

Sesión 2

Protección en el extranjero

Indicaciones Geográficas

Orlando Pérez Gárate

Negociador del Capítulo de Derechos de Propiedad
Intelectual del TLCUEM y T-MEC

04 noviembre de 2021

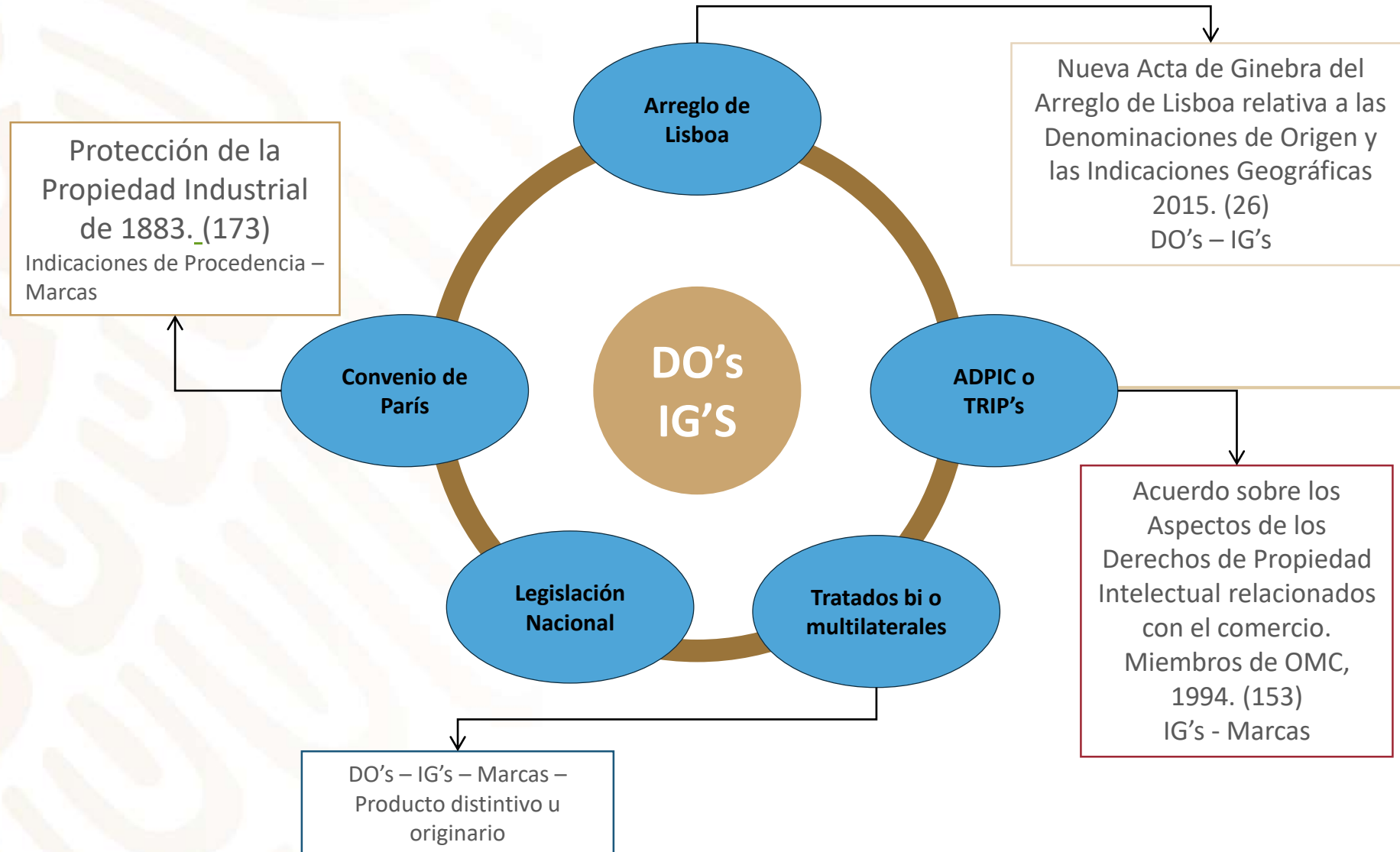


ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS



MARCO CONCEPTUAL

- Es cualquier expresión o signo aplicado a un producto que se utiliza para indicar el origen geográfico del mismo (país, región o un lugar específico).

