

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El suscrito, **Adolfo Toledo Infanzón**, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa está comprometida con alcanzar la efectividad de los derechos de propiedad industrial, y en específico se pronuncia por la creación de todo un sistema de indicadores geográficos en México. Si bien las Indicaciones Geográficas (IG's) fungen como importantes y esenciales herramientas competitivas para el desarrollo de los sectores productivos de un país, estamos frente a un tema poco conocido en México; por ende, para la presente exposición de motivos consideramos pertinente realizar una introducción general de conceptos básicos, a continuación un planteamiento de la situación internacional que permita entender la situación de nuestro país de cara a la realidad global, para finalmente aterrizar al contexto nacional, con sus aciertos y problemáticas, de modo que se pueda brindar una mayor y fácil comprensión de los elementos que justifican la necesidad de consagración de los derechos que establece la presente propuesta de reforma de Ley.

La Ley de la Propiedad Industrial regula ampliamente lo relacionado a signos distintivos como las marcas, avisos y nombres comerciales, derechos exclusivos que otorga el Estado para proteger los productos o servicios en el mercado, lo cual, a su vez protege y fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del país; sin embargo, algunos signos distintivos se han quedado rezagados faltos de regulación, tal es el caso de los indicadores geográficos como las IG's; las especialidades tradicionales, las marcas de certificación y otras ya reguladas como las denominaciones de origen (DO's) y las marcas colectivas requieren precisar su contenido para su mejor utilización y dar certeza jurídica en el otorgamiento y aprovechamiento de este derecho.

De tal suerte la presente iniciativa de reforma, al incluir nuevas figuras de protección, abre un abanico de oportunidades de protección para todo el sector productivo nacional. Desde el sector industrial hasta el del campo o el artesanal, y en general en todos los sectores productivos, existe tal diversidad de necesidades, que se busca brindar el mayor número de figuras que de manera eficaz permitan lograr convertirse en derechos comerciales competitivos generadores de empleos, a través de su consolidación y permanencia en el mercado. Asimismo, se busca generar los medios idóneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal, derivados de los indicadores geográficos. Por todo esto, el proyecto retoma y enriquece las figuras contenidas en otras legislaciones y en los tratados internacionales de que México forma parte, atendiendo a las citadas necesidades nacionales, muchas de las cuales han sido observadas a lo largo de los años de experiencia que ha tenido el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CONCEPTOS BÁSICOS

Las IG's, hablando *lato sensu*, engloban a su vez a 3 figuras: indicación de procedencia, IG (*stricto sensu*) y DO. Una indicación de procedencia de acuerdo a la doctrina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “*es cualquier denominación, expresión o signo que indica directa o indirectamente que un producto o servicio procede de un país, región o lugar concreto*”. Como su nombre lo señala, hace alusión a que ya sea un producto o un servicio, procede de un determinado lugar, es decir simplemente se crea un nexo producto-lugar.

Esta figura se basa en el principio de que los consumidores no deben ser engañados o llevados a confusión en cuanto al origen geográfico de los productos y servicios, de tal suerte que la mayoría de legislaciones la regulan con disposiciones de competencia desleal, como es el caso de México. Las IG's, al marco del acuerdo de la OMC “*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”, de tal suerte que crea también el vínculo entre el producto y el lugar, pero añadiendo un elemento más, el prestigio o calidad que ese producto o servicio ha logrado en base a ciertas características que el público consumidor ya reconoce; por lo tanto, el nexo aquí es producto-lugar-reputación. A continuación tenemos la DO, que también al marco de la OMPI en el Arreglo de Lisboa “es el nombre geográfico de un país, región o lugar concreto que sirve para designar un producto originario de él cuyas cualidades características se deben exclusiva o esencialmente al medio ambiente geográfico, con inclusión de factores naturales y humanos”.

Esta figura mantiene los elementos de las dos figuras antes descritas, pero además del vínculo producto-lugar-reputación, añade un requisito más: los factores naturales y humanos que se encuentran en el lugar de procedencia del producto o servicio son lo que dan ese prestigio reputación.

Dentro de los elementos naturales se pueden incluir rasgos del suelo, clima, pluviosidad, etc., por su parte en cuanto a los elementos humanos tenemos desde los conocimientos, prácticas y técnicas aplicadas a la elaboración del producto, hasta costumbres, mitos y leyendas. Hay quienes hacen interpretaciones literales de la definición del Arreglo de Lisboa, y requieren que forzosamente se cumpla con elementos naturales y humanos; de prescindirse de alguno de estos, no se podrá estar en la presencia de una DO, como ocurre en el caso de México. Hay interpretaciones que aceptan los productos tradicionales, los cuales no conllevan necesariamente el nombre de su lugar de procedencia, pero los asemejan a una DO, la explicación que normalmente se da a esto es que se ha creado un “significado geográfico” del producto con respecto a una zona determinada. también se suele aplicar el término de “nombres tradicionales” a las denominaciones que se construyen con el nombre del lugar y el del producto, como sería el caso del conocido “whisky escocés”; pero dependerá de la interpretación o figuras que se tengan en las respectivas legislaciones, para conocer el trato que se da en cada sistema.

Ahora bien, en cuanto a las marcas que se tratarán en el presente documento, seguiremos también la doctrina de la OMPI. La marca colectiva, será todo aquel signo que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado, como es la definición típica de una marca, pero en este caso distinguirá los productos o servicio de los miembros de una asociación o agrupación de los de otros.

Este tipo de marcas busca salvar las desventajas asociadas al pequeño tamaño o al aislamiento de muchas empresas en el mercado; ayuda a comercializar, fomenta la cooperación entre los productores, y permite que al agruparse se distingan más eficazmente el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios que cada miembro comparte con los demás; es por esto que normalmente las marcas colectivas podrán usarse junto con la marca individual.

Muchos países exigen las reglas de uso para todos los miembros de las asociaciones titulares de las marcas colectivas; e incluso hay sistemas donde este tipo de marcas desempeñan funciones de las marcas de certificación, por lo que también con esta figura, es menester atender claramente a la legislación del sistema que se trate. La marca de certificación por su parte, sirve para garantizar algún rasgo particular de los productos o servicios a los que se aplica, como naturaleza, calidad, el origen geográfico, la forma en la que se fabrica, el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, el grupo que lo hizo, etc. Parte también de la definición de “marca” en tanto que su objetivo es distinguir servicios y productos, pero permite a las empresas o personas usar una marca más, además de su marca individual, a fin de garantizar al público consumidor, que los productos o servicios de las marcas ya certificadas presentan características especiales. El titular de la marca de certificación o certificador, no puede poner en el comercio bienes y servicios, pues sólo se dedica a certificar; da una garantía.

Finalmente, para las especialidades tradicionales, y como no hay un tratado al marco de alguna organización internacional que las regule, tomaremos como base conceptual el Reglamento (CE) No. 509/2006 del Consejo de la Unión Europea de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, que las define como aquel: “producto agrícola o alimenticio tradicional que se beneficia del reconocimiento por la Comunidad de sus características específicas...”.

AMBITO INTERNACIONAL

La organización al marco de la cual se han desarrollado la mayoría de los tratados multilaterales que regulan cuestiones de IG's es la OMPI, el Convenio que la establece tiene 184 partes contratantes, fue firmado el 14 de julio de 1967 y entró en vigor el 14 de junio de 1975. Desde los años 80's la OMPI contaba ya con estudios donde se dejaban ver los resultados de la implementación de las IG's en los diversos países, remarcando los posibles beneficios de estas figuras al abrir posibilidades económicas y la creación de valor agregado a los productos ante los consumidores obteniendo por ende mayores ventas. Se observaba desde entonces la complejidad de muchos sistemas y la falta de eficacia para proteger estas figuras en los países en desarrollo. Hoy en día, países como China e India, han diseñado sistemas de protección que se insertan de modo armónico en el sistema internacional y además se adecuan a las necesidades de su población. México al respecto se encuentra muy a la zaga, por esto la premura en analizar de fondo la situación del país, en la materia.

Los acuerdos administrados por la OMPI que contienen disposiciones aplicables a las IG's son: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (Convenio de Paris), el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencias falsas o engañosas en los productos de 1891(Arreglo de Madrid); y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (Arreglo de Lisboa).

El Convenio de París de 1883, aplicable a México desde su entrada en vigor desde el 7 de septiembre de 1903, incluye expresamente a las Indicaciones de Procedencia y a las DO's como objeto de protección de la propiedad industrial. Obliga a dar protección de las Indicaciones de Procedencia cuando se induzca a confusión o error al consumidor o se realicen indicaciones falsas sobre ellas; y si bien no contiene disposiciones especiales para las DO's, ambas figuras quedan vinculadas a la obligación de las partes de establecer disposiciones en contra de la competencia desleal, definida por ella misma como aquellos actos de competencia que vayan en contravención a los usos honestos en materia industrial o comercial, y frente a los cuales por ejemplo, establece propuestas de sanción como el embargo.

El Arreglo de Madrid de 1891, en vigor desde el 5 de julio de 1972, y siguiendo la pauta del Convenio de París, se centra en cuestiones de competencia desleal. Protege las Indicaciones de Procedencia para evitar errores sobre el verdadero origen de las mercancías, pero no establece la definición de estas. Se limita a obligar a las partes a imponer sanciones cuando los productos lleven indicaciones falsas o engañosas de su procedencia, ya sea de manera directa o indirecta. Las sanciones propuestas incluyen el embargo en la importación, prohibición de importación, embargo interior; medios nacionales que repriman las indicaciones de procedencia falsas o engañosas; y leyes sobre marcas. México no es parte de este tratado.

El Arreglo de Lisboa de 1958, en vigor desde el 25 de septiembre de 1966 y al cual México se adhirió desde el 21 de febrero de 1964; da una definición clara de lo que es una DO, y obliga a los países miembros a proteger en sus territorios las DO's de los productos de los demás Estados miembros, siempre que estén registradas en la Oficina Internacional de la OMPI, y que estén protegidas como DO en su país de origen. Sobre este tratado es importante aclarar que no crea un registro internacional como tal, se trata de un ámbito mínimo de protección en el cual se establecen los elementos para hacer algo así como un intercambio de protecciones al marco de la oficina de la OMPI, dependiendo de una previa protección en el país de origen, y de la no oposición del país receptor en el plazo de un año a partir de que se propone la protección de la designación en cuestión.

Como ya diversos teóricos lo remarcan, una segunda etapa de protección se inicia con la inmersión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la regulación de la Propiedad intelectual con el anexo C del Acuerdo de Marrakech que crea a dicha organización: el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), obligatorio para todos los miembros de la OMC, y vigente a partir de 1994.

Dentro de los objetivos de la OMC se encuentran el reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos en este, de tal modo que los medios de que echa mano para lograrlo son: reconocimiento de principios

generales donde se incluyen el del trato nacional, y la nación más favorecida, establecimiento de estándares mínimos de protección, mecanismo de observancia y normas sobre solución de diferencias (paneles). En específico en materia de Propiedad Industrial el ADPIC define y regula las IG's a partir de su artículo 22. Obliga a dar medios legales de protección contra indicaciones falsas de procedencia contra actos de competencia desleal, da el principio de libertad para aplicación de estándares mínimos; y especifica el tratamiento y medidas de protección para vinos y bebidas espirituosas.

Es importante notar que la inserción de la propiedad intelectual en los trabajos de la OMC al vincularse estrechamente con cuestiones e intereses de comercio, ha dado una cierta agilización al desarrollo de temas como las IG's. Baste recordar que son 153 miembros de la OMC, frente a por ejemplo 27 del Arreglo de Lisboa y 35 del Arreglo de Madrid. El Convenio de París sigue estando a la cabeza con 173 miembros sin embargo, ya se ha visto que únicamente se enfoca a cuestiones de competencia desleal.

Asimismo e independientemente de los acuerdos hasta ahora mencionados, también es importante señalar que los acuerdos bilaterales de comercio han sido los jugadores principales en la regulación y protección de las IG's con posterioridad al ADPIC, ya que en todos estos acuerdos encontramos normalmente un capitulado referido al intercambio de protecciones en materia de propiedad industrial, donde se incluyen listados de los productos con IG cuya protección se intercambiará por las partes contratantes. Estos acuerdos han resultado la vía más eficiente para proteger las IG's de cada nación, en la actualidad. Como ejemplo de estos acuerdos tenemos el Acuerdo de libre comercio entre Canadá y Chile de julio de 1997, donde se incluyó una disposición de reconocimiento mutuo del Whisky canadiense y el Pisco Peruano; o, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, donde quedan protegidas más de 200 bebidas originarias de la Comunidad Europea frente a 4 (tequila, mezcal, sotol y charanda) originarias de México.

Así, actualmente, para proteger las IG's, se utiliza una variedad de instrumentos que van desde la utilización de disposiciones ya existentes en las legislaciones como aquellas contra la competencia desleal o disposiciones marcarias; hasta leyes, decretos, ordenanzas, registros o fallos judiciales *ex profeso*; y para su implementación la mayoría de los sistemas incluyen alguna(s) de las siguientes figuras: marca colectiva, indicación geográfica, indicación de procedencia, denominación de origen, marca de certificación.

La situación actual del tema en el ámbito internacional es heterogénea, no existe un real acuerdo en el tratamiento de las figuras y por ende no hay una certeza de protección internacional para muchos productos y servicios. EEUU por ejemplo y otros países del *common law*, no cuenta con alguna designación o regulación especial para el término "IG"; solo las distingue como marcas de certificación o marcas colectivas, permitiendo el registro de los nombres de lugares. La protección que se da a estas marcas se centra en el derecho de prohibir el uso de la marca por terceros cuando dicho uso pueda causar confusión error o engaño en los consumidores con respecto al origen de los productos o servicios que se protegen. Si bien esta alternativa resulta bastante eficiente y rápida, no debemos olvidar, desde la perspectiva nacional, la cantidad de productos tradicionales como las artesanías y alimentos típicos que se encuentran arraigados históricamente en la identidad del pueblo mexicano, y el nivel de desarrollo de muchos de los grupos de donde son originarios dichos productos; lo cual debe generar una clara obligación por parte del gobierno para intervenir en el apoyo, desarrollo y protección de los mismos. Del otro lado tenemos por ejemplo a Francia, que es y ha sido eje fundamental en el tema de las IG's desde sus orígenes; tiene más de 500 DO's registradas en el sistema de Lisboa, y su modelo de protección, nos muestra la gran estructura que la coadyuvancia entre el sector privado y el gobierno ha ido construyendo con los años para dar protección a una vasta diversidad de figuras creadas a fin de satisfacer las necesidades tanto de los productores como de los consumidores.

El sistema de propiedad industrial francés es administrado por institutos especializados dependientes de diversos ministerios del gobierno. Se cuenta con el Ministerio de la Economía, el cual vía el INPI, (que corresponde a lo que en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), se encarga de las patentes y marcas; y con el Ministerio de Agricultura y Pesca, el cual vía el Institut National de l'origine et de la qualité (INAO) se encarga de las IG's. El INAO regula los signos de identificación de origen y calidad, delimita las zona geográficas de

producción con bases científicas (vinculados con geografía, sociología, agronomía, historia, etc.), autoriza a los organismos de control previamente acreditados (a- organismos certificadores autorizados b-organismos de inspección autorizados); y entre sus misiones se encuentran valorizar el patrimonio agrícola y alimentario, proteger a los sectores de producción y los productos tradicionales usualmente enfrentados a imitaciones o usurpaciones de notoriedad.

El presupuesto del INAO deviene del Estado y de los profesionales, tiene su sede en París, trabaja por comités y cuenta con 26 centros en provincia, y 260 agentes. Estamos frente a un complejo y muy desarrollado sistema de protección, del cual se pueden tomar muchos aprendizajes, pero sin dejar de lado las diferencias culturales, sociales y económicas de México. Es por esto que la propuesta de arranque para México en materia de IG's pretende sentar las bases de un sistema que ofrezca un mayor abanico de figuras de protección, accesibles y útiles a los usuarios; pero además se busca crear una estructura de simple funcionamiento, que permita no solo administrar el sistema, sino generar estudios, proyectos y programas a corto mediano y largo plazo para comprender adecuadamente las necesidades actuales y futuras de cada uno de los sectores involucrados, brindando la posibilidad de ir desarrollado su funcionamiento, de acuerdo también a las tendencias del ámbito internacional.

EL AMBITO NACIONAL

Si bien México es parte del Convenio de Paris, del Arreglo de Lisboa y del ADPIC, instrumentos internacionales donde se regulan las tres figuras básicas de IG, la única figura expresamente regulada en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) son las DO's. Como el Convenio de Paris sólo exigía algún tipo de protección para las Indicaciones de Procedencia a partir de la competencia desleal, la LPI de entonces es decir la Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 se limitó a incluir, con su posterior desarrollo, la protección de esas figuras de la siguiente manera: negando el registro de marcas, avisos y nombres comerciales que sean idénticos o semejantes en grado de confusión de conformidad con el artículo 90 (fracciones IV, X, XI, XIV); brindando la posibilidad de anular un registro mal otorgado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151 (fracción D); y otorgando la posibilidad de impedir el uso de una de estas tres figuras, acorde a lo establecido en su artículo 213 (fracciones I, IX-d, y XXII). A este respecto, se pretende mantener las disposiciones de competencia desleal, pero se ha buscado incluir además la regulación expresa de las indicaciones de procedencia, a fin de organizar y motivar su uso por parte de los productores y prestadores de servicios; lo cual derivará también en que los consumidores empiecen a identificar los productos por su calidad vinculada al origen, generándose los cimientos para una cultura en la materia de indicaciones geográficas al promover la valorización de los productos y servicios por su calidad garantizada. Para esto se establece en esta primera etapa, con las indicaciones de procedencia; únicamente un sistema de depósito de aviso de uso que no obliga al registro y que no tendrá costo.

