Reformas
Ley de la Propiedad Industrial
DOF 13 de marzo de 2018

Dr. Roberto Garza Barbosa

https://www.ipmty.com

rgb@itesm.mx

Temas de la Reforma

- Derecho del inventor a ser mencionado como tal.
- Modelos de Utilidad
- Diseños Industriales.
- Se agregan las Indicaciones Geográficas.
- Sanciones por Competencia Desleal respecto Denominación de Origen e Indicación Geográfica.
- Actualización de referencias, de salario mínimo a unidades de medida y actualización.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Derecho del Inventor a ser mencionado

- Se agrega al artículo 13 que el inventor o diseñador: “tiene el derecho a ser mencionado con tal carácter en la publicación de la solicitud y, en su caso, en el título correspondiente.”

- Además, se agrega un segundo párrafo estableciendo que este derecho es irrenunciable.

- La iniciativa menciona que lo anterior es un derecho humano

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

¿Derecho humano?

“Cabe mencionar que, conforme al artículo 27. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e irrenunciables, es decir, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad.

Por lo tanto, el derecho de ser mencionado en la publicación de la solicitud y en el título correspondiente, se trata de un derecho humano y como tal es irrenunciable.”

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Modelos de Utilidad

- Se precisa qué disposiciones, sobre el proceso de solicitud de patente, son aplicables a los modelos de utilidad:

  "Art. 30.- Para la tramitación y otorgamiento del registro de un modelo de utilidad se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 bis."

- Además, se agrega el artículo 30 bis, mismo que establece la publicación de las solicitudes, tan pronto hayan aprobado el examen de forma.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Modelos de Utilidad

- De acuerdo a la iniciativa, lo anterior tiene como propósito:

  “La razón es dar a conocer al público en general qué se ha presentado en dicho campo, de manera que no se produzca una duplicación de esfuerzos y que puedan conocer qué podría ser protegido como modelo de utilidad, evitando los riesgos de una posible infracción.”

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Diseños Industriales

- De acuerdo al dictamen del Senado, la iniciativa propone adecuar el marco jurídico para que México pueda acceder al **Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.**

- Aunque la propia iniciativa no lo menciona.

- Además, la iniciativa presentada refiere incorporar productos artesanales. Ello con la propuesta al artículo 32 para incluirlos. Sin embargo, en dicho cambio no aparece en el decreto ya que fue eliminado en el dictamen aprobado en el propio senado.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Diseños Industriales

- El dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados establece que:

> "…los diseños industriales han adquirido cada vez mayor relevancia…dado que proporcionan protección a los aspectos estéticos u ornamentales de un producto, resaltando su individualidad de los consumidores…."

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Diseños Industriales

- Si bien el dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados establece que las modificaciones propuestas son consistentes con las legislaciones de “nuestros principales socios comerciales,” mencionando entre ellos a los Estados Unidos de América, la Unión Europea, y Japón, la verdad es que el enfoque se parece más al de la Unión Europea.

- De hecho en los Estados Unidos, la protección no se obtiene por medio de la figura jurídica específica sino a través de derechos de autor, marcas, así como patentes (*patent law, copyright law, and trademark law*).

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Diseños Industriales

- Un buen ejercicio legislativo habría sido explicar en la iniciativa o en algún dictamen por qué se siguió el modelo Europeo. Es decir, esto es un trasplante legal y ni siquiera se menciona en la iniciativa o en dictamen alguno de cualquiera de las dos cámaras.

- Veamos de dónde viene el trasplante:
  - Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
  - REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios

    modificado por el reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 6/2002 y (CE) no 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 32 BIS LPIMX

Artículo 32 BIS.- Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:

I.- Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, y

II.- Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial.

Artículo 6. Novedad. Ley 20/2003 ESPAÑA

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Artículo 7. Carácter singular. Ley 20/2003 ESPAÑA

1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 32 BIS LPIMX

Artículo 5.- Novedad. REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002

1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 33 LPIMX

- Es menos específico que sus contraparte española y europea.

Artículo 33.- A las solicitudes de registro de diseños industriales se anexarán:

I.- Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, suficientemente claras, para la comprensión del diseño y su publicación, y

II.- La indicación del producto para el cual se utilizará el diseño.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 36 LPIMX Vigencia

Artículo 36.- El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 43. Duración de la protección. Ley 20/2003 ESPAÑA

El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha.

Artículo 12. Duración de la protección…. REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002

Una vez registrado en la Oficina, todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario registrado durante un plazo de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El titular del derecho podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Además…

Artículo 36 BIS.- La renovación …deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia….el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia ….

Artículo 37.- La tramitación y otorgamiento … conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS.

Artículo 37 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada. (Igual que el 30 bis de los modelos de utilidad)

Artículo 44.- Si la solicitud no cumple …el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida….

Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta prevista en el artículo anterior, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley (esto es para solicitudes de patente)

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

IMPORTANTE!!!!!!!

- Si bien se considera que terceros pueden opinar sobre el otorgamiento de una patente, un diseño industrial o un modelo de utilidad, a diferencia de las marcas después de la reforma de mayo de 2018, aquí no hay un procedimiento de oposición.

- Además se reduce el plazo de 6 a 2 meses (art. 52 bis LPI) para que estos terceros puedan enviar la información sobre si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad (arts. 16 y 19 LPI)

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

- De acuerdo al dictamen emitido por la comisión de economía de la Cámara de Diputados, “existen productos que cuentan con prestigio en el mercado pero que no pueden ser reconocidos a través de una Denominación de Origen, ya que no alcanzan a cubrir la totalidad de los requisitos exigidos para ello…su origen geográfico sustenta… reputación, por lo que es necesario brindarles…protección.”
- De acuerdo al derecho de la Unión Europea, la principal diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica es que para esta última, no es necesario que todas las fases del proceso de elaboración del producto sean de ese lugar, sino solamente su origen.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

Denominación de Origen:

- Artículo 5(1)(c): “…cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.”

Indicación Geogrfica:

- Artículo 5(2)(c): “…de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.”

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Ley de la Propiedad Industrial

Denominación de Origen:

- Artículo 156: “…cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico….”

Indicación Geográfica:

- Artículo 157: “…cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico….”

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

- Aquí también hay un fuerte componente de trasplante jurídico, aunque no tanto de la Unión Europea, donde son varias las directivas y legislaciones que regulan el tema.

- Lo que hace el decreto es regular los siguientes temas:
  - Inclusión de indicaciones geográficas.
  - El trámite de la declaración de protección.
  - La autorización para su uso.
  - La cesación de los efectos de las declaratorias y de las autorizaciones de uso.
  - Las Entidades de Gestión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
  - El reconocimiento a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero.
  - Incluir infracciones administrativas y delitos relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 156 LPIMX

Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

Artículo 92, párrafo b) Ley 19.996 Chile.- Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Modelo Europeo

En este sentido, si bien el modelo europeo también divide el tema en denominaciones de origen e indicaciones geográficas, tiene una característica que no existe en los ordenamientos mexicano y chileno. Las divide por sectores.

Artículo 10. Ley 6/2015, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. España.- *Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas.*

Se consideran a los efectos de la presente ley las siguientes DOP e IGP que establece la normativa de la Unión Europea:

a) Las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de los productos vitivinícolas.

b) Las Indicaciones Geográficas de bebidas espirituosas.

c) Las Indicaciones Geográficas de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

d) Las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas de otros productos de origen agrario o alimentario.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Modelo Europeo

Se cuentan con los siguientes Reglamentos:

- **Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios**
- Reglamento (UE) 1308/2013 (OCM única), incorpora regulación de las DOP/IGP vinícolas
- Reglamento (CE) 110/2008 relativo a las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas
- Reglamento (UE) 251/2014 sobre las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

- Así, el párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios define denominación de origen de la siguiente manera:

"A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «denominación de origen» 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."

Artículo 156 LPIMX.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 157 LPIMX

Artículo 157.- Se entiende por indicación geográfica, 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.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «indicación geográfica» 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.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Tratados Internacionales

- **Convenio de París**: Relativamente débil, su artículo 10 ni siquiera contiene el término de indicación geográfica o denominación de origen.
- Más bien es una prohibición a la importación o venta de productos que contengan falsas indicaciones en cuanto a su origen o la identidad del productor.
- **Arreglo de Madrid**: 36 miembros solamente, entre los que no se encuentran México ni los Estados Unidos.
- Se centra en el embargo y la prohibición de importación de productos que contengan una falsa o engañosa acerca del origen de los productos. Asimismo, prohíbe la oferta o venta de dichos productos.
- Considerado estricto en sus amplios términos.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Arreglo de Lisboa

- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

- Fue el primero en definir las denominaciones de origen.
  - Acta de Estocolmo (1967): 27 países miembros (México 26 de enero de 2001).
  - Acta de Ginebra (2015): 16 firmantes, pero ninguno ha firmado instrumento, México no ha firmado nada. No ha entrado en vigor

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Arreglo de Lisboa

Artículo primero, párrafo 2:

> Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Arreglo de Lisboa

Artículo 2, párrafo 1:

> Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, 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.

Artículo 156 LPIMX.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Arreglo de Lisboa

Artículo 5, procedimiento de registro internacional:

“El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular… La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico… Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección … en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, … La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) por la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país. 6) Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización….”

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Arreglo de Lisboa. Acta de Ginebra 2015

- Su artículo 2, define las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Se contempla el registro internacional, una vez otorgado el nacional
- Asimismo, contempla protección en derecho interno, definición de infracciones, así como procedimientos de consecución y observancia a adoptar en derecho interno.
- Todavía no entra en vigor.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Literal

Artículo 2 (1)(i)…toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación; …

Artículo 156 LPIMX.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Literal

(ii) 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

Artículo 157 LPIMX.- Se entiende por indicación geográfica, 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.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

ADPIC o TRIPs

- No contiene el término denominación geográfica, sino indicación de origen.
- No vincula su definición con procesos o métodos de manufactura u otros factores humanos como el Arreglo de Lisboa
- Lo anterior vuelve confuso u opaco el término, ya que podría pensarse que se refiere únicamente a indicaciones de origen y no a denominaciones de origen.
- Sin embargo, lo anterior no ha sido planteado de esa manera en las negociaciones.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

ADPIC

Artículo 22 (1).-

> 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 del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico

Además, su segundo párrafo establece que los usos contrarios, serán causa de competencia desleal de acuerdo al artículo 10 bis del Convenio de París, así como causa de negativa de registro de una marca o su nulidad, de acuerdo al párrafo 3.

Artículo 23 establece protección adicional para vinos y bebidas espirituosas, en tanto que el artículo 24 establece que las partes entrarán en negociaciones internacionales sobre el tema.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

RESTO PROVISIONES

- **Artículo 158.-** Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país.
- **Artículo 159.-** La protección …inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto.
- **Artículo 160.-** La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.
- **Artículo 161.-** La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.
- **Artículo 162.-** El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 163.- No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente:

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 Instituto que permita la coexistencia de dichos nombres;

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;

III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor;

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;

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;

VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible, y

VII.- La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Trámite de Declaración

Artículo 165.- La declaración … se hará de oficio o a petición de:

I.- Las personas …se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes…;

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio….

Artículo 165 BIS.- La solicitud de declaración …deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los <u>siguientes datos</u>, acompañada de los documentos que funden la petición: …

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Trámite de Declaración

- **165 bis 1 y 165 bis 2.-** Examen de forma y sí no cumple requiere a solicitante para presentar lo que falte en plazo de 2 meses, teniendo 2 meses adicionales.
- **165 bis 3.-** Puede transformar su solicitud, 2 meses desde solicitud o desde que se le requiera, si no, abandonada.
- **165 bis 4.-** Publicación en el Diario Oficial de la Federación (no Gaceta)
- **165 bis 5.-** Periodo de oposición dos meses para que tercero presente argumentos….
- **165 bis 6.-** Se notifica a solicitante oposiciones recibidas, dándole un plazo de 2 meses para manifestar lo que a su derecho convenga.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Trámite de Declaración

