

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.14

9 de febrero de 1999

(99-0392)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO

Lista recapitulativa de preguntas¹

Respuestas de México²

El presente documento contiene las respuestas a la Lista recapitulativa que la Secretaría ha recibido de México mediante una comunicación de su Misión Permanente de fecha 12 de enero de 1999.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS DOCUMENTOS IP/C/13 E IP/C/13/Add.1

A. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. (Nº 4 del documento IP/C/13) *¿Qué disposiciones legislativas o reglamentos tienen por objeto el reconocimiento de las indicaciones geográficas a que se refieren el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvase enumerar las leyes, facilitar copias de las mismas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63.*

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que los Tratados Internacionales que México suscriba y que el Senado de la República ratifique, constituirán legislación interna en el país. En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC es ley interna en México.

Además, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de 1991, enmendada en 1994 y 1998 y su Reglamento, es la legislación que establece la protección a las indicaciones geográficas.

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, la LPI sanciona actos de competencia desleal en su artículo 213. Esta disposición considera como infracciones administrativas, entre otras, las siguientes:

"IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: ...

¹ Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

² México presenta estas respuestas sin perjuicio del período de transición del cual goza en virtud del artículo 65 párrafo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen; ..."

Asimismo, el artículo 157 de la LPI prevé que el uso ilegal de una denominación de origen será sancionado, incluso los casos en que ésta venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

2. *(Nº 5 del documento IP/C/13) Si el obligado reconocimiento de las indicaciones geográficas no está previsto en leyes o normas, sírvase explicar detalladamente el mecanismo o los mecanismos mediante los cuales se presta la obligada protección.*

No se aplica. La protección de las indicaciones geográficas está prevista en la LPI.

3. *(Nº 2 del documento IP/C/13) ¿Existe un único régimen de protección de las indicaciones geográficas aplicable a todos los productos? De no existir señale los distintos regímenes.*

Sí, existe un único régimen de protección de las indicaciones geográficas. No obstante, de conformidad con la LPI, las indicaciones geográficas pueden protegerse de tres maneras distintas:

- a) contra acciones de competencia desleal (artículo 213, fracción IX d));
- b) mediante la figura jurídica de "denominación de origen" (artículos 156 a 178);
- c) evitando el registro de marcas que induzcan al público a error en cuanto al origen o procedencia del producto o servicio y de aquellas que pretendan registrar nombres de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos (artículo 90, fracciones X y XI).

En adelante, salvo que se haga referencia expresa a otros aspectos, nos referiremos a la protección otorgada bajo la figura de la denominación de origen.

4. *(Nº 3 del documento IP/C/13) ¿Cubre(n) también los servicios el (los) régimen (regímenes) de protección a las indicaciones geográficas?*

Sí, la protección es para productos y servicios. En el caso de la protección a denominaciones de origen, sólo se contempla la protección para productos.

5. *(Nº 1 del documento IP/C/13/Add.1) ¿Impone la legislación de su país sobre propiedad industrial y/o las leyes conexas la utilización de indicaciones geográficas que identifiquen vinos o bebidas espirituosas para productos que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica, incluso cuando se identifique 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?*

No (ver respuesta 1).

6. *(Nº 7 del documento IP/C/13)) ¿Se otorga a cualquier otro producto el nivel más elevado de protección exigido para vinos y bebidas espirituosas en virtud del párrafo 2 del artículo 23 del*

Acuerdo sobre los ADPIC? De ser así, sírvanse decir a qué productos e indicar con qué instrumentos se presta esa protección.

La LPI protege cualquier producto contra el registro de marca de fábrica o de comercio referente a una indicación geográfica. De acuerdo al artículo 90, no serán registrables como marcas:

"X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como 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;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la elaboración de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario."

7. *(Nº 1 del documento IP/C/13) ¿Están protegidas las indicaciones geográficas por la legislación en materia de competencia desleal, por ejemplo, si alguien trata de hacer pasar por buena una designación de origen falsa; mediante un procedimiento oficial de notificación/registro antes de que se aplique la protección; o bien por ambos medios? Para que se reconozca una indicación geográfica, ¿es menester registrarla?*

La Ley de Propiedad Industrial es el ordenamiento jurídico que sanciona actos de competencia desleal relativos a las indicaciones geográficas (artículo 213 fracción IX d). No es menester registrar una indicación geográfica para que se apliquen las disposiciones sobre competencia desleal previstas en la LPI. También se otorga protección mediante la figura de la denominación de origen (artículos 156 a 168), en cuyo caso se procede a una declaración de protección como denominación de origen, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

8. *(Nº 6 del documento IP/C/13) Sírvanse facilitar algunos ejemplos de indicaciones geográficas nacionales protegidas mediante los instrumentos mencionados e indicar con qué instrumentos se presta esa protección.*

Denominación de Origen	Producto	Protección nacional mediante declaratoria de protección	Registro Internacional en la Oficina Internacional de la OMPI de conformidad con el Arreglo de Lisboa
Tequila	Aplicada para una bebida alcohólica del mismo nombre	Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 1974	Registro Nº 669 del 13 de abril de 1978
Mezcal	Aplicada para una bebida alcohólica	Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 1994	Registro Nº 731 del 9 de marzo de 1995
Olinalá	Aplicada para artesanía	Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 1994	Registro Nº 732 del 9 de marzo de 1995
Talavera	Aplicada para artesanía	Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1997	Registro Nº 833 del 17 de julio de 1998

El instrumento con el cual se presta esta protección es una declaración de protección emitida por el IMPI conforme al artículo 164 de la LPI.

B. DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA RECONOCERLAS

9. *(Nº 2 del documento IP/C/13/Add.1) ¿Establece la legislación de propiedad intelectual y/o leyes conexas de su país, una clara distinción entre las expresiones "indicaciones geográficas", "denominaciones de origen" e "indicaciones de procedencia", o existen criterios precisos para diferenciarlas?*

El artículo 156 de la LPI define la denominación de origen como "... el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos".

De conformidad con la respuesta 1, también es aplicable la definición de indicaciones geográficas prevista en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Una indicación de procedencia se distingue de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

10. *(Nº 8 del documento IP/C/13) ¿Cómo se definen las indicaciones geográficas?*

Ver respuesta 9.

11. *(Nº 9 del documento IP/C/13) ¿Abarca esta definición las indicaciones geográficas que identifican a productos de determinada calidad o reputación que están vinculados indirectamente a una región concreta?*

No, de acuerdo con la definición del Acuerdo sobre los ADPIC.

12. *(Nº 11 del documento IP/C/13) ¿Interviene la creatividad humana en la elaboración de productos concretos protegidos por el sistema de indicaciones geográficas? De ser así, ¿en qué grado? ¿Intervienen en esos productos factores humanos?*

Sí, los factores humanos son considerados en la definición de la denominación de origen, ya que las técnicas y métodos utilizados por los habitantes de una región para la elaboración de determinado producto proporcionan un alto grado de distinción al mismo (ver definición en respuesta 9).

13. *(Nº 10 del documento IP/C/13) Al determinar si se debe reconocer una indicación geográfica, ¿qué criterios se tienen en cuenta?*

La LPI no establece un sistema de registro para indicaciones geográficas.

Los criterios a tomar en cuenta para solicitar una declaración de protección de una denominación de origen se enumeran en el artículo 159 de la LPI. Entre ellos destacan los siguientes:

"IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;

V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;

VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio;

VII. Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante."

14. *(Nº 13 del documento IP/C/13) ¿Qué autoridad, de haberla, está facultada para definir la región o zona geográfica a propósito de la cual se reclamen derechos y en qué se basa la correspondiente definición?*

La zona es delimitada por las mismas condiciones geográficas que determinan la calidad, reputación o características del producto.

El IMPI es la autoridad competente para delimitar la zona geográfica de una denominación de origen. Esta facultad se establece en el artículo 164 de la LPI: "... La declaración del Instituto que otorgue la protección, determinará en definitiva los elementos y requisitos previstos en el artículo 159 de esta Ley."

Entre los elementos que cita el artículo 159, se encuentra el siguiente:

"V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; ..."

15. *(Nº 14 del documento IP/C/13) ¿Existen en la legislación de su país criterios relativos a indicaciones geográficas homónimas de vinos?*

Las formas de protección previstas en la LPI son aplicables a todas las indicaciones geográficas, incluyendo las homónimas para vinos (ver respuesta 3).

16. *(Nº 3 del documento IP/C/13/Add.1) ¿Contiene su legislación criterios aplicables a las indicaciones geográficas homónimas para vinos y las bebidas espirituosas?*

Las formas de protección previstas en la LPI son aplicables a todas las indicaciones geográficas, incluyendo las homónimas para vinos y bebidas espirituosas (ver respuesta 3).

17. *(Nº 12 del documento IP/C/13) ¿Interviene algún otro derecho de propiedad intelectual, por ejemplo las patentes?*

En la respuesta 3 se especifican los tipos de protección para una indicación geográfica.

18. *(Nº 15 del documento IP/C/13) ¿Dispone la legislación de su país el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen de los países extranjeros?*

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras se reconocen y se protegen de conformidad con los tratados internacionales de los que México es parte.

19. *(Nº 16 del documento IP/C/13) ¿Existe alguna prohibición específica en la legislación, los reglamentos, las normas o los procedimientos acerca de las indicaciones geográficas no protegidas en el país de origen? De ser así, sírvase especificar la correspondiente disposición legislativa.*

A este respecto, se aplican el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 2 del artículo 1 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

C. EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO

20. *(Nº 18 del documento IP/C/13) ¿Ante qué autoridades competentes se puede obtener la protección de una indicación geográfica?*

El IMPI es la autoridad competente para emitir una declaración de protección de una denominación de origen (artículo 157 de la LPI).

Asimismo, atendiendo a las diversas formas de protección previstas en la LPI (ver respuesta 3), se puede recurrir al IMPI o a los Tribunales de la Federación (artículos 156 a 168, 151 a 155, 187 a 199 bis8 y 213 a 229 de la LPI).

21. *(Nº 19 del documento IP/C/13) ¿Se aplican de oficio los procedimientos conducentes al reconocimiento de una indicación geográfica, o bien deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona?*

De conformidad con el artículo 158 de la LPI, la declaratoria de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

22. *(Nº 17 del documento IP/C/13) De existir un sistema oficial de reconocimiento de las indicaciones geográficas, ¿debe solicitarlo una organización oficial o puede ser una entidad privada titular de los derechos de una indicación geográfica?*

Ver respuesta 21.

23. *(Nº 20 del documento IP/C/13) ¿Qué derechos, si es que se impone alguno, deben abonarse para la titularidad de una indicación geográfica y conservarla?*

En el caso de una denominación de origen se deben cubrir las tarifas indicadas en el artículo 15 del Decreto que establece las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1995), vigentes desde el 1º de septiembre de 1995.

24. *(Nº 21 del documento IP/C/13) Si es menester exponer unos criterios en una solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica, ¿son esos criterios de índole meramente geográfica?*

En la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se deben exponer, además de los criterios geográficos, una descripción detallada del o los productos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración; así como sus modos de empaque, embalaje o envasamiento y los que considere adecuados el solicitante (artículo 159, fracciones IV y VII). Ver también respuesta 13.

25. *(Nº 22 del documento IP/C/13) ¿Qué otros criterios, de haberlos, deben exponerse en una solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica?*

Ver respuestas 13 y 24.

26. *(Nº 23 del documento IP/C/13) ¿Qué información se debe facilitar en una solicitud de titularidad de una indicación geográfica y conservarla?*

De acuerdo con el artículo 167 de la LPI, el Estado mexicano será el titular de la denominación de origen y ésta sólo podrá utilizarse mediante autorización que expida el IMPI.

El solicitante de una autorización de uso de una denominación de origen deberá proporcionar la siguiente información, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de la LPI:

- 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 Secretaría de que el interesado cumple con la norma oficial de calidad, cuando exista ésta;
- V. original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.

27. *(Nº 24 del documento IP/C/13) ¿Es menester exponer los bienes o servicios respecto de los cuales se solicita una indicación geográfica?*

En la solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, deben presentarse, entre otras cosas, la descripción detallada del producto o productos terminados que abarca la denominación de origen (artículo 159, fracción IV de la LPI).

28. *(Nº 25 del documento IP/C/13) ¿Qué mecanismos existen para oponerse al reconocimiento de una indicación geográfica? ¿Cómo se efectúa una investigación si se ha formulado una queja a propósito de un reconocimiento?*

En el caso de una denominación de origen, una vez que se ha recibido una solicitud de declaración de protección de una denominación de origen que satisface los requisitos legales, el IMPI publicará un extracto de dicha solicitud en el Diario Oficial y otorgará un plazo de dos meses para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes (LPI artículos 161 y 162). El mismo plazo se otorga cuando el procedimiento se inicia de oficio.

29. *(Nº 26 del documento IP/C/13) ¿Quién se puede oponer al reconocimiento de una indicación geográfica?*

Ver respuesta 28.

30. *(Nº 27 del documento IP/C/13) Si la legislación de su país dispone el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de países extranjeros, ¿qué procedimiento debe seguirse para obtener ese reconocimiento y la consiguiente protección?*

Ver respuesta 18. Cabe señalar que México forma parte del Arreglo de Lisboa para la Protección a las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

D. EL MANTENIMIENTO

31. *(Nº 28 del documento IP/C/13) ¿Cuánto tiempo dura el reconocimiento de una indicación geográfica?*

La duración de una declaración de protección de una denominación de origen emitida por el IMPI está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto (artículo 165 de la LPI).

En cuanto a la duración de la autorización para usar una denominación de origen ver la respuesta siguiente.

32. *(Nº 29 del documento IP/C/13) Si es preciso renovar o reafirmar el reconocimiento de una indicación geográfica, ¿qué información hay que facilitar para efectuar esa renovación o reafirmación? Sírvanse especificar los derechos con que se grave la renovación o la reafirmación.*

En caso de que el IMPI autorice el uso de una denominación de origen, la autorización se extenderá por un período de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de autorización. Este período podrá ser renovado por períodos iguales, presentando una solicitud ante el Instituto para tal efecto (artículo 172 de la LPI).

Ver también respuestas 26 y 31.

33. *(Nº 30 del documento IP/C/13) ¿Hay que usar una indicación geográfica para conservar los derechos a ella? En caso afirmativo, ¿cómo se determina ese uso?*

De conformidad con el artículo 173 de la LPI, el usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

Ver también respuesta 26.

34. *(Nº 31 del documento IP/C/13) ¿Existe un límite concreto a la no utilización antes de que cese la titularidad de una indicación geográfica y, en caso afirmativo, cuál es?*

La LPI no establece criterios de uso de una denominación de origen. La protección de una denominación de origen mediante una declaratoria emitida por el IMPI, está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efecto por otra declaratoria del Instituto.

35. *(Nº 32 del documento IP/C/13) ¿Quién supervisa el uso de las indicaciones geográficas para determinar si se siguen cumpliendo los criterios expuestos en la solicitud?*

El usuario autorizado de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaratoria de protección (artículo 173 de la LPI). El IMPI como autoridad encargada de administrar la LPI, supervisa lo referente a las denominaciones de origen (párrafo 3 del artículo 6 de la LPI).

Ver también respuesta 34.

36. *(Nº 33 del documento IP/C/13) Si existe un órgano oficial encargado de supervisar el uso de las indicaciones geográficas, ¿qué procedimientos aplica para hacerlo?*

Ver respuestas 34 y 35.

37. (Nº 34 del documento IP/C/13) *¿Existe algún medio para que las partes interesadas puedan solicitar que deje de estar en vigor una indicación geográfica por no ser utilizada o porque no se mantengan los criterios expuestos en la solicitud? Sírvanse describir el procedimiento.*

Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen se harán por el IMPI, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal (artículo 177 de la LPI).

Ver también respuesta 34.

38. (Nº 35 del documento IP/C/13) *¿Se aplican de oficio los procedimientos conducentes a la anulación de una indicación geográfica o deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona?*

Ver respuestas 31 y 37.

E. EL ALCANCE DE LOS DERECHOS Y SU EMPLEO

39. (Nº 36 del documento IP/C/13) *¿Puede quien cumpla los criterios expuestos para obtener el reconocimiento de una indicación geográfica usar esa indicación geográfica una vez que se concede el reconocimiento, o bien esa parte debe cumplir otros criterios o seguir otros procedimientos antes de que se le permita usarla?*

Una vez emitida la declaración de protección de una denominación de origen, la parte o partes interesadas deben conseguir una autorización de uso de la misma, mediante la presentación de una solicitud ante el IMPI. La autorización se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos (LPI, artículo 169):

que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;

que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto a los productos de que se trate; y

los demás que señale la declaración.

40. (Nº 37 del documento IP/C/13) *¿Quién toma la decisión a propósito del uso de una indicación geográfica por partes determinadas: la entidad responsable del reconocimiento o la entidad que ha obtenido el reconocimiento?*

La entidad responsable de emitir la declaratoria de protección de una denominación de origen y de autorizar su uso, es decir, el IMPI (LPI artículos 167 y 169).

41. (Nº 38 del documento IP/C/13) *¿Es preciso abonar derechos al recibir la autorización de uso de una indicación geográfica determinada y, de ser así, cuáles son y cómo se determinan?*

Se requiere el pago de una tarifa para obtener la autorización de uso de una denominación de origen o su renovación, de conformidad con el artículo 170 de la LPI y 15b del Decreto por el que se establecen las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1995, y vigente desde el 1º de septiembre de 1995.

42. *(Nº 39 del documento IP/C/13) Si surge una diferencia a propósito del uso de una indicación geográfica por una parte determinada, ¿qué procedimientos se siguen para resolverla?*

Una parte que tenga interés jurídico y funde su pretensión, podrá solicitar ante el IMPI el inicio del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, cancelación e infracción administrativa que establece la LPI. Las solicitudes se sustanciarán y resolverán con arreglo al capítulo II del Título Sexto de dicha ley.

43. *(Nº 40 del documento IP/C/13) ¿Deben los usuarios autorizados de una indicación geográfica usar continuamente su indicación geográfica para conservar su derecho a utilizarla y, de ser así, cómo se determina su uso y durante cuánto tiempo se permite no utilizarla?*

La LPI no establece este tipo de disposiciones para usuarios autorizados de una denominación de origen. Ver respuesta 35.

44. *(Nº 41 del documento IP/C/13) Si surge una diferencia a propósito de la continuidad del uso por una parte determinada, ¿cómo se resuelve?*

Ver respuesta 43.

45. *(Nº 42 del documento IP/C/13) ¿Permite el régimen de protección de indicaciones geográficas que se concedan licencias para usar indicaciones geográficas y, de ser así, con qué condiciones se conceden esas licencias? Si no se reúnen esas condiciones, ¿qué consecuencias tiene en la indicación geográfica?*

La LPI no contempla la posibilidad de que el usuario pueda "licenciar" la autorización de uso de una denominación de origen, porque no es el titular de la misma. No obstante, de acuerdo al artículo 175 de la LPI, el usuario autorizado de una denominación de origen puede, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos amparados por la denominación de origen. Dicho convenio deberá ser sancionado por el IMPI y deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 169 y el artículo 68 del Reglamento de la LPI.

46. *(Nº 43 del documento IP/C/13) ¿Cómo se aplica en su país el "uso de amparo de la cláusula de anterioridad" de una indicación geográfica, conforme al párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

El artículo 1 de la LPI señala que: "Las disposiciones de esta Ley 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 ...", por lo tanto, el "uso de amparo de la cláusula de anterioridad" se aplica tal como lo determina el artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

F. LA RELACIÓN CON LAS MARCAS DE COMERCIO

47. *(Nº 44 del documento IP/C/13) ¿Qué medidas se toman para que, al reconocer una indicación geográfica, no se invaliden ni se menoscaben las obligaciones que impone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Ver respuesta 49.

48. (Nº 45 del documento IP/C/13) *¿Qué medidas se toman para que, al reconocer una indicación geográfica, no se invaliden ni se menoscaben las obligaciones que imponen los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Como se indicó en la respuesta 46 y tomando en cuenta la respuesta 1, la Ley de la Propiedad Industrial se aplica sin contravención a los tratados internacionales de que México sea parte, por lo tanto, la protección otorgada a las indicaciones geográficas no deberá menoscabar los derechos de una marca notoriamente conocida, previstos en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

49. (Nº 4 del documento IP/C/13/Add.1) *¿Prevé la legislación de propiedad intelectual y/o leyes conexas de su país la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en indicaciones geográficas que identifiquen vinos o bebidas espirituosas para los vinos o las bebidas espirituosas que no sean originarios del territorio indicado?*

El artículo 90 de la LPI niega el registro como marca de:

"X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indique la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; ..."

También es posible la invalidación de una marca que haya sido registrada. Al respecto el artículo 151 de la LPI prevé, entre otros supuestos, que "el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro".

50. (Nº 46 del documento IP/C/13) *¿Qué procedimientos están previstos en caso de conflicto entre una indicación geográfica y una marca de comercio?*

Los mismos que se exponen en la respuesta 42.

G. EL CUMPLIMIENTO

51. (Nº 47 del documento IP/C/13) *¿Cómo se aplican los derechos en materia de indicación geográfica? ¿Contiene al respecto alguna disposición la legislación en materia de competencia desleal? ¿La legislación sobre marcas de comercio? ¿Otras leyes? Sírvanse mencionar las leyes correspondientes y, en caso de no haber sido notificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, facilitar copias de las mismas.*

Ver respuesta 1.