Ahora bien, la figura que sí se desarrolló expresamente en la legislación mexicana vía reformas a la Ley de 1942, con el Decreto de 30 de diciembre de 1972 y con motivo de la adopción por parte de México del Arreglo de Lisboa fue la DO. Se introdujo lo que hoy es el Título Quinto con sus dos capítulos: el primero para definir las DO's y establecer el procedimiento de su declaración de protección; y el segundo para regular las autorizaciones de uso derivadas de la Declaratoria. Para la inserción de esta figura en la LPI, prácticamente se atrajo casi literalmente la definición de DO señalada por el Arreglo, al indicar "*Se entiende por denominación de origen, 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, comprendido en éste los factores naturales y los humanos*". De esta definición es importante resaltar la limitante que establece la palabra "exclusivamente", que en México obliga a contar con ambos factores, tanto el natural como el humano; y para el caso de carecer de alguno de estos dos, no será posible usar el término DO. Además, de acuerdo con la LPI, una DO ya debe existir y ser reconocida, es decir debe tener un trabajo intensivo previo de divulgación y ya tener bien definidos sus rasgos característicos, debe ya contar con un nombre, estar relacionado geográficamente con un lugar, y ser reconocido por el público consumidor por tener ciertas cualidades o características inherentes a dicho lugar, los factores naturales y humanos. Muchos usuarios del sistema reclaman la falta de apoyos por parte de las autoridades en la implementación de mecanismos de protección de sus productos vía DO, y en la carencia de figuras que les permitan proteger de manera idónea los mismos, a efecto de distinguir sus productos con características vinculadas a su origen geográfico, para los casos en que los productos no pueden cumplir con los requisitos que exige la

definición de la DO; es por esto que en la propuesta de reforma se propone la inclusión de una figura más accesible como lo es la IG definida como el: “*signo distintivo que identifique un producto o servicio como originario del territorio, lugar o región geográfica del país, cuando determinada calidad, reputación u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico*”, a fin de complementar el sistema de protección de los productos o servicios que sí cumplen con el requisito de vinculación con su origen geográfico, pero que no forzosamente cuentan con ambos factores, los naturales y humanos.

Luego, como se ha visto en la práctica, y lo cual aplicará tanto a DO como a IG, para realmente poder aprovechar y usar estas figuras y garantizar su objeto, debe existir previamente acuerdo entre todos los actores relacionados con el producto en cuestión (productores, industriales, comercializadores, etc.) y las autoridades correspondientes, a fin de crear la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establezca los lineamientos de calidad del producto protegido, para que entonces se pueda crear una entidad encargada de verificar en la práctica, los controles de calidad, de procedimientos y lineamientos establecidos por dicha NOM. México desde la adopción de Lisboa sólo ha logrado instaurar 5 entidades de certificación para DO, y de éstos, únicamente 4 se encuentran vigentes: el Consejo Regulador del Tequila, A. C., el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C., el Consejo Regulador del Café Veracruz, A.C., y el Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas A.C. Estos organismos certificadores están previamente acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (“EMA”), la cual tiene entre sus funciones acreditar a los Organismos de Evaluación de la Conformidad que cumplan con la normativa y que a su vez ha sido acreditada y aprobada por la Dirección General de Normas (“DGN”), unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, de la Secretaría de Economía que tiene la atribución de aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor con respecto a la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas. La lista de Declaratorias actuales para DO’s mexicanas es de 13: Tequila, Mezcal y Café Veracruz, Sotol, Bacanora, Ambar de Chiapas, Charanda, Talavera, Olinalá, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Vainilla de Papantla y Chile habanero de la Península de Yucatán. De las 13, sólo 4 cuentan con NOM y con organismo certificador vigente: Tequila, Mezcal, Café Veracruz y Café Chiapas; sin embargo únicamente Tequila, Mezcal y Café Veracruz tienen usuarios autorizados por el IMPI (hay a la fecha un aproximado de 400 usuarios autorizados de DO’s, divididos en 218 para Tequila, 180 para Mezcal, y 4 para Café Veracruz). El resto las podemos ubicar en dos grupos: aquellas que cuentan con NOM pero no con organismo certificador (Sotol, Bacanora, Ambar de Chiapas, Charanda, y Talavera); y aquellas que no cuentan con NOM, ni con organismo certificador, es decir que únicamente cuentan con la Declaratoria de protección (Olinalá, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Vainilla de Papantla y Chile habanero de la Península de Yucatán). Esta situación tiene múltiples causas, es reflejo por ejemplo de la falta de organización o acuerdo entre las partes interesadas, la falta de capital que se pueda invertir para crear y mantener la infraestructura de la entidad certificadora; y la falta de promoción, estudios y apoyos coordinados entre las instancias gubernamentales relacionadas con el tema, entre otros. De aquí que haya una urgente necesidad de mejorar el manejo y funcionamiento de las IG’s, por parte tanto de las autoridades como de los usuarios; se requiere una mejor regulación de éstas, mayor divulgación de información sobre el contenido, los requerimientos reales y las responsabilidades que implica tener y mantener una DO para lograr una eficaz protección.

Aún no existe una cultura de propiedad intelectual en el país, y sobre todo en materia de IG’s hace falta una entidad que se ocupa de conocer realmente las necesidades de grandes sectores de la población como campesinos y artesanos; lograr los engranajes entre las diversas secretarías de gobierno involucradas con todos los sectores productivos, y plantear soluciones de beneficio común que coadyuven al desarrollo de una nación de tanta grandeza como México, entendiendo la importancia de la PI como motor de desarrollo de la economía del país, y empleando y desarrollando planes nacionales y políticas públicas en la materia. Ahora, en cuanto a la autoridad responsable de aplicar la LPI y su Reglamento, disposiciones que regulan a las IG’s en tanto que signos distintivos, tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) organismo descentralizado, regulado al marco de su Reglamento y su Estatuto Orgánico. En las disposiciones generales de la LPI encontramos relacionado a IG’s los arts. 2 fracc. VI, que habla de la protección de la propiedad industrial mediante la regulación y el otorgamiento de declaración de protección de DO’s; y el 6 que señala en su fracc. III la obligación de tramitar y emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen y autorizar su uso. Al interior del IMPI intervienen en esta función en especial la Dirección Divisional de Marcas a la cual corresponde, acorde con el art. 13 fracc. VII del Reglamento del IMPI, publicar las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las respectivas

autorizaciones de uso. Con las reformas de septiembre de 2007 al Estatuto Orgánico del IMPI, se creó la Subdirección de Servicios Legales Registrales e Indicaciones Geográficas, la cual, como su nombre nos refiere, daría trámite a los asuntos referentes a IG's incluyendo las DO's, sin embargo, a la fecha no existe una coordinación que se encargue específicamente de las indicaciones geográficas. Acorde con el Estatuto Orgánico en su artículo 5-b-iv) dentro de la citada Subdirección, encontramos únicamente una Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos, y una Coordinación Departamental de Conservación de Derechos. Ambas coordinaciones tienen grandes cargas de trabajo y funciones muy alejadas de aquellas requeridas por las DO's e IG's; por lo tanto y siguiendo la idea de que exista una entidad especializada en la materia pues como ya se ha visto en otros países la coordinación requerida entre diversas instituciones y secretarías de los gobiernos e incluso la administración y mantenimiento de las figuras de protección requiere un cuidado bastante especial es que se plantea la creación de una Dirección Divisional hacia adentro del Instituto la cual trabajaría con un órgano consultivo denominado: "Consejo Técnico Nacional para las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Marcas Colectivas, las Marcas de Certificación y las Especialidades tradicionales", con ayuda del cual el IMPI podría establecer las políticas y programas de acción a corto, mediano y largo plazo; promover su desarrollo y adecuado funcionamiento; promover la firma de acuerdos tecnológicos y/o de cooperación con organismos públicos y/o privados, municipales, estatales, nacionales o internacionales, entidades académicas y cualquier otro considerado necesario; proponer incentivos, instrumentos y demás acciones destinadas a promoverlas; elaborar los manuales de procedimiento que resulten necesarios; realizar investigaciones documentales y de campo a petición de las unidades del IMPI encargadas de estudiar las solicitudes de protección de las figuras en cuestión a fin de asesorarlas para el correcto otorgamiento de los derechos; llevar el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación y Especialidades Tradicionales. Este Consejo estaría integrado por un Presidente, que será el Director General del IMPI; Un Secretario Ejecutivo, experto en indicadores geográficos, que será el Director de Indicadores Geográficos, y Especialidades Tradicionales (funcionario del IMPI); especialistas en la materia, de los sectores público, social y privado, designados por la autoridad competente, a solicitud del Presidente del Consejo; un representante de cada Entidad Federativa especialista en la materia, a solicitud del Presidente, nombrado por la autoridad local competente; y representantes del sector privado, a invitación del Presidente del Consejo. El Consejo Técnico Nacional contaría, para su funcionamiento, y atendiendo a sus necesidades, con Comités, Subcomités, Comisiones y Grupos de trabajo, integrados por especialistas en las respectivas materias para el cumplimiento de sus objetivos, y funcionaría con cargos honorarios, es decir sin paga para sus miembros, en sesiones abiertas al público. La idea es que, sin entorpecer el funcionamiento de la entidad creando una estructura muy grande y compleja, el modo de trabajo del Consejo obliga a involucrar, según el tema de que se trate, a instituciones académicas, organizaciones de productores y prestadores de servicios, especialistas y cualquier otro sector involucrado o con interés en materia de IG's, DO's, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación y Especialidades Tradicionales.

Luego, la estructura que se prevé para dar la atención debida a las nuevas figuras, es la siguiente: una "Dirección General Adjunta de Signos Distintivos" de la que deriva la "Dirección Divisional de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales", y la "Dirección Divisional de Indicadores Geográficos y Especialidades Tradicionales". El titular de esta última dirige las actividades de la Dirección y funge a su vez como Secretario ejecutivo del Consejo Técnico Nacional (es decir, está a cargo de la parte operativa del Consejo en vinculación con el resto de miembros del Consejo, atendiendo al tema de que se trate). Luego, de esta Dirección Divisional de Indicadores Geográficos y Especialidades Tradicionales derivan: 2 Subdirecciones nuevas, la "Subdirección A de Indicaciones Geográficas y de Denominaciones de Origen"; que por un lado se encarga de realizar las inscripciones pertinentes, llevar los Registros, estudiar las solicitudes de protección, etc., y por otro desarrolla proyectos, genera políticas y programas de acción; y da seguimiento a las sesiones de los Comités, Subcomités, Comisiones y Grupos de trabajo. Para desempeñar dichas funciones tiene a su cargo una Coordinación A con 3 analistas; y la "Subdirección B de Especialidades Tradicionales Garantizadas, Marcas Colectivas, y Marcas de Certificación"; que también se encarga de realizar las inscripciones pertinentes, llevar los Registros, estudiar las solicitudes de protección, y demás acciones relacionadas con sus temas; asimismo desarrolla proyectos, genera políticas y programas de acción; y da seguimiento a las sesiones de los Comités, Subcomités, Comisiones y Grupos de trabajo. Para desempeñar dichas funciones tiene a su cargo una Coordinación B con 3 analistas.

Ahora bien, para complementar el esquema de protección de IG's, además de las Indicaciones de procedencia, IG's y DO's, se propone mantener el esquema de las marcas colectivas, añadir las marcas de certificación e incluir las especialidades tradicionales. Las marcas colectivas están reguladas desde la Ley de 1994 en los artículos 96, 97 y 98, que corresponden al Capítulo II del Título Cuarto de la LPI. Esto se traduce en que al estar dentro del título correspondiente a las marcas, no hay disposiciones especiales que prevean un procedimiento especial de defensa, y su regulación es, salvo lo que se tenga contenido en esos 3 artículos, lo aplicable a las marcas es decir, les son aplicables el capítulo VII referente a la nulidad, caducidad y cancelación de los registros en el Título Cuarto; el Título Sexto relativo a los Procedimientos Administrativos, y el séptimo relacionado con la inspección, infracciones, sanciones administrativas y delitos. En su inserción a la ley, el legislador intentó dar una naturaleza especial a este tipo de marcas (que difieren de una mera marca en cotitularidad), para su reconocimiento como patrimonio colectivo intangible; pero en realidad nunca se intentó hacer vínculo alguno con el territorio y/o el *savoir faire* o permitir que en su conformación se permitiera incluir elementos descriptivos del origen. La intención de una marca colectiva, además de distinguir los productos o servicios de sus miembros de otros en el mercado, es el beneficio para los que pueden ser titulares de esta, es decir asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios; los cuales deberán acreditar que se encuentran legalmente constituidos, presentar las reglas para el uso de su marca, y a fin de protegerlas, el legislador estableció su intransmisibilidad y limitó su uso sólo a sus miembros, es decir no se pueden licenciar o franquiciar. La modificación que en este proyecto de reforma se presenta se centra en mantener la figura tal y como funciona, pues en la práctica se ha visto que esta figura es un buen inicio ya que permite y obliga a los grupos de productores organizarse, pues a diferencia de las DO's, como aquí el titular no es el Estado Mexicano sino las asociaciones o sociedades de productores, etc., el uso, desarrollo y alcance que se le da a la marca, dependerá del trabajo de los miembros totalmente. Su funcionamiento es más simple que una DO, se invierte menor tiempo para su otorgamiento (tiempo de estudio, solicitud en formato preestablecido), se autorregula vía las reglas de uso, y no requiere una NOM ni la creación de un organismo que evalúe la conformidad del producto con ésta, lo cual permite salvar grandes costos de mantenimiento. Las características de los productos o servicios no deben estar necesariamente vinculadas al área geográfica, es decir no se requiere acreditar un vínculo entre el producto y los factores naturales y humanos, por lo que se tiene la opción de quedarse con la marca, o buscar la vinculación con el origen para dar un valor agregado al signo distintivo. Para esta última función se permitirá el uso conjunto de las marcas con las indicaciones de procedencia, lo cual ayudará a ir construyendo la reputación de la marca. En la propuesta de reforma se aclara que se trata de marcas que poseen calidad o características comunes y que lo que se busca garantizar es una calidad homogénea y constante; y se incluyen, para mayor claridad, los elementos de que deben conformarse las reglas de uso.

Por lo que hace a las marcas de certificación, se pretende añadir la figura, también dentro del Título Cuarto de la LPI a fin de otorgar un medio más de protección vía el sistema de marcas; la definición que se incluye es la siguiente: "*Se entiende por marca de certificación todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuya calidad o características son garantizadas por el titular de la misma*", se prohíbe el uso por su titular quien únicamente podrá autorizar el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso, las cuales fijarán las características garantizadas por la marca y la manera como se ejercerá el control de la certificación de que se trata.

Finalmente, a fin de regular los productos típicos o tradicionales y reconocidos como tales por el público consumidor, y para los cuales no hay alguna vinculación geográfica específica, se incluye la figura de las Especialidades tradicionales. Los platillos alimenticios y gran número de artesanías entran fácilmente en el catálogo de Especialidades tradicionales, la cual pretende ser una primera y muy general etapa de protección, para dar lugar a una protección más focalizada por medio del uso del resto de signos distintivos que se plantean en este proyecto de reforma. La idea es en un inicio, que el consumidor ubique a estos productos dentro del catálogo oficial que se llevará al interior del IMPI, y que esto coadyuve a la creación de la cultura en materia de signos distintivos, y a la protección de productos que busquen su imitación y falsificación.

LA ESTRUCTURA PROPUESTA

Por lo que hace a la estructura de la propuesta de reforma de la LPI, tenemos los siguientes elementos destacados: se modifica el artículo 2º de disposiciones generales para incluir a las nuevas figuras como objeto de la Ley, y se incluye una nueva fracción que permite desarrollar las políticas y programas de acción para el desarrollo, regulación y promoción de las figuras jurídicas protegidas por la Ley.

Dentro del Título Cuarto “De las marcas y de los avisos y nombres comerciales”, se añade una fracción al artículo 90 de prohibiciones para el registro como marcas a fin de dejar expresamente señalado que su alcance abarca también a la marca de certificación, marca colectiva, indicación de procedencia, indicación geográfica, denominación de origen y especialidad tradicional, cuando un signo propuesto a registro como marca sea idéntico o semejante en grado de confusión a las nuevas figuras, y sea aplicado a los mismos, similares o relacionados productos o servicios.

Se agrega un Capítulo I BIS “De las Marcas de certificación” que incluye su definición, la prohibición del uso por su titular quien únicamente podrá autorizar el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso. Se incluye la posibilidad de tener como certificadores tanto a personas físicas como morales, dichas personas deberán acreditar que tienen la infraestructura y capacidad para certificar a otros, por ello se requiere que exhiban la acreditación de un organismo internacional, autoridad administrativa Federal competente o entidad privada avalada, ya que esto otorgará certeza jurídica a los usuarios y mantendrá un orden y control en los sistemas de certificación. Se inserta la posibilidad de tener un registro multi clase para este tipo de marcas, debido a su naturaleza, sin embargo, para mantener el principio de especialidad se obliga a que se señale en específico los productos o servicios para los que se aplicará la marca. Las Reglas de Uso fijarán las características garantizadas por la marca y la manera como se ejercerá el control de la certificación de que se trata; su idea central es poder contar con información clara para el público usuario respecto de lo que se está certificando, es por esto que cualquier cambio en estas también deberá ser sujeto de aviso al Instituto. Se establece que los usuarios deberán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación” y el símbolo que lo represente, esto a fin de reforzar la imagen y promoción de los signos distintivos. Se maneja una vigencia de 10 años renovables, El titular de la marca de certificación deberá dar aviso al Instituto del alta y baja de los usuarios autorizados; para la inscripción de transmisión de derechos de la marca de certificación ante el IMPI, deberá acreditarse que el nuevo titular se encuentra acreditado para certificar. A fin de dar certidumbre a los usuarios certificados es que se trata el tema de los plazos para la pérdida de la vigencia. La vigencia de la marca depende de que su titular mantenga su acreditación, por esto, si llegase a perderla, se le otorga un periodo de un año para recuperarla; lo mismo para el caso de que dejara de haber usuarios certificados y por ende que la marca no se encuentre en uso. Asimismo, se obliga a los usuarios certificados a dejar de usar la marca de certificación para el caso de que esta pierda su vigencia, pero se les brinda un aviso vía publicación a fin de que sepan que la marca ha dejado de estar en vigor, y se les da un plazo de un mes para dejar de usarla.

Se modifica el Capítulo II “De las Marcas Colectivas” a fin de aclarar que se trata de marcas que poseen calidad o características comunes; se propone agregar aquí también la leyenda de la figura que se protege, en este caso “Marca Colectiva” aunado al símbolo que lo represente, a fin de reforzar la imagen y promoción de los signos distintivos. Se incluyen los elementos de que deben conformarse las reglas de uso, pues esto ayuda tanto a la organización de los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva que están construyendo su marca, como a los usuarios al tener bien delimitada la garantía que se está ofreciendo con la marca colectiva. También por esto es que se obliga a la inscripción de los cambios introducidos en las reglas de uso.

Se modifica el Título Quinto “De la Denominación de Origen” para quedar: “De la Indicación de Procedencia, de la Indicación Geográfica, de la Denominación de Origen, y de la Especialidad Tradicional” con miras a establecer todo un esquema de protección que permita el desarrollo a corto mediano y largo plazo de los indicadores geográficos (Indicación de Procedencia, de la Indicación Geográfica, de la Denominación de Origen) y las Especialidades Tradicionales. Dentro de este título se incluyen los siguientes capítulos:

Un nuevo primer Capítulo: “De la Indicación de Procedencia”, donde se definen las Indicaciones de Procedencia y se regula su uso. Se establece únicamente un sistema de depósito de aviso de uso que no obliga al registro y que no tendrá costo, a fin de promover la figura entre los usuarios, lo cual llevará también a que los consumidores empiecen a identificar los productos por su origen, generándose al mismo tiempo los cimientos para una cultura en la materia de indicaciones geográficas al promover la valorización de los productos y servicios por su calidad garantizada. Entre sus condiciones de uso, además de las prohibiciones más adelante desarrolladas se incluye el no inducir a error y, que no se invadan otros derechos de Propiedad Industrial previamente otorgados.

El Capítulo II “De la Indicación Geográfica y la Denominación de Origen”, únicamente se dedica a definir las figuras principales; incluye en la definición de DO a los servicios; se agrega la palabra “esencial” a fin de ampliar un poco la restricción existente con la palabra “exclusivamente”; y se incorpora a la ley la definición de IG.

El Capítulo III “Disposiciones Comunes a la Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica y Denominación de Origen”, retoma la idea de las IG’s en sentido amplio, para dar a las Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen disposiciones compartidas respecto a lo que puede y no protegerse como tal, partiendo de su esencia como indicadores geográficos. Se regula el supuesto de homonimia para el caso de existir, se permite la inclusión del nombre común o genérico del producto o servicio sin impedir su uso por terceros; y se regula el uso de las 3 figuras.

El Capítulo IV “Del procedimiento de la protección a la Indicación Geográfica y Denominación de Origen” busca mantener en general el contenido de los arts. 157 al 168 que regulan ya las etapas del procedimiento para la Declaración de DO, pues se considera adecuado a las necesidades actuales; únicamente se adiciona la regulación idéntica para las IG, se incluyen los servicios, se agrega dentro de los requisitos del art. 159 fracc. VI la relación entre el Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, de acuerdo a la definición de denominación de origen o indicación geográfica respectivamente; también se incluye como requisito el nombre y domicilio de la Entidad Evaluadora de la Conformidad de la DO e IG, y el señalamiento de sus funciones, a fin de motivar la organización previa de los futuros usuarios autorizados. Asimismo se incluye como requisito el anexar un estudio técnico emitido por autoridad o Institución pública especializada, o en su caso por institución privada especializada, avalada por alguna autoridad o Institución pública; en el cual se acrediten las características, componentes, forma de extracción y procesos de producción, elaboración o prestación del servicio; la existencia de los elementos de la definición de DO e IG respectivamente; y su uso de conformidad con lo dispuesto por el art. 156-ter-3, a fin de contar con elementos fehacientes expedidos por autoridades en las respectivas materias, lo cual dará certeza sobre todo al público consumidor respecto de las características que se están protegiendo. En cuanto a plazos se insta, un plazo de 3 meses para el examen de los datos y documentos aportados a fin de agilizar los procedimientos de DO e IG, ya que no existía plazo alguno; y se establece un plazo de 2 meses al solicitante inicial a fin de que se manifieste respecto de las objeciones y observaciones presentadas, pues tampoco se incluía en la ley esta posibilidad. Se condiciona la vigencia de la Declaratoria, al funcionamiento del organismo certificador, a fin de evitar que se configuren infracciones por el uso de DO’s sin autorizaciones de uso. En cuanto a la titularidad de las DO’s e IG’s, se considera que en tanto no se encuentren más fortalecidos sectores productivos nacionales como el artesanal y el campo, es obligación del Estado Mexicano intervenir en la protección y desarrollo de las IG’s y por tanto debe mantener la titularidad de éstas. Se adiciona la regulación de las DO’s e IG’s extranjeras, procedimiento que refiere a los Tratados Internacionales en la materia o al procedimiento establecido en el presente capítulo, estableciéndose la condición de que deberá exhibirse la documentación que acredite que la IG o DO de que se trata se encuentra protegida como tal en su país de origen; asimismo se condiciona su vigencia y el no caer en genericidad, a que se mantenga la protección en el país de origen.

El Capítulo V “De la autorización para el uso de la Indicación Geográfica y la Denominación de Origen” asimila también el trato de DO para las IG’s, e incluye los servicios. Se regula también el caso de las autorizaciones de uso para las IG’s o DO’s extranjeras, las cuales deberán haber sido declaradas como tales en sus respectivos países de origen. Se regula el uso de la frase “Indicación Geográfica Registrada” o “Denominación de Origen Registrada” y el respectivo símbolo que lo represente, los cuales estarán disponibles únicamente para los usuarios autorizados. Se

condicionan los efectos de la autorización en tanto se encuentre vigente la Entidad Evaluadora de la Conformidad respectiva.

El Capítulo VI “De la Especialidad Tradicional” como ya se comentó, busca sentar las bases para regular los productos o servicios típicos o tradicionales vinculados con la identidad o culturas nacionales; reconocidas como tales por el público consumidor, y para los cuales no hay alguna vinculación geográfica específica. Así, la definición que plantea a esta nueva figura jurídica, permitirá el reconocimiento de cualidades o características de productos o servicios que no tienen ningún vínculo cualitativo con su origen geográfico, pero cuyo reconocimiento pretende también promover la continuidad del uso de estas expresiones tradicionales de la identidad nacional. Al modo de las Indicaciones de Procedencia, se crea un sistema de uso sin necesidad de registro, pero con posibilidad de depósito de aviso de uso de una Especialidad Tradicional. Se incluye el uso de la leyenda que identifica dicha figura, además de un símbolo que será establecido como identificador de garantía de que el producto o servicio de que se trate, efectivamente se le reconoce como una Especialidad Tradicional. Se crea un procedimiento de protección semejante al de las DO’s e IG’s a fin de que su alcance sea similar al de las figuras jurídicas mencionadas. La protección se inicia con la publicación que le otorga el reconocimiento a la Especialidad Tradicional y donde también se indican los productos o servicios a los que puede aplicarse, no obstante, no será indispensable la creación de una Norma Oficial Mexicana para autorizar su uso; únicamente bastará con cumplir el pliego de condiciones de uso. Dentro de los requisitos para determinar la tradición se establece un periodo mínimo de uso de 25 años, acorde con países que reconocen y protegen esta figura jurídica. La publicación de los elementos que constituyen la especialidad tradicional, dará por protegida a ésta, y quienes deseen usar la designación de la especialidad tradicional, sólo deberán cumplir el pliego de condiciones. La vigencia será indefinida, y estará sujeta al uso de la especialidad tradicional. Se contempla también, como el procedimiento para las IG’s y DO’s, la protección de las Especialidades Tradicionales extranjeras.

El Capítulo VII “De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de las autorizaciones y publicaciones”, tomando como base las disposiciones ya existentes para las autorizaciones de uso, desarrolla la nulidad, caducidad y cancelación de las autorizaciones de uso para las DO’s e IG’s, y las publicaciones de Indicaciones de procedencia y Especialidades Tradicionales. Aquí se obliga a los solicitantes de los procedimientos de declaración administrativa, a acreditar el carácter con que comparecen, comprobar la procedencia de los productos o servicios, y el uso de la figura de que se trate. Se incluye el contenido del art. 178 (que para efectos prácticos ahora se deroga), referente a que se dará publicidad a los actos relacionados con las figuras abarcadas por este capítulo.

El Capítulo VIII “Del Consejo Técnico Nacional para las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Marcas Colectivas, las Marcas de Certificación y las Especialidades Tradicionales”, buscando dar una estructura y funcionamiento de lo más simple y eficiente posible, define al Consejo como órgano consultivo, especifica sus funciones, y establece a grandes rasgos su modo de trabajo; el cual obliga a incluir a todos los sectores involucrados (instituciones académicas, organizaciones de productores y prestadores de Servicios, especialistas, etc.), según el tema y figura de que se trate; y obliga no solo a administrar el sistema, sino a generar estudios, proyectos y programas a corto mediano y largo plazo. Es importante mencionar que para su buen funcionamiento, este Consejo deberá trabajar conjuntamente con la nueva estructura que se prevé dentro del IMPI: una Dirección Divisional de Indicadores Geográficos, y Especialidades Tradicionales, derivada de una Nueva Dirección General Adjunta de Signos Distintivos.

Finalmente, dentro del Título Séptimo “De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos”, se modifica el Capítulo II “De las Infracciones y Sanciones Administrativas”, se mantienen las disposiciones ya existentes (en contra de la competencia desleal y las específicas para DO’s), las cuales resultan aplicables a las nuevas figuras. Se agregan únicamente en las fracciones XXII, a las IG’s y especialidades tradicionales; y en la XXII-bis se incluye la protección contra el uso indebido de una marca de certificación, marca colectiva, indicación de procedencia, IG, DO o Especialidad Tradicional; esto se refiere al uso que, aunque pudiera ser autorizado, no se efectúe atendiendo a los buenos usos y costumbres o distorsione la imagen del signo distintivo en relación a su carácter cualitativo vinculado al origen geográfico o empresarial.

Por las razones anteriormente expuestas, nos permitimos someter a su consideración, discusión y en su caso, aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN los artículos 2, fracción V; 96 el actual párrafo único; 97 actual único párrafo; 129, primer, segundo, tercer y cuarto párrafos; el encabezado del Título Quinto para quedar: "De la Indicación de Procedencia, de la Indicación Geográfica, de la Denominación de Origen, y de la Especialidad Tradicional"; dentro del Título Quinto, el encabezado del Capítulo I para quedar: "De la Indicación de Procedencia"; 156 unicopárrafo; 157, único párrafo; 158 primer párrafo y fracción I; 159 primer párrafo y fracciones III, IV V, VI, VII y pasando la fracción VII a ser la VIII; 160, primer párrafo; 164, único párrafo; 165, unicopárrafo; 166, único párrafo; 167, unicopárrafo 168, único párrafo; en el título V el Capítulo II para quedar como Capítulo V y quedar "De la autorización para el uso de la Indicación Geográfica y la Denominación de Origen"; 169 primer párrafo, y fracciones I y III; 170, unicopárrafo; 171, actual unicopárrafo; 172, unicopárrafo; 173, único párrafo; 174, único párrafo; 175, primer y segundo párrafos; 176 párrafo primero, fracciones II y III; 177 único párrafo; 213, fracciones VII, XXII; **SE ADICIONAN**, el artículo 2 con una fracción VIII; 90, con una fracción XVIII; dentro del Título Cuarto el Capítulo I Bis "De las Marcas de Certificación", con los artículos 95-bis, 95-bis-1 con dos párrafos, 95-bis-2 con dos párrafos, 95-bis-3 con tres párrafos, 95-bis-4, 95-bis-5, 95-bis-6 con dos párrafos, 95-bis-7; el artículo 96 con un segundo párrafo; 97 con las fracciones I a XI, con un último párrafo; 155-bis, 155-bis-1, 155-bis-2; dentro del Título Quinto el encabezado del Capítulo II para quedar: "De la Indicación Geográfica y de la Denominación de Origen"; 156-bis; dentro del Título Quinto el Capítulo III "Disposiciones comunes a la Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica y Denominación de Origen" con los artículos 156-ter con dos fracciones, 156-ter-1 con XII fracciones, 156-ter-2 con dos párrafos, 156-ter-3 con dos párrafos; dentro del Título Quinto el Capítulo IV "Del procedimiento de la protección a la Indicación Geográfica y Denominación de Origen"; 159 con una fracción VIII y un último párrafo; 161 con un cuarto párrafo; 168 bis; 169 con un último párrafo; el artículo 171 con un segundo párrafo; dentro del Título Quinto, el Capítulo VI "De la Especialidad Tradicional"; 175-bis dos párrafos, 175-bis-1 con tres párrafos, 175-bis-2, 175-bis-3 con dos párrafos y tres fracciones, 175-bis-4 un párrafo y ocho fracciones, 175-bis-5 con tres párrafos, 175-bis-6 con cuatro párrafos, 175-bis-7, 175-bis-8, 175-bis-9, 175-bis-10, 175-bis-11 dos párrafos; dentro del Título Quinto, el Capítulo VII "De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de las autorizaciones y publicaciones"; 177 bis; 177bis-1; dentro del Título Quinto el Capítulo VIII "Del Consejo Técnico Nacional para las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Marcas de Certificación y las Especialidades Tradicionales", con los artículos 177-ter, 177-ter-1 con un párrafo y ocho incisos, 177-ter-2 un párrafo y con cinco fracciones, 177-ter-3 con dos párrafos; 213, fracciones XXII bis y **SE DEROGA**, el artículo 178; todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

I. a IV. ...

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; **regulación de uso de la indicaciones de procedencia**, declaración de protección de **indicaciones geográficas** y denominaciones de origen; **regulación de uso de la indicaciones de especialidades tradicionales** y regulación de secretos industriales; y

VI., a VII ...

VIII.- Desarrollar las políticas y programas de acción para el desarrollo, regulación y promoción de las figuras jurídicas protegidas por esta Ley.

TITULO CUARTO

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I. a XVII. ...

XVIII.- El signo que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca de certificación, marca colectiva, indicación de procedencia, indicación geográfica, denominación de origen o especialidad tradicional cuyos servicios o productos sean aplicados a los mismos, similares o relacionados productos o servicios.

Capítulo I BIS

De las Marcas de Certificación

Artículo 95-bis.- Se entiende por marca de certificación todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y, cuya calidad o características son garantizadas por el titular de la misma.

Artículo 95-bis-1.- Podrá ser titular de una marca de certificación cualquier persona física o moral, así como las entidades de derecho público, competentes para realizar actividades de certificación en los términos de la legislación federal aplicable.

Para estos efectos deberá exhibirse documento o constancia emitido por el organismo internacional, autoridad administrativa Federal competente o entidad privada avalada por las instituciones del Gobierno facultadas en la materia, en función del producto o servicio de que se trate.

Artículo 95-bis-2.- La solicitud de registro de una marca de certificación puede ser presentada en una o más clases de productos y servicios especificando los mismos y, deberá acompañarse de sus Reglas de Uso, en las cuales fijarán las características garantizadas por la marca y la manera como se ejercerá el control de la certificación de que se trata.

Los cambios a las Reglas de Uso de la marca de certificación deberán ser inscritos ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Artículo 95-bis-3.- La marca de certificación no podrá ser usada por su propio titular. El titular de una marca de certificación, y en tanto conserve su vigencia la marca, autorizará el uso de la misma a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso.

Solo los usuarios autorizados deberán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación” y el símbolo que lo represente.

El titular de la marca de certificación deberá dar aviso al Instituto del alta y baja de los usuarios autorizados.

Artículo 95-bis-4.- Para la inscripción de transmisión de derechos de la marca de certificación ante el Instituto, se deberá cumplir con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 bis 1.

Artículo 95-bis-5.- La marca de certificación tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Artículo 95-bis-6.- Si el titular deja de estar acreditado para certificar, o si la marca deja de usarse por un periodo igual o mayor a un año, el registro caducará de plano.

El Instituto publicará en la Gaceta las marcas de certificación que hayan perdido su vigencia, la cual surtirá sus efectos un mes después de su publicación. Los usuarios autorizados deberán dejar de usar la marca cuando haya surtido efectos la publicación.

Artículo 95-bis-7.- Las marcas de certificación se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Capítulo II

De las Marcas Colectivas

Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, **los cuales poseen calidad o características comunes**, respecto de los productos o servicios de **terceros**.

Solo los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva deberán usar junto con esta, el término “Marca Colectiva” y el símbolo que lo represente.

Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, **con el fin de garantizar una calidad homogénea y constante, las cuales deberán contener:**

- I. Nombre del titular de la marca;**
- II. Denominación de la marca y diseño en su caso;**
- III. Productos o servicios amparados;**
- IV. Características y/o cualidades comunes de los productos o servicios;**
- V. Procesos de elaboración, producción empaque, embalaje, envasamiento;**
- VI. Condiciones para el uso de la marca en el mercado;**
- VII. Mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;**
- VIII. Cláusula expresa de intransmisibilidad y de uso exclusivo para los miembros de la asociación o sociedad;**
- IX. Sanciones para el caso de incumplimiento;**
- X. Listado de los miembros autorizados a usar la marca; y**
- XI. Las demás que estime pertinentes el solicitante.**

Los cambios introducidos en las reglas de uso deberán ser inscritos ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Artículo 129.- El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de **Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Especialidades Tradicionales** y marcas, en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso **de estas**, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I.- El uso de las **Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Especialidades Tradicionales** y marcas sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.- El uso de las **Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Especialidades Tradicionales** y marcas impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.- El uso de las Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Especialidades Tradicionales y marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

TITULO QUINTO

De la Indicación de Procedencia, de la Indicación Geográfica, de la Denominación de Origen, y de la Especialidad Tradicional.

Capítulo I

De la Indicación de Procedencia.

Artículo 155-bis.- Se entiende por indicación de procedencia, el signo que designe o evoque a una localidad, región o lugar geográfico del país que se usa para indicar la zona de extracción, producción, elaboración o fabricación de un producto o servicio.

Artículo 155-bis-1.- La indicación de procedencia podrá ser utilizada, sin previa autorización, por personas físicas o morales en el ejercicio de la actividad comercial, siempre y cuando los productos o servicios de que se trate sean extraídos, producidos, fabricados, elaborados o prestados en su lugar de procedencia y no invadan otros derechos de Propiedad Industrial.

Artículo 155-bis-2.- La indicación de procedencia gozará de la protección que otorga esta Ley sin necesidad de registro, sin embargo, los extractores, productores, fabricantes, elaboradores, comercializadores o prestadores de servicios interesados podrán depositar en el Instituto el aviso de uso de una indicaciones de procedencia, la cual será publicada en la Gaceta.

Capítulo II

De la Indicación Geográfica y la Denominación de Origen.

Artículo 156.-Se entiende por denominación de origen, el signo distintivo que identifique un producto o servicio como originario del territorio, lugar o región geográfica del país que sirva para designar un producto o servicio originario de la misma, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Artículo 156-bis.- Se entiende por indicación geográfica el signo distintivo que identifique un producto o servicio como originario del territorio, lugar o región geográfica del país, cuando determinada calidad, reputación u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico.

Capítulo III

Disposiciones Comunes a la Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica y Denominación de Origen.

Artículo 156-ter.- Podrán utilizarse como indicación de procedencia, indicación geográfica, o denominación de origen:

I.- La denominación de la región, localidad o lugar determinado, propia ó común, así como los sustantivos, adjetivos, abreviaturas, expresiones u otras palabras que inequívocamente indiquen la procedencia del producto o servicio;

II.- Las representaciones gráficas, de lugares u objetos, naturales o creados por el hombre, que de manera inequívoca y exclusiva se identifiquen con el lugar de procedencia del producto o servicio.

Artículo 156-ter-1.- No podrán utilizarse como indicación de procedencia, indicación geográfica, o denominación de origen aquellas que:

I.- No cumplan con las condiciones de su definición;

II.- Sean contrarias a la moral o al orden público;

III.- Reproduzcan o imiten, total o parcialmente, escudos, banderas u otros símbolos, siglas o denominaciones de cualquier Estado u organización internacional, o de monedas o papel moneda, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate;

IV.- Reproduzcan o imiten, total o parcialmente, signos oficiales o de signos o punzones de control y garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, sin autorización de la autoridad competente;

V.- Constituyan indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto o servicio de que se trate, entendiéndose por éstas las que se usan para designar la calidad o categorías particulares de los productos o servicios sin referencia necesaria a su procedencia geográfica y que impliquen competencia desleal;

VI.- Correspondan a nombres de lugares de propiedad particular;

VII.- Constituyan falsas indicaciones o descripciones, respecto del origen o cualquier característica del producto o servicio de que se trate;

VIII.- Busquen desacreditar o denigrar los productos o servicios de que se trate,

IX.- Engañen, o induzcan a error o confusión al público respecto del origen o cualquier característica del producto o servicio de que se trate;

X.- Copien o imiten a la indicación de procedencia, indicación geográfica y denominación de origen, aun cuando se indique o traduzca su verdadero origen; y aún cuando los productos o servicios de que se trate no sean del mismo género;

XI.- Se encuentren previamente y de buena fe, protegidas por otro derecho de propiedad industrial;

XII.- Impliquen actos de competencia desleal.

Artículo 156-ter-2.- En caso de homonimia, para distinguir los productos o servicios que pudieran ubicarse en este supuesto; se deberá utilizar en cada uno de estos, además de la indicación de procedencia, indicación geográfica, o denominación de origen principal, otro signo que indique de manera efectiva, clara y precisa la procedencia de los productos o servicios, sin inducir a error al consumidor.

El nombre común o genérico del producto o servicio puede incluirse en la indicación o denominación, pero esto no impedirá el uso de dicho término como genérico por parte de terceros.

Artículo 156-ter-3.- La indicación de procedencia, indicación geográfica, o denominación de origen, podrá ser usada en publicidad, documentación comercial, en los empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que son aplicadas, o de cualquier otra manera para el mismo fin.

Se entenderá que una indicación de procedencia, indicación geográfica, o denominación de origen se encuentra en uso, cuando los productos que ella distingue, lleven aplicada, reproducida o grabada por medios materiales, la indicación o denominación; cuando los productos son destinados para exportación; o cuando los productos o servicios han sido puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

Capítulo IV

Del procedimiento de la protección a la Indicación Geográfica y Denominación de Origen.

Artículo 157.- La protección que esta Ley concede a las **indicaciones geográficas o denominaciones de origen** se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Artículo 158.- La declaración de protección de una **indicación geográfica** o denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del **producto, productos o prestación del servicio o servicios** que se pretendan amparar con la denominación de origen o **indicación geográfica**;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes, productores, y

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Artículo 159.- La solicitud de declaración de protección a una **indicación geográfica** o denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;

II.- Interés jurídico del solicitante;

III.- Señalamiento de la denominación de origen o **indicación geográfica**;

IV.- Descripción detallada del producto, productos terminados o **prestación del servicio o servicios** que abarcará la **indicación o denominación**, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción, elaboración o prestación. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación o **indicación y el producto**, se señalarán las **normas oficiales** a que deberán sujetarse **los servicios de que se trate** o el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción, en su caso, y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;

V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto o **prestación del servicio o servicios** que se trate de proteger con la denominación de origen o **indicación geográfica** 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, **de acuerdo a la definición indicación geográfica o de denominación de origen respectivamente**;

VII.- Nombre y Domicilio de la Entidad Evaluadora de la Conformidad de la denominación de origen o indicación geográfica y señalamiento de sus funciones.

VIII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

A la petición deberá anexarse un estudio técnico emitido por autoridad o Institución pública especializada, o en su caso por institución privada especializada, avalada por alguna autoridad o Institución pública; en el cual se acrediten las características, componentes, forma de extracción y procesos de producción, elaboración o prestación del servicio; la existencia de los elementos de la definición de Indicación Geográfica o Denominación de Origen respectivamente; y su uso de conformidad con lo dispuesto por el art. 156-ter-3.

Artículo 160.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, **dentro de un plazo de 3 meses** se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera pertinente.

Artículo 161.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud.

Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las fracciones III a la VII del artículo 159 de esta Ley.

En ambos casos el Instituto otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Dentro de los siguientes 15 días de recibido el escrito de observaciones u objeciones, se dará vista al solicitante inicial a fin de que dentro de un plazo de 2 meses manifieste lo que a su derecho corresponda.

Artículo 164.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la **indicación geográfica o denominación de origen**, el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial, la cual **estará vigente a partir de que se encuentre en funciones el organismo certificador de que se trata, al marco de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.** La declaración del Instituto que otorgue la protección a una denominación de origen o **indicación geográfica**, determinará en definitiva los elementos y requisitos previstos en el artículo 159 de esta Ley.

Artículo 165.- La vigencia de la declaración de protección de una **indicación geográfica o denominación de origen** estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.

Artículo 166.- Los términos de la declaración de protección a una **indicación geográfica o denominación de origen** podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo. La solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del artículo 159 de esta Ley, y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las motivan.

Artículo 167.- El Estado Mexicano será el titular de las **indicaciones geográficas o denominaciones de origen y estas sólo podrán usarse mediante autorización que expida el Instituto.**

Artículo 168.- El Instituto, por conducto de la **Secretaría** de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las **indicaciones geográficas o denominaciones de origen** que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.

Artículo 168-bis.- Para la **protección de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras** se atenderá a lo dispuesto por los **Tratados Internacionales en la materia**; en su caso se seguirá el procedimiento establecido en el presente capítulo, para lo cual deberá exhibirse la documentación que acredite que las **indicaciones geográficas o denominaciones de origen** de que se trata se encuentra protegida como tal en su país de origen.

Dichas indicaciones geográficas o denominaciones de origen se encontrarán vigentes y no serán consideradas comunes o genéricas para el producto o servicios a que se aplican, en tanto subsista la protección en el país de origen.

Capítulo V

De la autorización **para el uso de la Indicación Geográfica y la Denominación de Origen**

Artículo 169.- La autorización para usar **una indicación geográfica o una denominación de origen** deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

III.- **Que cumpla con las normas oficiales establecidas conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y**

IV.- Los demás que señale la declaración.

Para el caso de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, las autorizaciones de uso deberán haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 170.- La solicitud para obtener una autorización de uso **de una indicación geográfica o de una denominación de origen** deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalen en el reglamento de esta Ley.

Artículo 171.- Al recibir la solicitud de autorización de uso **de una indicación geográfica o de una denominación de origen**, el Instituto procederá en los términos previstos por el artículo 160 de esta Ley y en caso de que se satisfagan los requisitos legales procederá a su otorgamiento.

Únicamente los usuarios autorizados podrán usar junto con la indicación geográfica o denominación de origen de que se trate la frase “Indicación Geográfica Registrada” o “Denominación de Origen Registrada” y/o el respectivo símbolo que lo represente.

Artículo 172.- Los efectos de la autorización para usar **una indicación geográfica o una denominación de origen** durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y en tanto se encuentre vigente la **Entidad Evaluadora de la Conformidad** respectiva. Podrán renovarse por períodos iguales.

Artículo 173.- El usuario **de una indicación geográfica o de una denominación de origen** está obligado a **usarlas** tal y como **aparezcan protegidas** en la declaración. De no **usarlas** en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

Artículo 174.- El derecho a usar una **indicación geográfica o** una denominación de origen podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la denominación de origen.

Artículo 175.- El usuario autorizado **de una indicación geográfica o** de una denominación de origen podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan sus productos **o preste sus servicios**. El convenio deberá ser sancionado por el Instituto y surtirá efectos a partir de su inscripción de ésta.

El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor, comercializador **o prestador del servicio** de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 169 y los previstos en el reglamento. En caso de que el distribuidor o comercializador o prestador del servicio no cumpliera con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

Capítulo VI De la Especialidad Tradicional

Artículo 175-bis.- Se entiende por especialidad tradicional aquel producto o servicio sin vinculación geográfica determinada y con características específicas derivadas de alguna expresión de la identidad o cultura nacional, producido a partir de materias primas tradicionales o cuyo modo de producción o prestación del servicio es tradicional.

Las especialidades tradicionales se registrarán, en lo que no haya disposición especial por lo establecido en este título.

Artículo 175-bis-1.-El Instituto llevará el Catálogo Nacional de las especialidades tradicionales.

Su uso estará disponible sin registro a todo aquel que cumpla con la definición de especialidad tradicional y con el pliego de condiciones, sin embargo, los usuarios podrán depositar en el Instituto el aviso de uso de una especialidad tradicional.

Los usuarios podrán usar junto con la especialidad tradicional de que se trate la frase “Especialidad Tradicional” y/o el respectivo símbolo que lo represente.

Artículo 175-bis-2.- La protección que esta Ley concede a las especialidades tradicionales se inicia con la Publicación que al efecto emita el Instituto.

El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Artículo 175-bis-3.- La Publicación de protección de una especialidad tradicional se podrá hacer de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto, productos o prestación del servicio o servicios que se pretendan amparar con la especialidad tradicional mexicana;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes, productores, y

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Artículo 175-bis-4.- La solicitud de Publicación de protección a una especialidad tradicional se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;

II.- Interés jurídico del solicitante;

III.- Señalamiento de la especialidad tradicional;

IV.- Descripción detallada del producto, productos terminados o prestación del servicio o servicios que abarcará la especialidad tradicional, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción, elaboración o prestación. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la especialidad y el producto, se señalarán, en su caso, las normas oficiales a que deberán sujetarse los servicios de que se trate o el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción, en su caso, y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;

V.- Señalamiento detallado del elemento de tradición que se incluye en el producto o servicio, tomando en cuenta los elementos históricos, y culturales;

VI.- Los vínculos entre denominación, producto y territorio, de acuerdo a la definición de denominación de origen o indicación geográfica respectivamente;

VII.- Pliego de condiciones de uso;

VIII.- A la petición deberá anexarse un estudio técnico emitido por autoridad o Institución pública especializada, o en su caso por institución privada especializada, avalada por alguna autoridad o Institución pública; en el cual se acrediten las características, componentes, forma de extracción y procesos de producción, elaboración o prestación del servicio; la existencia de los elementos de la definición de especialidad tradicional; su uso en el mercado por un mínimo de 25 años, de conformidad con lo dispuesto por el art. 156-ter-3; y el visto bueno al pliego de condiciones.

Artículo 175-bis-5.- Recibida la solicitud por el Instituto y, dentro de un plazo de 3 meses se efectuará el examen de los datos y documentos aportados, y se dará aviso al Consejo técnico.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera pertinente.

Artículo 175-bis-6.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud.

Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en el artículo 175-bis-4 de esta Ley.

En ambos casos el Instituto otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Dentro de los siguientes 15 días de recibido el escrito de observaciones u objeciones, se dará vista al solicitante inicial a fin de que dentro de un plazo de 2 meses manifieste lo que a su derecho corresponda.

Artículo 175-bis-7.- Para los efectos de este capítulo se admitirá toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. La pericial corresponderá al Instituto o a quien ésta designe.

El Instituto deberá con apoyo del Consejo Técnico realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios, a efecto de no excluir a quienes tengan legítimo derecho al uso de la Especialidad Tradicional.

Artículo 175-bis-8.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 175-bis-6 de esta Ley, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto dictará la resolución que corresponda. En caso de ser favorable, se publicará el pliego de condiciones en el DOF, en la Gaceta del Instituto, y se mantendrá accesible por los medios electrónicos u otros que se estimen pertinentes a fin de que cualquier persona pueda tener acceso a dicha información.

Artículo 175-bis-9.- La especialidad tradicional estará vigente en tanto se encuentre en uso.

Artículo 175-bis-10.- El Instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las especialidades tradicionales que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.

Artículo 175-bis-11.- Para la protección de especialidades tradicionales extranjeras se atenderá a lo dispuesto por los Tratados Internacionales en la materia; en su caso se seguirá el procedimiento establecido en el presente capítulo, pero deberá exhibirse la documentación que acredite que la especialidad tradicional de que se trata se encuentra protegida como tal en su país de origen.

Dichas especialidades tradicionales se encontrarán vigentes y no serán consideradas comunes o genéricas para el producto o servicios a que se aplican, en tanto subsista la protección en el país de origen.

Capítulo VII

De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de las autorizaciones y publicaciones

Artículo 176.- La autorización de usuario de una indicación geográfica o de una denominación de origen, y la publicación de una indicación de procedencia o de una Especialidad tradicional dejará de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley;
- b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;

II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use **la indicación geográfica**, la denominación de origen o **especialidad tradicional** en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;

III.- **Caducidad**, por terminación de su vigencia, **en su caso; o cuando deje de estar en uso la figura protegida.**

Artículo 177.- Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y **caducidad**, se harán por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, **en su caso**.

Artículo 177-bis- En los procedimientos de declaración administrativa los interesados deberán acreditar el carácter con que comparecen, comprobar la procedencia de los productos o servicios, y el uso de la Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica, Denominación de Origen o Especialidad Tradicional.

Artículo 177-bis-1.- 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 indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas o denominaciones de origen y especialidades tradicionales.

Capítulo VIII

Del Consejo Técnico Nacional para las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Marcas Colectivas, las Marcas de Certificación y las Especialidades Tradicionales.

Artículo 177- ter.- El Consejo Técnico Nacional para las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Marcas de Certificación y las Especialidades tradicionales, es un Órgano Consultivo del Instituto, facultado para estudiar y desarrollar políticas y programas de acción para el desarrollo, regulación y promoción de las figuras mencionadas en este capítulo, observando las normas establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 177- ter-1.- El Instituto, con asistencia del Consejo Técnico Nacional, respecto de las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen, las Marcas Colectivas, las Marcas de Certificación y las Especialidades Tradicionales, tiene las siguientes funciones:

- a. Establecer las políticas y programas de acción a corto, mediano y largo plazo;
- b. Promover su desarrollo y adecuado funcionamiento;
- c. Promover la firma de acuerdos tecnológicos y/o de cooperación con organismos públicos y/o privados, municipales, estatales, nacionales o internacionales, entidades académicas y cualquier otro considerado necesario para los fines aquí establecidos;
- d. Proponer incentivos, instrumentos y demás acciones destinadas a promover estos derechos;
- e. Elaborar los manuales de procedimiento que resulten necesarios;
- f. Asistir en la vigilancia del cumplimiento de los Reglamentos de uso en su caso;
- g. Realizar investigaciones documentales y de campo a petición de las unidades del Instituto encargadas de estudiar las solicitudes de protección de las figuras en cuestión a fin de asesorarlas para el correcto otorgamiento de los derechos;
- h. Llevar el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación y Especialidades Tradicionales.

Artículo 177- ter-2.- El Consejo Técnico Nacional, se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Director General del Instituto;
- II. Un Secretario Ejecutivo, experto en indicadores geográficos, que será el Director de Indicaciones Geográficas, Marcas Colectivas y de certificación y Especialidades Tradicionales;
- III. Especialistas en la materia, de los sectores público, social y privado, designados por la autoridad competente, a solicitud del Presidente del Consejo;
- IV. Un representante de cada Entidad Federativa especialista en la materia, a solicitud del Presidente, nombrado por la autoridad local competente;
- V. Los representantes del sector privado, a invitación del Presidente del Consejo. El cargo de integrante del Consejo Técnico Nacional será honorífico.

Artículo 177- ter-3.- Para su funcionamiento, y atendiendo a sus necesidades, el Consejo Técnico Nacional contará con Comités, Subcomités, Comisiones y Grupos de trabajo, integrados por especialistas en las respectivas materias para el cumplimiento de sus objetivos, y funcionarán en sesiones abiertas al público, en los términos de su propio Reglamento.

Los Comités Nacionales, deberán involucrar, a invitación del Presidente del Consejo, a Instituciones Académicas, Organizaciones de Productores y Prestadores de Servicios, especialistas y cualquier otro sector con interés en materia de Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación y Especialidades Tradicionales.

Artículo 178.-Se deroga.

TITULO SEPTIMO

De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos

Capítulo II

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

De I a VI. ...

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV XV y **XVIII** del artículo 90 de esta Ley;

De VIII a XXI. ...

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, **indicación geográfica, o especialidad tradicional;**

XXII-bis.- Usar indebidamente una marca de certificación, marca colectiva, indicación de procedencia, indicación geográfica, denominación de origen o especialidad tradicional;

De XXIII a XXVIII.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A T E N T A M E N T E

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de noviembre de 2011