- **165 bis 7.-** Toda clase de pruebas excepto testimonial y confesional, a menos que consten en documental.
- **165 bis 8.-** Casos en que se suspende trámite, cuando se de una causa establecida por 153, fracciones IV y V, cuando la marca o publicación de nombre comercial estén bajo procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, o por orden judicial o administrativa.
- **165 bis 9.-** Transcurridos plazo de 165 bis 6, alegatos 10 días, emite resolución
- **165 bis 10.-** Publica resolución en caso de otorgar….
- **165 bis 12.-** Contempla utilizar mecanismos contenidos en tratados internacionales para registrar en el extranjero denominación de origen o indicación geográfica.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Autorización de Uso

- **165 bis 14.-** Autorización deberá solicitarse ante IMPI, requisitos.
- **165 bis 16.-** IMPI recibirá documentación y solicitud, pago de derechos, si falta algo plazo dos meses.
- **165 bis 17.-** Autorización dura 10 años a partir de fecha de presentación de solicitud, renovable, como las marcas, tienes plazo de 6 meses de gracia.
- **165 bis 18.-** Autorizado deberá utilizar leyenda: "…Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "D.O.P" o "I.G.P."…."
- **165 bis 19.-** Se podrá utilizar en publicidad, documentación, empaques, embalajes, envases, o sobre el propio producto.
- **Artículo 165 BIS 20.-** El uso ilegal de la denominación de origen o 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.
- **165 bis 21.-** Utilización definida ampliamente, incluyendo exportación, o colocar el producto en el comercio.
- **165 bis 23.-** Autorización se puede transmitir siempre que se compruebe que nuevo cumple con requisitos.
- **165 bis 24.-** Usuario podrá autorizar mediante convenio uso, solamente a quienes distribuyen su producto. Convenio deberá registrarse para surtir efectos frente a terceros e incluir clausula sobre cumplimiento 165 bis 14 III y IV.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso

- Por declaración de IMPI
- Arts. 165 bis 26 a 165 bis 30.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero

- Procedimiento de reconocimiento, muy parecido al trámite de declaración, con oposiciones, etc.
- Es de llamar la atención que el mismo se comienza por “el titular de las mismas,” en el caso mexicano ver artículo 160 LPI, es el propio “poder público de la federación” el titular.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Infracciones, art. 213 LPI

Artículo 213.- ...

I.- a **XXI.- ...**

XXII.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;

XXIII.- a **XXVIII.- ...**

XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203;

XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXII.- 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 protegida o extranjera reconocida por el Instituto, 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, y

XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 214, actualización de multas

Artículo 214.- ...

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil Unidades de Medida y Actualización;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientas Unidades de Medida y Actualización, por cada día que persista la infracción;

III.- a **V.- ...**

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Artículo 223, tipificación delitos

Artículo 223.- ...

I.- a **IV.- ...**

V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado;

VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, y

VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma Oficial Mexicana correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.

No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

...

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Además…

Artículo 223 Bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil Unidades de Medida y Actualización, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil Unidades de Medida y Actualización. Este delito se perseguirá de oficio.

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III o VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

…

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF 13 de marzo de 2018

- Entró en vigor 30 días después de su publicación.
- Transitorios además establecen trato de registros pendientes y diseños industriales vigentes, pudiendo renovarse en los términos del presente decreto.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Denominaciones de Origen

- Jalisco.- Tequila
- Oaxaca.- Mezcal
- Chiapas.- Ámbar de Chiapas, Café Chiapas, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas (mala opción nombre tan largo)
- Yucatán.- Chile Habanero de la Península de Yucatán
- Veracruz.- Café Veracruz, Vainilla de Papantla
- Morelos.- Arroz del Estado de Morelos
- Chihuahua.- Sotol
- Sonora.- Bacanora
- Guerrero.- Laca de Olinalá
- Tabasco.- Cacao de Grijalva
- Puebla.- Talavera
- Michoacán.- Charanda

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Lo que viene…

- En las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea se ha presionado para que el sistema jurídico mexicano proteja indicaciones geográficas europeas, muchas de ellas utilizadas por productores y comerciantes mexicanos para designar sus productos.
- El 10 de Agosto de 2017, se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación un aviso y unas consultas sobre dichas indicaciones (alrededor de 300).
- Sin embargo, no se puede aplicar retroactivamente precepto legal alguno en perjuicio de quienes ya utilizan dichas denominaciones en sus productos.
- Se tiene que estar atento si, si mediante los procedimientos que establece el presente decreto, se intenta proteger dichas denominaciones como indicaciones geográficas. Lo anterior promete mucho litigio.
- Hay algunas que ya se encuentran reconocidas en territorio nacional conforme al Arreglo de Lisboa. En el decreto las señalaron con asterisco.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF 10 de Agosto de 2017

"…Por tal motivo, el presente Aviso tiene por objeto dar a conocer la lista de nombres propuesta por la Unión Europea para que las personas físicas y morales interesadas puedan formular observaciones u objeciones al eventual reconocimiento y protección de los mismos como indicaciones geográficas, en territorio nacional, en el marco de las negociaciones de propiedad intelectual.

1. La Unión Europea propone a México la siguiente lista de nombres en los que busca el reconocimiento y protección como indicación geográfica en el territorio nacional:…."

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

Algunos ejemplos:

DOF - Diario Oficial de la Federac | DOF - Diario Oficial de la Federac

Not secure | www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5493421

Apps For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

País	Nombres	Tipo de producto
Austria	Steirischer *Kren*	Rábano picante
Austria	Steirisches *Kürbiskernöl*	Otros aceites comestibles
Austria	Tiroler *Almkäse*; Tiroler *Alpkäse*	Queso duro de vaca
Austria	Tiroler *Bergkäse*	Queso duro de vaca
Austria	Tiroler *Graukäse*	Queso duro de vaca
Austria	Tiroler *Speck*	Jamón de cerdo
Austria	Vorarlberger *Alpkäse*	Quesos
Austria	Vorarlberger *Bergkäse*	Queso duro de vaca
Bélgica	*Beurre* d'Ardenne	Mantequilla
Bélgica	*Fromage* de Herve	Queso blando de vaca
Bélgica	*Jambon* d'Ardenne	Jamón de cerdo
Bélgica	*Pâté* Gaumais	Otras carnes cocidas
Bélgica	*Plate* de Florenville	Patatas
Bélgica	Vin mousseux de qualité de Wallonie	Vino
Bélgica	Vin de pays des jardins de Wallonie	Vino
Bélgica	Crémant de Wallonie	Vino
Bélgica	Côtes de Sambre et Meuse	Vino
Bulgaria	(Bulgarsko *rozovo maslo*(*)	Esencias de aceite

ESP 12:34 p. m. 21/09/2018

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF - Diario Oficial de la Federac
DOF - Diario Oficial de la Federac
Not secure | www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5493421
Apps For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

España	*Pimentón* de la Vera	Pimentón
España	*Pimentón* de Murcia	Pimentón
España	*Polvorones* de Estepa	Galletas
España	Priego de Córdoba	Aceite de oliva
España	*Queso* Manchego	Queso duro de oveja
España	*Queso* Tetilla / *Queixo* Tetilla	Queso
España	*Salchichón* de Vic ; *Llonganissa* de Vic	Otras carnes curadas
España	*Sierra* de Cádiz	Aceite de oliva
España	*Sierra* de Cazorla	Aceite de oliva
España	*Sierra* de Segura	Aceite de oliva
España	*Sierra* Mágina	Aceite de oliva
España	Siurana	Aceite de oliva
España	*Sobrasada* de Mallorca	Otras carnes curadas
España	*Ternera* Gallega	Carne de bovino
España	*Turrón* de Alicante	Confitería
España	Alicante	Vino
España	Bierzo	Vino
España	Calatayud	Vino
España	Campo de Borja	Vino

ESP 12:35 p. m. 21/09/2018

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF - Diario Oficial de la Federa DOF - Diario Oficial de la Federa

Not secure | www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5493421

Apps For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

España	Castilla y León	Vino
España	Cataluña	Vino
España	Cava	Vino
España	Cigales	Vino
España	Empordà	Vino
España	Jerez-Xérès-Sherry	Vino
España	Jumilla	Vino
España	La Mancha	Vino
España	Málaga	Vino
España	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Vino
España	Navarra	Vino
España	Penedès	Vino
España	Priorat	Vino
España	Rías Baixas	Vino
España	Ribeiro	Vino

España	Ribera del Duero	Vino
España	Rioja	Vino
España	Ruedа	Vino

ESP 12:36 p. m. 21/09/2018

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF - Diario Oficial de la Federac | DOF - Diario Oficial de la Federac

Not secure | www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5493421

Apps For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

Francia	*Pruneaux* d'Agen ; *Pruneaux* d'Agen *mi-cuits*	Ciruelas (secas o confitadas)
Francia	Reblochon; Reblochon de Savoie (*)	Queso duro de vaca
Francia	Roquefort (*)	Queso azul de oveja

Francia	Saint-Nectaire (*)	Queso
Francia	*Tomme* de Savoie	Queso
Francia	*Volailles* de Loué	Aves de corral
Francia	Alsace (*)	Vino
Francia	Anjou (*)	Vino
Francia	Beaujolais (*)	Vino
Francia	Bergerac (*)	Vino
Francia	Bordeaux (*)	Vino
Francia	Bourgogne (*)	Vino
Francia	Cahors (*)	Vino
Francia	Chablis (*)	Vino
Francia	Champagne (*)	Vino
Francia	Châteauneuf-du-Pape (*)	Vino
Francia	Cheverny (*)	Vino

ESP 12:37 p. m. 21/09/2018

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF - Diario Oficial de la Federa DOF - Diario Oficial de la Federa

Not secure | www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5493421

Apps For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

Italia	Gorgonzola (**)	Queso azul de vaca
Italia	Grana Padano (*)	Queso duro de vaca
Italia	*Mela* Alto Adige; Südtiroler *Apfel* (*)	Manzanas
Italia	*Mortadella* Bologna	Preparaciones de carne de cerdo (100%)

Italia	*Mozzarella* di Bufala Campana (*)	Queso blando de (buffalo- bufflone) de Búfalo.
Italia	*Pancetta* di Calabria (*)	Carne curada
Italia	Parmigiano Reggiano (*)	Queso duro de vaca
Italia	*Pecorino* Romano (*)	Queso duro de oveja
Italia	*Piadina* Romagnola / *Piada* Romagnola	Otro pan
Italia	*Pomodoro* S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (*)	Tomates
Italia	*Prosciutto* di Parma	Jamón de cerdo
Italia	*Prosciutto* di San Daniele	Jamón de cerdo
Italia	*Prosciutto* Toscano (*)	Jamón de cerdo
Italia	*Provolone* Valpadana (*)	Queso suave de vaca
Italia	*Riso* del Delta del Po	Arroz

ESP 12:41 p. m. 21/09/2018

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.

DOF 10 de Agosto de 2017

- El decreto del 10 de agosto de 2017 llama a observaciones u objeciones, pero no es exactamente el procedimiento establecido por la reforma. Es decir, no es la oposición dentro del procedimiento de solicitud de protección visto anteriormente. Es una ambigüedad.
- Concluye:

> "…**2.** El alcance de la protección que se pretende lograr a las indicaciones geográficas en el capítulo de Propiedad Intelectual se basará en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a lo siguiente:
>
> **a)** Proporcionar medios legales para que las partes interesadas puedan 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;
>
> **b.** cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
>
> **b)** Proporcionar medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique productos que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique 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…."

- Es lo que hace la reforma.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2018.