemos tomar el ejemplo del modelo de la UE y establecer logos específicos para los usuarios de una denominación de origen e indicación geográfica, ya que hacen más fácil la identificación de los productos protegidos:<sup>978</sup>



De este modo, es más evidente que el producto se encuentra amparado por una denominación de origen e indicación geográfica, además de que ayuda a su posicionamiento en el espectro cognitivo de los consumidores. Varios estudios señalan que el uso del logotipo en la UE se percibe normalmente como una indicación de alta calidad, capaz de aumentar las ventas y mejorar los precios.<sup>979</sup> Lo que se puede aplicar en nuestro país.

La denominación de origen e indicación geográfica podrá usarse en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sea aplicada o de cualquier otra manera con propósitos comerciales.<sup>980</sup> El uso ilegal de la denominación de origen e indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.<sup>981</sup> Estimamos que esta precisión es redundante e innecesaria

---

<sup>977</sup> Artículo 302 de la LFPPI.

<sup>978</sup> Unión Europea, *op. cit.*, nota 159.

<sup>979</sup> Giovannucci, Daniele *et al.*, *op. cit.*, nota 2 p. 29.

<sup>980</sup> Artículo 303 de la LFPPI.

<sup>981</sup> Artículo 304 de la LFPPI.

ya que existe una causal de infracción expresa para ese caso,<sup>982</sup> la cual ya hemos tratado en apartados previos y sobre la que se advirtieron varias deficiencias y se realizaron propuestas concretas.

Se entenderá que una denominación de origen e indicación geográfica protegida se encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida, cuando los productos sean destinados para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.<sup>983</sup>

Esta disposición clarifica cómo se debe entender el uso de una denominación de origen o una indicación geográfica, ya que se entenderá que encuentra en uso con el sólo hecho de estar disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, sin que sea necesario que se realice un acto de comercialización, sino que es suficiente con su puesta a disposición, aun cuando no se concrete la venta del producto.

### 3.8.1. Transmisión de autorización de uso y convenios de distribución

El derecho a usar una denominación de origen e indicación geográfica protegida podrá ser transmitido por el usuario autorizado, en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá ser inscrita en el IMPI para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en la LFPPI, para obtener el derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción.<sup>984</sup>

La transmisión se va a regir por la legislación común, las disposiciones que rigen un contrato de transmisión de derechos, pero el IMPI va a revisar que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos referentes a que: I.- Declare, bajo

---

<sup>982</sup> Artículo 386, fracción XXXII, de la LFPPI.

<sup>983</sup> Artículo 305 de la LFPPI.

<sup>984</sup> Artículo 307 de la LFPPI.

protesta de decir verdad, que se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la declaración. II.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que extrae, produce o elabora el producto protegido dentro de la zona geográfica determinada en la declaración. III.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las NOMS correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida. IV.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida. V.- Cumpla con los demás requisitos que, en su caso, señale la declaración.<sup>985</sup>

El usuario autorizado de una denominación de origen e indicación geográfica protegida podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá inscribirse en el IMPI para que produzca efectos ante terceros, a partir de dicha inscripción. El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos consistentes en que: I.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las NOMS correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida. II.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida. I.- Cumpla con los demás requisitos que, en su caso, señale la declaración y los previstos en el RLFPPI. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliera con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.<sup>986</sup>

Tanto el nuevo usuario al que le transmitieron la autorización de uso, como distribuidor autorizado, también deberán exhibir el documento que acredite el cumplimiento de las NOMS correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida o el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas, cuando se trate de una indicación geográfica protegida, lo que significa que ambos, previamente, debieron certificarse ante el organismo de

---

<sup>985</sup> Artículo 298 de la LFPPI.

<sup>986</sup> Artículo 308 de la LFPPI.

evaluación de la conformidad de una denominación de origen o ante el responsable acreditado de una indicación geográfica.

La condicionante de que el contrato de transmisión de uso y el contrato de distribución surtirán efectos a partir de su inscripción ante el IMPI es destacable, dado que se requiere que el IMPI apruebe que el nuevo usuario y el distribuidor, sí cumplen con las condiciones y requisitos establecidos en la LFPPI, particularmente, que cuentan con el certificado de cumplimiento de denominación de origen o de indicación geográfica, de no hacerse así, se puede dar el caso de que se transmita la autorización de uso o se autorice la distribución, por un contrato privado y que ese contrato privado sirva para usar la denominación de origen o la indicación geográfica, sin que se verifique siquiera que el nuevo usuario o el distribuidor cuentan con el certificado de cumplimiento de la NOM o de las reglas de uso.

El contrato privado de transmisión o distribución surtirá efectos entre las partes, pero sólo será eficaz si el IMPI autoriza su inscripción, por tanto, hasta que se decrete la inscripción favorable, el nuevo usuario o el distribuidor no podrán usar la denominación de origen o la indicación geográfica.

El usuario autorizado deberá inscribir ante el IMPI, los cambios de nombre, denominación o razón social o transformación de régimen jurídico, así como los cambios de domicilio que correspondan, en los términos previstos en el RLFPPI.<sup>987</sup>

### 3.8.2. Nulidad, cancelación y caducidad de la autorización de uso y cancelación de convenios de distribución

Existen varias maneras en que una autorización para usar una denominación de origen e indicación geográfica dejará de estar vigente o cesará sus efectos.

La autorización de uso de una denominación de origen e indicación geográfica protegida será nula cuando se otorgue: I.- En contravención a las disposiciones de la LFPPI. II.- Con base en datos o documentos falsos.<sup>988</sup>

---

<sup>987</sup> Artículo 309 de la LFPPI.

<sup>988</sup> Artículo 311 de la LFPPI.

Se debe advertir que para las causales de nulidad de una autorización de uso, no se prevé el plazo de prescripción de tales acciones, lo cual se debe subsanar pues deben prever claramente un plazo de prescripción para ejercerse o si se pueden ejercer en cualquier tiempo, al no contemplarse, debemos acudir al plazo genérico de prescripción, el cual es de 10 años,<sup>989</sup> según el Código Civil Federal, (CCF), a partir de cuándo se pudo ejercer la acción, es decir, desde la publicación en la GPI de la autorización de uso de la denominación de origen e indicación geográfica.

Proponemos que la causal de nulidad de otorgamiento en contravención a las disposiciones de la LFPPI podrá ejercitarse en cualquier tiempo. Mientras que la causal de nulidad de otorgamiento con base en datos o documentos falsos, podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación en la GPI del otorgamiento de la autorización de uso.

En caso de que la denominación de origen e indicación geográfica protegida no sea usada en la forma establecida por la declaración, el IMPI procederá a la cancelación de la autorización de uso.<sup>990</sup> Procederá a la cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen e indicación geográfica protegida cuando el usuario autorizado: I.- La use en forma diferente a la establecida en la declaración de protección, o lo dispuesto por la LFPPI. II.- Omite aplicar las leyendas o siglas referentes a usar la denominación de origen e indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida o las siglas DOP o IGP, según corresponda, a los productos amparados por éstas.<sup>991</sup> III.- No acredite el cumplimiento de NOM que resulte aplicable, tratándose de una denominación de origen protegida. IV.- No acredite el cumplimiento de las reglas de uso, en el caso de una indicación geográfica protegida.<sup>992</sup>

---

<sup>989</sup> Artículo 1159 del CCF.

<sup>990</sup> Artículo 306 de la LFPPI.

<sup>991</sup> Artículo 302 de la LFPPI.

<sup>992</sup> Artículo 312 de la LFPPI.

La autorización de uso caducará: I.- Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI. II.- Por terminación de su vigencia.<sup>993</sup> Esta última causal de caducidad no requerirá de declaración administrativa por parte del IMPI.<sup>994</sup>

Tenemos entonces causas de nulidad, cancelación y caducidad que afectan a la autorización de uso de una denominación de origen e indicación geográfica. Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y caducidad se harán por el IMPI de oficio, a petición de parte o del ministerio público Federal, (MPF).<sup>995</sup>

Procederá la cancelación de la inscripción de un convenio de distribución si el distribuidor o comercializador dejara de cumplir con los requisitos consistentes en que: I.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las NOMS correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida. II.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida. I.- Cumpla con los demás requisitos que, en su caso, señale la declaración y los previstos en el RLFPPI.<sup>996</sup>

Se publicarán en la GPI las declaraciones y autorizaciones que otorgue el IMPI, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominación de origen e indicación geográfica.<sup>997</sup> Siguiendo con el principio de publicidad.

La más básica y elemental de las maneras en que una autorización de uso o un convenio de distribución dejarían de estar vigentes y no se menciona en la LFPPI, sería en caso de que la declaración de protección de una denominación de origen e indicación geográfica dejara de surtir efectos, por otra declaración del IMPI,

---

<sup>993</sup> Artículo 313 de la LFPPI.

<sup>994</sup> Artículo 314 de la LFPPI.

<sup>995</sup> *Idem.*

<sup>996</sup> Artículo 308 de la LFPPI.

<sup>997</sup> Artículo 272 de la LFPPI.

publicada en el DOF. Ésta no es sino una aplicación simple del principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.<sup>998</sup>

#### 4. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras

Nuestro sistema de protección nacional de denominación de origen e indicación geográfica incluye un capítulo específico para el reconocimiento de denominación de origen e indicación geográfica extranjera, nuestra ley hace énfasis en que se trata de un reconocimiento, sin embargo, para efectos prácticos se trata de protección, dado que el titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre el nombre reconocido<sup>999</sup> de igual manera que una denominación de origen e indicación geográfica nacional.

Es preciso señalar que el ejercicio de la protección de la denominación de origen e indicación geográfica en una jurisdicción tiene dos vertientes. Por un lado, la de garantizar la protección de denominación de origen e indicación geográfica de otros Estados mediante su reconocimiento local e impidiendo que terceros se puedan apropiar de la indicación mediante engaño o se valgan de indicaciones falsas para tomar ventaja o diluir el carácter distintivo de la indicación. Por el otro lado, la de la protección de las indicaciones propias, mediante el reconocimiento del vínculo, el control de la calidad y la promoción de su tutela en el comercio internacional.<sup>1000</sup>

Entonces tenemos 2 marcos normativos diferenciados, uno, para denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida, otro, para denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida. Aunque ambas se protegen al mismo nivel en nuestra legislación.

---

<sup>998</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 225.

<sup>999</sup> Artículo 325 de la LFPPI.

<sup>1000</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 393.

<sup>1000</sup> Trentini, Flavia, *op. cit.*, nota 136, p. 433.

#### 4.1. Requisitos para reconocimiento, principio de dependencia y vigencia

El IMPI reconocerá a la denominación de origen e indicación geográfica protegidas en el extranjero, en términos de los tratados internacionales y conforme a lo previsto en el Capítulo V de la LFPPI, Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero.<sup>1001</sup>

Como se advirtió en el capítulo segundo del presente trabajo, se debe acudir al tratado internacional determinado para establecer las obligaciones que tiene México en relación con la protección de determinada denominación de origen e indicación geográfica extranjera, en atención a que cada tratado internacional protege denominaciones de origen e indicaciones geográficas particulares de una manera concreta y difieren uno de otro en aspectos determinantes.

Primero, se deben determinar las obligaciones internacionales contraídas por México frente a determinada denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero, contenida en determinado tratado internacional, después, debemos acudir a lo previsto en la LFPPI.

El IMPI inscribirá la denominación de origen e indicación geográfica protegidas en el extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos: I.- Señalar el nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante. II.- Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen e indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales. III.- Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración. IV.- Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen e indicación geográfica protegida, en su caso. V.-

---

<sup>1001</sup> Artículo 315 de la LFPPI.

Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. VI.- Los demás que establezca el RLFPPI.<sup>1002</sup>

Destaca la exigencia de presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen e indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales, ya que, se insiste, la protección por tratados internacionales de una denominación de origen e indicación geográfica, no es una protección autónoma, sino una extensión de protección, por lo que se rige por el principio de dependencia, en el Arreglo de Lisboa,<sup>1003</sup> el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa,<sup>1004</sup> los Acuerdos sobre los ADPIC,<sup>1005</sup> el TIPAT o TP P-11,<sup>1006</sup> el T-MEC,<sup>1007</sup> el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas,<sup>1008</sup> el TLC Único<sup>1009</sup> y el TLCUEM,<sup>1010</sup> toda vez que estos instrumentos internacionales exigen, para otorgar protección o mantenerla, que la denominación de origen e indicación geográfica deberán estar reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y, en algunos casos, que se encuentren en uso.

La vigencia de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida va a ser hasta en tanto se encuentre vigente en su país de origen, ya que, si dejara de estar vigente en ese lugar, automáticamente dejaría de estar protegida por tratados internacionales y tampoco estaría reconocida en nuestro país.

Nuestra legislación nacional se ajusta a los tratados internacionales al exigir que se aporte el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen e indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales.

---

<sup>1002</sup> Artículo 316 de la LFPPI.

<sup>1003</sup> Artículo 2 del Arreglo de Lisboa.

<sup>1004</sup> Artículo 12 del Acta de Suiza del Arreglo de Lisboa.

<sup>1005</sup> Artículo 24.9 de los Acuerdos sobre los ADPIC.

<sup>1006</sup> Artículo 18.32.3 del TIPAT.

<sup>1007</sup> Artículo 20.31.3 del T-MEC.

<sup>1008</sup> Artículo 8 del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas.

<sup>1009</sup> Artículo 16.19.1 del TLC Único.

<sup>1010</sup> Artículo 25.42 del TLCUEM.

No se exige presentar las normas o reglas a las cuales se deberá ajustar el uso de la denominación de origen e indicación geográfica extranjera porque en el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen e indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales, se deben incluir todos esos detalles a cumplirse para poder usar la denominación de origen e indicación geográfica extranjera en el país de origen, por lo que no existe controversia al respecto.

Tampoco se establece que deba existir un responsable acreditado, organismo de evaluación de la conformidad u organismo de certificación en nuestro país que se encargue de realizar la certificación a quienes deseen utilizar la denominación de origen e indicación geográfica extranjera, dado que los productos amparados por éstas serían producidos en las regiones de los países extranjeros y exportados a México, ya contando con la certificación otorgada en sus países de origen, por tanto, en nuestro país sólo se comercializarían, mas no se producirían, lo que hace innecesaria la existencia de esos entes.

#### 4.2. Prohibiciones a la protección y examen nacional

No se inscribirá en el registro de reconocimiento de denominación de origen e indicación geográfica protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia el artículo 271 de la LFPPI.<sup>1011</sup>

Tal artículo se refiere a las prohibiciones a la protección de denominación de origen e indicación geográfica nacional, por lo que lo detallado en el apartado respectivo del presente trabajo, le es aplicable también a la denominación de origen e indicación geográfica extranjera que se pretendan proteger en nuestro país.

Este es el punto más debatido respecto de denominación de origen e indicación geográfica extranjera porque se exige que les sea aplicado un examen nacional o doméstico para determinar si se reconocen y, en consecuencia, se protegen en nuestro país, si consideramos que la obligación de nuestro país de

---

<sup>1011</sup> Artículo 317 de la LFPPI.

bridar tal protección deriva de diversos tratados internacionales, los cuales no establecen ninguna obligación adicional, podríamos llegar a la conclusión de que la exigencia resulta contraria a estos principios.<sup>1012</sup> Al establecer este filtro, nuestro país está condicionando la protección de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera a un análisis doméstico lo que viola tratados internacionales.<sup>1013</sup>

El conflicto radica en si es correcto o no que a las denominaciones de origen e indicación geográfica extranjera, que pretendan ser reconocidas en nuestro país, sean sometidas al examen doméstico para determinar si se reconocen o no y si la realización de ese examen nacional, para reconocerlas, es contrario a los tratados internacionales.

En el particular, como se ha sostenido al inicio de este apartado y como se advirtió en el capítulo segundo del presente trabajo, se debe acudir al tratado internacional determinado que ampara esa denominación de origen e indicación geográfica extranjera, por que algunos sí incluyen provisiones que permiten a México negar la protección si la denominación de origen e indicación geográfica actualiza alguna prohibición presente en su legislación nacional, las contenidas en el artículo 217 de la LFPPI, si bien en el tratado internacional se encuentra jerárquicamente por encima de la LFPPI, existen casos en que el propio tratado internacional permite que se apliquen ciertas prohibiciones a la protección previstas en la legislación nacional. Demos algunos ejemplos.

El TLC Único especifica que cualquier parte contratante que no otorgue protección a la denominación de origen e indicación geográfica a través del Arreglo de Lisboa, protegerá esos nombres como denominación de origen e indicación geográfica en su territorio, con sujeción a los requisitos y procedimientos previstos en su legislación nacional. Esto en su artículo 16.19.3.

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa dispone, en su artículo 9, que las partes contratantes protegerán en sus territorios, a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, al tenor de sus propios sistemas y prácticas jurídicas,

---

<sup>1012</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 226.

<sup>1013</sup> *Ibidem*, p. 227.

con sujeción a cualesquiera de negaciones, renuncias, invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio, y en el entendimiento de que no se exigirá que las partes contratantes en cuya legislación nacional o regional no se distinguen las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas introduzcan dicha distinción en su legislación nacional o regional.

El TIPAT o TPP-11, en su artículo 18.32.1, y el T-MEC en su artículo 20.31.1, detallan que, una vez que delimita la obligación de proteger a las indicaciones geográficas, también obliga, para el caso de que la legislación local establezca procedimientos administrativos para la protección o el reconocimiento de indicaciones geográficas, sea a través de una marca o de un sistema sui generis, las partes se obligan a establecer mecanismos para que las personas interesadas puedan objetar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica, y que permita que cualquier protección o reconocimiento sea rechazada o, de cualquier otra forma.

El TLCUEM establece que la protección a una indicación geográfica no causará perjuicio a una marca previa solicitada o registrada de buena fe o adquirida a través del uso de buena fe en el territorio de la parte. Artículo 25.37.1.

En estos tratados internacionales se establece la posibilidad de denegar protección a una denominación de origen e indicación geográfica extranjera, si en nuestro país existen previsiones que prohíban su protección en la legislación local.

Más aún, existen casos en que se puede negar por completo la protección, como en el Arreglo de Lisboa, pese a que establece la protección internacional de las denominaciones de origen, mediante su registro internacional, cualquier país integrante tiene la facultad de no asegurar la protección a la denominación de origen de que se trate, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, inciso 3, pues establece que los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, si realiza la declaración respectiva, indicando los motivos, en el plazo de un año contado a partir de la recepción de la notificación del registro.

Por ello, es viable que el IMPI realice un examen, con base en la legislación nacional, para determinar si reconoce y protege o no a una denominación de origen o a una indicación geográfica extranjera, sin violar un tratado internacional particular, ya que diversos tratados internacionales le permiten proteger o no a la denominación de origen e indicación geográfica extranjera en su territorio, con sujeción a los requisitos y procedimientos previstos en su legislación nacional, lo que incluye las prohibiciones de protección del artículo 271 de la LFPPI.

Pese a ello, no todos los tratados internacionales contienen esa permisión, por lo que se debe acudir al tratado internacional determinado que ampara esa denominación de origen e indicación geográfica extranjera particular.

Máxime si consideramos, como se expuso en el apartado de prohibiciones a la protección de denominación de origen e indicación geográfica nacional, muchas de las prohibiciones contenidas en el artículo 271 de la LFPPI, derivan de diversos tratados internacionales.

#### 4.3. Limitaciones al ejercicio de los derechos

Para una denominación de origen e indicación geográfica nacional, la LFPPI no prevé limitaciones al ejercicio de los derechos de uso exclusivos que confieren. Sí existen limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos para una denominación de origen e indicación geográfica extranjera, pero no suficientes a nuestro parecer.

El reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique la denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o

comercialización en México. La realización de cualquiera de esas actividades no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de la LFPPI.<sup>1014</sup>

Como se expuso en el apartado de limitaciones al ejercicio de los derechos de denominación de origen e indicación geográfica nacional, tanto éstas como las limitaciones al ejercicio de los derechos de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera tampoco son suficientes a nuestro parecer, por lo que se debe tomar en cuenta nuestra propuesta de ampliarlas en dicho apartado, pues debe haber concordancia entre ambas, en atención que tanto nacionales o extranjeras se protegen al mismo nivel en la LFPPI y se tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre éstas de la misma forma y con los mismos alcances.

#### 4.4. Extensión del espectro de protección

Para denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida aplica el mismo espectro de protección que para una denominación de origen e indicación geográfica nacional, ya que el titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre ésta,<sup>1015</sup> por lo que su espectro de protección se va a contener en: a) infracciones Administrativas. b) Delitos. c) Prohibiciones Registrales de Signos Distintivos. Todas estas cuestiones ya fueron analizadas para el caso de la denominación de origen e indicación geográfica nacional, por lo que lo propuesto en ese apartado es también aplicable para la denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida en la misma magnitud y con las sugerencias de mejora esbozadas.

El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de promover las infracciones administrativas y denunciar los delitos contemplados en la LFPPI,

---

<sup>1014</sup> Artículo 326 de la LFPPI.

<sup>1015</sup> Artículo 325 de la LFPPI.

también estará protegida contra el registro de otros signos distintivos que puedan invadir los derechos conferidos, mediante las prohibiciones registrales de signos distintivos, lo cual estimamos correcto, porque si bien se trata de un reconocimiento, ese reconocimiento le confiere, a la denominación de origen e indicación geográfica extranjera, la protección completa contemplada en la LFPPI, por lo que se pone al mismo nivel de una denominación de origen e indicación geográfica nacional.

#### 4.5. Trámite de la solicitud

El trámite de la solicitud de reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera se realiza de la misma manera que el aplicable a una denominación de origen e indicación geográfica nacional, implica un examen de forma, un examen de fondo, plazo de oposiciones y emisión de la resolución.

##### 4.5.1. Examen de forma, derecho de transformación y trámite de oficio

Recibida la solicitud, el IMPI procederá a realizar un examen,<sup>1016</sup> a fin de verificar si ésta cumple con los requisitos de forma,<sup>1017</sup> ya precisados en el apartado de requisitos para el reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe algún impedimento, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, siendo aplicable un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos que se le hayan citado en el examen de forma, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses, es decir, se cuenta con un plazo de

---

<sup>1016</sup> Artículo 318 de la LFPPI.

<sup>1017</sup> Artículo 316 de la LFPPI.

cuatro meses para dar contestación a un requerimiento emitido en el examen de forma.<sup>1018</sup> Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará abandonada su solicitud.<sup>1019</sup>

Para el caso de una demanda de nominación de origen e indicación geográfica extranjera también no es aplicable el derecho de transformación para cambiar la solicitud de reconocimiento de una denominación de origen en una de indicación geográfica y viceversa,<sup>1020</sup> ya que no existe disposición expresa para ello en el capítulo respectivo de la LFPPI.

Asimismo, no hay disposición expresa en el capítulo respectivo de la LFPPI, para que la tramitación del reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera se pueda continuar de oficio por el IMPI,<sup>1021</sup> por lo que no aplicaría para éstas.

#### 4.5.2. Examen de fondo, suspensión del trámite, procedimiento de oposición y pruebas

Una vez satisfechos los requisitos de forma, se pasa al examen de fondo, en el que se determinará si se concede o no reconocimiento y protección a la denominación de origen e indicación geográfica extranjera, previo el agotamiento de un procedimiento público de oposición.

Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el IMPI publicará en el DOF: I.- El nombre y nacionalidad del solicitante. II.- El señalamiento de la denominación de origen e indicación geográfica, el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen. III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen e indicación geográfica protegida, en su caso. IV.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta

---

<sup>1018</sup> Artículo 279 de la LFPPI.

<sup>1019</sup> Artículo 318 de la LFPPI.

<sup>1020</sup> Artículo 280 de la LFPPI.

<sup>1021</sup> Artículo 279 de la LFPPI.

pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma.<sup>1022</sup>

Resalta la mención de la descripción del producto o productos que abarcará, cuando tal situación no ocurre, ya que impera el principio de unidad de producto porque cada denominación de origen e indicación geográfica protegerá un solo producto.

Como vemos, también aplica el principio de máxima publicidad al requerirse la publicación en el DOF.

Existe la posibilidad de suspender el trámite de una solicitud de reconocimiento de denominación de origen e indicación geográfica extranjera,<sup>1023</sup> en los mismos términos que el caso de denominación de origen e indicación geográfica nacional,<sup>1024</sup> por tanto, lo detallado y propuesto en ese apartado es aplicable al caso de la suspensión del trámite de una solicitud de reconocimiento de denominación de origen e indicación geográfica extranjera.

El procedimiento de oposición se desahoga de la misma manera que para el caso de la denominación de origen e indicación geográfica nacional, asimismo, se permiten el mismo tipo de pruebas,<sup>1025</sup> por tanto, lo desarrollado en ese apartado es aplicable para el procedimiento de oposición de reconocimiento de denominación de origen e indicación geográfica extranjera.

#### 4.6. Resolución, modificaciones, autorizaciones de uso y convenios de distribución

En caso de que el IMPI niegue la inscripción, lo comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.<sup>1026</sup> El solicitante tendría que impugnar la resolución negativa de reconocimiento ante el superior jerárquico del IMPI, el TFJA, mediante

---

<sup>1022</sup> Artículo 319 de la LFPPI.

<sup>1023</sup> Artículo 322 de la LFPPI.

<sup>1024</sup> Artículo 285 de la LFPPI.

<sup>1025</sup> Artículo 322 de la LFPPI.

<sup>1026</sup> Artículo 323 de la LFPPI.

JCA, si ante el TFJA no obtiene sentencia favorable, podrá impugnar la sentencia del TFJA, ante su superior jerárquico TCC, mediante JAD.

En caso de que la resolución sea favorable, el IMPI procederá a la inscripción del reconocimiento de la denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero y ordenará la publicación en el DOF de lo siguiente: I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro. II.- La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos, el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen. III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen e indicación geográfica protegida, en su caso.<sup>1027</sup>

A diferencia de la denominación de origen e indicación geográfica nacional, para el caso de las extranjeras sí existen procedimientos de nulidad, aunque con deficiencias que se señalarán más adelante, por lo que los opositores o cualquier persona con interés jurídico podrán impugnar esa resolución de reconocimiento mediante esas causales de nulidad ante el propio IMPI, si no obtienen resolución favorable podrán impugnar la resolución ante el superior jerárquico del IMPI, el TFJA, mediante JCA, si ante el TFJA no obtiene sentencia favorable, podrá impugnar la sentencia del TFJA, ante su superior jerárquico TCC, mediante JAD.

Algo que es realmente necesario, como se ha sostenido para la denominación de origen e indicación geográfica nacional, es la mención expresa de que, una vez que se ha otorgado reconocimiento a una denominación de origen e indicación geográfica extranjera, el nombre reconocido no se podrá convertir en genérico.

Un aspecto que se deja de lado y es muy importante es el de la modificación de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida, ya que se puede dar el caso de que se haya reconocido y, posteriormente, sufra algún cambio en su país de origen, cambio que impactaría en nuestro país porque se tendría que solicitar la toma de nota de esa modificación, incluso su autorización

---

<sup>1027</sup> Artículo 324 de la LFPPI.

para seguirla reconociendo, toda vez que la modificación puede actualizar alguna prohibición de protección, como podría ser la modificación del nombre de la denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida que la haga semejante en grado de confusión a otro signo distintivo protegido en los EUA.

Proponemos que se debe incluir un procedimiento para la toma de nota y autorización de la modificación que se pudiera realizar, para que se siga reconociendo la denominación de origen e indicación geográfica extranjera, determinando si ese cambio permite seguir reconociéndola o si, por ese cambio, ya no se puede reconocer más por ubicarse en las prohibiciones para otorgar ese reconocimiento. Proponemos como adecuado que el trámite de una modificación de denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida siga el mismo curso que si se tratara de una nueva solicitud de reconocimiento, agotando su publicación, el procedimiento de oposición y la emisión de la resolución respectiva.

Si se trata de una resolución negativa o afirmativa de modificación, el solicitante, los oponentes o cualquier persona con interés jurídico podrá impugnar esa negativa de protección ante el superior jerárquico del IMPI, el TFJA, mediante JCA, si ante el TFJA no obtiene sentencia favorable, podrá impugnar la sentencia del TFJA, ante su superior jerárquico TCC, mediante JAD.

En este tema, proponemos que existen causales de nulidad para una modificación autorizada a una denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida, por lo, si se trata de una resolución que conceda la modificación, los opositores o cualquier persona con interés jurídico podrán impugnar esa resolución de reconocimiento mediante esas causales de nulidad ante el propio IMPI, si no obtienen resolución favorable pueden impugnarla ante el superior jerárquico del IMPI, el TFJA, mediante JCA, si ante el TFJA no obtiene sentencia favorable, podrá impugnar la sentencia del TFJA, ante su superior jerárquico TCC, mediante JAD.

Tampoco se prevé nada respecto a las autorizaciones de uso o contratos de distribución, pero es entendible porque no sería posible que existieran usuarios autorizados de la denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida en nuestro país, ya que serían los usuarios autorizados del país de

origen quienes exportarían los productos a México, con lo que el reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero y reconocida en México no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha denominación o indicación, pues el producto habría sido introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México,<sup>1028</sup> por lo que tampoco sería necesario que existiera un contrato de distribución porque existiría agotamiento del derecho desde el momento de la adquisición lícita de los productos importados que ostenten denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida y se podría realizar su distribución sin necesidad de ese contrato.

Reiteramos nuestra propuesta de que los productos deben ostentar un logo que advierta que se trata de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida en México, como se propuso en el caso de la denominación de origen e indicación geográfica nacional.

#### 4.7. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas extranjeras

Merecen una mención especial las denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas, y a que en los tratados internacionales reciben un tratamiento particular y puede darse una contradicción con las prohibiciones de protección de nuestra legislación local.

Las denominaciones o indicaciones geográfica homónimas son aquellas que tienen exactamente el mismo nombre, pero son de titulares diferentes y protegen el mismo producto. Existen pocas veces, para más claridad, los nombres homónimos son un grupo de palabras que comparten la misma pronunciación, pero significados

---

<sup>1028</sup> Artículo 326 de la LFPPI.

diferentes, pueden inducir a error a los consumidores. En estos casos, comúnmente, se aplican principios y condiciones prácticas que garantizan un trato equitativo para el uso de denominación de origen e indicación geográfica total o parcialmente homónimas.<sup>1029</sup>

Las obligaciones para México respecto de ellas se desprenden de diversos tratados internacionales.

En el Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 23, prevé en el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación, salvo que dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio, por lo que, cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

En el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, según su artículo 6, en caso de que existan denominaciones homónimas de bebidas espirituosas, la protección se concederá a cada una de las denominaciones. Las partes contratantes determinarán las condiciones prácticas necesarias para diferenciar las indicaciones homónimas en cuestión, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un tratamiento equitativo a los productores afectados y de no inducir a error a los consumidores.

En el TLC Único, en su artículo 16.20.4, prevé la denegación de protección a toda denominación de origen e indicación geográfica que, aun que indique de manera correcta el territorio, región o localidad en que se originan las mercancías, proporcionen al público una idea falsa de que éstas se originan en otro territorio, región o localidad. Claramente refiriéndose a indicación geográfica o denominación de origen homónimas.

En el TLCUEM, en su artículo 25.39.2, dispone que, si un nombre homónimo, el cual engañe al consumidor para que crea que los productos vienen de otro territorio, no será registrado como indicación geográfica aún si el nombre es preciso en cuanto al territorio real, región o lugar de origen de los productos en cuestión. Las partes decidirán las condiciones prácticas de uso bajo las cuales completa o

---

<sup>1029</sup> Bores-Lazo, Jesús, *op. cit.*, nota 87, p. 279.

parcialmente indicaciones geográficas homónimas serán diferenciadas de cada una, considerando la necesidad para asegurar trato equitativo de los productores concernientes y que los consumidores no sean engañados.

No se consideran protección de indicaciones geográficas homónimas en el Arreglo de Lisboa, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, el TIPAT o TPP-11 o el T-MEC.

Sobre denominaciones de origen o indicaciones geográficas homónimas, se debe atender al tratado en particular y a la denominación de origen e indicación geográfica que protege cada tratado porque algunos permiten su protección con reservas y otros no las permiten en su totalidad, recordando que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por encima de la LFPPI, lo que se reconoce en esa propia ley, al establecer que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte.<sup>1030</sup>

La regla general prevista en la LFPPI, es que no se debe proteger un nombre, como denominación de origen e indicación geográfica, que sea semejante en grado de confusión a otro ya protegido, porque se podría inducir a error o confusión al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la coexistencia de dichos nombres, lo que se refiere a denominaciones o indicaciones homónimas.<sup>1031</sup>

Esta regla general resulta excepcionada por el tratado internacional que así lo disponga, para la denominación de origen e indicación geográfica que proteja ese tratado internacional, sólo en aquellos casos en que las condiciones prácticas garanticen una clara distinción en su uso entre el homónimo protegido posteriormente y el nombre que consta ya protegido, de modo que no induzca a error al consumidor. El fundamento de esta excepción es la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados de cada tratado internacional.

Lo deseable sería que se debe negar protección a esa denominación de origen e indicación geográfica extranjera que le resulte homónima a una

---

<sup>1030</sup> Artículo 1 de la LFPPI.

<sup>1031</sup> Artículo 271, fracción I, de la LFPPI.

denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera ya protegida, ya que el permitir su existencia, aunque sea con alguna adición que aclare el origen de la extranjera, a saber el ejemplo multicitado de Rioja España o Rioja Argentina, se crea riesgo de confusión en el consumidor, aun cuando se trate de vinos o bebidas espirituosas, mismas que reciben mayor protección en los tratados internacionales. Sin embargo, algunos tratados internacionales obligan a México a darles protección.

## 5. Nulidad, cancelación y caducidad de denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales o extranjeras y de sus modificaciones

La LFPPI no prevé un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación contra las declaratorias de protección de denominación de origen e indicación geográfica nacional.

Deben existir causales de nulidad contra la protección de una denominación de origen e indicación geográfica nacional, dado que no se encuentra exenta de un otorgamiento ilegal o por descuido, por lo que deben existir remedios legales para solucionar esos errores o descuidos ante el propio IMPI.

Por su parte, sí existen causales de nulidad, caducidad y cancelación para una inscripción de reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero, pero son bastante deficientes, por lo que se proponen enmiendas.

La LFPPI establece que la inscripción del reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero dejará de surtir efectos por:<sup>1032</sup>

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: a) cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de la LFPPI o b) cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

II.- Cancelación, cuando el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen e indicación geográfica, conforme a la

---

<sup>1032</sup> Artículo 327 de la LFPPI.

legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales,<sup>1033</sup> deje de surtir efectos en el país de origen.

La declaración de nulidad o cancelación de la inscripción se hará administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del MPF, cuando tenga algún interés la Federación.

Para las causales de nulidad no se prevé el plazo de prescripción, lo cual se debe subsanar pues deben prever claramente un plazo de prescripción para ejercerse o si se pueden ejercer en cualquier tiempo, al no contemplarse, debemos acudir al plazo genérico de prescripción, el cual es de 10 años,<sup>1034</sup> según el CCF, a partir de cuándo se pudo ejercer la acción, es decir, desde la publicación en el DOF del reconocimiento de la denominación de origen e indicación geográfica extranjera.

Proponemos que la causal de nulidad de otorgamiento en contravención a las disposiciones de la LFPPI podrá ejercitarse en cualquier tiempo. Mientras que la causal de nulidad de otorgamiento con base en datos o documentos falsos podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación en el DOF del reconocimiento.

A su vez, la causal de cancelación está mal empleada, ya que se refiere a una caducidad por terminación de vigencia, puesto que la cancelación aplica, dando el ejemplo de marcas registradas, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos para los cuales se concedió protección, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto a que se aplique,<sup>1035</sup> asimismo, el titular podrá solicitar, en cualquier tiempo, la cancelación voluntaria de su protección.<sup>1036</sup>

La causal de cancelación en estudio es una causal de caducidad por terminación de vigencia y no una causal de cancelación.

---

<sup>1033</sup> Artículo 316, fracción II, de la LFPPI.

<sup>1034</sup> Artículo 1159 del CCF.

<sup>1035</sup> Artículo 261 de la LFPPI.

<sup>1036</sup> Artículo 262 de la LFPPI.

Tenemos entonces causales de nulidad y cancelación, que es en realidad de caducidad como se explicó, que afectan el reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera, pero no tenemos causales de nulidad, caducidad o cancelación para denominación de origen e indicación geográfica nacional.

Proponemos que existan causales de nulidad unificadas que apliquen tanto para denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida.

Proponemos aplicar las siguientes causales de nulidad, tomando como base las previstas para las autorizaciones de uso de denominación de origen e indicación geográfica nacional y las existentes para marcas registradas, con sus modulaciones aplicables a la denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida.

Se propone que una denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida será nula cuando se otorgue:

I.- En contravención de las disposiciones de la LFPPI o la que hubiese estado vigente en la época de su protección.

No obstante, lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante o la declaratoria de protección o reconocimiento ni en términos relativos a su otorgamiento o vigencia.

II.- Con base en datos o documentos falsos.

III.- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud de protección o reconocimiento de denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera en trámite, presentada con anterioridad o una denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida y vigente que se considere invadida, por tratarse de una denominación de origen e indicación geográfica que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a cualquier producto.

Reiteramos se debe incluir también la excepción al principio de especialidad y que se aplique para todos los productos y no sólo para aquellos para los cuales

se otorgó la protección de la denominación de origen e indicación geográfica, para mayor protección, por la importancia de una denominación de origen e indicación geográfica.

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud de marca en trámite presentada con anterioridad o una marca registrada vigente que se considere invadida, por tratarse de una denominación de origen e indicación geográfica que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a productos o servicios iguales o similares.

Como el derecho tutelado es respecto de marcas, no aplica la excepción al principio de especialidad.

V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite presentada con anterioridad o un nombre comercial publicado y vigente que se considere invadido, por tratarse de una denominación de origen e indicación geográfica que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique al mismo o similar giro comercial.

Como el derecho tutelado es respecto de nombres comerciales, no aplica la excepción al principio de especialidad.

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III, IV y V podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación de protección o reconocimiento en el DOF. Las relativas a las fracciones I y VI podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

En los casos de nulidad de denominación de origen e indicación geográfica no podrá existir la nulidad parcial porque se conceden para proteger únicamente un producto, por tanto, si se anulan, será de manera total.

Aplicaría la previsión de que no se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en la LFPPI, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material

probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el IMPI ya se hubiere pronunciado sobre éstos.<sup>1037</sup>

Tampoco existen causas de nulidad contra la modificación de denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera reconocida, deberían existir causas de nulidad contra esas modificaciones, dado que no se encuentran exentas de un otorgamiento ilegal o por descuido, por lo que deben existir remedios legales para solucionar esos errores o descuidos ante el propio IMPI.

Ello, porque una modificación de una denominación de origen e indicación geográfica pudiera realizarse en el nombre que protege o en el producto que ampara, o cualquier otra, que pudiera ocasionar que se invadan derechos adquiridos o de prelación de otro signo distintivo en trámite presentado antes de la solicitud de modificación o que se encuentre vigente al momento de la solicitud de modificación.

Contra de la modificación de una denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera, proponemos que apliquen las mismas causas de nulidad que para la protección y reconocimiento.

Recordemos que para la denominación de origen e indicación geográfica nacional sí existe un procedimiento de modificaciones que se tratará como una nueva solicitud de protección, para las modificaciones al reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida no existe tal procedimiento, pero hemos propuesto que debe ser el mismo como si se tratara de una nueva solicitud de reconocimiento, por ello, aplica la misma previsión.

De este modo, se dotaría de seguridad jurídica a la concesión de protección de una denominación de origen e indicación geográfica nacional y al reconocimiento de una denominación de origen e indicación geográfica extranjera, así como a sus modificaciones, pues al existir las causas de nulidad propuestas, se somete a comprobación todo el trámite, pudiendo rectificar, en caso de error o ilegalidad en su otorgamiento o modificación, ante el propio IMPI.

---

<sup>1037</sup> Artículo 259 de la LFPPI.

Por otra parte, deben existir causales de caducidad para una denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o para una extranjera reconocida, y a que se debe privilegiar su uso y su carencia de uso se debe sancionar con la pérdida de vigencia, permitiendo la protección de otra denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera que sí se usará, las cuales no podrían protegerse o reconocerse por la existencia de esa denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida, pero no usada.

Proponemos que existan causales de caducidad unificadas que apliquen tanto para denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida.

Se proponen que una de nominación de origen e indicación geográfica nacional protegida o una denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida caducará:

I.- Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

II.- Por terminación de su vigencia.

Para estas causales de caducidad sí se requerirá de la declaración del IMPI referente a que la de nominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera dejará de surtir efectos, así como su publicación en el DOF.<sup>1038</sup>

En el rubro de las causales de cancelación, en el caso de la denominación de origen e indicación geográfica nacional y extranjera no podría aplicar la causal de cancelación basada en la genericidad del nombre, porque en este trabajo hemos propuesto que, al otorgarse protección, se debe incluir una disposición que establezca expresamente que tal nombre no se podrá convertir en genérico.

Para denominación de origen e indicación geográfica nacional no aplicaría la causal de cancelación referente a que su titular podrá solicitar, en cualquier tiempo, la cancelación voluntaria, toda vez que la denominación de origen e indicación geográfica nacional son, precisamente, bienes nacionales, por lo que son titularidad

---

<sup>1038</sup> Artículo 310 de la LFPPI.

del Estado Mexicano, quien no se podría permitir solicitar tal cancelación por la gran importancia, en este punto y a de mostrada, de la denominación de origen e indicación geográfica nacional.

Para denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida sí puede aplicar la causal de cancelación referente a que su titular podrá solicitar, en cualquier tiempo, la cancelación voluntaria, toda vez que se podría solicitar tal cancelación por así convenir a sus intereses.

Para la denominación de origen e indicación geográfica nacional protegida, deben existir causales de nulidad y causales de caducidad, pero no pueden existir causales de cancelación.

Para la denominación de origen e indicación geográfica extranjera reconocida, deben existir causales de nulidad, causales de caducidad y sólo puede existir la causal de cancelación voluntaria.

Restaría incluir que la declaración administrativa de nulidad o caducidad, se hará administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del MPF, cuando tenga algún interés la Federación. La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos de la protección, a la fecha de su otorgamiento de protección o reconocimiento. La declaración de caducidad destruirá los efectos de la protección, una vez que la resolución respectiva sea exigible. La declaración administrativa de cancelación únicamente se hará a petición de parte.

La inclusión de las causales de nulidad, cancelación y caducidad de denominación de origen e indicación geográfica nacional o extranjera, que se han precisado, también hace que México dé cumplimiento a obligaciones internacionales. En el TIPAT o TPP-11 a los artículos 18.32.1 y 18.32.2, artículos 20.31.1 y 20.31.2 en el T-MEC, ya detalladas en nuestro capítulo segundo.

## 6. Homologación de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales y extranjeras

Para denominación de origen e indicación geográfica extranjera, aplican la mayoría de las disposiciones previstas para denominación de origen e indicación

geográfica nacional, aunque se aplican también previsiones específicas, pero menores, como se ha mostrado.

Por esta razón, proponemos un sistema de protección conjunto para denominación de origen e indicación geográfica nacional y extranjera, ya que es posible, en razón de que sólo existen pocas discrepancias entre la regulación de las nacionales y las extranjeras, pudiendo acoplarlas en un mismo entorno de protección.

Respecto de las extranjeras no existe un derecho de transformación, tramitación de oficio o modificaciones, como sí lo hay para nacionales, que les puede ser aplicable sin inconveniente y de mucha utilidad, por lo demás el trámite es el mismo para solicitud, examen de forma, examen de fondo, suspensión del trámite, requerimientos, oposiciones, prohibiciones a la protección, extensión de espectro de protección y resolución.

Lo que sí tienen las extranjeras son causales de nulidad y cancelación, que resulta ser de caducidad para que dejen de surtir efectos, limitaciones al ejercicio de los derechos y previsiones sobre denominaciones o indicaciones homónimas, las cuales se pueden aplicar a las nacionales, como ya lo hemos a notado. Se aplicarían tanto a nacionales como extranjeras las causales de nulidad, cancelación y caducidad propuestas en este trabajo, con las modulaciones detalladas.

Sería más práctico hacer una normatividad aplicable a denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales y extranjeras por igual, con las pocas distinciones para extranjeras marcadas puntualmente, más si consideramos que las extranjeras tienen el mismo espectro de protección que las nacionales, pues el titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer todas las acciones legales de protección de los derechos contempladas en la LFPPI,<sup>1039</sup> con lo que se le proporciona el mismo nivel de protección que a las nacionales. Claro está con las propuestas que hemos hecho para cada caso en el presente capítulo.

---

<sup>1039</sup> Artículo 325 de la LFPPI.

## 7. Protección adicional por marca de certificación y disputa con nombres de dominio

Antes o después de obtener la protección por denominación de origen o indicación geográfica, es recomendable buscar ampliar esa protección mediante una marca de certificación, la cual, como se ha visto, podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>1040</sup>

Para obtener una protección completa de una denominación de origen e indicación geográfica se debe contar también con una marca de certificación que la ampare. Las marcas de certificación son una protección complementaria para la denominación de origen e indicación geográfica.<sup>1041</sup>

Las marcas de certificación se pueden emplear incluso como primer escalón de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Numerosos fabricantes de productos originarios de nuestro país, que apenas empiezan a vislumbrar las ventajas de contar con denominaciones de origen o indicaciones geográficas, podrán optar de manera inmediata por registrar sus nombres como marcas de certificación, a fin de consolidar el grupo de beneficiarios, definir los procesos y estándares de calidad e iniciar la necesaria construcción de pertenencia que estos procesos requieren.<sup>1042</sup>

Como se ha mencionado también, existe la posibilidad de que, si se negó la protección por denominación de origen o indicación geográfica, se puede buscar que la marca de certificación se conceda para obtener protección respecto de: a) los componentes de los productos y servicios, b) las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados y los servicios prestados, c) la calidad, procesos u otras características de los productos y servicios y d) el origen geográfico de los productos y servicios.

---

<sup>1040</sup> Artículo 184 de la LFPPI.

<sup>1041</sup> Blanco Santiago, Yanis Rosana, *op. cit.*, nota 135, p. 310.

<sup>1042</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 772, p. 146.

En otras de las situaciones que aporta tener una marca de certificación registrada para el nombre amparado por una denominación de origen e indicación geográfica es el consistente en las disputas con nombres de dominio.

Se da el caso de registros de nombres de dominio que contienen la denominación de origen e indicación geográfica protegida que no es operado por alguna persona que cuenta con autorización para usarla, quien sólo busca apropiárselo para hacer mal uso de éste, ya sea para comercializar productos o prestar servicios engañosos o con la intención de venderlo, posteriormente, a los legítimos titulares o usuarios de la denominación de origen e indicación geográfica.

Para el caso de conflictos entre marcas registradas y nombres de dominio existe la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio, (Política Uniforme), establece el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, es decir, una parte distinta a la del titular, por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios genéricos de nivel superior o gTLD, por ejemplo .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org, así como en los nombres de dominio correspondientes a códigos de países o ccTLD, que han adoptado la Política Uniforme de forma voluntaria.<sup>1043</sup>

La Política Uniforme es administrada y ejecutada por la OMPI, con ella, se logra que el nombre de dominio en disputa sea cedido al titular de la marca registrada con la que entraba en conflicto o cancelado si así lo requiere ese titular, mediante la ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio en cuestión.<sup>1044</sup>

Se requiere ser titular de una marca para obtener los beneficios de la Política Uniforme porque la denominación de origen e indicación geográfica no tienen protección a su amparo, ya que, con arreglo al párrafo 4.a) de la Política Uniforme, el procedimiento administrativo implicado está disponible únicamente en el caso de controversias que satisfagan los criterios siguientes: a) el nombre de dominio

---

<sup>1043</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/>

<sup>1044</sup> *Idem*.

registrado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos, b) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión y c) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Se puede pensar que una denominación de origen e indicación geográfica sí se ampara por la Política Uniforme en el supuesto de la mala fe, pero sólo aplica para casos relacionados a marcas. Lo que se comprueba porque durante la vigencia de la Política Uniforme ya han existido múltiples casos en el mundo donde se ha demandado el registro ilegal de nombres de dominio que contienen denominación de origen e indicación geográfica, pero en todos los casos se han resuelto que la Política Uniforme no es aplicable a denominación de origen e indicación geográfica, sino sólo a marcas.<sup>1045</sup>

Entonces, otra de las cuestiones importantes para que una denominación de origen e indicación geográfica cuente con una marca de certificación radica en que con la marca de certificación se pueden resolver las disputas contra nombres de dominio registrados que incluyan la denominación de origen e indicación geográfica, al amparo de la Política Uniforme.

Sumado a nuestra propuesta de incluir como infracción administrativa el usar, sin autorización, una denominación o indicación igual o semejante en grado de confusión a una denominación de origen e indicación geográfica protegida, como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, para amparar cualquier tipo de producto o servicio. Asimismo, a nuestra propuesta de que el uso no autorizado de la denominación de origen e indicación geográfica se debe extender a todos los productos y servicios, rompiendo el principio de especialidad en el caso de infracciones administrativas, delitos y prohibiciones registrales de otros signos distintivos.

La protección de una denominación de origen e indicación geográfica mediante el registro de una marca de certificación responde a la necesidad de no sólo proteger la denominación, sino el elemento gráfico que se utiliza. El registro

---

<sup>1045</sup> Blakeney, Michael, *op. cit.*, nota 551, pp. 420 a 430.

como marca puede tener las siguientes ventajas: 1) permite que se puedan proteger los demás elementos de la denominación de origen e indicación geográfica, como su diseño, colores, empaque, et cétera, 2) otorga una protección reforzada, 3) permite proteger la denominación de origen e indicación geográfica en caso de conflicto con un nombre de dominio y 4) permite impedir el uso de la indicación geográfica para otro tipo de productos o servicios.<sup>1046</sup>

La protección adicional que se propone es para aprovechar al máximo los impactos logrados al proteger una denominación de origen e indicación geográfica, los cuales puede proteger los productos y los fabricantes, aumentar la posición negociadora de los productos en el mercado, aumentar el valor agregado, brindar información clara a los consumidores, aumentar las oportunidades de promoción, aumentar los ingresos y el bienestar, aumentar la economía y acelerar el desarrollo regional, y preservar el medio ambiente y la cultura de una nación.<sup>1047</sup>

## 8. La situación de las indicaciones de origen

Para las indicaciones de origen, no existe en la LFPPI una reglamentación expresa, sólo existen referencias a ellas, particularmente, en la prohibición registral de signos distintivos referente a que no serán registrables como marca los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes, los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidos en este supuesto a aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.<sup>1048</sup>

Se propone que se tome el ejemplo de la República de Ecuador, en su Código Ingenios, y que se defina en la LFPPI, a las indicaciones de origen como un nombre,

---

<sup>1046</sup> Gómez Lozano, María del Mar, *Denominación de origen y otras indicaciones geográficas*, España, Aranzadi Thomson Reuters, 2004, p. 116.

<sup>1047</sup> Saputro, Triyono Adir *et al.*, *op. cit.*, nota 128, p. 433.

<sup>1048</sup> Artículo 173, fracción X, de la LFPPI.

expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.<sup>1049</sup> Siendo acorde a nuestra definición, para efectos del presente trabajo.

Se deben establecer restricciones de uso para una indicación de origen pues no podrá usarse en el comercio, en relación con un producto o un servicio, cuando fuere falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.<sup>1050</sup> Privilegiando que se indique la verdadera procedencia de un producto, extendiéndose a la publicidad de los productos o servicios.

Permitiendo, para efectos de la divulgación del origen, que toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país, región, localidad o lugar diferente, siempre que dicho nombre o domicilio se presentare acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país, región, localidad o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.<sup>1051</sup>

De tal modo, se puede evitar afectar el derecho de los consumidores al existir la posibilidad de que las indicaciones de origen sean utilizadas de manera falsa o engañosa porque su mal uso puede inducir al público a confusión con respecto a la procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio, haciendo que adquiriera un producto pensando que proviene de un lugar deseado, cuando no es así.

Destacarse, una vez más, la existencia de la utilización de la denominación Hecho en México, como indicación de origen, la cual es de uso general, aunque si se desea emplear el logotipo característico que acompaña a la expresión, su utilización debe ser con autorización de la SE y cumplir con la Norma Oficial NOM-Z-9-1978, Emblema Denominado Hecho en México.<sup>1052</sup>

---

<sup>1049</sup> Artículo 455 del Código Ingenios.

<sup>1050</sup> Artículo 456 del Código Ingenios.

<sup>1051</sup> Artículo 457 del Código Ingenios.

<sup>1052</sup> Secretaría de Economía, *op. cit.*, nota 90.

De igual manera, la utilización de la marca país como indicación de origen por excelencia, se debe plasmar en ley, como se ha propuesto en el apartado de diferencias entre indicaciones de procedencia con marcas colectivas, marcas de certificación y marcas país, de nuestro capítulo primero.

## 9. La Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales

En nuestro país existe un proyecto para la Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales, (Ley de Comunidades Indígenas), que es de inminente entrada en vigor.<sup>1053</sup> En la Ley de Comunidades Indígenas se contempla a su favor la concesión de derechos de propiedad intelectual para realizar la explotación exclusiva de su patrimonio cultural, a encontrarse esos derechos en una ley federal diferente a la LFPPI, se puede dar una colisión de los derechos que contempla cada una de estas leyes, por lo que es necesario analizar si la Ley de Comunidades Indígenas tiene algún impacto respecto de las indicaciones de procedencia y si complica su protección o utilización.

La ley tiene por objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.<sup>1054</sup> Uno de sus fines es reconocer y garantizar su derecho de propiedad sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio.<sup>1055</sup>

---

<sup>1053</sup> Sistema de Información Legislativa, *Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas*, <http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/Sesion/reporteAsunto.php?cveAsunto=4276050>

<sup>1054</sup> Artículo 1 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1055</sup> Artículo 2, fracción I, de la Ley de Comunidades Indígenas.

Por derecho de propiedad colectiva se entiende el derecho real o de dominio directo que tienen sobre su patrimonio cultural, basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y expresiones culturales tradicionales.<sup>1056</sup> El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa.<sup>1057</sup>

Pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.<sup>1058</sup>

Pueblos y comunidades afroamericanas son aquellas que se autoadscriben, bajo distintas denominaciones, como descendientes de poblaciones africanas y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.<sup>1059</sup>

La Ley de Comunidades Indígenas establece la existencia de un patrimonio cultural, del que se deriva un derecho de propiedad colectiva, el cual incluye como fin el reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, incluyendo la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, lo que tiene como consecuencia que prevea derechos de

---

<sup>1056</sup> Artículo 3, fracción VII, de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1057</sup> Artículo 3, fracción XII, de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1058</sup> Artículo 2 de la Constitución.

<sup>1059</sup> Artículo 3, fracción XIV, de la Ley de Comunidades Indígenas.

propiedad intelectual a favor de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas respecto de su patrimonio cultural.

El Estado reconoce el derecho colectivo a la propiedad sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos que, de manera continua o discontinua, han practicado y les fueron transmitidos por miembros de su propia comunidad de generaciones previas. También tienen derecho a la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural. Dicho reconocimiento les confiere la potestad de decidir las manifestaciones de su patrimonio cultural inaccesibles a cualquier clase de uso o aprovechamiento por terceros y aquellas disponibles previo acuerdo o consentimiento de los interesados.<sup>1060</sup>

Todo el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas se entenderá reservado por el pueblo o comunidad que corresponda y estará prohibida su utilización y aprovechamiento, salvo que éstos otorguen su consentimiento libre, previo e informado.<sup>1061</sup>

Los elementos del patrimonio cultural constituyen un patrimonio colectivo de cada pueblo o comunidad indígenas y afro-mexicana sin que medie procedimiento administrativo para los efectos constitutivos del derecho de propiedad y gozarán en todo momento de la legitimidad procesal activa para la protección de los usos no consentidos a cargo de terceros.<sup>1062</sup>

La propiedad que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas sobre los elementos de su patrimonio cultural, es un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y de naturaleza colectiva.<sup>1063</sup> También, es intransferible, los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas de que se trate, con su consentimiento libre, previo e informado, podrán autorizar su uso, aprovechamiento y comercialización por terceros, por tiempo limitado de hasta cinco años, prorrogables mediante el mismo procedimiento

---

<sup>1060</sup> Artículo 13 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1061</sup> Artículo 8 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1062</sup> Artículo 14 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1063</sup> Artículo 15 de la Ley de Comunidades Indígenas.

de autorización.<sup>1064</sup> Salvo acuerdo en contrario, toda autorización será onerosa y temporal, e implicará una distribución justa y equitativa de beneficios.<sup>1065</sup>

Se establece un sistema de protección de su patrimonio cultural,<sup>1066</sup> dentro del cual se determina la existencia del registro nacional, que es un instrumento de la política pública que identifica, cataloga, registra y documenta las manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.<sup>1067</sup>

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán registrar los elementos de su patrimonio cultural en cualquier momento. La falta de inscripción en el registro de algún elemento del patrimonio cultural, en ningún caso constituirá presunción de falta de titularidad.<sup>1068</sup>

El registro se integrará con la aportación documental que realicen las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, artesanos, especialistas, instituciones académicas y de investigación y, en general, cualquier persona que cuente con información relevante sobre los elementos del patrimonio cultural de dichos pueblos y comunidades. Tales documentos deberán ser validados por un comité de especialistas al tanto capacitados en la materia y avalados por los representantes legítimos del pueblo o comunidad de que se trate.<sup>1069</sup>

Derivado de esa protección, será una infracción administrativa el reproducir, copiar o imitar, incluso, en grado de confusión, elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades sin autorización del titular o titulares de los derechos.<sup>1070</sup> Sancionándose con quinientas a quince mil UMA.<sup>1071</sup>

Asimismo, será infracción administrativa la apropiación indebida o aprovechamiento por terceros, sin autorización y para beneficio propio, del

---

<sup>1064</sup> Artículo 17 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1065</sup> Artículo 24 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1066</sup> Artículo 34 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1067</sup> Artículo 53 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1068</sup> Artículo 54 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1069</sup> Artículo 55 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1070</sup> Artículo 69, fracción I, de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1071</sup> Artículo 70, fracción I, de la Ley de Comunidades Indígenas.

patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.<sup>1072</sup>  
Sancionándose con dos mil a cincuenta mil UMA.<sup>1073</sup>

De igual manera, se establecen delitos, cuya persecución será de oficio.<sup>1074</sup>

Comete el delito de uso y aprovechamiento indebido de patrimonio cultural la persona que: I. Reproduzca, copie o imite por cualquier medio y con fines de lucro, en serie o industrialmente, incluso en grado de confusión, elementos del patrimonio cultural, sin su consentimiento previo, libre e informado. II. Distribuya, venda, explote o comercialice de cualquier modo y con fines de lucro, elementos del patrimonio cultural, sin la autorización prevista. III. Difunda por cualquier medio, manifestaciones del patrimonio cultural declaradas inaccessibles al uso, aprovechamiento, comercialización o industrialización.<sup>1075</sup>

En el caso de los delitos II y III, se impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de quinientos a quince mil UMA. En el caso del delito III, se impondrá de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a cincuenta mil UMA.<sup>1076</sup>

Por otra parte, comete el delito de apropiación indebida la persona que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural. El delito se configurará aunque se alegue que la creación o autoría fue inspirada en las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, si éstas mantienen una alta similitud aún en grado de confusión, y se hizo sin consentimiento libre, previo e informado.<sup>1077</sup> La sanción será de dos a ocho años de prisión y multa de quinientos a quince mil UMA.<sup>1078</sup>

La Ley de Comunidades indígenas establece protección al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, confiriendo derechos exclusivos de explotación sobre ese patrimonio cultural. Dentro de ese patrimonio cultural, por la amplitud de su concepto, se pueden comprender determinados

---

<sup>1072</sup> Artículo 69, fracción II, de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1073</sup> Artículo 70, fracción II, de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1074</sup> Artículo 75 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1075</sup> Artículo 73 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1076</sup> Artículo 75 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1077</sup> Artículo 74 de la Ley de Comunidades Indígenas.

<sup>1078</sup> Artículo 75 de la Ley de Comunidades Indígenas.

productos originarios, los cuales se protegen por las indicaciones de procedencia también, lo que puede causar una colisión de derechos y regulaciones con éstas, particularmente, con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que, igualmente, confieren derechos exclusivos de explotación sobre productos originarios.

Se puede dar el caso de que exista un producto ya amparado por denominación de origen o indicación geográfica, pongamos el ejemplo de un textil como los Sarapes de Saltillo, posteriormente, ese producto se reconoce como patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, entonces, ya no se podría comercializar ese producto textil sin su autorización y, si se continúa su uso o comercialización, se actualizarían infracciones administrativas y delitos por el uso y aprovechamiento indebido, incluso por apropiación indebida, de ese patrimonio cultural, lo que inhabilitaría el uso de la denominación de origen o indicación geográfica, hasta contar con el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respectivas.

Asimismo, a cambio de ese consentimiento se deberá establecer una retribución pues toda autorización será onerosa y temporal, e implicará una distribución justa y equitativa de beneficios. Además, de que la autorización se deberá renovar cada cinco años, creando un panorama incierto de utilización de la denominación de origen o indicación geográfica ya protegida, porque en cualquier momento se puede negar la autorización de uso, no pudiéndose utilizar más.

Lo anterior, hace inutilizable a la denominación de origen e indicación geográfica ya concedida e incrementa sus costos operativos porque cada usuario autorizado, ahora tendría que obtener y pagar por la autorización de uso de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respectivas, con el riesgo de ya no poder utilizarse si no se otorga ese consentimiento voluntario en algún momento, incertidumbre que creará desinterés para los usuarios autorizados de la denominación de origen e indicación geográfica, dado que no podrán realizar inversiones de tiempo y recursos en ellas, por el alto riesgo de que, en cualquier instante, no las puedan utilizar más por no contar con la autorización de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas concernientes.

En ese contexto, en la Ley de Comunidades Indígenas se debió establecer que, para el uso y explotación de productos amparados anteriormente con una denominación o indicación geográfica, no sería necesario contar con autorización de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas respectivas, si con posterioridad a su declaratoria de protección, esos productos se consideraban como parte de su patrimonio cultural, asimismo, que ese uso y explotación no constituirá infracción administrativa o delito en contra de su patrimonio cultural, tratándose de una excluyente de responsabilidad.

Ello, por tratarse de derechos de propiedad industrial ya reconocidos al amparo de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, los cuales no se pueden trastocar por el posterior reconocimiento de derechos a favor de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, si se incluye el producto respectivo como parte de su patrimonio cultural.

Por su parte, en el trámite de nuevas denominaciones de origen e indicaciones geográficas, para su protección, si se descubre o reclama que se trata de un producto que es parte del patrimonio cultural, previamente reconocido, de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, sí se deberá requerir la autorización respectiva para su uso y explotación, por el reconocimiento previo de su calidad de patrimonio cultural, lo cual se puede hacer valer en el procedimiento de oposición conducente, sin ninguna modificación legal especial para este supuesto.

De esa manera se respetan ambos derechos de propiedad intelectual, por una parte, los ya reconocidos a productos amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas, contra el reconocimiento posterior de los productos protegidos como patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, por otro lado, se respetan los derechos de propiedad intelectual ya reconocidos al producto como parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, contra su futura protección con denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

## II. CONFLICTOS RELACIONADOS A INDICACIONES DE PROCEDENCIA

La reglamentación de denominación de origen e indicación geográfica se ha ido depurando con los años, pero se encuentra lejos de estar completa y ser eficiente, pues presenta innumerables deficiencias sobre las cuales y a hemos realizado propuestas concretas de solución encaminadas a una protección completa de las indicaciones de procedencia en México.

En este apartado, vamos a denotar los conflictos nacionales suscitados por una regulación lenta y deficiente de denominación de origen e indicación geográfica, los cuales aún impactan el sistema nacional de protección complicando la protección completa de esas figuras jurídicas.

También, se abordarán conflictos internacionales en donde han sido parte alguna denominación de origen mexicana, ya que aún no tenemos indicaciones geográficas, cuyas resoluciones sirven para de notar las deficiencias de nuestro sistema nacional de protección.

En escrutinio de estos casos van a justificar, un poco más, la necesidad de implementar muchas de las propuestas vertidas en este trabajo.

### 1. Conflicto nacional entre marcas registradas y denominaciones de origen

Hasta la reforma de 13 de marzo de 2018,<sup>1079</sup> en nuestra legislación no existían causales de prohibición de protección, particularmente, de denominación de origen, para el caso de que fuera idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios, a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial.<sup>1080</sup>

---

<sup>1079</sup> Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial*, [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018)

<sup>1080</sup> Artículo 163, fracciones IV y V, de la LPI vigente al 13 de marzo de 2018.

En el trámite de una denominación de origen no se revisaba si ésta era idéntica o semejante en grado de confusión a las figuras jurídicas detalladas, ni si se aplicaba a los mismos o similares productos o servicios o al mismo o similar giro comercial.

Esto creaba un conflicto que se causaba cuando existía una marca previamente registrada y vigente, que ampara un determinado producto, entonces, el IMPI, sin tomar en cuenta la marca previamente registrada, otorgaba protección a una denominación de origen, que resulta ser semejante en grado de confusión a la de nominación protegida por la marca registrada y, además, amparaba un producto igual o similar al protegido por la marca registrada en cuestión.

Tanto la marca registrada, como la denominación de origen, ya se ha explicado, otorgan derechos exclusivos de uso sobre determinado signo distintivo y confieren la facultad de excluir a terceros de su utilización, por lo que la convivencia de la marca registrada y la denominación de origen, en el caso planteado, acarrearía conflictos para el titular previo de la marca registrada, al resultar afectada la esfera jurídica de sus derechos de exclusividad pues existiría una denominación de origen idéntica o semejante en grado de confusión y aplicada a iguales o similares productos.

Para ilustrar este conflicto, tomemos el ejemplo de la marca registrada número 633492 para Morelos que protege arroz, producto de la clase 30 de la clasificador de Niza, la cual se solicitó el 14 de noviembre de 1997, se concedió el 25 de noviembre de 1999, con vigencia inicial hasta el 14 de noviembre de 2007 y renovada hasta el 14 de noviembre de 2017.<sup>1081</sup>

No obstante la existencia previa de la marca registrada y estando vigente, con fecha 16 de febrero de 2012, el IMPI, emitió la declaratoria general de protección de la denominación de origen Arroz del Estado de Morelos, la cual fue solicitada por escritos del 6 de julio y 12 de septiembre de 2011, habiéndose publicado el extracto de la solicitud de la declaratoria correspondiente en el DOF, del 4 de octubre del 2011, sin que se presentaran promociones en las que se

---

<sup>1081</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Servicio de consulta externa sobre información de marcas*, <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/>

hicieran observaciones u objeciones a la solicitud de protección publicada, dentro del plazo de dos meses que se tenía para tal efecto.<sup>1082</sup>

La protección de la denominación de origen creó confusión respecto a la marca previamente registrada y otorgada, la cual fue concedida 13 años antes de que se emitiera la declaratoria general de protección de la denominación de origen.

Lo anterior, derivado de que la denominación de origen y la marca registrada se aplican al mismo producto, arroz, y de que entre las mismas existe semejanza en grado de confusión evidente por las denominaciones Morelos y Arroz del Estado de Morelos.

La marca registrada con anterioridad contaba con un derecho exclusivo de propiedad industrial, ya tenía una trayectoria larga y había ganado un cierto prestigio entre el público consumidor, el cual al encontrar, ahora, en el comercio arroz con la denominación Arroz del Estado de Morelos, pensará que se trata de una derivación de la marca Morelos y que el origen empresarial de los productos que se ofertan es el mismo o que existe una relación entre los titulares de ambas denominaciones, lo que menoscaba los derechos exclusivos de propiedad industrial adquiridos previamente por el titular del registro marcario detallado. Más aún, la protección de la denominación de origen diluye la distintividad de la marca registrada con anterioridad.

El titular de la marca previamente registrada nada podía hacer para impedir la concesión de la protección de la denominación de origen en comento, porque la LPI, vigente el 16 de febrero de 2012, no contenían disposición legal que determinara que el IMPI, tendría que citar, como impedimento legal, a la solicitud de protección de denominación de origen, las marcas registradas semejantes en grado de confusión y que se aplicaran a productos iguales o similares a los que la declaratoria respectiva intenta proteger, ni existía un sistema de oposición, ni causales de nulidad para la concesión de una denominación de origen.

La concesión de protección de la denominación de origen Arroz del Estado de Morelos, causó los siguientes agravios al titular de la marca registrada Morelos:

---

<sup>1082</sup> Diario Oficial de la Federación, *Declaración general de protección de la denominación de origen Arroz del Estado de Morelos*, [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5234130&fecha=16/02/2012](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234130&fecha=16/02/2012)

1) Atenta contra el derecho de uso exclusivo que se encontraba consagrado a su favor, por haber adquirido previamente el registro marcario, el cual impide que cualquier persona, que no sea el titular o el licenciario autorizado, utilice la denominación protegida o una similar en grado de confusión, ya que al otorgarse la denominación de origen, se otorgó también un derecho de uso exclusivo para una denominación que es semejante en grado de confusión a la marca registrada, para productos iguales a los que ésta distingue, con lo que el derecho de uso exclusivo del titular de la marca registrada resulta nugatorio.

2) Diluye el carácter distintivo de la marca registrada, pues al otorgarse protección a la denominación de origen, coexisten en el comercio dos denominaciones similares en grado de confusión que se aplican a los mismos productos, pero que son de fuentes empresariales o comerciales diferentes, creando confusión en el público consumidor.

3) Propicia la comisión de actos de competencia desleal, en virtud de que los usuarios autorizados de la denominación de origen, directa o indirectamente, se aprovecharán de la fama y prestigio que en el mercado nacional había creado el titular de la marca registrada, aprovechándose de manera injusta de los recursos económicos y humanos que ha empleado para crear tal reputación y prestigio, pero sobre todo de su buen posicionamiento en el mercado.

4) Se realizan actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria y del comercio, induciéndose a confusión a los consumidores, que indebidamente pensarán que tanto la denominación de origen como la mencionada marca registrada provienen de un mismo titular o de la misma fuente, lo que no es cierto.

Sobre todo genera un conflicto que radica en dos aristas fundamentales: 1. Vulneración a los derechos de exclusividad del registro marcario previo. 2.- Vulneración a los derechos de los consumidores.

Las primeras soluciones al conflicto no serían legales sino fácticas: a) que la marca registrada deje de estar vigente, por no renovarse o porque se solicite la cancelación voluntaria por su titular y b) Que la denominación de origen deje de estar vigente.

La solución legal sería: a) promover la nulidad de la denominación de origen, en base a que su protección violó el derecho de uso exclusivo ya concedido a la marca registrada previa, actualizándose el precepto legal que establece que no se otorgaría protección, ni se daría publicidad en la GPI, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas, que regulaban la LPI vigente al momento de otorgarse protección a la denominación de origen, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.<sup>1083</sup> Considerando que la disposición que se contravino era la referente a que cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI.<sup>1084</sup>

Este conflicto denota la importancia de nuevas tras propuestas sobre prohibiciones de protección de indicación geográfica o denominación de origen, las cuales servirán para evitar este tipo de conflictos, prohibiendo se otorgue protección a una indicación geográfica o de denominación de origen que invada derechos previamente adquiridos por otros signos distintivos, asimismo, destaca la importancia de nuestras propuestas sobre prohibiciones registrales de signos distintivos, impidiendo se otorgue protección a signos distintivos que invadan derechos previamente adquiridos por una indicación geográfica o denominación de origen, también, acentúa la importancia de nuestra propuesta de contar con causales de nulidad para el otorgamiento ilegal o por error de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

## 2. Conflicto nacional entre marcas colectivas e indicaciones geográficas

Hasta la reforma de 13 de marzo de 2018,<sup>1085</sup> no se habían incluido las indicaciones geográficas en nuestra legislación doméstica, por lo que antes de esa

---

<sup>1083</sup> Artículo 4 de la LPI, vigente el 16 de febrero de 2012, fecha de publicación de la denominación de origen.

<sup>1084</sup> Artículo 87 de la LPI, vigente el 16 de febrero de 2012, fecha de publicación de la denominación de origen.

<sup>1085</sup> Diario Oficial de la Federación, *op. cit.*, nota 1079.

fecha los productores que no podían acceder a la protección por denominación de origen, no tenían la opción de buscar protección por indicación geográfica, lo que llevó a los productores a buscar y encontraron formas de proteger los nombres de productos originarios por otros medios, a través de las marcas colectivas, con la flexibilización y tolerancia del propio IMPI.

Las agrupaciones de productores comenzaron a solicitar el registro de marcas colectivas para amparar sus productos, las cuales no se debían registrar por la prohibición de protección, de la ley de esa época, referente a que no serían registrables como marca: a) los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios<sup>1086</sup> y b) Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la misma.<sup>1087</sup>

El IMPI asumió una actitud permisiva y concedió diversas marcas colectivas que se ubicaban en esas prohibiciones registrales. La intención fue la de flexibilizarse al no existir en la ley doméstica la posibilidad de proteger productos por una indicación geográfica y considerando que sería buena idea permitir la concesión de marcas colectivas que, considerando el conjunto de sus características, fueran descriptivas del lugar de origen de los productos o que incluyeran las zonas geográficas, propias o comunes, así como las denominaciones

---

<sup>1086</sup> Artículo 90, fracción IV, de la LPI vigente desde el 1 de octubre de 1994 y hasta el 5 de noviembre de 2021.

<sup>1087</sup> Artículo 90, fracción X, de la LPI vigente desde el 1 de octubre de 1994 y hasta el 5 de noviembre de 2021.

de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, que indicaran la procedencia de los productos.

Una buena intención de consecuencias adversas, para cuando se incluyeron las indicaciones geográficas en nuestra Ley nacional, que harán complicada su protección actual.

Existen innumerables marcas colectivas que fueron concedidas y violan tales prohibiciones, por ejemplo, el registro de marca colectiva número 867 585 para Cotija Región de Origen, solicitado el 24 de abril de 2003, concedido el 22 de febrero de 2005, que ampara queso, cuando el queso Cotija es resultado del conocimiento y la tradición rural de algunas poblaciones serranas de Jalisco y Michoacán.

Existen los casos de las marcas colectivas Tenangos Bordados de Hidalgo, Cajeta de Celaya, Mayolica de Dolores Hidalgo, Mezcal San Felipe Torres Mochas, entre otras, que amparan productos originarios que, desde el 13 de marzo de 2018, ya se podrían proteger por indicación geográfica y no pueden acceder a esa protección por la existencia de marcas colectivas previas que actualizan su prohibición de protección.

La concesión de esos registros marcarios resulta contraria a la LPI que se encontraba vigente en el momento de su solicitud y concesión de registro.

Una marca colectiva no se puede entender como signos distintivos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios que distinguen, por la simple razón que tal situación ha estado desde hace largo tiempo prohibida por nuestras leyes y porque esa no es su naturaleza jurídica, como se precisó en nuestro capítulo primero.

Se vio a las marcas colectivas como una alternativa en los casos en que no se daban las condiciones para que un producto adquiriera el carácter de una denominación de origen, porque se podía obtener una marca colectiva para avalar los productos, de manera que el público consumidor pudiera orientar su elección en base a la marca que aparece agregada a los productos que indicaba su origen geográfico.

La intención fue no flexible, flexibilizar las prohibiciones registrales de signos distintivos detalladas para que los productores pudieran exponer la producción y consumo de los bienes originarios, con resultados que funcionaron en el mediano plazo, pero que son catastróficos en el largo plazo, pues ha plagado nuestro sistema de marcas colectivas, que describen las zonas geográficas, propias o comunes, es decir, que indican la procedencia de los productos, mismas que fueron erróneamente concedidas y dificultan la protección de la denominación de origen e indicación geográfica, ahora que se han incorporado a nuestra legislación ambas figuras jurídicas con mayor detalle.

Las prohibiciones de ley no deben flexibilizarse porque tienen una causa y razón de ser y mucho menos deben flexibilizarse aquellas que se relacionan con el derecho de la propiedad industrial, porque, al dotar de derechos exclusivos de uso, crean problemas muy delicados, principalmente, el que esas marcas concedidas resultan indicadoras de falsa procedencia y un impedimento para conceder protección a una denominación de origen e indicación geográfica.

Pongamos otro ejemplo para entender la problemática.

Con fecha 5 de octubre de 2005, la Coordinadora de Artesanos e Industriales de Guitarra e Instrumentos de Cuerda de Paracho, A.C., solicitó ante el IMPI, el registro de la marca Guitarra Paracho Región de Origen, para proteger instrumentos musicales, asignándosele el número de expediente 74 3200. Con fecha 13 de febrero de 2006, se concedió el registro de marca número 919112, con una vigencia inicial hasta el 5 de octubre de 2015, renovándose posteriormente a su vigencia actual hasta 5 de octubre de 2025.<sup>1088</sup>

Como se advierte, la marca Guitarra Paracho Región de Origen, considerando el conjunto de sus características, era descriptiva del lugar de origen de los productos, asimismo, incluía zonas geográficas, propias o comunes, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, que indicaran la procedencia de los productos. Por tales razones, no se debía conceder registro a esa marca, pese a ello, se concedió el registro de marca colectiva y, en

---

<sup>1088</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, nota 1081.

consecuencia, el derecho a su uso exclusivo a la Coordinadora de Artesanos e Industriales de Guitarra e Instrumentos de Cuerda de Paracho, A.C.

Si actualmente se solicita protección por indicación geográfica para las Guitarras Paracho, tal protección no se podrá conceder por la existencia previa del registro de marca colectiva número 91 9112 para Guitarra Paracho Región de Origen, y a que la indicación geográfica actualizaría la prohibición de protección consistente en que no podrá protegerse como indicación geográfica la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.

Vamos ahora con las soluciones a estos problemas.

La solución fáctica es: a) que la marca colectiva registrada deje de estar vigente, por no renovarse o porque se solicite la cancelación voluntaria por su titular.

La solución legal sería: a) presentar la solicitud de protección de indicación geográfica y en contra de la marca colectiva citada como impedimento legal, promover una solicitud de declaración administrativa de nulidad con base en que se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley que hubiese estado vigente en la época de su registro, por tratarse de una marca que, considerando el conjunto de sus características, era descriptiva del lugar de origen de los productos o que incluía las zonas geográficas, propias o comunes, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, que indicaban la procedencia de los productos<sup>1089</sup> y b) que el IMPI promueva de oficio solicitudes de declaración administrativa de nulidad contra todas las marcas colectivas otorgadas y que indican origen geográfico, para depurar las otorgadas ilegalmente.

Este conflicto muestra la importancia de nuevas propuestas sobre prohibiciones registrales de signos distintivos, impidiendo se otorgue protección a signos distintivos en contravención a la ley, los cuales puedan impedir posteriormente la protección de una indicación geográfica o denominación de origen

---

<sup>1089</sup> Artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracciones IV y X de la LPI vigente desde el 1 de octubre de 1994 y hasta el 5 de noviembre de 2021.

y la aplicación de la excepción al principio de especialidad para indicación geográfica o denominación de origen.<sup>1090</sup>

### 3. Conflicto nacional por no restricción de inversión extranjera

Otro tema que genera conflicto en las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas es que no existe una restricción a la inversión extranjera para los productos amparados con estas figuras jurídicas.

Lo anterior, ha causado que la gran parte de industrias dedicadas a los procesos productivos que se deben realizar para explotar los productos amparados, sean extranjeras.

Abordemos el caso del Tequila. El Tequila es la bebida alcohólica más distintiva de México, en consecuencia, se debe considerar que son las empresas mexicanas las que se encargan de su producción y comercialización y que son las principales beneficiadas de la denominación de origen.

No podemos estar más equivocados, ya que el 90% de las 10 principales marcas, originalmente de capital nacional, están dominadas por empresarios de la UE y EUA.<sup>1091</sup> Al cerrar el siglo XX, el Tequila empezó a ser muy buscado por las transnacionales. Ahora, las tequileras más poderosas han sido compradas o han establecido sociedades anónimas con fuertes transnacionales que controlan la producción de vino y bebidas alcohólicas en el mundo.<sup>1092</sup>

Con una industria que desde el 2014, llegó, por vez primera, a mil cien millones de dólares en ventas por exportación, era de esperarse el interés de las empresas extranjeras en beneficiarse de ello.<sup>1093</sup>

---

<sup>1090</sup> Para profundizar más en este tema se puede consultar nuestro trabajo, Cruz Sánchez, Josué, *Conflictos entre marcas y denominaciones de origen*, México, UNAM, 2014.

<sup>1091</sup> El Informador, *En manos de extranjeros, la mayoría de tequileras*, México, 2013, <https://www.informador.mx/Economia/En-manos-de-extranjeros-la-mayoria-de-tequileras-20130916-0083.html>

<sup>1092</sup> Rodríguez Gómez, Guadalupe, "La denominación de origen del Tequila: pugnas de poder y la construcción de la especificidad sociocultural del agave azul", *Nueva Antropología*, México, UNAM, 2007, volumen 20, número 67, p. 147.

<sup>1093</sup> La Jornada, *En menos de 15 años tequileras del país pasaron a manos extranjeras*, México, 2014, <https://www.jornada.com.mx/2014/12/27/estados/024n1est>

La firma inglesa Allied Domecq compró el 100% de Tequila Sauza, que a la fecha es propiedad de Beam, Fortune Brands, la francesa Pernod Ricard se hizo de Tequila Viuda de Romero, Bacardí, con sede en Bermudas, controla a Tequila Cazadores y la estadounidense Brown Forman Corporation adquirió a Tequila Herradura.<sup>1094</sup>

La francesa Pernod, desembolsó 100 millones de dólares para adquirir Tequila Avión y poco después Tequila Viuda de Romero. A su vez Constellation Brands se quedó con Casa Noble de México. Tequilera Símbolo Distillery, originaria de Atonilco El Alto, Jalisco, la adquirió Colorado Spirits Importer de EUA. La italiana Davide Campari incorporó a su portafolios de productos los tequilas Cabo Wabo, Espolón y San Nicolás. La rusa William Grant & Sons Limited se hizo con Tequilera Cielito Lindo. Así es como empresas de EUA, Reino Unido, Francia e Italia han adquirido casas tequileras mexicanas.<sup>1095</sup>

Según el CRT, para 2017, existía un registro de mil 635 marcas de la bebida, debidamente registradas, el 65 % es operado por mexicanas y el 35 % son financiadas por extranjeros.<sup>1096</sup> Sin embargo, se trata de las más prestigias marcas, como Herradura, Sauza, Cuervo, Cazadores, entre otras.<sup>1097</sup>

Es clara la tendencia de cada vez mayor participación de empresas extranjeras en la producción y comercialización del Tequila, así como en la propiedad de las marcas más comercializadas e importantes de la bebida, lo que sin duda continuará en ascenso. Ya es más del 30% de capital extranjero relacionado a la producción y comercialización del Tequila, lo que va en aumento y puede rebasar el 50%.

Lo anterior es causado por que no existe una restricción a la cantidad de capital extranjero que puede existir en el sector de la denominación de origen e indicación geográfica.

---

<sup>1094</sup> El Informador, *op. cit.*, nota 1091.

<sup>1095</sup> Dinero en Imagen, *Principales marcas mexicanas de Tequila hoy en manos de multinacionales internacionales*, México, 2014, <https://www.dineroenimagen.com/2014-12-02/47201>

<sup>1096</sup> El Financiero, *Tequila... ¿100% mexicano?*, <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tequila-100-mexicano/>

<sup>1097</sup> Julio Ríos, *El Tequila: concentrado en pocas manos*, <http://juliorios.com.mx/featured/tequila-concentrado-pocas-manos/>

Proponemos que debe existir un límite máximo de presencia de capital extranjero, para evitar que, en determinado momento la inversión en el sector sea mayormente extranjera sobre la nacional, 51%, lo que generaría que los productos amparados con denominación de origen e indicación geográfica sean explotados máximamente por extranjeros y que ellos obtengan mayores beneficios que los nacionales, cuando la denominación de origen e indicación geográfica son patrimonio cultural de nuestro país y bienes nacionales, no se debe permitir su explotación mayoritaria por extranjeros, privilegiando la pertenencia nacional de los productos y que los beneficios de la denominación de origen e indicación geográfica, sean para los mexicanos y no para los extranjeros.

La restricción a la inversión extranjera en lo referente a los rubros que impliquen la explotación de productos amparados por denominación de origen e indicación geográfica, se lograría con la inclusión respectiva en la Ley de Inversión Extranjera, (LIE), en su artículo 7, referente en las actividades económicas y sociedades, donde la inversión extranjera podrá participar en hasta el 49% en cualquiera de los procesos productivos relacionados con productos amparados por denominación de origen e indicación geográfica, con lo que se lograría que los límites para la participación de inversión extranjera señalados no podrán ser rebasados directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, o cualquier otro mecanismo que otorgue control o una participación mayor a la que se establece, salvo en los casos de inversión neutra.<sup>1098</sup>

De esa manera, se previene que, en las actividades económicas y sociedades relacionadas a los procesos productivos referentes a productos amparados por denominación de origen e indicación geográfica, la inversión extranjera pudiera representar más del 49%, con lo que se aseguraría que siempre el 51% de las actividades económicas y sociedades, el capital o la inversión sea nacional.

---

<sup>1098</sup> Artículo 7 de la LIE.

#### 4. Conflicto nacional en la denominación de origen Mezcal

Abordemos el caso de la denominación de origen Mezcal y el conflicto que se ha generado, primero, por su modificación para incluir a más municipios de los diferentes estados del país en la zona geográfica protegida y, segundo, por prácticas monopólicas relativas en el otorgamiento de certificaciones de cumplimiento de la NOM operativa de la denominación de origen Mezcal por su consejo regulador.

##### 4.1. Adición de más estados a la zona geográfica protegida

El Mezcal se puede definir a partir de su etimología *mexcalli*, palabra náhuatl que significa un dulce y jugoso trozo de quiote o piña de maguey, *metl*, cocido *ixcalli*, es decir, un dulce u jugoso trozo de maguey cocido. Mezcal le da nombre a la bebida alcohólica obtenida por la destilación y rectificación de los mostos preparados con los azúcares extraídos del tallo y base de las hojas de los agaves mezcaleros de acuerdo con la NOM-070-SCFI-2016, Bebidas Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones.<sup>1099</sup>

El 28 de noviembre de 1994, se publicó en el DOF la resolución mediante la cual se otorga protección a la denominación de origen Mezcal, que incluyó a los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango y San Luis Potosí, particularmente, en el estado de Oaxaca la zona denominada Región del Mezcal, comprendidos los municipios de Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán.

Posteriormente, en el DOF se han publicado diversas resoluciones que modifican la declaración general de protección de la denominación de origen Mezcal, para adicionar más municipios de diferentes estados de la República. El 21 de noviembre de 2001, se incluyó el municipio de San Felipe, Guanajuato. El 3 de marzo de 2003, se incluyeron varios municipios de Tamaulipas. El 23 de noviembre de 2012, se adicionaron varios municipios de Michoacán. El 2 de octubre de 2015,

---

<sup>1099</sup> Vega Vera, Nadia Viridiana y Pérez Akaki, Pablo, *op. cit.*, nota 157, p. 104.

se incluyó al municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. El 24 de diciembre de 2015, se incluyeron a más municipios de Puebla. El 8 de agosto de 2018, se sumaron otros municipios del Estado de México. El 8 de agosto de 2018, se incluyeron varios municipios de Aguascalientes. El 9 de agosto de 2018, se adhirieron otros municipios de Morelos. El 9 de agosto de 2018, se sumó al municipio de Xochiltepec, Puebla.

El 4 de febrero de 2020, se publicó en el DOF el extracto de la solicitud del gobierno del Estado de Sinaloa para que se incluyeran los municipios de Mazatlán, El Rosario, Concordia y San Ignacio del Estado de Sinaloa. Aún sin resolverse su procedencia.

Se ha creado un conflicto por la ampliación de la zona geográfica protegida por la denominación de origen Mezcal a los municipios pertenecientes al Estado de México, Aguascalientes y Morelos, bajo el argumento de que no cumplen con los requisitos para pertenecer a la zona geográfica protegida por la denominación de origen.

Quienes se oponen a la expansión de la denominación de origen son productores certificados, empresarios, comercializadores, liderados por el CRM, partiendo del anuncio de CRM de, al menos, tres criterios con los que debe contar un municipio o estado que pretenda ingresar a la denominación de origen: 1. Maguay: nombre tradicional del Agave, materia prima histórica del Mezcal, deben demostrar que lo poseen no sólo por siembra, sino principalmente de manera silvestre y nativa. 2. Ancestralidad en la producción: deben demostrar que desde tiempos remotos o por lo menos hace unas décadas, producían Mezcal artesanal o ancestral, mediante vestigios, ruinas, patrimonio edificado histórico y elementos arquitectónicos monumentales acerca de la producción de Mezcal o documentos históricos probatorios. 3. Persistencia cultural: que indica que en la actualidad permanecen productores artesanales o ancestrales el aborando Mezcal, ininterrumpidamente, convirtiéndose estos últimos en los promotores del reconocimiento de su derecho a pertenecer a la denominación de origen.<sup>1100</sup>

---

<sup>1100</sup> Domínguez Arista, David Rodolfo, *op. cit.*, nota 114, pp. 109 y 110.

A decir del CRM, cuando un estado o municipio quiere acceder a la denominación de origen, debe contar con los tres puntos anteriores para ser considerado. Todos ellos deben ser validados por estudios antropológicos, biológicos e históricos que den cuenta de ello.<sup>1101</sup> A consideración de CRM los municipios pertenecientes al Estado de México, Aguascalientes y Morelos no cumplen con esos criterios básicos para pertenecer a la zona protegida por la denominación de origen Mezcal. Derivado de esa inconformidad a las modificaciones para incluir a los municipios pertenecientes al Estado de México, Aguascalientes y Morelos, CRM presentó diversos litigios que aún no concluyen para intentar revertir esas modificaciones.<sup>1102</sup>

El conflicto de las constantes modificaciones de la denominación de origen Mezcal obedece a los requisitos que se deben cumplir para formar parte de la zona geográfica protegida, los cuales son, hasta cierto punto, flexibles.

El agave que se emplea para producir Mezcal no es de un tipo específico, como sí pasa para el caso del Tequila, donde se requiere que el agave que se utilice como materia prima para la elaboración de Tequila debe ser de la especie *tequilana weber* variedad azul, haber sido cultivado en el territorio comprendido en la declaración y estar inscrito en el Registro de Plantación de Predios instalado para tales efectos por el organismo evaluador de la conformidad. De acuerdo a la NOM-006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones. Destacando que esa variedad de agave sólo se produce en las zonas protegidas por la denominación de origen Tequila y no en todo el país.

Para el caso del Mezcal, respecto a la materia prima para su elaboración, están permitidos los magueyes o agaves, cultivados o silvestres, cuyo desarrollo biológico haya transcurrido en el área geográfica comprendida y esté permitida su extracción por las autoridades competentes conforme a las leyes aplicables. Los magueyes o agaves, así como los predios de donde proceden, deben registrarse y estar georeferenciados ante el organismo evaluador de la conformidad, los

---

<sup>1101</sup> *Idem.*

<sup>1102</sup> Zavala, Juan Carlos, *Juez ordena suspensión definitiva a modificación de denominación de origen del Mezcal*, El Universal, México, 2020, <https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/08-02-2020/juez-ordena-suspension-definitiva-modificacion-de-denominacion-de-origen-del>

magueyes o agaves deben estar maduros para cosecharse. Se debe contar con la guía de maguey o agave en el traslado de la materia prima entre un predio registrado y un productor autorizado de Mezcal. De acuerdo a la NOM-070-SCFI-2016, Bebidas Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones.

Para preparar Mezcal se usan casi todos los tipos de agave, lo que genera que este destilado pueda producirse en casi cualquier parte del país, por lo que entre 24 y 26 entidades poseen agaves mezcaleros.<sup>1103</sup> La materia prima para elaborar Mezcal se obtiene en casi todo México, por lo que cualquier zona geográfica donde se produzca agave y se ajuste a las especificaciones fisicoquímicas, al proceso de elaboración de Mezcal, envasado, etiquetado y comercialización, podría ser susceptible de buscar su inclusión en la zona geográfica protegida por la denominación de origen Mezcal.

Tal situación no podría suceder sino se acreditan, detalladamente, los vínculos entre denominación, producto y territorio, esto es, que la zona geográfica de producción le confiera al Mezcal sus características únicas, lo cual sólo puede desprenderse de la tradición ancestral de su producción en esos lugares. De esa manera es válido el reclamo de CRM y los 3 requisitos que ha dispuesto, sobre: a) materia prima, b) ancestralidad y c) presencia cultural.

En la modificación donde se incluyeron municipios de Morelos, Aguascalientes y Estado de México, el CRM señaló que los estudios en los cuáles se basó el IMPI fueron insuficientes y no participaron ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), ni la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, (CONABIO). El propio CRM publicó información en la que muestra como muchos de estos municipios no cuentan con producción actual, factores ambientales y factores humanos. Se ponen severamente en duda los estudios que se deben aportar para acreditar los vínculos entre denominación, producto y territorio, ya que no deben dejar lugar a dudas respecto de la tradición productora del Mezcal.<sup>1104</sup>

---

<sup>1103</sup> Lopes Pacheco, María Elena, "Una mirada a la industria del Mezcal de Oaxaca", en González, Chávez, Gerardo (Coord.) *Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad de la industria manufacturera*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2015, p. 270.

<sup>1104</sup> Domínguez Arista, David Rodolfo, *op. cit.*, nota 114, p. 111.

El argumento central de quienes se niegan a extender la denominación de origen es que al hacer esto se diluye el prestigio de la denominación de origen y el producto que protege, además de que en las nuevas zonas no cuentan con producción actual de Mezcal. Se dice que no les interesa reapropiarse de una tradición, sino hacer industrias y clúster con inversión nacional o extranjera y explotar los territorios al máximo, primero sembrando maguey intensivamente y, segundo, creando grandes destiladoras que poco tengan que ver con la tradición mezcalera.<sup>1105</sup>

El argumento central de quienes están fuera y buscan ostentar el sello Mezcal es que debieron estar en ella desde el principio, pues tienen las características ambientales, sociales y culturales necesarias, en cambio fueron excluidos. Estos lugares debieron estar en la denominación de origen desde el inicio, pero al ser rechazados deben documentar que tienen generaciones haciendo Mezcal y que su inclusión en el reconocimiento se debe a la calidad de su bebida y a la pertinencia cultural de su tradición.<sup>1106</sup> En ese sentido, la denominación de origen Mezcal no ha beneficiado a todos los productores de la bebida, por ejemplo, Tezacoalco en la región mixteca ha sido uno de los municipios donde los productores han sido excluidos, a pesar de que tienen una larga historia produciendo Mezcal, ya que el 80% de la población se dedica a la producción ancestral y comercialización.<sup>1107</sup>

Ambos argumentos son plausibles y se deberán atender con exhaustividad, por un lado, es verdad que no se puede extender la zona geográfica protegida por denominación de origen con facilidad, sin estudios concluyentes, porque eso indica que realmente el producto se puede fabricar con facilidad en muchos lugares, perdiendo esa característica de exclusividad que se atribuye al medio geográfico determinado, perdiendo prestigio e incluso con riesgo de perder protección por denominación de origen, tampoco si se demuestra que no ha y o ha existido producción en las zonas nuevas.

---

<sup>1105</sup> *Idem.*

<sup>1106</sup> *Idem.*

<sup>1107</sup> Flores López, María de Lourdes *et al.*, "Las tensiones en la denominación de origen del mezcal en Oaxaca", *Tlamati*, México, 2018, volumen 9, número 2, p. 35.

Si se acredita de manera correcta que la zona geográfica sí cuenta con los vínculos entre denominación, producto y territorio, mediante estudios concluyentes, no se puede negar su inclusión en la zona amparada por la denominación de origen Mezcal, ello, porque cuando una denominación de origen se extiende es porque quienes solicitan ser incluidos de bienon estar en el la desde el principio justificadamente.<sup>1108</sup>

Válido también es el considerar que los productores iniciales son los que han realizado todo el esfuerzo para colocar el Mezcal con gran prestigio en el mercado y que no es justo que los nuevos productores que poco han hecho al respecto se aprovechen de ese arduo trabajo y realizado. Es cierto que el CRM y los productores certificados, así como algunas instancias estatales han construido la categoría Mezcal generando cada vez más valor agregado y acrecentando el mercado a nivel nacional e internacional. sin embargo, la base primordial de este valor agregado es un patrimonio perteneciente a los pueblos y comunidades productoras de la bebida, por esta razón no es legítimo que una parte de ellos quede fuera del reconocimiento que otorga el sello de calidad.<sup>1109</sup>

Este conflicto destaca la importancia de nuestra propuesta de incluir causales de nulidad, cancelación y caducidad de denominación de origen e indicación geográfica y sus modificaciones autorizadas, para cuestionar de manera legal su validez, ante el propio IMPI. En este caso particular, la adecuada valoración de los medios de prueba que le fueron aportados a efecto de determinar que en la zona geográfica que se incluirá en la protección, se cumple con los requisitos de acreditamiento de los vínculos entre denominación, producto y territorio, mediante estudios que sean exhaustivos y no dejen lugar a dudas de ello.

Este conflicto refleja la importancia de contar con herramientas legales de oposición a modificaciones de denominación de origen e indicación geográfica, ya que se debe privilegiar la discusión pública y abierta de las modificaciones, éstas van a impactar a la importancia de la denominación de origen e indicación geográfica, las cuales, como se ha demostrado en este trabajo, revisten suprema

---

<sup>1108</sup> Domínguez Arista, David Rodolfo, *op. cit.*, nota 114, p. 111.

<sup>1109</sup> *Idem.*

importancia económica, social, de protección a los derechos de los consumidores y de represión de competencia desleal.

#### 4.2. Prácticas monopólicas relativas en la certificación

También ha existido otra controversia muy fuerte e importante respecto a la denominación de origen Mezcal, nos referimos a que sólo exista un único organismo de evaluación de la conformidad y un único organismo de certificación de la NOM operativa de la denominación de origen, el cual se trataba de la misma persona CRM.

CRM es el organismo encargado de realizar la evaluación de la conformidad del Mezcal, la cual es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la NOM-070-SCFI-2016 Bebidas Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, estándares, normas internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación y certificación.<sup>1110</sup>

Asimismo, CRM era el único organismo de certificación encargado de otorgar certificados de cumplimiento de esa NOM, si no se cuenta con ese certificado de cumplimiento, no se podrá usar la denominación Mezcal para su comercialización, pues los organismos de certificación son las personas morales que tienen por objeto realizar funciones de certificación referentes a que se cumple con una NOM.<sup>1111</sup>

CRM era el único organismo de evaluación de la conformidad y el único organismo de certificación respecto de la denominación de origen Mezcal.

Respecto a las operaciones de CRM se denunciaron prácticas consistentes en realizar acciones reiteradas e injustificadas que tienen por objeto y efecto negar la prestación de los servicios para lo cual fue acreditado y aprobado como organismo de certificación, una vez que se denunció que hay actitudes dilatorias. A

---

<sup>1110</sup> Artículo 4, fracción XI, de la LIC.

<sup>1111</sup> Artículo 3, fracción XII de la LFMN, ya derogada, pero en la LIC no se define a los organismos de certificación.

raíz de ello, la SE aprobó a tres nuevos organismos certificadores de Mezcal en el país, quitando el monopolio al CRM.<sup>1112</sup>

Como consecuencia de lo anterior, CRM emprendió una campaña publicitaria con la frase Si No Tiene el Holograma del CRM, No es Mezcal, por lo que la SE fijó dos multas, por \$955,680 pesos, a CRM por:<sup>1113</sup> a) la difusión de información que pudiera implicar engaño al consumidor o constituya una práctica que pueda inducir a error o confusión por ser engañosas o abusivas, b) realizar acciones reiteradas e injustificadas que tienen por objeto y efecto negar la prestación de los servicios para los cuales fue acreditado y aprobado como organismo de certificación, mismos que le fueron solicitados por parte organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas acreditados y aprobados durante el proceso de certificación de la bebida alcohólica Mezcal y c) condicionar la celebración de un contrato que no se apega a la normatividad vigente, la prestación de los servicios de certificación de la bebida alcohólica Mezcal, consistentes en la evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo, o revisión y evaluación de los programas de calidad, a otros organismos de evaluación de la conformidad acreditados y aprobados.

En otras acciones, CRM impugnó el acreditamiento de tres nuevos organismos certificadores de Mezcal en el país, mediante Juicio de Amparo Indirecto, (JAI), con número D.I. 953/2019, de conocimiento del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para ser el único organismo de certificación de la NOM-070-SCFI-2016, el cual se resolvió por sentencia de 30 de abril de 2021, en el sentido de sobreseer en el juicio. CRM interpuso el Recurso de Revisión R.A. 130/2021, de conocimiento del Séptimo

---

<sup>1112</sup> Rio Oaxaca, *Quitan monopolio de certificación de Mezcal al consejo regulador, hay tres nuevos organismos*, <https://www.rioaxaca.com/2019/09/01/quitan-monopolio-de-certificacion-de-mezcal-al-consejo-regulador-hay-tres-nuevos-organismos/>

<sup>1113</sup> Forbes, *Gobierno multa al consejo regulador del Mezcal por prácticas monopólicas*, <https://www.forbes.com.mx/economia-gobierno-multa-consejo-mezcla-practicas-monopolicas/>

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y se encuentra pendiente de resolver.<sup>1114</sup>

Sobre este tema, el 4 de marzo de 2021, se publicó en el DOF el aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica informa del inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de expediente D E-050-2019, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de la evaluación de la conformidad de la bebida alcohólica denominada Mezcal.

Las prácticas monopólicas relativas se dan cuando, en ocasiones, las empresas pueden estar tentadas a evitar esta competencia mediante conductas que les permitan establecer sus propias reglas, ya sea acordando de antemano términos que debiera resolver el mercado, como son precios, cantidades, clientes o los resultados de subastas o a través de acciones que realizan empresas dominantes, encaminadas a desplazar indebidamente u obstaculizar la entrada al mercado de otros agentes económicos. Son estas últimas prácticas las que la LFCE denomina prácticas monopólicas relativas. Así las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial y que tienen, o pueden tener, el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.<sup>1115</sup>

Como CRT es el único organismo de evaluación de la conformidad, estimamos que esa investigación lo incumbe, el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 140 días hábiles, contados a partir de la fecha publicación, mismo que podrá ser ampliado hasta por 4 ocasiones, así que estamos por saber más de este conflicto.

---

<sup>1114</sup> Consejo de la Judicatura Federal, *Expedientes*, <https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm>

<sup>1115</sup> Comisión Federal de Competencia Económica, *Prácticas monopólicas relativas*, 2018, p. 3, <https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/05/3practicmonorelativas.pdf>

Como se demuestra con la experiencia del Mezcal, el contar con un único organismo de evaluación de la conformidad, que al mismo tiempo sea el único organismo certificador de la NOM operativa de una denominación de origen, puede propiciar la comisión de prácticas monopólicas relativas, ya que se concentra todo el poder certificador en un solo ente.

Esta situación, referente a que exista un único organismo de evaluación de la conformidad, que al mismo tiempo sea el único organismo certificador de la NOM operativa de una denominación de origen, se ha dado tradicionalmente en todas las denominaciones de origen mexicanas y sólo se ha roto en el caso del Mezcal, pero no hay justificación para ello, más si consideramos que no existe restricción en la ley para que exista más de un organismo de evaluación de la conformidad o más de un organismo de certificación por NOM operativa de una denominación de origen.

Este conflicto evidencia lo relevante de nuestra propuesta referente, primero, a aplicar protección homologada a denominación de origen e indicación geográfica y, segundo, que sí es correcto que sólo exista un organismo de evaluación de la conformidad por NOM operativa de denominación de origen e indicación geográfica, pero debe existir más de un organismo certificador, para evitar que se propicien y susciten prácticas monopólicas relativas.

## 5. Conflicto internacional por la cerveza Desperados con sabor a Tequila en los Países Bajos

Analizaremos un caso muy relevante que se ha suscitado en el mundo, cuyas soluciones destacan determinadas propuestas que hemos hecho y que pueden aportar a nuestro sistema de protección nacional de indicaciones de procedencia.

Nos referimos al caso de la cerveza Desperados, la cual se promociona como cerveza con sabor a Tequila, por lo que el CRT sostuvo, desde el 13 de septiembre de 2017, un litigio en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, en contra de Heineken Brouwerijen BV, compañía que comercializa la cerveza. El asunto se ha resuelto

por el Tribunal de Ámsterdam, por sentencia de 15 de mayo de 2019, en el caso C/13/636809/HAZA17-1051,<sup>1116</sup> procedemos a detallar el caso y su resolución.

En la sentencia, se establece que el Tequila fue registrado como denominación de origen internacional en la OMPI en 1978, bajo el Arreglo de Lisboa de 1958.<sup>1117</sup>

Heineken es una cervecera que, entre otras cosas, produce y comercializa una cerveza llamada Desperados, la cual contiene 0.14% de componentes aromáticos, de los cuales 75% son a Tequila, por lo que el porcentaje de Tequila sobre el producto total es 0.1%. El Tequila agregado a Desperados sí es Tequila y proviene de un productor de Tequila certificado por CRT.

Desperados se vende en una variante original y en algunas variantes especiales, con la adición de, por ejemplo, la palabra Mojito en el empaque. Todas las variantes usan la palabra Tequila en el empaque y en los anuncios. Esto se hace de la siguiente manera en la parte frontal del empaque:



---

<sup>1116</sup> Tribunal de Ámsterdam, Caso C/13/636809/HAZA17-1051, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:3564>

<sup>1117</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, nota 365.

En la parte posterior del empaque original de Desperados está marcado Cerveza con Sabor a Tequila. En la lista de ingredientes, el último ingrediente enumerado es ar oma 75% a Tequila. En los anuncios de Desperados, se utilizan palabras como Cerveza con Sabor a Tequila y Suelta el Tequila que Llevas Dentro.

CRT ha solicitado el registro de Tequila como indicación geográfica, en el Anexo III, del Reglamento (CE) 110/2008. La solicitud establece que CRT es la autoridad competente responsable del control, seguimiento y certificación del Tequila. La Comisión Europea ha establecido, mediante Reglamento (UE) 2019/335, de 27 de febrero de 2019, que modifica el anexo III, del Reglamento (CE) 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta al registro de la bebida espirituosa, que el Tequila se utiliza como indicación geográfica.

En la disputa, CRT afirma que:

a) Los productos Desperados no cumplen con las regulaciones mexicanas, lo que es requerido por la Decisión 97/361/CE, del Consejo Europeo, de 27 de mayo de 1997, sobre la celebración del Acuerdo de Bebidas Espirituosas, para todos los productos que contienen Tequila. b) Que existe publicidad engañosa. c) Que existen prácticas comerciales desleales. d) Que el Tequila no es una característica esencial de Desperados, por lo que Heineken se beneficia de manera inadmisiblemente del nombre Tequila.

Por su parte, Heineken presentó una defensa argumentando:

a) CRT no puede basarse en las regulaciones mexicanas ante la corte holandesa. La Decisión 97/361/CE, del Consejo Europeo, de 27 de mayo de 1997, no tiene efecto directo y sólo se aplica a las bebidas espirituosas y no a Desperados que es cerveza. b) No se trata de publicidad engañosa o de beneficios inaceptables. c) CRT no es un consumidor o representante de un competidor y, por lo tanto, no puede basarse en las reglas sobre prácticas comerciales desleales. d) CRT no ha sufrido ningún daño y que los reclamos no han sido suficientemente fundados.

CRT sostuvo que los productos Desperados de Heineken no cumplen con las reglas mexicanas que se aplican a las bebidas que contienen Tequila como ingrediente, en particular, que el estándar del nombre Tequila sólo puede usarse si

el contenido de alcohol en la bebida es al menos 25% consiste en Tequila, que es requerido por el Acuerdo de Bebidas Espirituosas.

Heineken sostuvo que el Acuerdo de Bebidas Espirituosas sólo se aplica a las bebidas espirituosas y no a la cerveza. Además, sostiene que el Acuerdo de Bebidas Espirituosas no tiene efecto directo.

El Tribunal determinó que no se puede considerar que las disposiciones del Acuerdo de Bebidas Espirituosas parezcan incondicionales y suficientemente precisas en términos de contenido y que ni su naturaleza ni su estructura impidan la ejecución directa. Por tanto, no tiene efecto directo, porque no se puede inferir del texto y contenido de las disposiciones del Acuerdo de Bebidas Espirituosas que su efecto directo esté previsto y que confiera derechos o imponga obligaciones a las personas. Por el contrario, solo el artículo 10 prevé la invocación de la protección por parte de los particulares, pero al mismo tiempo su invocación depende de la legislación nacional, pues refiere que, en la medida en que la legislación de las partes contratantes lo permita, la protección proporcionada por el presente acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra parte contratante, así, el texto del artículo 10 también indica que el Acuerdo de Bebidas Espirituosas no tiene efecto directo de sus disposiciones.

El Tribunal resolvió que las reclamaciones de CRT no pueden fundarse sobre la base del Acuerdo de Bebidas Espirituosas. Por lo tanto, no estimó necesario debatir la cuestión de si este acuerdo cubre únicamente las bebidas espirituosas u otros productos que contienen tequila, como la cerveza Desperados.

Consideramos que CRT debió administrar el Acuerdo de Bebidas Espirituosas con la legislación local de los Países Bajos para determinar si el Acuerdo de Bebidas Espirituosas se debía aplicar sólo a las bebidas espirituosas u otros productos que contienen Tequila, dado que, en efecto, la protección del Acuerdo de Bebidas Espirituosas, del artículo 10, prevé la invocación de la protección por parte de los particulares, pero al mismo tiempo su invocación depende de la legislación nacional y no de una ejecución directa del Acuerdo de Bebidas Espirituosas.

CRT también basó su demanda en la protección de la indicación geográfica Tequila, al amparo del Reglamento (CE) 936/2009 de la Comisión Europea, de 7 de octubre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los acuerdos entre la UE y algunos terceros países acerca del reconocimiento mutuo de determinadas bebidas espirituosas. Sostiene que, de conformidad con el artículo 1 de este Reglamento, la designación Tequila sólo podrá utilizarse para productos fabricados de acuerdo con las normas de la legislación mexicana y que el uso por parte de Heineken de la designación Tequila en Desperados no cumple con estas reglas.

El Tribunal resolvió que el Reglamento (CE) 936/2009, es un Reglamento de ejecución del diverso Reglamento (CE) 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, y que en el Reglamento (CE) 110/2008, exige el registro de la indicación geográfica para obtener la protección, resaltando que la indicación geográfica Tequila no estaba registrada cuando se presentó la demanda, 13 de septiembre de 2017, ya que tal registro se efectuó al amparo del Reglamento (UE) 2019/335, con el número 335/2019 y entró en vigor el 20 de marzo de 2019, fecha posterior al 13 de septiembre de 2017, cuando CRT presentó la demanda.

Consideramos que CRT fue descuidado al presentar su demanda, en razón de que debía registrar con anterioridad la indicación geográfica para tener la protección que reclamaba y sólo después de obtener ese registro, debió demandar a Heineken, ya que la normatividad de la UE exige que se registre la indicación geográfica para obtener la protección, no es protección directa por el Acuerdo de Bebidas Espirituosas.

El Tribunal decidió entrar al estudio de fondo del caso para dejar una interpretación clara del Reglamento (CE) 110/2008. Estableció que dispone, en su artículo 16, no obstante lo dispuesto en el artículo 10, que las indicaciones geográficas registradas en el anexo III estarán protegidas contra: a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que éstos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa

indicación geográfica o que es usado por el nombre de la indicación geográfica registrada, b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como género, tipo, estilo, elaborado, aroma u otros términos similares, c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen y d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

El Tribunal fijó que se debía dilucidar cómo se debe aplicar el estándar mencionado en este artículo, para lo cual se basó en la sentencia del caso *Champagner Sorbet*, resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), el 20 de diciembre de 2017.<sup>1118</sup>

Ese caso versa sobre si un helado con el nombre *Champagner Sorbet* puede venderse, si su característica esencial es un sabor generado principalmente por el Champán, o si el nombre del producto se está aprovechando indebidamente de la denominación de origen protegida Champagne, ya que el helado cuenta con 12% de champán real.

En ese caso, se puntualizó que era preciso considerar que la utilización de una denominación de origen como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio, que no se ajusta al pliego de condiciones relativo a dicha denominación de origen, pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, tiene por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación de esa denominación de origen, si dicho ingrediente no confiere a ese producto una característica esencial.

En ese caso el TJUE resolvió, en lo que atañe a la determinación de si el ingrediente en cuestión confiere una característica esencial al producto alimenticio de que se trata, que la cantidad de dicho ingrediente en la composición del producto alimenticio constituye un criterio importante, pero no suficiente. Su apreciación depende de los productos de que se trate y debe ir acompañada de una apreciación

---

<sup>1118</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Sentencia en el asunto ECLI:EU:C:2017:991*, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198044&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3377202>

cualitativa. No se trata de localizar en dicho producto alimenticio las características esenciales del ingrediente protegido por la denominación de origen, sino de que ese producto alimenticio tenga una característica esencial e inculada con dicho ingrediente. Tal característica es, a menudo, el aroma y el sabor que ese ingrediente aporta.

Cuando la denominación del producto alimenticio muestra que contiene un ingrediente protegido por una denominación de origen que indica el sabor de dicho producto, el sabor generado por tal ingrediente debe constituir la característica esencial de ese producto alimenticio. Si otros ingredientes contenidos en dicho producto alimenticio determinan en mayor medida su sabor, la utilización de tal denominación se aprovecha indebidamente de la reputación de la denominación de origen de que se trate. Por lo tanto, para apreciar si el champán contenido en el producto de que se trata, le confiere una característica esencial, incumbe al órgano jurisdiccional apreciar, atendiendo a las pruebas que se le han presentado, si el sabor de dicho producto viene generado principalmente por la presencia de champán en su composición.

Con base en el caso previo, de acuerdo con la norma de la sentencia *Champagner Sorbet*, el Tribunal de Ámsterdam fijó que se debía establecer si el sabor de Desperados se debe principalmente a la presencia de Tequila en Desperados, para determinar si tenía por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación del Tequila, si dicho ingrediente no confiere a ese producto la característica esencial que afirmaba, esto es, que se trataba de cerveza con sabor a Tequila.

Según CRT, este no era el caso, CRT afirmó que el Tequila no le confiere una característica esencial a Desperados, pues estableció que sólo hay 0.1% de Tequila en una botella de cerveza de 0.33 cl, o media gota. Según CRT, es una cuestión de sentido común que el Tequila en esa cantidad diminuta no puede conferir una característica esencial a Desperados. CRT afirmó que simplemente está fuera de discusión que agregar media gota de Tequila conducirá a cualquier característica de sabor esencial y mucho menos que el consumidor crea que el sabor de Desperados está determinado principalmente por el Tequila. Según CRT,

el porcentaje mínimo para esto debe fijarse en 2.95%, para que el 25% del alcohol provenga del Tequila, de acuerdo con la normativa mexicana.

Al evaluar el argumento de CRT, el Tribunal razonó, de acuerdo con el estándar de la sentencia *Champagner Sorbet*, que debía establecerse que el sabor de Desperados no es causado principalmente por la presencia de Tequila en Desperados, para lo cual, CRT tenía la obligación de aportar prueba de ello, ya que Heineken no tenía la carga de la prueba sobre este punto, pues no se señaló ninguna causa ni circunstancia que justifique una inversión de la carga de la prueba.

Heineken argumentó que el Tequila en Desperados sí tiene influencia en el sabor y es un elemento distintivo. Se refiere, entre otras cosas, a tres estudios. Según Heineken, de su investigación realizada se desprende que el 66.6% de los miembros del panel percibe la diferencia entre el Desperados original tal como está en el mercado, con aroma incluido Tequila, y una variante con aditivos, jarabe de azúcar, ácido cítrico, ácido ascórbico y el aroma sin el Tequila, pero sin el Tequila.

Heineken apuntó a un estudio que mostraba que el 27% de los sujetos marcaron Tequila en una lista de sabores que se probaron, en la que los sujetos podrían marcar uno o más de los siguientes sabores: dulce, ácido, cítrico, Tequila, ron, amargo, cerveza, alcohol, afrutado, whisky, jabón, ácido carbónico, jengibre, vainilla o ninguno de éstos. Según Heineken, esa era una buena puntuación para un sabor como el Tequila que es relativamente desconocido para el público en general.

Heineken argumentó que la investigación de su panel de calidad sensorial global interno mostró que, si se agrega más Tequila a Desperados, de modo que el 25% del alcohol en Desperados proviene de Tequila, como lo exige CRT, el sabor se vería afectado negativamente.

En determinación del Tribunal, CRT no fundó en modo alguno sus declaraciones de que el Tequila en Desperados no se puede degustar y no da lugar a ninguna característica de sabor esencial, por ejemplo, con sus propios estudios de sabor, en apoyo de su afirmación de que el Tequila no confiere una característica

esencial a Desperados, se limitó a señalar el sentido común, lo cual, dada la disputa motivada de Heineken, no era suficiente.

El Tribunal destacó que era importante que el TJUE haya considerado en la sentencia *Champagner Sorbet* que la cantidad del ingrediente es un criterio importante, pero no suficiente y que la evaluación de si existe una característica esencial debe ser acompañada de una evaluación cualitativa, más allá de la determinación cuantitativa del contenido del ingrediente en el producto.

Este punto de controversia se resolvió porque CRT no aportó los estudios que demostraran que el sabor a Tequila no se debía a la cantidad de 0.1% de Tequila en una botella de cerveza de 0.33 cl. Al no haberse aportados estudios por CRT, no podía establecerse si el sabor de Desperados se debe principalmente a la presencia de Tequila en Desperados, ello, basados en la consideración de la sentencia *Champagner Sorbet*, la cual fijó como criterio que la cantidad del ingrediente es un criterio importante, pero no suficiente y que la evaluación de si existe una característica esencial debe ir acompañada de una evaluación cualitativa, es decir, los estudios respectivos que lo demuestren.

El Tribunal resolvió que no era posible determinar si el pequeño porcentaje de 0.1% de Tequila confiere o no una característica esencial a Desperados, o que el sabor es o no causado principalmente por la presencia de Tequila. Esto también significa que no se puede concluir que exista un uso comercial que tenga por objeto sacar provecho de la reputación de la indicación geográfica registrada. Por lo tanto, se negó la procedencia de este reclamo.

Consideramos que CRT debió aportar medios de convicción, como pruebas de laboratorio, para demostrar su argumento de que el Tequila presente el Desperados no le confiere una característica esencial, pues sólo hay 0.1% de Tequila en una botella de cerveza de 0.33 cl, o media gota, estimamos como un error sólo argumentar que era una cuestión de sentido común, ya que la carga de probarlo, efectivamente, correspondía a CRT, ya que no es una cuestión de sentido común, sino que se debe probar porque no se trata de un factor cuantitativo, sino cualitativo.

Se advierte el criterio de la permisión de añadir el producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica a otro producto diferente a l protegido por ésta, para promocionarse como que sabe o huele a esa denominación de origen e indicación geográfica, siempre que contenga una cantidad del producto amparado por la denominación de origen e indicación geográfica, y que esa cantidad sea la que le confiere, al producto diverso, su característica esencial de sabor u ol or. Estimamos a decuada la apreciación si el ingrediente añadido fue legalmente adquirido y si la cantidad de ese producto, le confiere la característica de sabor u olor destacada porque sería un producto con aroma o sabor al ingrediente fundamental que es el amparado por denominación de origen e indicación geográfica.

Ello se podría haber contrarrestado, argumentando que el Reglamento (CE) 936/2009, en su artículo 1, refiere que las designaciones de productos que figuran en la lista del anexo I, donde se incluye Tequila, originarios de los terceros países que se mencionan, sólo podrán utilizarse para los productos fabricados de conformidad con las leyes y reglamentos de estos terceros países, determinando que en México existe la NOM NMX-V-049-NORMEX-2004, Bebidas Alcohólicas-Bebidas alcohólicas que contienen Tequila-Denominación, etiquetado y especificaciones, a la cual se debe sujetar la utilización del nombre Tequila en bebidas alcohólicas que contienen Tequila, como es Desperados, dicha NOM exige que para poder usar el nombre Tequila, deben contener, por lo menos 25% de alcohol proveniente del Tequila usado como ingrediente para que sea una bebida con Tequila o 51% para que sea una bebida de Tequila.

No era posible, en razón de que no se podía invocar la protección del Reglamento (CE) 936/2009 porque, como ya se explicó, se requería el registro de la indicación geográfica para obtener la protección por ese Reglamento, resaltando que la indicación geográfica Tequila no estaba registrada cuando se presentó la demanda, 13 de septiembre de 2017, pues la indicación geográfica Tequila se registró bajo el número 335/2019 y entró en vigor el 20 de marzo de 2019, fecha posterior al 13 de septiembre de 2017. Insistimos en que CRT fue descuidado al presentar su demanda, sin antes haber registrado la indicación geográfica Tequila,

ya que la normatividad de la UE exige que se registre la indicación geográfica para obtener la protección completa.

En otro sentido, CRT argumentó que estaba prohibido utilizar una indicación geográfica registrada en un término compuesto o aludir a ella en la presentación de un alimento, a menos que el alcohol provenga exclusivamente de la bebida espirituosa en cuestión. El Tribunal resolvió que la palabra Tequila no aparecía en la denominación de venta Desperados. En la etiqueta del frente de la botella de Desperados, la palabra Tequila se indica por separado del nombre Desperados y en la parte posterior dice Cerveza con Sabor a Tequila, por tanto, no existe un término compuesto y no era procedente el argumento.

Muy rigurosa fue la resolución de este punto pues sostiene que no se utilizó la indicación geográfica en un término compuesto, porque los términos se encuentran en diferentes partes de la botella, por lo que, aplicando una interpretación en sentido contrario, sólo se actualizaría la prohibición si se hubiera utilizado la expresión Desperados Tequila o Tequila Desperados.

Por lo que hace al argumento de que se realizaba publicidad engañosa, CRT afirmó que el uso de Tequila en Desperados era engañoso e ilegal, al utilizar de manera prominente la designación Tequila en los anuncios de Desperados, también al emplear numerosos símbolos y otros aspectos de diseño que recuerdan tanto al Tequila como a México, como las plantas de agave, asimismo, que Heineken sostenía que había una cantidad relevante de Tequila en Desperados, cuando esto no era cierto, ya que Desperados en realidad contiene solo 0.1% de Tequila. CRT afirmó que el consumidor no podía determinar esto fácilmente a partir de la etiqueta, porque no indica cuánto por ciento de Tequila contenía el producto, sino solo qué porcentaje del aroma provenía del Tequila.

Heineken sostuvo que la información de la etiqueta era correcta y que el consumidor esperaba que Desperados estuviera aromatizado con Tequila, no que una parte significativa, 25% del alcohol, proviniera del Tequila, como afirmaba CRT. Según Heineken, no había nada que indicara que los consumidores esperaran más Tequila en el producto del que había en él, ni que aumentar la cantidad de

Tequila a 2.95%, para que el 25% del alcohol proviniera del Tequila, eliminaría el supuesto engaño.

El Tribunal dilucidó que el tema a resolver consistía en determinar si se inducía a error al consumidor en un sentido amplio, a través de etiqueta, embalaje, presentación, publicidad, con respecto, entre otras cosas, a la naturaleza, identidad y composición del producto.

Para resolverlo, se basó en una sentencia previa del TJUE, en la denominada sentencia *Teekanne*, de 4 de junio de 2015,<sup>1119</sup> donde se estableció que la evaluación de si un etiquetado puede inducir a error a un comprador debe basarse principalmente en la presunta expectativa de ese etiquetado que un consumidor medio normalmente informado, razonablemente perspicaz y observador tiene sobre el origen, la procedencia y la calidad del alimento, ya que se trata esencialmente de no engañar al consumidor o inducirlo a creer incorrectamente que el producto tiene un origen, procedencia o calidad diferente de la que realmente tiene.

Al hacerlo, se debe suponer que el consumidor, cuya decisión de comprar un producto está determinada por la composición del producto en cuestión, primero lea la lista de ingredientes. Sin embargo, el TJUE consideró también que en ciertas situaciones la lista de ingredientes, incluso si esa lista es precisa y completa, puede ser inapropiada para transmitir la impresión falsa o ambigua del consumidor de las características de un alimento, que surge de los otros elementos que prueban el etiquetado de ese producto alimenticio. En la situación en la que el etiquetado de un producto alimenticio y la forma en que se ha expresado, en su conjunto, dan la impresión de que ese producto alimenticio contiene un ingrediente que en realidad no contiene.

El tribunal determinó que la afirmación hecha en la etiqueta de la botella de Desperados, en la lista de ingredientes, en el empaque y en la publicidad de Desperados, a saber, que hay Tequila en el producto, es de hecho correcta, pues contiene Tequila, de un productor certificado por CRT, en Desperados.

Con respecto a la posición de CRT de que el engaño es crear la impresión de que hay más Tequila en Desperados del que realmente hay, la etiqueta en la

---

<sup>1119</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *op. cit.*, nota 1118.

parte posterior de la botella dice que es cerveza con sabor a Tequila, en la lista de ingredientes, se menciona el último ingrediente como aroma 75% Tequila, por tanto, a pesar del uso prominente de la palabra Tequila en el frente del empaque y en publicidad, queda claro para el consumidor promedio razonablemente cauteloso y observador, cuya decisión de comprar un producto está determinada por su composición, que el Tequila en Desperados actúa como condimento y que el porcentaje de Tequila en la cerveza es relativamente pequeño, el hecho de que la lista de ingredientes no indique qué tan alto es el porcentaje de Tequila en la cerveza, no cambia eso y no es engañoso en sí mismo.

Consideramos acertado lo resuelto porque la descripción de ingredientes de la publicidad es clara y no determina que es más Tequila que cerveza, sino que se trata de cerveza con sabor a Tequila, denotando claridad en el producto, así como en la lista de ingredientes pues, aunque se usa varias veces la expresión Tequila, la afirmación hecha en la etiqueta de la botella de Desperados, en la lista de ingredientes, en el empaque y en la publicidad de Desperados, a saber, que hay Tequila en el producto, es de hecho correcta y no engañoso.

En torno a las prácticas comerciales desleales, el Tribunal determinó que CRT no demostró ser un competidor, dado a que, según sus propias declaraciones, CRT es una asociación de intereses, así como un organismo con facultades de derecho público que supervisa el debido cumplimiento de las normas aplicables al Tequila.

En opinión del Tribunal, tal asociación u organismo no puede considerarse competidor o comerciante. Después de todo, no se podía ver que CRT tuviera intereses relevantes similares o comparables como competidores. Además, CRT expresó explícitamente que en el procedimiento sólo actuaba en nombre de sí mismo y no en virtud de poder, mandato o de otro modo en nombre de los productores individuales de Tequila. CRT tampoco pretendió actuar en nombre de un interés general del consumidor. Por lo tanto, no podía verse que CRT pudiera invocar la normativa sobre prácticas comerciales desleales y no se podían estudiar sus reclamaciones sobre prácticas comerciales desleales.

Consideramos que fue otro descuido de CRT el no determinar que estaba actuando, también, en nombre de un interés general del consumidor, los cuales podían ser expuestos a engaño por la utilización del nombre Tequila en la cerveza Desperados, proporcionando información falsa que inducía a error o era probable que indujera a error al consumidor promedio porque Heineken usaba la palabra Tequila en el empaque de Desperados, sin cumplir con la legislación mexicana pertinente, pero al no defender los intereses del consumidor, no se pudo estudiar el tema.

Otro descuido de CRT fue actuar por sí mismo, cuando podía argumentar que, al ser la autoridad competente para hacer cumplir la normatividad aplicable al Tequila, actuaba en nombre de todos los competidores o comerciantes mexicanos que contaban con la autorización para usar el nombre Tequila.

Justificamos este actuar de CRT porque, como se mencionó anteriormente es un organismo de evaluación de la conformidad sin facultades reales para emprender acciones legales de defensa y protección en nombre del titular de la denominación de origen Tequila o sus usuarios autorizados.

Resalta la importancia de nuestra propuesta de un cambio en el régimen legal del consejo regulador de una denominación de origen, de su actual constitución como asociación civil a una entidad de gestión, para que cuente con facultades expresas para defender y proteger la denominación de origen respectiva en nombre de su titular y los usuarios autorizados, representando los intereses de éstos como competidores, si y a contara con esas facultades, seguramente, el Tribunal de Ámsterdam hubiera estudiado lo referente a las prácticas comerciales desleales pues CRT estaría actuando en virtud de poder o mandato conferido por ley en nombre de los productores individuales de Tequila como competidores de Heineken.

La conclusión del Tribunal fue que las reclamaciones de CRT no podían proceder sobre una de las bases establecidas, por tanto, las reclamaciones fueron desestimadas. En este resultado, CRT, como parte no ganadora, fue condenada a pagar los costos legales de Heineken por la cantidad de €31,161,00.

El caso es muy interesante ya que determinó que Heineken no usaba de manera ilegal la denominación Tequila, que no realizaba publicidad engañosa y no cometía prácticas comerciales desleales.

Este caso nos aporta cuestiones importantes a considerar incluir en nuestro sistema de protección.

Primero, el hecho de determinar si se puede permitir el uso, como ingrediente, del producto amparado por una denominación de origen e indicación geográfica, en un diverso producto, permitiendo que se denomine con sabor u olor a esa denominación de origen e indicación geográfica.

Nuestra consideración es que sí, siempre que el producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica sea adquirido legalmente y que la cantidad de producto añadido como ingrediente sea la causante de que el sabor u olor sea la característica dominante del producto diverso, como helado de Tequila, por ejemplo, pero si eso no ocurre, se trata de un uso ilegal de la denominación de origen e indicación geográfica.

Lo anterior, porque una denominación de origen e indicación geográfica está protegida no sólo frente a las indicaciones falsas o engañosas que puedan crear una impresión errónea acerca del origen del producto de que se trate, sino también frente a las indicaciones falsas y engañosas relativas a la naturaleza o a las características esenciales de dicho producto. El uso directo, mediante la incorporación en el nombre del producto en cuestión, de la denominación de origen e indicación geográfica para reivindicar abiertamente una cualidad gustativa u olfativa asociada a ésta, no constituye ni una usurpación, ni una imitación, ni una evocación ilegal.

Debe interpretarse en el sentido de que la utilización de una denominación de origen e indicación geográfica como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio que no se ajusta a la normatividad respectiva, relativo a dicha denominación de origen e indicación geográfica, pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, no constituye una usurpación, una imitación o una evocación, siempre que ese producto alimenticio tenga una característica

dominante generada principalmente por la presencia de tal ingrediente en su composición, como lo resolvió el TJUE en el caso *Champagner Sorbet*.<sup>1120</sup>

Segundo, respecto de la publicidad engañosa, consideramos que, si la lista de ingredientes es clara e incluye la cantidad, como ingrediente, del producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica, no existiría tal engaño, tampoco si se usa la expresión sabor a o aroma a, se insiste, siempre que ese producto alimenticio tenga una característica dominante generada principalmente por la presencia de tal ingrediente en su composición.

Tercero, sobre las prácticas comerciales desleales, la situación es la misma, pues no las habría si el producto tiene como ingrediente el diverso producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica y es ese ingrediente el que le da su característica de olor o sabor relevante, con lo que puede presentarse ante el consumidor como con sabor a o con olor al producto amparado por la denominación de origen e indicación geográfica.

Aclaremos que lo sostenido, no es contradictorio a nuestra propuesta de que, en nuestra Ley doméstica, se debe contemplar como infracción el producir, almacenar, transportar, distribuir o vender cualquier producto, así como prestar cualquier servicio, usando nombres idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica protegida, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes.

Si se trata del ingrediente dominante que le confiere una característica esencial al producto, no es un uso indebido, imitación o evocación, pues no crea confusión en el consumidor sobre el origen o calidad del producto, por la sencilla razón de que sí se indica la verdadera característica de los productos, esto es, que debido a que se añade, como ingrediente, el producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica, tal adición le confiere la característica esencial

---

<sup>1120</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *op. cit.*, nota 1118.

para saber u oler al producto amparado por denominación de origen e indicación geográfica.

En conclusión, la utilización de una denominación de origen e indicación geográfica como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio, que no se ajusta a la normatividad que las rige, pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, no tiene por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación de esa denominación de origen e indicación geográfica, si dicho ingrediente sí le confiere a ese producto una característica esencial de sabor u olor al producto protegido por denominación de origen e indicación geográfica.

5.1. Procedimiento de examen de la Unión Europea a raíz de una denuncia referente a obstáculos al comercio, consistentes en medidas que afectan a la importación de Tequila

Después de la pérdida del caso legal por parte de CRT, se tomó un curso más económico que legal.

En el litigio Desperados, el Tequila que se adicionaba a la cerveza provenía de un productor certificado por CRT, es decir, la bebida contenía Tequila legítimo. Para impedirlo, lo que hizo CRT fue dejar de emitir certificados de exportación de Tequila a ese productor certificado que suministraba el Tequila para la cerveza Desperados, con lo que CRT intentó cortar el suministro de Tequila para que no se puede fabricar la cerveza Desperados.

Esa decisión tan controversial de CRT ha redundado en un conflicto mayor con la UE, pues la Comisión Europea publicó el 13 de agosto de 2020, en el DOUE, el inicio del Procedimiento de examen de la Unión a raíz de una denuncia referente a obstáculos al comercio en el sentido del Reglamento (UE) 2015/1843 aplicados por los EUM y consistentes en medidas que afectan a la importación de Tequila.<sup>1121</sup> En respuesta a la queja interpuesta por la Asociación Cerveceros de Europa.

---

<sup>1121</sup> Diario Oficial de la Unión Europea, *Anuncio de inicio Procedimiento de examen de la Unión a raíz de una denuncia referente a obstáculos al comercio en el sentido del Reglamento (UE) 2015/1843 aplicados por los Estados Unidos Mexicanos y consistentes en medidas que afectan a la*

En la denuncia se afirma que, el 7 de febrero de 2020, CRT anunció que ya no concedería certificados de exportación a Tequilas del Señor, una sociedad que produce y exporta Tequila con destino a France Boissons, sociedad filial de Heineken NV. El denunciante alega que la denegación se debe a la declaración por parte del CRT de que la cerveza Desperados de Heineken, una cerveza con aroma de Tequila añadido, infringe la norma técnica mexicana aplicable a la utilización de la indicación geográfica Tequila y que el Tequila añadido era suministrado por Tequilas del Señor.

CRT es responsable de la concesión de los certificados de exportación a los productores de Tequila, previa comprobación de que cada remesa de Tequila ha sido producida de conformidad con las especificaciones técnicas correspondientes. Como organismo de evaluación de la conformidad.

En la denuncia se alega que la negativa mexicana a expedir un certificado de exportación para el Tequila con destino a la UE es incompatible con el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, (GATT), de 1994, que refiere que ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá, a parte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado al territorio de otra parte contratante, ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o de exportación, o por medio de otras medidas. Que esa negativa es incompatible con el Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas de 1997.

La Comisión Europea llevará a cabo una investigación para examinar la denuncia. Las partes interesadas podrán presentar información por escrito sobre cuestiones concretas planteadas en la denuncia o facilitar pruebas justificativas. La Comisión Europea informará sobre los resultados del procedimiento de examen en el transcurso de los cinco meses siguientes a la fecha de publicación, siete meses en los casos complejos. A la fecha de conclusión del presente trabajo, no se ha resuelto el procedimiento.

Estimamos que la acción emprendida por CRT es muy severa y desproporcionada pues da el mensaje de que ningún exportador de Tequila debe vender a France Boissons, sociedad filial de Heineken NV, porque si lo hace corre el riesgo de que ya no se le concedan certificados de exportación, una actitud por completo autoritaria y desproporcionada, más si consideramos que CRT es el único organismo de evaluación de la conformidad y el único organismo certificador del Tequila, por lo que no existe otra opción para los exportadores, si CRT niega los certificados de exportación no se pueden obtener de alguien más.

La negativa de CRT a no expedir certificados de exportación a Tequilas del Señor viola por completo las obligaciones que debe cumplir un organismo de evaluación de la conformidad, que incluso podrían repercutir en la cancelación de su acreditación por parte de las entidades de acreditación o las autoridades normalizadoras. Particularmente, el actuar de CRT viola su obligación de prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias, con imparcialidad e independencia y observar las demás disposiciones en materia de competencia económica,<sup>1122</sup> por dar un trato diferente a un solo exportador, a saber, Tequilas del Señor, aun cuando pueda demostrar que cada remesa de Tequila ha sido producida de conformidad con las especificaciones técnicas correspondientes.

Lo que trae como consecuencia que exista la posibilidad de que las entidades de acreditación o las autoridades normalizadoras puedan cancelar la acreditación o la aprobación de CRT como organismo de evaluación de la conformidad, cuando nieguen reiterada e injustificadamente el servicio que se les solicita,<sup>1123</sup> lo que ocasiona que incurra en incumplimientos graves a sus obligaciones bajo la LIC.<sup>1124</sup>

Lo anterior, porque CRT se encuentra obligado a emitir los certificados de exportación a cualquier persona que le acredite que cada remesa de Tequila ha sido producida de conformidad con las especificaciones técnicas correspondientes, si tal cuestión se demuestra y CRT, aun así, se niega a emitir los certificados de exportación, está incumpliendo sus obligaciones de manera arbitraria.

---

<sup>1122</sup> Artículo 56, fracción II, de la LIC.

<sup>1123</sup> Artículo 59, fracción II, de la LIC.

<sup>1124</sup> Artículo 59, fracción IV, de la LIC.

Es de considerar que la acción de CRT no es eficaz para los fines que persigue, bloquear el suministro de Tequila con destino a France Boissons, sociedad filial de Heineken NV, para que no se elabore la cerveza Desperados, pues Heineken puede adquirir Tequila ya comercializado en la UE y adicionarlo a la cerveza, ya que estaría adquiriendo un Tequila legítimo que ha sido puesto en el mercado de manera legal, lo que además implica el agotamiento del ejercicio del derecho, por lo que CRT no podría hacer nada más al respecto.

## 5.2. Solución viable al conflicto

Lo que debería hacer CRT es buscar que el Estado Mexicano, como titular de la denominación de origen, se involucre en el caso y se inicie un nuevo litigio, donde se subsanen todos los errores y descuidos cometidos por CRT en el litigio anterior, detallados en el apartado previo, logrando que Desperados no use el nombre Tequila con base en:

a) El registro del Tequila como indicación geográfica en la UE desde 2019, lo que le confiere protección completa.

b) Pruebas de laboratorio que demuestren que el sabor de la cerveza no se debe a la cantidad adicionada de Tequila legítimo en la cerveza.

c) Enfatizando la aplicación, por contar con la indicación geográfica protegida, del Reglamento (CE) 936/2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los acuerdos entre la UE y algunos terceros países acerca del reconocimiento mutuo de determinadas bebidas espirituosas, mismo que en su artículo 1 exige que las designaciones de productos que figuran en la lista del anexo I, donde se incluye Tequila, originarios de los terceros países que se mencionan, sólo podrán utilizarse para los productos fabricados de conformidad con las leyes y reglamentos de estos terceros países.

El uso del nombre Tequila en la UE se debe ajustar a todas las leyes y reglamentos de México respecto de Tequila, consecuentemente, para usar el nombre Tequila, se debe cumplir la NOM NMX-V-049-NORMEX-2004, Bebidas Alcohólicas-Bebidas alcohólicas que contienen Tequila-Denominación, etiquetado y

especificaciones, porque la utilización del nombre Tequila en bebidas alcohólicas que contienen Tequila, como es Desperados, se debe ajustar a esa NOM, misma que exige que las bebidas alcohólicas que adicionan Tequila, deben contener, por lo menos, 25% de alcohol proveniente del Tequila usado como ingrediente para que sea una bebida con Tequila o 51 % para que sea una bebida de Tequila, de lo contrario no se puede usar el nombre Tequila.

Esa NOM se debe cumplir porque Desperados es una bebida alcohólica que contienen Tequila, por el lo, para que en esa cerveza se pueda usar el nombre Tequila, Desperados debe contener, por lo menos, 25% de alcohol proveniente del Tequila usado como ingrediente para que sea una bebida con Tequila o 51% para que sea una bebida de Tequila, si tiene menor porcentaje alcohol proveniente del Tequila, no se puede usar el nombre Tequila, porque existe disposición expresa que lo prohíbe

Más allá del criterio referente a que la utilización de una denominación de origen e indicación geográfica como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio, que no se ajusta a la normatividad que las rige, pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, no tiene por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación de esa denominación de origen e indicación geográfica, si dicho ingrediente sí le confiere a ese producto una característica esencial de sabor u olor al producto protegido por denominación de origen e indicación geográfica, porque simplemente Desperados no estaría cumpliendo con la obligación de que el nombre Tequila sea usado de conformidad con las leyes y reglamentos de México.

d) El Tequila sólo podrán utilizarse para los productos fabricados de conformidad con las leyes y reglamentos de México, se debe argumentar que no existe el convenio de corresponsabilidad inscrito ante el IMPI, por parte de quien suministra Tequila a la sociedad filial de Heineken NV, cuando ese convenio se exige para el caso de los productos que contienen Tequila, que usan una marca cuyo titular no sea el productor autorizado, como pasa con el caso Desperados que no es una marca del productor autorizado, de acuerdo al apartado 12, de la NOM-006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, situación que no se

argumentó en el litigio previo, por lo que Desperados no cumple la ley mexicana aplicable al Tequila y, por ello, no puede usar ese nombre en la cerveza.

e) Se puede emplear el contenido del TLCUEM, cuando entre en vigor, particularmente, las medidas de protección que se desprenden del artículo 25.34, por el que cada parte deberá establecer medios legales para prevenir el uso de una indicación geográfica de la otra parte en productos que no provengan del lugar de origen especificado o que sí se originen en el lugar de origen descrito para esa indicación geográfica, pero no fue producido o manufacturado de acuerdo con las leyes y regulaciones de la otra parte que aplicarían si el producto se fuera a consumir en la otra parte.

Con fundamento en lo anterior, sí sería posible lograr que se deje de usar el nombre Tequila en la cerveza Desperados. Porque no la está usando de acuerdo al Reglamento (CE) 936/2009 y al Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas, que obligan a que el uso del nombre Tequila se ajuste a las leyes y reglamentos de México.

## 6. Conflicto internacional por la marca de certificación Tequila en Estados Unidos de América

La posibilidad de proteger un nombre amparado por una denominación de origen o indicación geográfica, como una marca de certificación en EUA, fue advertida claramente por el CRT, la asociación civil dedicada a verificar y certificar el cumplimiento con la NOM del Tequila, así como a promover la calidad, la cultura y el prestigio de la bebida nacional por excelencia.<sup>1125</sup>

En EUA, el 13 de agosto de 2003, el CRT, al percatarse de la carencia de herramientas jurídicas para proteger realmente la denominación de origen Tequila, nombre que sólo se amparaba como un estándar de calidad bajo el CFR y un producto distintivo en el entonces vigente TLCAN, pero sin la misma relevancia protectora que otorga una denominación de origen, solicitó la protección del nombre Tequila mediante una marca de certificación ante la *United States Patent and*

---

<sup>1125</sup> Consejo Regulator del Tequila, A.C., CRT, <https://www.crt.org.mx/index.php/es/features-3/fundamentos/crti>

*Trademark Office*, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, (USPTO).<sup>1126</sup>

Haremos un recorrido por todo el procedimiento de trámite de la solicitud de marca de certificación Tequila, que emprendió CRT, para denotar la cruenta batalla librada, con múltiples y muy variados obstáculos que debieron superarse, así como su resultado, para demostrar la importancia de proteger las denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales en ese país tan pronto sea posible porque la tardanza implica acumular muchos obstáculos para cuando se busque protección por marca de certificación, único medio real para obtener protección asimilada para esas figuras jurídicas en EUA, por las excepciones de protección que EUA plasmó en el T-MEC.

A la solicitud de marca de certificación se le asignó el número de expediente 78,286,762, solicitada para proteger el nombre Tequila, en relación con una bebida espirituosa llamada Tequila.<sup>1127</sup>

El 5 de marzo de 2004, la USPTO emitió la primera acción oficial, indicando que el registro se rechazaba porque la marca propuesta era meramente descriptiva de los productos identificados. Además, porque la marca propuesta parecería ser genérica aplicada a los productos y, por tanto, incapaz de funcionar como marca de certificación que indique el origen regional. Específicamente, la evidencia de su base de datos computarizada mostraba que la marca propuesta se usaba ampliamente como término genérico para un tipo de licor muy popular, derivado de diversos artículos extraídos de la búsqueda en los que el término genérico apareció en 1157 artículos publicados en los últimos 60 días previos a la búsqueda.<sup>1128</sup>

El 7 de septiembre de 2004, CRT dio contestación a la primera acción oficial, indicando que la marca no era genérica porque Tequila no identificaba un tipo genérico de licor y no identificaba ningún tipo de bebida espirituosa destilada, ni siquiera algún tipo de bebida derivada del agave, que sólo se aplicaba a una bebida

---

<sup>1126</sup> United States Patent and Trademark Office, *Trademark search*, [https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78286762&caseType=SERIAL\\_NO&searchType=statusSearch](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78286762&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)

<sup>1127</sup> *Idem.*

<sup>1128</sup> *Idem.*

elaborada de agave azul cultivado en ciertas regiones de México, producido de acuerdo con las leyes y regulaciones mexicanas. Además, de que los artículos noticiosos presentados por el examinador no respaldaban el argumento de que la palabra Tequila era genérica. Preciso que CRT era la entidad autorizada para certificar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por el gobierno mexicano, referentes a que el producto es producido sólo en México, bajo la NOM-006-SCFI-1994, NOM, la cual deben cumplir todos los productores para obtener un certificado de cumplimiento de parte de CRT y poder comercializar bebidas espirituosas con el nombre Tequila.<sup>1129</sup>

El 19 de octubre de 2004, la USPTO emitió la segunda acción oficial, indicando que la respuesta de CRT indicaba que el Tequila sólo se puede producir en México, el examinador descubrió y adjuntó evidencia de que Tequila era proveniente de ubicaciones geográficas distintas a México, en forma de artículos descargados, después de una búsqueda en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google, los cuales decían que, en todo el mundo, había más de 80 marcas para Tequila que no se producían en México, pues algunos artículos se referían a la producción de Tequila en Sudáfrica y Argentina. Un anuncio de una marca popular de Tequila que se refería al supuesto mito de que el Tequila es un producto de América del Sur. El examinador afirmó que esa evidencia mostraba claramente que los consumidores no entendían que el término Tequila se refería únicamente a los productos producidos en México.<sup>1130</sup>

El 19 de abril de 2005, CRT presentó un aviso de apelación y una solicitud de reconsideración a la segunda acción oficial y el 7 de julio de 2005, presentó una apelación ante la *Trademark Trial and Appeal Board*, Barra de Apelaciones y Juicios de Marcas, (BAJM), sustentando que las regulaciones del *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives*, Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, (BATF), establecen específicamente que el Tequila es un producto distintivo de México, fabricado en México, de conformidad con las leyes de México que regulan la fabricación de Tequila para consumo en ese país, de acuerdo al capítulo 27 del

---

<sup>1129</sup> *Idem.*

<sup>1130</sup> *Idem.*

CFR, sección 5.22, refiriéndose a los estándares de identidad como ya vimos, que requieren que las botellas con etiquetas que incluyan la designación Tequila, adicionando que no serían liberadas de la custodia aduanera, a menos que un certificado de un funcionario debidamente autorizado del gobierno mexicano demostrara que el producto tiene derecho a ser designado como Tequila, bajo las leyes y reglamentos aplicables del gobierno mexicano y se presente con la solicitud de liberación. Asimismo, CRT argumentó que el TLCAN también incluía el reconocimiento y la promesa de que EUA reconocería al Tequila y al Mezcal como productos distintivos de México y no permitirán la venta de ningún producto como Tequila o Mezcal, a menos que haya sido fabricado en México, de acuerdo con las leyes y regulaciones de México que rigen la fabricación de Tequila y Mezcal.<sup>1131</sup>

CRT añadió que el nombre Tequila que aparecía en los productos en EUA es un indicador confiable de que los bienes provenían exclusivamente de la región Tequila de México, por lo que los consumidores esperaban que los productos etiquetados con el nombre Tequila, cumplieran con ciertos estándares de excelencia y entendían, además, que parte de la calidad del producto era el resultado de la derivación de estos productos de una región particular de México, así como que CRT y la industria del Tequila habían realizado esfuerzos consistentes para educar al público sobre la importancia del término Tequila, como una designación que certifica que los productos se originaron en una región geográfica particular de México y que cumplieran con otros estándares de certificación.<sup>1132</sup>

CRT también adjuntó una muestra de numerosos artículos de noticias, listados de diccionarios y referencias de Internet disponibles para los consumidores estadounidenses, que indicaban la importancia del término Tequila como una certificación regional e indicador geográfico, como evidencia de la información disponible para el público en general y de la forma en que el público en general utilizaba un término.<sup>1133</sup>

El 28 de julio de 2006, la USPTO emitió una tercera acción oficial, estableciendo como requisitos adicionales el demostrar que CRT ejercía control

---

<sup>1131</sup> *Idem.*

<sup>1132</sup> *Idem.*

<sup>1133</sup> *Idem.*

legítimo sobre el uso de la marca de certificación Tequila, dado que la existencia de 47 registros de marca estadounidenses vigentes y muchas otras solicitudes existentes para bebidas alcohólicas que incluían el nombre Tequila, planteaban algunas dudas en cuanto a la existencia del control de CRT sobre el uso de la marca, por lo tanto, se requirió a CRT proporcionar información adicional sobre cómo ejercía el control sobre el nombre Tequila y se le requirió informar si todos los registros y solicitudes previos para bebidas alcohólicas, que incluían el término Tequila eran propiedad de usuarios autorizados de CRT y si sus productos habían sido certificados por CRT y si cumplían con los requisitos de la norma de certificación respectiva.<sup>1134</sup>

Se solicitó presentar una declaración de certificación más detallada que especificara las características, estándares u otras características de los productos que certifica la marca, pero si la declaración de certificación no era precisa, debido a que los estándares de certificación presentados no eran los que CRT estaba aplicando en EUA, CRT debía complementar la solicitud con los estándares de certificación que se encontraran vigentes en EUA, así la declaración de certificación debía modificarse para reflejar las normas que estaban en vigor.<sup>1135</sup>

El 1 de febrero de 2007, CRT contestó la tercera acción oficial, enmendando la declaración de certificación y aduciendo que CRT ejercía indiscutiblemente un alto nivel de control sobre el uso de la marca de certificación Tequila y la calidad de los productos que llevan esta denominación porque todos los usuarios autorizados de la designación Tequila debían cumplir con la NOM del Tequila, la cual describe en detalle el procedimiento y los estándares necesarios para recibir la certificación y utilizar el nombre Tequila, por lo que ese documento mostraba que existía un nivel muy alto de control sobre todos los aspectos de la producción, embotellado, etiquetado, exportación y distribución del Tequila, resultando que cualquier venta o distribución de un producto denominado Tequila, sin un certificado de cumplimiento emitido por CRT, era ilegal de conformidad con la NOM aplicable, al disponer que ninguna persona física o jurídica podría producir, embotellar o comercializar Tequila

---

<sup>1134</sup> *Idem.*

<sup>1135</sup> *Idem.*

alguno que no estuviera certificado por el organismo de evaluación de la conformidad, en decir, CRT.<sup>1136</sup>

CRT exhibió una lista de productores certificados para usar el nombre Tequila, una lista de embotelladores que estaban autorizados a usar la designación de Tequila, mediante convenios de corresponsabilidad con estos productores, y una lista de marcas de Tequila certificado que ya no se encontraban vigentes. Sostuvo que, en vista de las muchas partes que habían sido autorizadas en el pasado para usar la designación Tequila, no era sorprendente que numerosas partes poseyeran registros que contenían la palabra Tequila, pero que esos registros no eran de ninguna manera indicativos de una falta de control legítimo sobre la marca por parte de CRT porque, en términos de volumen de mercado, prácticamente, el 100% del producto de Tequila, que se vendía en el mundo, provenía de un productor certificado y una marca certificada.<sup>1137</sup>

CRT esgrimió que el hecho de que muchas partes hayan sido certificadas por CRT, no significaba que el uso de la designación Tequila no estuviera estrictamente controlado, sino todo lo contrario, para sustentarlo, aportó una descripción más detallada de los procedimientos para obtener y mantener la certificación, los cuales, si el productor cumplía con los requisitos de certificación, CRT emitía un certificado de cumplimiento y requería que el productor celebraba un acuerdo de servicio con CRT, a través del cual acordaba, entre otras cosas, cumplir con el estándar de Tequila y otros requisitos de certificación y reglas de la Ley, así como permitir una inspección regular por parte CRT, para confirmar el cumplimiento, y estar sujeto a los procedimientos administrativos y de cumplimiento establecidos por CRT, así, el productor recibía un número de certificación NOM y podía comenzar la producción, por ello, el productor certificado estaba sujeto a inspecciones regulares por parte del equipo de inspección de CRT y si se encontraba un incumplimiento, se emitía una citación y el productor podía, finalmente, perder la certificación si el problema no era corregido, en consecuencia, el control sobre la naturaleza y la calidad de los productos continuaba durante todo el proceso de certificación por CRT. Se agregó

---

<sup>1136</sup> *Idem.*

<sup>1137</sup> *Idem.*

que CRT también controlaba el uso de la designación Tequila por las partes que vendían o distribuían Tequila, pero no producían el producto.<sup>1138</sup>

El 23 de julio de 2007, la USPTO emitió una cuarta acción oficial, rechazando conceder registro a la marca, sobre la base de que CRT no demostró ejercer un control legítimo sobre las marcas, por lo que, para establecer de manera concluyente un control legítimo sobre el uso de la marca, CRT debía presentar evidencia que demostrara que todos los registros de marca existentes, que incluían Tequila eran de su propiedad o estaban controlados por usuarios certificados.<sup>1139</sup>

Comunicó que la marca solicitada, Tequila, era semejante en grado de confusión a múltiples marcas ya registradas, incluso algunas concedidas después de la presentación de la solicitud de marca de certificación Tequila, y solicitudes de marcas en trámite, que contenían el nombre Tequila, por lo que eran un impedimento adicional para conceder el registro a la marca de certificación Tequila.<sup>1140</sup>

El 23 de enero de 2008, CRT contestó la cuarta acción oficial, señalando la posición inconsistente que estaba adoptando la USPTO, en este caso, dando lugar a la emisión interminable de nuevas citaciones contra CRT, por lo tanto, solicitó que se notificara, inmediatamente, a todos los examinadores de la tramitación de esta solicitud y exigió que citaran esta solicitud contra todas las solicitudes Tequila nuevas, en espera de la confirmación de cada nuevo solicitante, de que los productos estaban o serían certificados, por lo que la carga de probar ese punto, debía recaer en los nuevos solicitantes, no en CRT.<sup>1141</sup>

CRT insistió en que no se debía exigir que presentara información de certificación relacionada con todas y cada una de las marcas registradas y solicitudes pendientes por que sería ilegal que cualquier parte usara la palabra Tequila, en cualquier bebida alcohólica que no esté certificada por CRT y agregó que CRT ya había explicado en detalle que, tanto las regulaciones de TTB, como la adhesión de EUA al TLCAN establecían que EUA no permitiría la venta o

---

<sup>1138</sup> *Idem.*

<sup>1139</sup> *Idem.*

<sup>1140</sup> *Idem.*

<sup>1141</sup> *Idem.*

importación de ningún producto designado como Tequila, a menos que hubiera sido fabricado en México de acuerdo con las leyes y regulaciones de México, que regían la fabricación de Tequila. Como las leyes y regulaciones de México requerían la certificación de CRT para que un producto fuera etiquetado como Tequila, ningún producto podría venderse legalmente en los EUA bajo una marca que contuviera la palabra Tequila, a menos que hubiera sido certificado por CRT. Por lo tanto, al pedirle a CRT que confirmara el control legítimo sobre el uso de la palabra Tequila, el examinador, en esencia, le pedía a CRT que confirmara que la USPTO no había otorgado registros fraudulentos o ilegales, por lo que tal requerimiento era injustificado y extralimitado.<sup>1142</sup>

CRT enfatizó que la sección 7, de la LMR, específicamente establecía que un certificado de registro de una marca, en el registro principal provisto por esa Ley, sería prueba *prima facie* de la validez de la marca, entonces, si se presumía que los registros eran válidos, el uso de la palabra Tequila en esas marcas debía presumirse como legal. Para que dicho uso fuera legal, el uso debía estar certificado. De ello, se deducía que debía presumirse que los registros anteriores contenían usos certificados de la palabra Tequila. De lo anterior, no se debía exigir que CRT demostrara lo que ya se debía presumir que era cierto y el examinador nunca había proporcionado una razón por la que hubiera puesto la responsabilidad sobre CRT de demostrar que la USPTO no había permitido ningún registro ilegal o fraudulento.<sup>1143</sup>

CRT, para resaltar aún más el control constante sobre el uso de la designación Tequila, adjuntó evidencia adicional que demostraba su control legítimo sobre el uso de Tequila en sustancialmente todos los registros de marca citados.<sup>1144</sup>

El 28 de marzo de 2008, la USPTO emitió una quinta acción oficial, insistiendo en que CRT debía aportar evidencia adicional que demostrara el control legítimo sobre diversos registros de marca concedidos y solicitudes de marca en trámite que incluían el nombre Tequila. Además, informó que considerarían como prueba cualquier declaración afirmativa que detallara la relación entre las partes y

---

<sup>1142</sup> *Idem.*

<sup>1143</sup> *Idem.*

<sup>1144</sup> *Idem.*

el grado de control, si lo hubiera, ejercido por CRT sobre el uso de la marca propuesta por estos terceros.<sup>1145</sup>

El 30 de septiembre de 2008, CRT contestó la quinta acción oficial, aportando evidencia adicional que demostraba su control sobre el uso de Tequila en las marcas y solicitudes citadas. Adicionó que CRT era el organismo mediante el cual el gobierno mexicano se había encargado de certificar los productos Tequila, con la NOM y, como tal, tenía el control legítimo sobre todos los usos del Tequila que se mostraban en las marcas citadas por el examinador e n las acciones oficiales emitidas, por tal motivo, CRT solicitó que se retirara la negativa a registrar la marca.<sup>1146</sup>

El 30 de diciembre de 2008, la USPTO publicó la solicitud para el procedimiento de oposición.<sup>1147</sup> Tras varios procedimientos largos de oposiciones, declarados finalmente improcedentes, el 20 de junio de 2017, se concedió el certificado de registro número 5,225,126, para la marca de certificación Tequila, para bebidas espirituosas destiladas de la variedad azul *tequilana weber* de la planta agave.

Se estableció que la marca de certificación Tequila, tal como la usan las personas autorizadas por el CRT o certificador, certifica que: 1) los productos se fabrican en México, a partir de una variedad específica de la planta de agave azul cultivado en ciertas regiones de México, según lo definido por las leyes y estándares mexicanos, 2) los bienes son fabricados en México, de acuerdo con las leyes y estándares mexicanos, incluyendo fermentación, destilación, envejecimiento, porcentaje de azúcares de agave azul y especificaciones fisicoquímicas y 3) el producto terminado es o contiene dentro de él los bienes fabricados de acuerdo con los numerales 1) y 2) anteriores.<sup>1148</sup>

De la narrativa anterior, es evidente el largo y severo camino que se tuvo que recorrer para que el CRT pudiera registrar la marca de certificación Tequila, enfrentándose, como un primer obstáculo, al hecho de que E UA consideraba

---

<sup>1145</sup> *Idem.*

<sup>1146</sup> *Idem.*

<sup>1147</sup> *Idem.*

<sup>1148</sup> *Idem.*

Tequila como un nombre genérico para designar bebidas espirituosas de agave, segundo, a la existencia de innumerables marcas ya registradas conteniendo el término Tequila, así como a solicitudes de marca pendientes de trámite, sumado a los registros de marca que se fueron concediendo durante el trámite de la marca de certificación Tequila, tercero, a la insistencia de demostrar que se ejercía un control absoluto sobre el nombre Tequila y sobre esos registros de marca y solicitudes de marca, cuando era imposible hacerlo y representaba una carga injustificada, cuarto, el desconocimiento de la USPTO de los tratados internacionales suscritos por EUA en el tema del Tequila y, quinto, con ignorancia de la USPTO de su propia legislación local en el rubro, el CFR.

Se puede pensar que, aunque se consiguió la marca de certificación Tequila, la existencia de las marcas registradas anteriores que incluyen Tequila, supone un problema de que existan y se comercialicen productos usando el nombre Tequila sin que se trate del Tequila, sin embargo, aunque existan esas marcas registradas con el nombre Tequila, no se pueden usar de manera efectiva o siquiera usarse de cualquier manera, porque existe en la legislación local de EUA, CFR, la condicionante de que las bebidas espirituosas de agave que usen el nombre Tequila deben elaborarse en México, de conformidad con las leyes y reglamentos de México que rigen la fabricación de tequila para consumo en ese país, entonces, sólo podrán usar el nombre Tequila las bebidas espirituosas con esas condiciones.

No existe problema en la existencia de esas marcas registradas anteriores con Tequila porque sólo se podrán usar en Tequila que provenga de la zona geográfica amparada por la denominación de origen Tequila y conforme a sus requisitos de producción contenidos en la NOM operativa, pero si se comercializan en contravención de ello, EUA tiene obligación de retirar los productos del mercado.

Otra cuestión para destacar es que el esfuerzo es por completo del CRT, cuando lo deseable era que el gobierno de México solicitara la marca de certificación para Tequila, porque debería ser el más interesado en obtenerla, pero ello no ocurrió así y fue el CRT que emprendió tan ardua cruzada y logró el registro de la marca de certificación Tequila, por lo que, con todo merecimiento, dicha marca de certificación es de su titularidad en EUA.

Todo inició con la solicitud de marca de certificación de 13 de agosto de 2003 y concluyó con el otorgamiento del certificado de registro número 5,225,126 para la marca de certificación Tequila, el 20 de junio de 2017, tuvieron que pasar casi 14 años para conseguir proteger un nombre amparado por denominación de origen y ni siquiera como tal, sino por la vía alterna de la marca de certificación, pero no hay que restar mérito a todo ello, es un avance significativo, en razón de que se ha trazado el camino concreto y con resultados positivos para lograr lo mismo que se hizo con el Tequila, pero para el resto de denominaciones de origen de México y, en su caso, con sus indicaciones geográficas, esto es, que si bien no se reconozcan como tales en EUA, sólo como marca de certificación, si se respeten en una medida similar que si se reconocieran y protegieran como de nominación de origen e indicación geográfica.

El caso anterior demuestra la importancia de buscar protección inmediata para denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el plano internacional, la tardanza implica que sea más complicado protegerla, sea por denominación de origen, indicación geográfica o marca de certificación, en otros países, pues se pueden registrar marcas que lo impidan o se puede estimar en esos países el término como genérico y negarse la protección, aun cuando existan tratados internacionales suscritos con esos países, como se ha visto expresan la posibilidad de negar protección por la existencia previa de otros signos distintivos ya protegidos en esos países.

También se demuestra el poco interés del Estado Mexicano en intervenir en los conflictos internacionales que involucran denominaciones de origen e indicaciones geográficas, cuando debe ser el más interesado porque, al final de todo, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son de su titularidad por tratarse de bienes nacionales, por lo que se desea una mayor participación de su parte en el tema, en el futuro.

Finalmente, este caso demuestra lo relevante de nuestra propuesta de que la marca de certificación resulta en una protección complementaria a una denominación de origen o indicación geográfica.

### III. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y SUS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

En nuestro país se encuentran protegidas 18 denominaciones de origen y ninguna indicación geográfica. Tenemos:

NO.	DO	DOF	NOM
1	TEQUILA	13 DE OCTUBRE DE 1977.	NOM-006-SCFI-2012, BEBIDAS ALCOHÓLICAS- TEQUILA- ESPECIFICACIONES.
2	MEZCAL	28 DE NOVIEMBRE DE 1994.	NOM-070-SCFI-2016, BEBIDAS ALCOHÓLICAS- MEZCAL- ESPECIFICACIONES.
3	OLINALÁ	28 DE NOVIEMBRE DE 1994.	NO PUBLICADA.
4	TALAVERA	11 DE SEPTIEMBRE DE 1997.	NOM-132-SCFI-1998, TALAVERA- ESPECIFICACIONES.
5	BACANORA	6 DE NOVIEMBRE DE 2000.	NOM-168-SCFI-2004, BEBIDAS ALCOHÓLICAS- BACANORA- ESPECIFICACIONES DE EL ABORACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO.
6	ÁMBAR D E CHIAPAS	15 DE NOVIEMBRE DE 2000.	NOM-152-SCFI-2003, ÁMBAR DE CHI APAS-

			ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
7	CAFÉ VERACRUZ	15 DE NOVIEMBRE DE 2000.	NOM-149-SCFI-2001, CAFÉ VERACRUZ-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
8	SOTOL	8 DE AGOSTO DE 2002.	NOM-159-SCFI-2004, BEBIDAS ALCOHÓLICAS-SOTOL-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
9	CAFÉ CHIAPAS	27 DE AGOSTO DE 2003.	NOM-169-SCFI-2007, CAFÉ CHIAPAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
10	CHARANDA	27 DE AGOSTO DE 2003.	NOM-144-SCFI-2000, BEBIDAS ALCOHÓLICAS-CHARANDA-ESPECIFICACIONES.
11	MANGO ATAULFO DEL SOCONUSCO DE CHIAPAS	27 AGOSTO DE 2003.	NOM-188-SCFI-2012, MANGO ATAULFO DEL SOCONUSCO, CHIAPAS (MANGIFERA CAESIA JACK EX WALL)-

			ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
12	VAINILLA DE PAPANTLA	5 DE MARZO DE 2009.	NOM-182-SCFI-2011, VAINILLA DE PAPANTLA, EXTRACTOS Y DERIVADOS-ESPECIFICACIONES, INFORMACIÓN COMERCIAL Y MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA).
13	CHILE HABANERO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN	4 DE JUNIO DE 2010	NOM-189-SCFI-2017, CHILE HABANERO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
14	ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS	16 DE FEBRERO DE 2012	NOM-080-SCFI-2016, ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS.
15	CACAO GRIJALVA	29 DE AGOSTO DE 2016.	NO SE HA PUBLICADO.
16	YAHUALICA	16 DE MARZO DE 2018.	NOM-239-SE-2020, CHILE Y AHUALICA (CAPSICUM ANNUUM L.)-DENOMINACIÓN-

			ESPECIFICACIONES, INFORMACIÓN COMERCIAL Y MÉTODOS D E PRUEBA.
17	RAICILLA	28 DE JUNIO DE 2019.	NO PUBLICADA.
18	PLUMA	04 DE FEBRERO DE 2020.	NO PUBLICADA.

De acuerdo con datos del IMPI, nuestro país reconoce y protege a 1,288 denominaciones de origen extranjeras<sup>1149</sup> y a 385 indicaciones geográficas extranjeras,<sup>1150</sup> al amparo de diversos tratados internacionales.

---

<sup>1149</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Listado de denominaciones de origen*, <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcasnet/vistas/common/datos/bsqDenominacionOrigen.pgi>

<sup>1150</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Listado de indicaciones geográficas*, <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcasnet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica.pgi>

## CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación se enfocó en determinar si las indicaciones de procedencia están reguladas de manera adecuada e integral en el marco jurídico de nuestro país, acorde a tratados internacionales y a tendencias en otras jurisdicciones, de manera que sus beneficios puedan ser aprovechados por nuestros ciudadanos o si se requería estructurar los fundamentos para la creación de una regulación jurídica nacional integral y adecuada. Integral si las 3 especies de indicaciones de procedencia se encuentran reguladas y adecuada si la regulación permitía aprovechar los beneficios que proporcionan.

Nuestra hipótesis era de aspecto negativo porque asumíamos que no sucedían ninguna de las cuestiones anteriores.

La importancia de nuestra pregunta de investigación es que gracias a ella se descubrió que existen pocos trabajos de investigación de indicaciones de procedencia, en el mundo, que den claridad teórica y conceptual completa, abordando sus especies de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en el marco de todas sus implicaciones en la propiedad intelectual, así como su justificación de existencia respecto de otros signos distintivos o derechos afines o su importancia en materia social y económica para los países y sus comunidades.

También, se advirtió que en nuestro país no existe un trabajo de investigación que lo efectúe, tampoco que escudriñe en el marco jurídico de tratados internacionales y de derecho comparado de las indicaciones de procedencia, para determinar si nuestra legislación nacional es acorde a esa normatividad y tendencias. Menos aún existe un estudio profundo de nuestras leyes de indicaciones de procedencia que nos proporcione su entendimiento completo y proponga cambios relevantes para la materia, no sólo en normatividad de propiedad intelectual, sino en otras aplicables como inversión extranjera y de infraestructura de la calidad, o aporte un cambio trascendente de perspectiva en este tema olvidado por muchos años, que ha presentado cambios positivizados de bajo impacto que no

resuelven problemas añejos que han generado conflictos nacionales e internacionales severos.

Por el lo, nuestra investigación resintió un ajuste metodológico para fundamentarla exitosamente, abordando los citados temas, realizando el aporte doctrinal que se requería para la comprensión completa de nuestro objeto de estudio, sirviendo de soporte documental a futuros trabajos de investigación, los cuales no encontrarán las dificultades que enfrentamos, situación que también justifica lo extenso de la investigación.

En ese contexto, la metodología empleada se estructuró en cuatro capítulos, partiendo del plano general teórico y conceptual, para conocer por completo nuestro objeto de estudio e implicaciones, a la luz de tratados internacionales, para determinar nuestras obligaciones convencionales y si se cumplieran, apoyados de derecho comparado, para establecer la mejor y peor manera de protección, por último, todo aplicado a nuestra legislación nacional para elaborar propuestas concretas de soluciones, no sólo críticas negativas sin aporte claro, sustentándolas en casos reales que enaltecen su trascendencia.

Nuestra investigación no sólo es un estudio de la legislación nacional de indicaciones de procedencia, sus deficiencias y aciertos, va más allá, abarca todo el universo jurídico y fáctico que implican, logra llenar la carencia teórica y doctrinal que se descubrió en el tema, no sólo nacional sino internacional, aporta comprensión completa del objeto de estudio en todos sus aspectos, pero lo más importante contiene una multiplicidad de propuestas concretas a aplicarse en México, en beneficio de nuestros ciudadanos.

La principal limitación de la investigación fue la imposibilidad de realizar trabajo de campo, se habían programado entrevistas con productores, consejos reguladores, autoridades y solicitantes de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, con la finalidad de conocer problemáticas en la aplicación de la regulación nacional, pero la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, impidió su realización.

Pese a ello, en la presente investigación se respondieron todas las preguntas de investigación plasmadas en nuestra introducción

## CAPÍTULO PRIMERO

### LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Las expectativas eran localizar antecedentes teóricos, conceptos y entendimiento doctrinal de las indicaciones de procedencia para poder comprender por completo nuestro objeto de estudio.

Se encontró que no existe una doctrina abundante ni coincidente respecto de indicaciones de procedencia, ni estudios teóricos que las expliquen claramente, hay conceptos discordantes y clasificaciones confusas, no existen análisis que justifiquen por qué deben existir respecto de otros signos distintivos o que denoten su importancia en todos los aspectos que impactan.

Contribuimos al campo del conocimiento aportando claridad doctrinal y teórica, realizando un estudio detallado de las indicaciones de procedencia, con lo que sí se cumplió con el objetivo de propiciar su conocimiento completo en todas sus implicaciones jurídicas y fácticas. Asimismo, demostramos que la explotación de los productos y servicios originarios, mediante las indicaciones de procedencia, sí incrementa el desarrollo económico y social de un país, refuerza la protección a los derechos de los consumidores y auxilia en la represión de la competencia desleal, resultando importante regularlas de manera adecuada e integral.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Las expectativas eran encontrar un orden lógico y concatenado de regulación internacional de indicaciones de procedencia donde fueran coincidentes definiciones, contenido de protección, excepciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos.

Se encontró que en cada tratado internacional hay conceptos similares de cierta especie de indicaciones de procedencia, pero cada uno se enfoca en determinadas especies, ninguno las aborda todas, las medidas de protección son diferentes para cada tratado, incluso algunas refieren a las contenidas en otro

diverso, cada tratado internacional contiene diferentes excepciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos, el contenido de cada tratado se circunscriben a productos específicos detallados en listados, anexos o registros de manera limitativa que las partes se obligan a proteger, siempre que éstas se encuentra protegida en el país de origen, en ocasiones si su legislación local lo permite. En algunos instrumentos más recientes y se plantean sistemas de oposición y cancelación para que cualquier particular pueda inconformarse y someter argumentos a la concesión de protección.

Contribuimos al campo del conocimiento con un estudio de los tratados internacionales suscritos por México en indicaciones de procedencia, no únicamente de un modo descriptivo y aislado, lo realizamos de manera administrada en bloque por temas de interés, con lo que sí se cumplió con el objetivo de exponer la existencia de un marco jurídico internacional de indicaciones de procedencia, enfatizando definiciones, contenido de protección, excepciones a la protección y limitaciones al ejercicio de los derechos, determinando los aspectos positivos y negativos de cómo se reglamentan de manera internacional, así como las obligaciones internacionales que tiene México.

## CAPÍTULO TERCERO

### INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL DERECHO COMPARADO

Las expectativas eran encontrar en la UE una postura de protección a indicaciones de procedencia, de sencilla aplicación, para cualquier tipo de producto existente, con el mayor grado de protección en el mundo, por su parte, en los EUA se esperaba descubrir una postura totalmente cerrada sin ninguna posibilidad de protección a indicaciones de procedencia, finalmente, no esperábamos encontrar ninguna jurisdicción que tuviera normatividad sobre indicaciones de origen.

Se reveló que el sistema de la UE es muy complejo e intrincado, además de ser segregativo de muchos productos que podrían protegerse, sí es el más avanzado del mundo, pero con varias deficiencias, por su parte, el sistema de los EUA sí es completamente cerrado a protección de indicaciones de procedencia en

su legislación doméstica, pero se ha encontrado en el derecho internacional una manera de que reconozca indicaciones de procedencia extranjeras, de igual modo, en las marcas de certificación se ha hallado una protección atenuada para indicaciones de procedencia, sin tener un nivel de protección que éstas proporcionan, posteriormente, encontramos en la República del Ecuador normatividad clara para indicaciones de origen, cuestión excepcional en el mundo.

Contribuimos al campo del conocimiento con un estudio detallado de derecho comparado de indicaciones de procedencia en el mayor sistema de protección, el de la UE, asimismo, en el menor sistema de protección, el de los EUA, confrontándolos, determinando lo que requiere y no un adecuado sistema de protección de indicaciones de procedencia, además, analizamos la normatividad de la República del Ecuador de indicaciones de origen por ser la única existente, con lo que sí se cumplió con el objetivo de establecer cómo se regulan en diferentes jurisdicciones mediante un estudio de derecho comparado, detallando sus deficiencias y resaltando sus virtudes.

## CAPÍTULO CUARTO

### LA PROTECCIÓN COMPLETA DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

Las expectativas eran encontrar un sistema nacional de protección de indicaciones de procedencia que no era acorde a las teorías, conceptos, tratados internacionales y tendencias de derecho comparado que se denotaron en nuestros tres capítulos previos, no permitiendo que sus beneficios puedan ser aprovechados por nuestros ciudadanos, por lo que se requería estructurar los fundamentos para la creación de una regulación jurídica nacional integral y adecuada.

Se encontró que nuestras expectativas eran reales porque nuestro sistema nacional presenta muchas deficiencias en cuanto a esos temas y más, no contiene una regulación integral de indicaciones de procedencia porque se centra sólo en denominaciones de origen e indicaciones geográficas, contemplando irrisoriamente a las indicaciones de origen, tampoco es adecuado porque que la regulación no

permite aprovechar a sus ciudadanos los beneficios que proporcionan las indicaciones de procedencia.

Contribuimos al campo del conocimiento comprobando que las indicaciones de procedencia no están reguladas, de manera adecuada e integral, en el marco jurídico de nuestro país, en concordancias con tratados internacionales y las tendencias en otras jurisdicciones, no permitiendo que sus beneficios puedan ser aprovechados por nuestros ciudadanos. Lo anterior, se logró mediante una revisión profunda a la legislación nacional, desde nuestro análisis conceptual y teórico, en el contexto de los tratados internacionales, contemplando el derecho comparado, denotando aspectos positivos y negativos, proponiendo modificaciones de diversas normatividades, no sólo de propiedad industrial, con lo que sí se cumplió con el objetivo del capítulo al ser capaces de estructurar los fundamentos para la regulación integral y adecuada de indicaciones de procedencia en nuestro país, proveyendo a nuestros ciudadanos de herramientas jurídicas sólidas para que la explotación de bienes y servicios originarios pueda aumentar su desarrollo económico y social, reforzar la protección de los derechos de los consumidores y auxiliar en la represión de la competencia desleal. Robusteciendo la importancia de nuestras propuestas al marco jurídico nacional y demostraron los problemas causados por la deficiente regulación actual, con base al estudio de casos concretos de conflictos nacionales e internacionales relacionados a indicaciones de procedencia.

## CONCLUSIÓN GENERAL

Nuestra legislación en materia de propiedad industrial contempla una regulación desactualizada de las denominaciones de origen, reguló a las indicaciones geográficas de manera tardía y existe poca normatividad para las indicaciones de origen, además no es concordante con tratados y tendencias internacionales en otras jurisdicciones.

Tales situaciones han generado múltiples conflictos que restringen la producción y prestación de nuestros bienes y servicios originarios, su consumo a

nivel nacional e internacional, limitan el desarrollo económico y social de nuestros ciudadanos, al no aprovecharse las ventajas competitivas, ni los beneficios económicos que son capaces de proporcionar las indicaciones de procedencia, creando un panorama de vulnerabilidad y desventaja para nuestros productores y prestadores de servicios.

Para contar con una protección completa de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, deben existir las siguientes cuestiones básicas:

1. Protección homologada para de nominación de origen e indicación geográfica.
2. Declaratoria de protección nacional.
3. NOM operativa y NOM complementarias.
4. Registro internacional.
5. Marca de certificación.
6. Autorizaciones de uso y convenios de distribución.
7. Un solo organismo de evaluación de la conformidad o consejo regulador.
8. Cambio de régimen jurídico del organismo de evaluación de la conformidad para ser una entidad de gestión con facultades de defensa y protección.
9. Varios organismos de certificación.
10. Prohibiciones registrales de signos distintivos.
11. Procedimiento de oposición.
12. Limitaciones al ejercicio de los derechos.
13. Causales de infracción.
14. Tipos penales.
14. Causales de nulidad, cancelación y caducidad de otorgamientos de protección.
- 16 Causales de nulidad de modificaciones.
17. Campaña de nulidades de oficio contra marcas colectivas que indican origen geográfico.
18. Restricciones a la inversión extranjera.
19. Homologación de protección de denominaciones de origen nacionales y extranjeras.
20. Involucramiento del Estado Mexicano en los conflictos internacionales y en buscar su protección internacional.

Para contar con una protección completa de indicaciones de origen, se deben incluir disposiciones expresas, detalladas y precisas que las regulen en la LFPPI, no obviarlas y restarles importancia, aun cuando no confieren derechos de uso exclusivo, no por ello son menos relevantes.

Contar con un marco jurídico integral y adecuado de protección de indicaciones de procedencia en nuestro país, como el que se ha propuesto en este trabajo, va a incrementar el prestigio y reputación de los productos y servicios amparados por estas figuras jurídicas, la demanda de consumo nacional e internacional será mayor, aumentará su producción, prestación y las percepciones

económicas de nuestros ciudadanos, creando desarrollo social sustentable y sostenido, en consecuencia, al contar con las herramientas jurídicas adecuadas para explotar productos y servicios originarios, se logrará crecimiento económico, desarrollo social, protección al consumidor y represión de la competencia desleal, como se ha demostrado en el presente trabajo.

## BIBLIOGRAFÍA

### 1. Libros

BARAK, AH ARON, *Proportionality, constitutional rights and their limitations*, Inglaterra, Cambridge University Press, 2012.

BAYLOS CO RROZA, HE RMENEGILDO, *Tratado de derecho industrial*, tercera edición, España, Civitas Ediciones, S.L., 1993.

BENTLY, LIONEL Y SHERMAN, BRAD, *Intellectual property law*, quinta edición, Estados Unidos de América, Oxford, 2018.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cuarta edición, España, Tecnos, 2017.

BLAKENEY, MICHAEL, *The protection of geographical indications law and practice*, segunda edición, Reino Unido, Edward Elgar Publishing Limited, 2019.

BLANCO S ANTIAGO, YAN IS R OSANA, *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional: recepción y efectividad en el ordenamiento jurídico puertorriqueño*, España, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 2017.

BORES-LAZO, JESÚS, *Geographical indications: a great opportunity to foster trade and development under the transatlantic trade and investment partnershipindicaciones de procedencia and the trips agreement. the case of belizean bananas*, Faculty of the Washington College of Law, Estados Unidos de América, 2016.

BREUER MORENO, P EDRO, *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Argentina, Robis, 1946.

CORNISH, WILLIAM *et al.*, *Intellectual property: patents, copyrights, trademarks & allied rights*, Estados Unidos de América, Sweet & Maxwell, 2019.

CORTÉS MARTÍN, JOSÉ MANUEL, *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional e intracomunitario*, España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003.

- CRUZ SÁNCHEZ, JOSUÉ, *Conflictos entre marcas y denominaciones de origen*, México, UNAM, 2014.
- EANDES, WILLIAM M., Y P OSNER, RICHARD A. , *The economic structure of intellectual property law*, Inglaterra, Belknap Press, 2003.
- ESCUADERO, SERGIO, citado por Rodríguez Cisneros, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas, una magia de identidad*, México, Porrúa, 2010.
- FABIANI, MARIO, *L'esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno*, Milán, A. Giuffrè, 1958.
- FERRAJOLI, L UIGI, *Derechos y garantías, la ley del más débil*, traducción de Andrea Greppi y Perfecto Andrés Ibáñez, tercera edición, España, Trotta, 2002.
- GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, LUIS ALONSO, *Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial*, Lima, OMPI, 2006.
- GÓMEZ CEGADE, JOSÉ ANTONIO, *El secreto industrial (know how): concepto y protección*, España, Tecnos, 1974.
- GÓMEZ LOZANO, MARÍA DEL MAR, *Denominación de origen y otras indicaciones geográficas*, España, Aranzadi Thomson Reuters, 2004.
- GUERRERO GALVÁN, LUIS RENÉ Y SOLÍS MEDINA, CARLOS ERNESTO, *Guía informativa sobre derechos de autor y propiedad industrial para comunidades locales e indígenas*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, 2020.
- GUILLEM CARRAU, JAVIER, *Denominaciones geográficas de calidad. estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el derecho español*, España, Tirant Lo Blanch, 2008.
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, UNAM, volumen II, 1984.
- JALIFE DAHER, MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2009.
- JALIFE DAHER, MAURICIO, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2014.

- JALIFE DAHER, MAURICIO, *La Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2020.
- JIMÉNEZ BLANCO, PILAR, *Las denominaciones de origen en el derecho comercial internacional*, España, Eurolex, 1996.
- LIPSZYC, DELIA, *Derechos de autor y derechos conexos*, Francia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reimpresión 2001.
- LOPES PA CHECO, MARÍA ELENA, “Una mirada a la industria del Mezcal de Oaxaca”, en González, Chávez, Gerardo (Coord.) *Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad de la industria manufacturera*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2015.
- MARIE-VIVIEN, DELPHINE, *La protection des indications géographiques*. Versailles, France, Ediciones Quæ. 2012.
- MAROÑO GARGALLO, MARÍA DEL MAR, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, España, Marcial Pons, 2002.
- MASKUS, KEITH E., *Private rights and public problems the global economics of intellectual property in the 21st century*, Estados Unidos de América, Peterson Institute for International Economics, 2010.
- MCCARTHY, THOMAS J. Y COLBY DEWITFC, VERONICA, *Protection of geographic denominations: domestic and international, monographs on industrial property & copyright law*, Estados Unidos de América, Herman Cohen Jehoram, 1979.
- MCCARTHY, THOMAS J., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, cuarta edición, Estados Unidos de América, West Group, 2007.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*, Ginebra, OMPI, 1983.
- OROZCO HENRÍQUEZ, J. JESÚS Y SILVA ADAYA, JUAN, *Los derechos humanos de los mexicanos*, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2002.

- OTERO MUÑOZ, IGNACIO Y ORTIZ BAHENA, MIGUEL ÁNGEL, *simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México*, México, Porrúa, 2011.
- PALAU RAMÍREZ, FELIPE, “Conocimientos tradicionales, indicaciones geográficas y desarrollo”, en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012.
- PALAU RAMÍREZ, FELIPE, “La protección de las indicaciones geográficas y su relación con el derecho de marcas y de la competencia desleal”, en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012.
- PERALTA DE CAMPS, RICHARD, *Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*, República Dominicana, Editora Corripio, 2010.
- PÉREZ MIRANDA, RAFAEL JULIO, *Tratado de derecho de la propiedad industrial*, México, Porrúa, 2011.
- RANGEL MEDINA, DAVID, *Panorama del derecho mexicano. Derecho intelectual*, México, Mc Graw-Hill, 1998.
- RANGEL MEDINA, DAVID, *Tratado de derecho marcario*, México, Libros de México, 1960.
- REVILLA MONTE, VÍCTOR, “Un acercamiento económico a la protección de las indicaciones geográficas”, en Pacón, Ana María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012.
- RODRÍGUEZ CISNEROS, ESPERANZA, *Las marcas e indicaciones geográficas, una magia de identidad*, México, Porrúa, 2010.
- SAIZ GARCÍA, CONCEPCIÓN, “El sistema de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en la Unión Europea”, en Pacón, Ana

- María y Palau Ramírez, Felipe (directores), *La Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Europa y Comunidad Andina*, España, Tirant Lo Blanch, 2012.
- SANDRI, STEFANI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo il GATT-TRIPS*, Italia, Cedam, 1999.
- SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, *La propiedad industrial en México*, tercera edición, México, Porrúa, 2000.
- SHERWOOD, ROBERT, *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, México, Heliasta, 2005.
- SPINELLO, RICHARD A. Y TAVANI, HERMANT., *Intellectual property rights in a network world*, Estados Unidos de América, Information Science Publishing, 2005.
- TRENTINI, FLAVIA, *Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais*, Brasil, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006.
- VAN DER PLOEG, JAN DOUWE Y MARSDEN, TERRY, *Unfolding webs: the dynamics of regional rural development*, Países Bajos, Van Gorcum, 2008.
- VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS, *La propiedad intelectual*, segunda edición, México, Trillas, 2003.
- WANG, SZU-YUAN, *Geographical indications as intellectual property: in search of explanations of taiwan's GI conundrum*, Estados Unidos de América, Newcastle University, 2013.
- WITKER, JORGE Y VARELA, ANGÉLICA, *Derecho de la competencia económica en México*, México, UNAM, 2003.

## 2. Revistas especializadas

- ADDOR, FELIX *et al.*, "Geographical indications: important numbers for industrialized and developing countries", *The IPTS Report*, España, 2003, número 74.

- ADDOR, FELIX Y GRAZIOLI, ALEXANDRA, “Geographical indications beyond wines and spirits – a roadmap for a better protection of geographical indications in the WTO TRIPS agreement”, *The Journal of World Intellectual Property*, Suiza, 2002, volumen 5, número 6.
- AGDOMAR, MICHELLE, “Removing the Greek from Feta and adding Korbel to Champagne: the paradox of geographical indications in international law”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Estados Unidos de América, 2008, volumen 18.
- ÁLVAREZ AMÉZQUITA, DAVID FELIPE *et al.*, “Teoría de la propiedad intelectual. fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía”, *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, Colombia, 2015, volumen 15, número 28.
- AUBARD, AUDREY, “Indicaciones geográficas: una estrategia para resguardar productos nacionales, desarrollar industrias y facilitar el acceso a mercados globales”, citado por Peralta Decamps, Richard, *Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*, República Dominicana, Editora Corripio, 2010.
- AUDIER, JACQUES, “TRIPs Agreement: geographical indications”, *Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities*, Suiza, 2000.
- AY, JEAN-SAUVEUR, “The informational content of geographical indications”, *American Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2021, volumen 103, número 2.
- BICEN, PELIN, “Shelby D. Hunt's legacy, the R-A theory of competition, and its perspective on the geographical indications (GIs) debate”, *Journal of Global Scholars of Marketing Science*, Reino Unido, 2021, volumen 31, número 2.
- BROUDE, TOMER, “Taking trade and culture seriously: geographical indications and cultural protection in WTO law”, *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Estados Unidos de América, 2005, volumen 26.
- CALBOLI, IRENE, “Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: old debate or new opportunity?”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Estados Unidos de América, 2006, volumen 10.

- CAÑADA, SANZ Y MACÍAS VÁZQUEZ, J., “Quality certification, institutions and innovation in local agro-food systems: protected designations of origin of olive oil in Spain”, *Journal of Rural Studies*, España, 2005, volumen 21, número 4.
- CARPISO M CGREGOR, J ORGE, “ Los der echos h umanos: n aturalaleza, denominación y c aracterísticas”, *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, México, número 25, julio a diciembre 2011.
- CHEN, JIM, “A sober second look at appellations of origin: how the United States will crash France's wine and cheese party”, *Minnesota Journal of International Law*, Estados Unidos de América, 1996.
- CONRAD, ALBRECHT, “The protection of geographical indications in the TRIPS agreement”, *The Trademark Reporter*, Estados Unidos de América, 1996, volumen 86.
- CORNISH, W. R., “The international relations of intellectual property”, *Cambridge Law Journal*, Reino Unido, 1993, número 52.
- CORTES MARTÍN, JOSÉ MANUEL, “TRIPS agreement: towards a better protection for geographical indications?”, *Brooklyn Journal of International Law*, Estados Unidos de América, 2004, volumen 10, número 1.
- COTTON, P. AMY, “123 years at the negotiating table and still no dessert? the case in s upport of t rips g eographical i ndication p rotecti ons”, *Chicago-Kent Law Review*, Estados Unidos de América, 2007, volumen 82, número 3.
- COUILLEROT, C., ”The protected designations of origin. Institute of Rural Economy of ETH from Zurich”, citado por Peralta Decamps, Richard, *Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*, República Dominicana, Editora Corripio, 2010.
- DECONINCK, KOEN Y SWINNEN, JO, “ The size of te rroir: a the oretical n ote on economics and politics of geographical indications”, *Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2021, volumen 72, número 1, 2021.
- DESELNICU, OANA C. *et al.*, “A m etaanalysis of g eographical i ndication f ood valuation studies: what drives the premium for origin-based labels?”, *Journal*

- of Agricultural and Resource Economics*”, Estados Unidos de América, 2013, volumen 38, número 2.
- DOKUZLU, SERTAÇ, “Food and agricultural product pilot selection for geographical indication projects”, *Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment*, 2020, volumen 19, número 3.
- DOMÍNGUEZ ARISTA, DAVID RODOLFO, “Construcción de un signo de calidad: la lucha por la geografía de la denominación de origen Mezcal en México”, *Veredas. Revista del Pensamiento Sociológico*, México, 2021, número 41.
- DOWNES, DAVID, “How intellectual property could be a tool to protect traditional knowledge”, *Columbia Journal of Environmental Law*, 2000.
- ESPINOZA CALLEGARI, OCTAVIO, “Tratados internacionales administrados por la OMPI, relativos a la protección de las indicaciones geográficas”, *Primer Seminario Internacional de Denominaciones de Origen*, Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, Buenos Aires, 1995.
- ETY MAYASARI, DIAN, “Protection of geographical indications as a form of consumer rights protection”, *Yuridika*, Indonesia, 2020, volumen 35, número 1.
- EVANS, G. E., “The simplification of European legislation for the protection of geographical indications: the proposed regulation on agricultural product quality schemes”, *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, 2012, volumen 34, número 11.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, CARLOS, “Symposium denominaciones de origen históricas: [celebradas del 16-17-18 de marzo de 1987, Jerez de la Frontera]”, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry*, España, 1987.
- FLORES LÓPEZ, MARÍA DE LOURDES *et al.*, “Las tensiones en la denominación de origen del mezcal en Oaxaca”, *Tlamati*, México, 2018, volumen 9, número 2.
- FOURNIER, STÉPHANE *et al.*, “Les indications géographiques au regard de la théorie des commons”, *Revue internationale des études du développement*, France, 2018, volumen 1, número 233.

- FRANTZ, FRIEDERIKE, “Twenty years of TRIPS, twenty years of debate: the extension of high-level protection of geographical indications – arguments, state of negotiations and prospects”, *Annual Survey of International & Comparative Law*, Estados Unidos de América, 2016, volumen 21, número 1.
- GARCÍA PÉREZ, RAFAEL, “Nuevas relaciones entre la ley de marcas y la ley de competencia desleal”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, España, 2012, número 1.
- GERVAIS, DANIEL J., “The changing landscape of international intellectual property”, en Heath, Christopher y Kamperman Sanders, *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Inglaterra, 2007.
- GHOSH, SHUBHA, “Globalization, patents, and traditional knowledge”, *Columbia Journal of Asian Law*, Estados Unidos de América, 2003, volumen 17, número 1.
- GIOVANNI BELLETTI, ANDREA *et al.*, “The effects of protecting geographical indications ways and means of their evaluation”, *Swiss Federal Institute of Intellectual Property*, Suiza, 2011, publicación 7, segunda edición.
- GIOVANNUCCI, DANIELE *et al.*, “Guide to geographical indications – linking products and their origins”, *The International Trade Centre*, Suiza, 2009, volumen XIX, número 207.
- HEALD, PAUL JUSTIN, “Trademarks and geographical indications: exploring the contours of the TRIPS agreement”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Estados Unidos de América, 1996, número 29.
- HEATH, CHRISTOPHER, “International, bilateral and regional agreements” en Heath, Christopher y Kamperman Sanders, Anselm, *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Inglaterra, 2005.
- HELPER, LAURENCE R., “Human rights and intellectual property: conflict or coexistence?”, *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 2003, volumen 5, número 1.
- HERRERO ÁLAMO, LUIS, “La experiencia de los consejos reguladores de las DDOO en España”, *PROMECAFE-AECI*, Guatemala, 2007.

- HRISTOVA, MIRELA V., “Are intellectual property rights human rights? patent protection and the right to health”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Estados Unidos de América, 2011, volumen 101, número 2.
- HUGHES, JUSTIN, “Champagne, Feta, and Bourbon: the spirited debate about geographical indications”, *Hastings Law Journal*, Estados Unidos de América, 2006, volumen 299, número 309.
- HUYSMANS, MARTIJN Y SWINNEN, JOHAN, “No terroir in the cold? a note on the geography of geographical indications”, *Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2019, volumen 70, número 2.
- IMRAN ISHRAT, SHEIKH, “The role and significance of geographical indication for sustainability of cashmere industry”, *8th International Conference on Industrial Technology and Management*, Reino Unido, 2019.
- JOKUTI, ANDRAS, “Where is the what if the what is in the why? A rough guide to the maze of geographical indications?”, *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, 2009, volumen 31, número 3, p 120.
- JOSLING, TIM, “What’s in a name? the economics, law and politics of geographical indications for foods and beverages”, *The Institute for International Integration Studies*, Irlanda, 2005, número 109.
- KIMURA, JUNKO Y RIGOLOT, CYRILLE, “The potential of geographical indications (GI) to enhance sustainable development goals (SDGs) in Japan: overview and insights from Japan GI Mishima Potato”, *Sustainability*, Suiza, 2021, volumen 13, número 2.
- KNAAK, ROLAND, “La protección de las indicaciones geográficas según el acuerdo ADPIC”, *Revista de la Asociación Alemana para la protección legal comercial y los derechos de autor*, Alemania, 1995, volumen 44, número 8.
- LENCE, SERGIO H. *et al.*, “Collective marketing arrangements for geographically differentiated agricultural products: welfare impacts and policy implications”, *Journal of Agricultural Economics*, Estados Unidos de América, 2007, volumen 89, número 4.

- LI, XUAN, “Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights”, en Correa, Carlos, *Intellectual Property Enforcement, International Perspectives*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009.
- LIMA MEDEIROS, MIRNA DE *et al.*, “Implications of geographical indications: a comprehensive review of papers listed in CAPES’ journal database”, *RAI Revista de Administração e Inovação*, Taylor & Francis, Brasil, 2016, volumen 13, número 4.
- LÓPEZ-BAYÓN, SUSANA *et al.*, “Governance decisions in the supply chain and quality performance: the synergistic effect of geographical indications and ownership structures”, *International Journal of Production Economics*, Países Bajos, 2018, número 197.
- LORI E. SIMON, “Appellations of origin: the continuing controversy”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Estados Unidos de América, volumen 5, 1983.
- LOUIS C. LENZEN, “Bacchus in the Hinterlands: a study of denominations of origin in french and American wine labeling laws”, *Trademark Reporter*, Estados Unidos de América, 1968, volumen 58, número 145.
- MELONI, GIULIA Y SWINNEN, JOHAN, “Trade and terroir. the political economy of the world’s first geographical indications”, *Food Policy*, Bélgica, 2018, volumen 81.
- MONTEN, LINA, “Geographical indications of origin: should they be protected and why? an analysis of the issue from the U.S. and EU perspectives”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Estados Unidos de América, 2006, volumen 22, número 2.
- NIKKEN, PEDRO, “El concepto de derechos humanos”, *IIDH, Estudios básicos de derechos humanos I*, Costa Rica, 1997.
- O’KICKI, MARY, “Lessons learned from Ethiopia’s trademarking and licensing initiative: is the European Union’s position on geographical indications really beneficial for developing nations?”, *Chicago International Law Review*, Estados Unidos de América, 2009, volumen 6, número 2.

- OLEDINMA, AKUNNA Y ROPER, STEPHEN, “Tradition (re-)defined: farm v factory trade-offs in the definition of geographical indications, the case of three counties cider”, *Journal of Rural Studies*, Reino Unido, 2021, volumen 84.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Las indicaciones geográficas: introducción”, *Revista de la OMPI*, Suiza, 2007.
- PARRA TRUJILLO, EDUARDO DE LA, “Derechos de autor y propiedad industrial. El análisis constitucional de la propiedad intelectual”, en *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2016, volumen V, sección segunda.
- RANGNEKAR, DWIJEN, “Geographical indications—a review of proposals at the TRIPS council: extending article 23 to products other than wines and spirits, ICTSD and UNCTAD”, *Intellectual Property Rights and Sustainable Development*, Reino Unido, 2003, número 4.
- RANGNEKAR, DWIJEN, “Indications of geographical origin in Asia: legal and policy numbers to resolve”, en Meléndez-Ortiz, Ricardo, Roffe, Pedro, *Intellectual property and sustainable development, development agendas in a changing world*, Edward Elgar Publishing, Inglaterra, 2009.
- RODRÍGUEZ GÓMEZ, GUADALUPE, “La denominación de origen del Tequila: pugnas de poder y la construcción de la especificidad sociocultural del agave azul”, *Nueva Antropología*, México, UNAM, 2007, volumen 20, número 67.
- RODRÍGUEZ PERALTA, CARLOS MARIO *et al*, “El entorno competitivo del mezcal: la estrategia de las grandes compañías de bebidas espirituosas frente a los pequeños productores de mezcal”, *Revista de Desarrollo Económico*, México, 2019, volumen 6 número 18.
- ROFFE, PEDRO, “Intellectual property provisions in bilateral and regional trade agreements: CIEL, ICTSD and TRALAC recent multilateral and bilateral trends in IP policy making: lessons and challenges for Africa”, *International Centre for Trade and Sustainable Development*, Suiza, 2006.
- SAPUTRO, TRIYONO ADIR *et al.*, “Geographical indications as an alternative to save the potential product of micro, small and medium enterprises (MSMEs)

- In Sragen Regency”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Indonesia, 2020, volumen 8, número 3.
- SCHIAVONE, E LENA, “Indicaciones geográficas”, *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Argentina, Astrea, Argentina, 2003, volumen 10.
- SEKINE, K., “The impact of geographical indications on the power relations between producers and agri-food corporations: a case of powdered green tea Matcha”, en Alessandro Bonanno *et al.*, *Geographical indication and global agri-food. Development and democratization*. Londres, 2019.
- SHAPIRO, CARL, “Consumer information, product quality, and seller reputation”, *The Bell Journal of Economics*, Estados Unidos de América, 1982, volumen 20.
- SHERMAN, BRAD Y WISEMAN, LEANNE, “From terroir to pangkarra: geographical indications of origin and traditional knowledge, en Ganjee, Dev S .”, *Research handbook on intellectual property and geographical indications*, Reino Unido, 2016.
- SNYDER, DAVID, “Enhanced protections for geographical indications under TRIPS: potential conflicts under the U.S. constitutional and statutory regimes”, *The Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Estados Unidos de América, 2008, volumen 18, número 5.
- SOSA BORDA, ANA LUCIA DE, “Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas, su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional”, *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Buenos Aires, Astrea Argentina, 2003, volumen 10.
- STERN, STEPHEN, “Are GIs IP?”, *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, 2007, volumen 29, número 2.
- TAPIA GALICIA, MANUEL, “Protección acumulada de las creaciones intelectuales, un acercamiento teórico-práctico”, Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Facultad de Derecho, UNAM, marzo, 2017.

- TASHIRO, A I *et al.*, “Impact of geographical indication schemes on traditional knowledge in changing agricultural landscapes: an empirical analysis from Japan”, *Journal of Rural Studies*, Japón, 2019, volumen 68.
- THIERRY, L INCK *et al.*, “De la propiedad intelectual a la calificación de los territorios: lo que cuentan los productos tradicionales”, *Agroalimentaria*, Venezuela, 2006, volumen 12, número 22.
- TOBÓN FRANCO, NATALIA, “Los conocimientos tradicionales como propiedad intelectual en la Comunidad Andina”, *Derechos Intelectuales*, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Argentina, Astrea, Argentina, 2003, volumen 10.
- TRACHTENBERG, ERIC, “A transatlantic partnership, agricultural issues. different visions, a common destiny”, *The German Marshall Fund of the United States*, Estados Unidos de América, 2012.
- TRAINER, TIMOTHY P., “Intellectual property enforcement: a reality gap (insufficient assistance, ineffective implementation)?”, *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Estados Unidos de América, 2008, volumen 8.
- VANDECANDELAERE, EMILIE *et al.*, “Linking people, places and products: a guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications”, *Food and Agriculture Organization of United Nations*, Italia, 2010.
- VECCHIO, YARI, “Geographical indication to build up resilient rural economies: a case study from Ghana”, *Sustainability*, Suiza, 2020, volumen 12, número 5.
- VEGA VERA, NADIA VIRIDIANA Y PÉREZ AKAKI, Pablo, “Oaxaca y sus regiones productoras de Mezcal: un análisis desde cadenas globales de valor”, *Perspectivas Rurales*, Costa Rica, 2017, año 15, número 29.
- VELÁZQUEZ, SANTIAGO, “Derechos humanos y derechos de propiedad intelectual”, *Revista Jurídica*, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, 2009, número 24.

WANG, JINGYU *et al.*, "Participation mode and production efficiency enhancement mechanism of Geographical Indication products in rural areas: A meta-frontier análisis", *Physics and Chemistry of the Earth*, China, 2021, volumen 121.

WORKU D AGNE, T ESHAGER, " Harnessing t he dev elopment p otential of geographical i ndications f or t raditional knowledge-based ag ricultural products", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Reino Unido, 2010, volumen 5, número 6.

### 3. Sitios de internet

ALCIBÍADES SALAZAR GRANARA, ALBERTO, *Propiedades Medicinales De La Uña De Gato*, [https://www.researchgate.net/publication/277003232\\_Propiedades\\_Medicinales\\_de\\_la\\_Una\\_de\\_Gato\\_Uncaria\\_tomentosa](https://www.researchgate.net/publication/277003232_Propiedades_Medicinales_de_la_Una_de_Gato_Uncaria_tomentosa)

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU, *American viticultural area, manual for petitioners*, [https://www.ttb.gov/images/pdfs/p51204\\_ava\\_manual.pdf](https://www.ttb.gov/images/pdfs/p51204_ava_manual.pdf)

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU, *Circular de la industria número: 2006-1, de 10 de marzo de 2006*, [https://www.ttb.gov/images/industry\\_circulars/archives/2006/06-01.html](https://www.ttb.gov/images/industry_circulars/archives/2006/06-01.html)

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU, *COLAs online customer page*, <https://www.ttb.gov/labeling/colas>

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU, *Established american viticultural areas*, <https://www.ttb.gov/wine/established-avas>

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU, *U.S./EC Wine Agreement*, <https://www.ttb.gov/agreements/us-ec-wine-trade-agreement>

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU, *U.S./EU Spirits Agreement*, <https://www.ttb.gov/itd/u-s-eu-spirits-agreement>

CLAVEL, J EAN, *Historia de la chaptalización*, [http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi\\_seccion=4&vs\\_fecha=200707&vs\\_noticia=1185447147](http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200707&vs_noticia=1185447147)

- COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO DE EUSKADI, *Diccionario de asilo*, <https://diccionario.cear-euskadi.org/tercer-pais/>
- COMISIÓN EUROPEA, *Chianti DOP*, [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink/chianti-pdo\\_es](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink/chianti-pdo_es)
- COMISIÓN EUROPEA, *Estudio sobre el valor económico de los regímenes de calidad de la UE*, [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs\\_es](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs_es)
- COMISIÓN EUROPEA, *Geographical indications, background paper to the green paper on agricultural product quality*, DG Agriculture and Rural Development Working Document, Bélgica, 2009, [https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia\\_carried\\_out/docs/ia\\_2009/sec\\_2009\\_0670\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0670_en.pdf)
- COMISIÓN EUROPEA, *Objetivos de los regímenes de calidad de la UE*, [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained\\_es](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_es)
- COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, *Prácticas monopólicas relativas*, 2018, p. 3, <https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/05/3practicmonorelativas.pdf>
- COMITÉ CHAMPAGNE, *La consagración de la denominación Champagne*, <https://www.champagne.fr/es/pagina-principal>
- COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Observación general número 17, derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales*, Suiza, 2005, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8790.pdf>

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, *Expedientes*,  
<https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm>

CONSEJO REGULADOR DE LA DE NOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA, *Pliego de condiciones*, <http://es.riojawine.com/es/36-legislacion.html>

CONSEJO REGULADOR DE LA DE NOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA, *Semblanza histórica*, <http://es.riojawine.com/es/40-consejo-regulador-doca-rioja.html>

CONSEJO REGULADOR DE LIMEZCAL, A.C., *Informe estadístico 2020*,  
[https://www.crm.org.mx/PDF/INF\\_ACTIVIDADES/INFORME2019.pdf](https://www.crm.org.mx/PDF/INF_ACTIVIDADES/INFORME2019.pdf)

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *Cuotas*,  
[https://www.crt.org.mx/index.php/es/?option=com\\_content&view=article&id=41&Itemid=290](https://www.crt.org.mx/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=290)

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *¿Qué hacemos?*,  
<https://www.crt.org.mx/index.php/es/features-3/fundamentos/crti>

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *CRT*,  
<https://www.crt.org.mx/index.php/es/features-3/fundamentos/crti>

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *Declaratoria*,  
<https://www.crt.org.mx/index.php/es/pages-3/declaratoria>

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *Información del Tequila*,  
<https://www.crt.org.mx/index.php/es/>

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *Información estadística*,  
<https://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/>

CONSEJO REGULADOR DE LITEQUILA, A.C., *Qué es el C.R.T.*,  
<https://www.crt.org.mx/>

CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES, *About us*,  
<http://www.commonfoodnames.com/about-us/>

CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES, *Background*,  
<http://www.commonfoodnames.com/the-número/background/>

CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES, *FAQs*,  
<http://www.commonfoodnames.com/the-número/faqs/>

CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES, *Names at risk*,  
<http://www.commonfoodnames.com/the-issue/names-at-risk/>

CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES, *Our mission*,  
<http://www.commonfoodnames.com/the-número/our-mission/>

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, *Sentencia T-622 de 2016*, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas*,  
[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4888005&fecha=21/07/1997](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4888005&fecha=21/07/1997)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Canje de Notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las modificaciones del Anexo II, del Acuerdo sobre Bebidas Espirituosas*,  
[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=774930&fecha=08/02/2005](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=774930&fecha=08/02/2005)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*,  
[http://www.dof.gob.mx/nota\\_to\\_imagen\\_fs.php?codnota=4848136&fecha=27/07/1976&cod\\_diario=208513](http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4848136&fecha=27/07/1976&cod_diario=208513)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Declaración de protección de la denominación de origen Pluma*,  
[https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5585437&fecha=04/02/2020](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585437&fecha=04/02/2020)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Declaración general de protección de la denominación de origen Arroz del Estado de Morelos*,  
[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5234130&fecha=16/02/2012](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234130&fecha=16/02/2012)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Declaración general de protección de la denominación de origen Yahualica*,  
[https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5516488&fecha=16/03/2018](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516488&fecha=16/03/2018)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto de promulgación de Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,*  
<http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2012&month=08&day=31>

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,*  
[https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial,*  
[https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto promulgatorio del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,*  
[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=768618&fecha=23/03/2001](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=768618&fecha=23/03/2001)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá,* [http://dof.gob.mx/2020/SRE/T\\_MEC\\_290620.pdf](http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Norma oficial mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones,*  
[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Resolución por la que se modifica la declaración general de protección de la denominación de origen Mezcal, para incluir los municipios del Estado de Morelos que en la misma se indican.*  
[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5534294&fecha=09/08/2018](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534294&fecha=09/08/2018)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Resolución por la que se otorga la protección prevista por el capítulo X de la Ley de la Propiedad Industrial*

vigente, a la denominación de origen "Tequila", para aplicarse a la bebida  
alcohólica del mismo nombre,  
[http://www.dof.gob.mx/index\\_111.php?year=1974&month=12&day=09](http://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=1974&month=12&day=09)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*,

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4815052&fecha=20/12/1993](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4815052&fecha=20/12/1993)

3

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua*,

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5266103&fecha=31/08/2012](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5266103&fecha=31/08/2012)

2

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, *Anuncio de inicio Procedimiento de examen de la Unión a raíz de una denuncia referente a obstáculos al comercio en el sentido del Reglamento (UE) 2015/1843 aplicados por los Estados Unidos Mexicanos y consistentes en medidas que afectan a la importación de «Tequila» 2020/C 265/03*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0813%2801%29&qid=1621179608387>

DICCIONARIO ESPAÑOL OXFORD,  
<https://www.lexico.com/es/definicion/invencion>

DINERO EN IMAGEN, *Principales marcas mexicanas de Tequila hoy en manos de multinacionales internacionales*, México, 2014,  
<https://www.dineroenimagen.com/2014-12-02/47201>

EL FINANCIERO, *Tequila... ¿100% mexicano?*,  
<https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tequila-100-mexicano/>

EL INFORMADOR, *En manos de extranjeros, la mayoría de tequileras*, México, 2013,  
<https://www.informador.mx/Economia/En-manos-de-extranjeros-la-mayoria-de-tequileras-20130916-0083.html>

- EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK, *Buscar indicaciones geográficas en toda la Unión Europea y fuera de ella*, <https://www.tmdn.org/giview/>
- FAY, FRANCIS, “ Geographical indications: recent developments in the EU”, *Worldwide Symposium on GIs*, Lisboa, 2019, [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/wipo\\_geo\\_lis\\_19/wipo\\_geo\\_lis\\_19\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/wipo_geo_lis_19/wipo_geo_lis_19_3.pdf)
- FEDERAL REGISTER, *The Daily Journal of the United States Government*, <https://www.federalregister.gov/>
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, *Committee on commodity problems*, intergovernmental group on tea, China, 2008, 18<sup>th</sup> session, <http://www.fao.org/3/k1755e/k1755e.pdf>
- FOODS AND DRUGS ADMINISTRATION, *Is it Gorgonzola cheese? how food names impact U.S. trade*, <https://www.fda.gov/international-programs/global-perspective/it-gorgonzola-cheese-how-food-names-impact-us-trade>
- FORBES, *Gobierno multa al consejo regulador del Mezcal por prácticas monopólicas*, <https://www.forbes.com.mx/economia-gobierno-multa-consejo-mezcla-practicas-monopolicas/>
- FORBES, *Tequila rompe récords de producción y exportación en 2020*, <https://www.forbes.com.mx/negocios-tequila-rompe-records-de-produccion-y-exportacion-en-2020/>
- GOBIERNO DE ESPAÑA, *Programa de control oficial de la calidad diferenciada vinculada a un origen geográfico y especialidades tradicionales garantizadas, antes de su comercialización*, [https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/18pnco\\_tcm30-558259.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/18pnco_tcm30-558259.pdf)
- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA ARGENTINA, *Zona geográfica comprendida en la indicación geográfica La Rioja Argentina*, <http://www.larioja.gov.ar/portal/>

GOBIERNO MEXICANO, *México suscribe el Tratado de Asociación Transpacífico*,  
<http://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico/articulos/mexico-suscribe-el-tratado-de-asociacion-transpacifico-tp-19497>

<http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/iniciopregfrec.do?method=inicioPreguntasFrecuentes>

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ, *Guide du demandeur d'une appellation d'origine contrôlée / appellation d'origine protégée (AOC/AOP) ou d'une Indication géographique protégée (IGP) Secteur viticole*,  
<https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-procedures-d-instruction-pas-a-pas/AOP-AOC-IGP-IG>

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ, *Guide du demandeur d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) à l'exception des vins, boissons alcoolisées et boissons spiritueuses*,  
<https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-procedures-d-instruction-pas-a-pas/AOP-AOC-IGP-IG>

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ, *Les organismes de défense et de gestion ODG*,  
<https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-organismes-de-defense-et-de-gestion-ODG>

INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO, *Exportaciones de Tequila: un estudio de caso para la obtención de ponderadores de comercio exterior*,  
<https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/05/Estudio-de-exportaciones-de-tequila-mayo-2020.pdf>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Listado de denominaciones de origen*,  
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionOrigen.cgi>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Listado de indicaciones geográficas*,  
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica.cgi>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Servicio de consulta externa sobre información de marcas*, <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/>

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA DE ARGENTINA, *Indicaciones Geográficas y reconocidas y protegidas en la República de Argentina*, [http://www.inv.gov.ar/inv\\_contenidos/pdf/IG/ig.pdf](http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/IG/ig.pdf)

JALIFE DAHER, MAURICIO, *Concluyen negociaciones de OMPI, para protección de Indicaciones Geográficas*, periódico el Financiero, <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/concluyen-negociaciones-de-ompi-para-proteccion-de-indicaciones-geograficas.html>

JALIFE DAHER, MAURICIO, *Evade TPP regulación de indicaciones geográficas*, periódico el Financiero, <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/concluyen-negociaciones-de-ompi-para-proteccion-de-indicaciones-geograficas.html>

JALIFE DAHER, MAURICIO, *Pobre actuación de México en el Arreglo de Lisboa*, periódico el Financiero, <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pobre-actuacion-de-mexico-en-el-arreglo-de-lisboa.html>

JALIFE DAHER, MAURICIO, *Pone ejemplo Latinoamérica en protección de Marca País*, <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/2021/06/30/pone-ejemplo-latinoamerica-en-proteccion-de-marca-pais/>

JULIO RÍOS, *El Tequila: concentrado en pocas manos*, <http://juliorios.com.mx/featured/tequila-concentrado-pocas-manos/>

LA JORNADA, *En menos de 15 años tequileras del país pasaron a manos extranjeras*, México, 2014, 4, <https://www.jornada.com.mx/2014/12/27/estados/024n1est>

MÉXICO CALIDAD SUPREMA, *¿Quiénes somos?*, <https://www.mexicocalidadsuprema.org.mx/quienes-somos/>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE ARGENTINA DE ARGENTINA, *Resolución C.32/2002, respecto a la indicación geográfica La Rioja Argentina*, <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79896/norma.htm>

- NATIONAL GEOGRAPHIC, *Darjeeling, un tesoro en el noreste de la India*, [https://viajes.nationalgeographic.com/es/a/darjeeling-tesoro-noreste-india\\_11109](https://viajes.nationalgeographic.com/es/a/darjeeling-tesoro-noreste-india_11109)
- NOTICIAS A. B. C., *Un nuevo fallo confirma que Argentina puede usar La Rioja como denominación de origen*, <http://www.abc.es/20120516/local-la-rioja/abci-rioja-vino-argentina-201205161012.html>
- NOYA, JAVIER Y PRADO, FERNANDO, *Marcas-país: éxitos y fracasos en la gestión de la imagen exterior (DT)*, [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8/DT13-2012\\_Noya-Prado\\_Marca-pais\\_exitos\\_fracasos\\_gestion.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8/DT13-2012_Noya-Prado_Marca-pais_exitos_fracasos_gestion.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=723519804d04736c8ed6cff2157e2fd8)
- ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, *Certificación de México calidad suprema*, <http://www.ocetif.org/pages/view/certificacion-de-mexico-calidad-suprema>
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *¿Qué es la propiedad intelectual?*, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Acerca de las indicaciones geográficas*, [http://www.wipo.int/geo\\_indications/es/about.html](http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html)
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Boletín las denominaciones de origen*, <http://www.wipo.int/lisbon/es/bulletin/>
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Famous appellations of origin*, [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2008/06/article\\_0009.html#:~:text=A%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=A%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced)
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Indicaciones geográficas*, [http://www.wipo.int/geo\\_indications/es/](http://www.wipo.int/geo_indications/es/)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Intellectual property and human rights, 50th anniversary of the proclamation of the Universal Declaration of Human Rights*, Suiza, 1998, novena época, número 5, [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_762.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_762.pdf).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Lisbon Express*, <https://www.wipo.int/ipdl-lisbon/browse>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Marcas de certificación*, [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/certification\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Se adopta el Acta de Suiza del Arreglo de Lisboa en una conferencia diplomática*, [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article\\_0009.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0009.html)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Arreglo de Lisboa*, [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=10](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Arreglo de Lisboa, Acta de Ginebra 2015*, [http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act\\_id=50](http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act_id=50)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Arreglo de Lisboa, Acta de Suiza* 2015, [https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=10](https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Convenio de París*, [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Tratados administrados por la OMPI, partes contratantes, Convenio de París, Acta de Estocolmo 1967*, [http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act\\_id=31](http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act_id=31)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, *México y la Organización Mundial del Comercio*, [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/countries\\_s/mexico\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, *Textos jurídicos de la Organización Mundial del Comercio*, [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/legal\\_s.htm#TRIPs](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs)

PERIÓDICO MILENIO, *El Sarape de Saltillo, distintivo de todo un país*, <https://www.milenio.com/estados/el-sarape-de-saltillo-distintivo-de-todo-un-pais>

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, <https://www.sinec.gob.mx/SINEC/>

RAMIREZ HERRERA, RODRIGO, *¿Qué es la marca país?*, <http://iptango.blogspot.mx/2011/05/que-es-la-marca-pais.html>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, <https://dle.rae.es/nombre>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, <https://dle.rae.es/top%C3%B3nimo>

REGER, GERALD, “Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS Übereinkommen, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz”, Band 108, Alemania, Carl Heymanns Verlag KG, 1999, citado por De Sousa Borda, Ana Lucía, *Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas – su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional*, [http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/ASB\\_Indicaciones\\_Geograficas.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf)

REPORTEROS HOY, *Conoce las propiedades curativas del X'kakaltún*, <https://reporteroshoy.mx/noticias/conoce-las-propiedades-curativas-del-xkakaltun/>

REPÚBLICA DE ECUADOR, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*,  
[https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento\\_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADa-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf](https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADa-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf)

REVISTA DE LA PROFECO, *Productos mexicanos con denominación de origen*,  
[http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos\\_04/denom\\_orig\\_ene\\_04.pdf](http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf)

REVISTA RIOJA2, *El PSOE apoya al Gobierno regional en defensa de la D.O.C., Rioja*,  
[http://www.rioja2.com/n-92834-701-SOE\\_apoya\\_Gobierno\\_regional\\_defensa\\_DOC\\_Rioja/](http://www.rioja2.com/n-92834-701-SOE_apoya_Gobierno_regional_defensa_DOC_Rioja/)

REVISTA RIOJA2, *Europa no reconoce la denominación de origen Rioja Argentina en la UE*,  
[http://www.rioja2.com/n-92949-701-Europa\\_reconoce\\_denominacion\\_origen\\_Rioja\\_Argentina\\_UE/](http://www.rioja2.com/n-92949-701-Europa_reconoce_denominacion_origen_Rioja_Argentina_UE/)

RIO OAXACA, *Quitan monopolio de certificación de Mezcal al consejo regulador; hay tres nuevos organismos*, <https://www.rioaxaca.com/2019/09/01/quitan-monopolio-de-certificacion-de-mezcal-al-consejo-regulador-hay-tres-nuevos-organismos/>

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, *Requisitos para solicitar el uso de la marca Hecho en México*, <https://www.gob.mx/hechoenmexico/articulos/requisitos-para-solicitar-el-uso-de-la-marca-hecho-en-mexico>

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, *Sistema de información de tratados comerciales internacionales*, <http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/>

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, *Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico*,  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302221/Lista\\_disposiciones\\_a\\_suspender\\_CPTPP\\_espa\\_ol\\_20\\_feb\\_2018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302221/Lista_disposiciones_a_suspender_CPTPP_espa_ol_20_feb_2018.pdf)

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, *Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico*, <https://www.gob.mx/tpp>

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=264&depositario=0](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=264&depositario=0)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=387&depositario=0](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=387&depositario=0)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=518&depositario=0](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=518&depositario=0)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=1229&depositario=](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1229&depositario=)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=1405&depositario=](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1405&depositario=)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado\\_nva.sre?id\\_tratado=1588&depositario=](https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1588&depositario=)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados internacionales*,  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224508/2.4.9\\_Mx-UE.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224508/2.4.9_Mx-UE.pdf)

SECRETARÍA D E RELACIONES EXT ERIORES, *Tratados Internacionales*,  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416567/25.\\_\\_\\_Cap\\_tulo\\_Pr opiedad\\_Intelectual.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416567/25.___Cap_tulo_Pr opiedad_Intelectual.pdf)

SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA, *Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas*,  
<http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/Sesion/reporteAsunto.php?cveAsunto=4276050>

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, *Manual de denominaciones de origen*,

[https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Cartilla\\_Manual\\_Denominaciones\\_Origen.pdf](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Cartilla_Manual_Denominaciones_Origen.pdf)

TRIBUNAL DE ÁMSTERDAM, Caso C/13/636809/HAZA17-1051, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:3564>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, *Sentencia en el asunto ECLI:EU:C:2017:991*, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198044&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3377202>

UNIÓN EUROPEA, *Libro verde, aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la unión europea a productos no agrícolas*, Comisión Europea, Francia, 2014, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469&rid=4>

UNIÓN EUROPEA, *Países miembros de la UE*, [http://europa.eu/about-eu/countries/index\\_es.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm)

UNIÓN EUROPEA, *Qué es la UE*, [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_es#de-la-uni%C3%B3n-econ%C3%B3mica-a-la-uni%C3%B3n-pol%C3%ADtica](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es#de-la-uni%C3%B3n-econ%C3%B3mica-a-la-uni%C3%B3n-pol%C3%ADtica)

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *Trademark electronic search system (TESS)*, <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4802:gn2u1u.4.1>

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *Trademark manual of examining procedure*, <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1300d1e589.html>

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *Trademark search*, [https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78286762&caseType=SERIAL\\_NO&searchType=statusSearch](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78286762&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)

ZAVALA, JUAN CARLOS, *Juez ordena suspensión definitiva a modificación de denominación de origen del Mezcal*, EIU Universal, México, 2020 ,

#### 4. Fuentes legislativas

##### 4.1. Tratados y acuerdos internacionales

ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DEL SISTEMA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

ACUERDO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS DESTILADAS.

ACUERDO EN FORMA DE CANJE DE NOTAS ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE PRODUCTOS ALCOHOLES Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS.

ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO MUTUO Y LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS.

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EL COMERCIO DE VINO.

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN.

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

ACUERDO SOBRE AGRICULTURA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE NORUEGA.

ACUERDO SOBRE AGRICULTURA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA.

ACUERDO SOBRE AGRICULTURA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE ISLANDIA.

ACUERDO SOBRE EL RECONOCIMIENTO MUTUO Y LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE LAS BEBIDAS ESPERITUOSAS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL  
CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DECISIÓN 876, RÉGIMEN COMÚN SOBRE MARCA PAÍS, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE LISBOA Y DEL ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA.

TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS E ISRAEL.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y BOLIVIA.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CHILE.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COLOMBIA.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COSTA RICA.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL TRIÁNGULO DEL NORTE, EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE, ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y SUIZA.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NICARAGUA.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA

TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO.

#### 4.2. Estados Unidos Mexicanos

CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES.

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS CULTURALES TRADICIONALES.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES.

REGLAMENTO DEL ALLEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

#### 4.3. Unión Europea

REGLAMENTO (CE) 491/2009.

REAL DECRETO 1335/2011.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 664/2014.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33.

REGLAMENTO (UE) 251/2014.

REGLAMENTO (UE) 1151/2012.

REGLAMENTO (UE) 1308/2013.

REGLAMENTO (UE) 2017/625.

REGLAMENTO (UE) 2019/787.

#### 4.4. Estados Unidos de América

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES.

#### 4.5. España

LEY 6/2015.

4.6. República de Ecuador

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,  
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.

4.7. Francia

CÓDIGO DE PESCA RURAL Y MARÍTIMA.

5. Cuadro comparativo de tratados internacionales del capítulo segundo.

	Convenio de París.	Arreglo de Lisboa.	Acta de Ginebra.	ADPIC.	TPP 11	TMEC.	Acuerdo de Bebidas Espirituosas.	TLC Único.	TLCUEM.
Indicaciones de origen.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	Sí. (2)	No.	No.
Indicaciones geográficas.	No.	No.	Sí. (2)	Sí. (22.1)	Sí. (18.1.1)	Sí. (20.A.1)	No.	Sí. (16.19(a))	Sí. (25.30)
Denominaciones de origen.	No.	Sí. (2)	Sí. (1)	No.	No.	No.	No.	Sí. (16.19(b))	No.
Definición y contenido de la protección.	No.	Sí. (1 y 2)	Sí. (1 y 2)	Sí. (22.1)	Sí. (18.1.1)	Sí. (20.A.1)	No.	No.	Sí. (25.30)
Titularidad.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Duración de protección.	No.	Sí. (1)	Sí. (2)	Sí. (24.9)	Sí. (18.32.3)	Sí. (20.E.3.3)	Sí. (8)	Sí. (16.19.1)	Sí. (25.42)
Requisito de protección nacional.	No.	Sí. (1)	Sí. (2)	Sí. (24.9)	Sí. (18.32.3)	Sí. (20.E.3.3)	Sí. (8)	Sí. (16.19.1)	Sí. (X.42)
Medidas de protección.	Sí. (10.1)	Sí. (1, inciso 2)	Sí. (11)	Sí. (22 y 23)	Sí. (18.19)	Sí. (20.C.2)	Sí. (4.3, 5 y 9)	Sí. (16.19.4 y 16.20)	Sí. (25.34 y 25.36)
Protección opcional como marcas.	No.	No.	No.	No.	Sí. (18.30)	Sí. (20.E.1)	No.	No.	No.
Acciones de denegación o cancelación contra marcas por confusión.	No.	No.	Sí. (14)	Sí. (23)	Sí. (18.32.1)	Sí. (20.E.3.1)	No.	Sí. (16.20.3)	Sí. (25.37.3)
Excepciones de protección.	No.	Sí. (5, inciso 3)	Sí. (12)	Sí. (24)	Sí. (18.20)	Sí. (20.C.3)	Sí. (7 y 13)	Sí. (16.20.4)	Sí. (25.37.1, 25.37.2, 25.39.1, 25.40.1 y 25.40.2)
Limitación al uso de una marca registrada.	No.	No.	Sí. (13)	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Sistema de oposición.	No.	No.	No.	No.	Sí. (18.32.1)	Sí. (20.E.3.1)	No.	No.	Sí. (Anexo 25, parte A y B)
Protección de denominaciones homónimas.	No.	No.	No.	Sí. (23)	No.	No.	Sí. (6 y 23)	No.	Sí. (25.39.2 y 25.39.3)

Nota. Los números adicionados representan el artículo donde aparece cada tema relevante.