Indicación
De Procedencia



Producto — Origen Geográfico

- Es el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Indicación Geográfica



- Reputación
- Característica
- Calidad

— Origen Geográfico

- Es el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirve para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

Denominación
De Origen



- Reputación
- Característica
- Calidad
- Nombre del Producto
- Factores Naturales
- Factores Humanos

— Origen Geográfico

IGs vs. DOs en tratados comerciales recientes

TIPAT, TMEC y TLCUEM centran sus disposiciones, con enfoques distintos, al reconocimiento y protección de indicaciones geográficas. Estos tratados no prevén expresamente disposiciones sobre denominación de origen.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958):

- *"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"* (artículo 2)

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

“... significa una indicación que identifique un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico; T-MEC Art. 20.1, TIPAT Art. 18.01



Indicaciones Geográficas: dos enfoques



UNIÓN EUROPEA

- Larga tradición de protección a IGs.
- En caso de confusión entre marca e IG, **prevalece la IG**.
- Valora el alcance de protección a IGs y disposiciones ambiciosas de observancia.
- Las IGs reconocida no pueden dar lugar a genericidad sobrevenida.
- La cancelación del reconocimiento sólo se da si en el país de origen deja de reconocerse la IG.

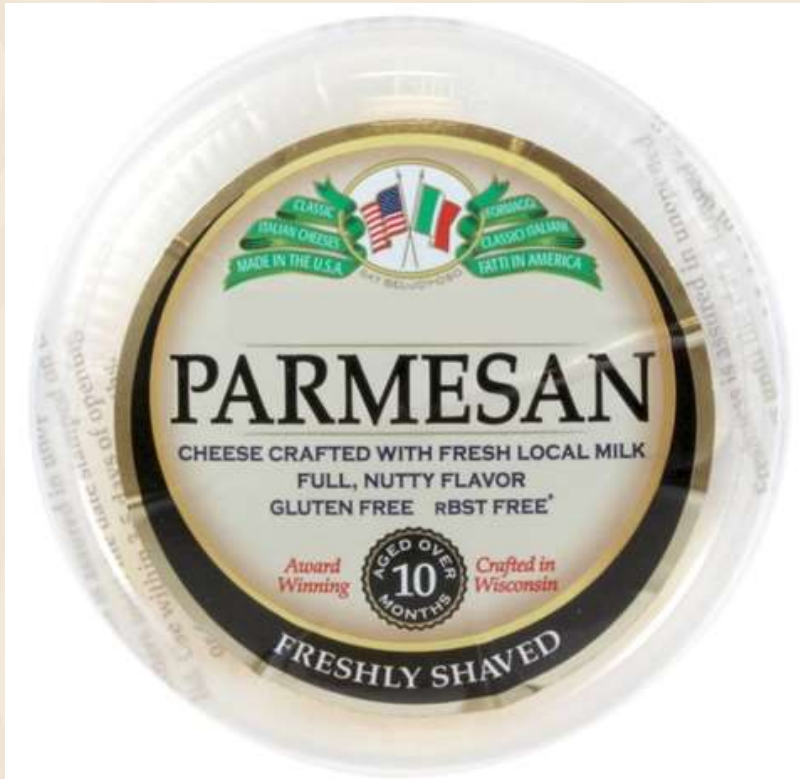


ESTADOS UNIDOS

- Protegen términos susceptibles de ser IGs a través de **marcas**.
- Valora la transparencia en los procedimientos de reconocimiento y protección a IGs que llevan a cabo sus socios comerciales. En particular, buscan posibilidad de oponerse a la protección de IGs europeas.
- Posibilidad de cancelar el reconocimiento.

TLCUEM

Nivel de protección a indicaciones geográficas



- Medios legales para impedir el uso de una IG protegida para un producto de la misma clase que:
 - no se origina en el lugar de origen especificado para esa IG.
 - en su designación o presentación, indique o sugiera que el producto se origina en una zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen de una manera que induzca a error al público.
- Se debe impedir el uso indebido de una IG cuando se utilice ese nombre en traducción o cuando se utilice la IG acompañada de expresiones como **“tipo”, “estilo”** o **“imitación”**.
- Las IGs de la otra Parte, protegidas por el Tratado, no podrán convertirse en genéricas.

TLCUEM

Relación entre IG y Marca



- La protección de IGs no prejuzga derechos asociados a una marca registrada o solicitada de buena fe, o adquirida mediante el uso de buena fe.
- Como una excepción limitada a los derechos conferidos por una marca, los titulares de una marca pre-existente, en determinadas circunstancias, no podrán impedir que una IG registrada reciba protección o sea utilizada.
- Una Parte no estará obligada a proteger un nombre como IG, si a la luz de la reputación de una marca y el período de tiempo que ha sido utilizada, esa denominación puede inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

TLCUEM

Excepciones a la protección de IGs

- Términos descriptivos o **“nombre común”** para ese producto. Esos términos serán de libre uso.
- Un criterio importante es cómo entienden y emplean los consumidores ese término.
- Nada impedirá el uso del nombre de una variedad vegetal o de una raza animal, existente en el territorio de esa Parte a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

Indicación Geográfica	Excepción en el TLCUEM
Českobudějovické pivo (República Checa)	El término está protegido solo en el idioma original. El uso del término en México estará sujeto a los acuerdos privados entre los usuarios de la indicación geográfica y el titular de la marca.
Schwarzwälder Schinken (Alemania)	La protección de esta IG no impide el uso de buena fe del término "selva negra", siempre que solo se use para jamón cocido y siempre que estos productos no se comercialicen utilizando referencias (gráficos, nombres, imágenes o banderas) al origen genuino de la IG.
Queso Manchego (España)	La protección de esta IG no impedirá el uso de los términos "manchego" y "queso manchego", que son nombres tradicionales en México cuando se trata de quesos elaborados con leche de vaca, siempre que estos productos no se comercialicen utilizando referencias (gráficos, nombres, imágenes o banderas) a la IG.