52. (Nº 48 del documento IP/C/13) *¿Quién tiene derecho a hacer aplicar lo dispuesto sobre una indicación geográfica?*

De acuerdo al artículo 167, el Estado mexicano es el titular de las denominaciones de origen y éstas sólo podrán usarse mediante autorización que expida el IMPI.

Ver también respuesta 53.

53. (Nº 49 del documento IP/C/13) *¿Qué órganos judiciales o administrativos están facultados para actuar a fin de que se cumpla lo dispuesto sobre las indicaciones geográficas? ¿Es menester abonar derechos para ello y, en caso afirmativo, qué derechos?*

En caso de procedimientos administrativos, el IMPI es la autoridad facultada para hacer cumplir las disposiciones de la LPI en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas (artículo 90 fracciones X y XI, artículos 156 a 178, capítulo II, Título VI, artículos 213 a 222). En cuanto a los procedimientos civiles y penales, son competentes los Tribunales de la Federación (artículos 223 a 229 de la LPI).

Los derechos a abonar son los establecidos por el Decreto que establece las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1995 y vigentes desde el 1º de septiembre de 1995.

54. (Nº 50 del documento IP/C/13) *¿Se debe notificar al público la existencia de una indicación geográfica y, en caso afirmativo, cómo y con qué frecuencia?*

Con respecto a una denominación de origen, la declaración de protección es publicada en el Diario Oficial de la Federación por única ocasión. Asimismo, el artículo 178 de la LPI estipula que: "Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se publicarán en la Gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominación de origen."

La Gaceta es el medio de difusión oficial del IMPI.

55. (Nº 51 del documento IP/C/13) *¿Puede ser sancionado penalmente el uso no autorizado de una indicación geográfica? En caso afirmativo, descríbanse los procedimientos correspondientes. Si la legislación correspondiente no ha sido notificada conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse facilitar copia de la misma.*

La LPI tipifica como delito el reincidir en el uso sin autorización o licencia correspondiente de una denominación de origen, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme (artículo 223). Asimismo, establece que los delitos previstos se perseguirán por querrela de parte ofendida.

El procedimiento es como sigue: la persona autorizada presenta una demanda ante el IMPI, éste a su vez realiza una investigación y emite un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan. El Instituto presenta su dictamen técnico ante la Procuraduría General de la República, quien lo turna ante un juez federal en materia penal para su debida resolución. El usuario autorizado puede recurrir directamente ante los Tribunales de la Federación, los cuales deberán solicitar al IMPI un dictamen técnico sobre el asunto, continuándose con el proceso antes descrito (artículo 225 a 227 de la LPI).

Además, el artículo 228 establece que en los procedimientos judiciales a que se refieren los delitos que considera esta Ley, la autoridad judicial puede adoptar las medidas previstas en dicha Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

H. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

56. (Nº 52 del documento IP/C/13) *¿Es su país parte en un acuerdo internacional, incluidos los bilaterales o plurilaterales, sobre notificación y/o registro de indicaciones geográficas? En caso afirmativo, sírvanse indicar el o los acuerdos internacionales y explicar sus relaciones con su legislación nacional.*

México es parte de los siguientes Acuerdos sobre la materia:

- Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
- La LPI contempla la protección a las denominaciones de origen de conformidad con dicho Arreglo.
- 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. En dicho Acuerdo se establecen una lista anexa de las denominaciones de las bebidas espirituosas de ambas partes para su debida protección.

La LPI prevé el cumplimiento de tratados internacionales que contengan disposiciones en materia de propiedad intelectual. El artículo 1 establece: "Las disposiciones de esta Ley 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 ..."

57. (Nº 53 del documento IP/C/13) *¿De qué otros acuerdos internacionales, de haberlos, es parte su país? ¿Qué disponen esos acuerdos?*

México ha concertado diversos tratados de libre comercio que contienen capítulos en materia de propiedad intelectual, en los que se incorporan disposiciones específicas para asegurar la protección a las indicaciones geográficas entre las Partes. Estos tratados son los siguientes:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, capítulo XVII, en vigor desde el 1º de enero de 1994.
 - Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México, capítulo XVI, en vigor desde el 1º de enero de 1995.
 - Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, capítulo XIV, en vigor desde el 1º de enero de 1995.
 - Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (G3), capítulo XVIII, en vigor desde el 1º de enero de 1995.
 - Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, capítulo XVII, en vigor desde el 1º de julio de 1998.
 - Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, capítulo XV, en vigor desde el 1º de enero de 1999.
-