T-MEC

Indicaciones geográficas



- Parte del enfoque que tiene TIPAT (CPTPP).
- Reconocen que las IGs se pueden reconocer a través de marcas o un sistema *sui generis*.
- Procedimiento de protección y reconocimiento a IGs.
 - A nivel nacional
 - Por virtud de otros tratados internacionales
- Directrices para determinar si un término es genérico
- Términos multicompuestos
- Fecha de protección

T-MEC

Procedimiento de protección o reconocimiento de indicaciones geográficas (transparencia y oposición)



- Busca un procedimiento administrativo transparente de protección o reconocimiento de IG que incluya posibilidad de oponerse al otorgamiento de dicha protección.
- Fundamentos de oposición:
 - Confusión con solicitud de marca, preexistente y de buena fe.
 - Confusión con una marca preexistente.
 - La IG es un nombre común para el producto en cuestión en el territorio de la Parte.
- Posibilidad de cancelar la IG si el término protegido o reconocido dejó de reunir las condiciones que originalmente dieron lugar a la protección o reconocimiento otorgado en esa Parte.

Cartas paralelas entre México y EE.UU. (indicaciones geográficas)

Usuarios previos

Otorga mayor certeza sobre el alcance del término **“usuarios previos”** empleado en algunas excepciones particulares previstas a la protección de indicaciones geográficas de la Unión Europea (TLCUEM).

Dicho término incluye a cualquier persona quien haya utilizado el término correspondiente de buena fe en el territorio de México en relación a cualquiera de las siguientes actividades: producción, distribución, comercialización, importación y exportación a México de quesos.

Lista de quesos

Se prevé una lista de 33 nombres de quesos para los cuales México confirmó que el acceso al mercado de productos de los Estados Unidos en México no está restringido debido al mero uso de estos términos individuales.

Esta lista incluye, entre otros, los siguientes nombres:

Brie, Camembert, Cheddar, Cottage, Edam, Emmental, Gouda, Monterey Jack, Mozzarella, Provolone, Ricotta y Swiss.

PRINCIPAL REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS 2018

- ❖ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018, cuya entrada en vigor fue el 27 de abril del mismo año.
- ❖ Se robustece la protección para Denominaciones de Origen nacionales y se incluye el procedimiento para el reconocimiento de la protección de las extranjeras, así como las Indicaciones Geográficas.
 - Nacionales.
 - Extranjeras.
- ❖ Procedimiento de oposición para estas figuras.
- ❖ Se incluye la figura de la transformación de una Denominación de Origen a una Indicación Geográfica y de una Indicación Geográfica a una Denominación de Origen.

Cambios en Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas LFPPI 2020

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020

- ❖ Se clarifican los conceptos de Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica (IG) (*Arts. 264 y 265*).
- ❖ Se especifican de forma más clara los requisitos para su presentación (*Arts. 274 y 275*).
- ❖ Se precisa su naturaleza jurídica como bienes nacionales (*Art. 268*).
- ❖ Se faculta a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que presenten una solicitud de declaración de protección aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes (*Art. 273 f V*).
- ❖ Corresponde al Instituto ejercer las acciones para su protección y defensa y lo faculta para delegar dicha facultad a un tercero (*Art. 268*).



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cambios en Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas LFPPI

- ❖ Tratándose de **IG's** incorpora la figura de la persona moral responsable de certificar el cumplimiento de las reglas de uso (*Art. 277*), el proceso para su acreditamiento (*Art. 290*), obligaciones (*Art. 292*) y, ante el incumplimiento, el de su cancelación (*Art. 293*).



CARACTERÍSTICAS

Denominaciones de Origen Artículo 264

- Nombre de una región geográfica del país con la que se designa o nombra un producto, originario de la misma.
- Requiere vínculo cualitativo.
- Producto – calidad o característica – factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Indicaciones Geográficas Artículo 265

- Identifica un producto como originario de un territorio.
- Requiere vínculo cualitativo.
- Producto – lugar de origen – característica.

Marcas de Certificación Artículo 183

- Signo Distintivo aplicado a productos o servicios.
- Calidad controlada, verificada o certificada por el titular.
- Control estándar y continuo.
- Genera prestigio, valor y garantía a la marca certificada.



GRACIAS



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA