

CAPÍTULO SEXTO

LA REGULACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN MÉXICO

Recordemos que bajo la vigencia de la Ley de Marcas de Fábricas, del 28 de noviembre de 1889, que entró en vigor el 1o. de enero de 1890, se publicaron por la Secretaría de Fomento diversos registros referentes a vinos de importación, muestra del auge en el consumo experimentado a finales del siglo XIX e inicios del XX.

Como señala Francisco Tortolero, “el respeto a los procesos de fabricación permite expresar características más finas y definidas que resaltan de mejor manera los atributos del microclima y de la tierra donde son producidas...”, de ahí la importancia del apego a las condiciones planteadas en las IG, y eventualmente a aquellas que en México se registren para vinos.⁶⁹⁸

Actualmente existen 19 denominaciones de origen (DO) reconocidas en México, que son:

- Tequila (Jalisco).
- Mezcal (Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca y Aguascalientes).
- Olinalá (Guerrero).
- Talavera (Puebla y Tlaxcala).
- Bacanora (Sonora).
- Ámbar de Chiapas (Chiapas).
- Café Veracruz (Veracruz).
- Café Pluma (Oaxaca).
- Café Chiapas (Chiapas).
- Sotol (Chihuahua, Durango y Coahuila).
- Charanda (Michoacán).

⁶⁹⁸ Tortolero Cervantes, Francisco, “¿Qué regular? La producción”, en Tortolero Cervantes, Francisco (coord.), *Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021, p. 27.

- Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas (Chiapas).
- Vainilla de Papantla (Veracruz).
- Chile Habanero de la Península de Yucatán (Yucatán).
- Arroz del Estado de Morelos (Morelos).
- Cacao Grijalva (Tabasco).
- Yahualica (Jalisco).
- Raicilla (Jalisco).
- Molcajete (Guanajuato).

En México no se tiene ninguna denominación de vino⁶⁹⁹ (si bien se está trabajando en una IG para vino de Coahuila).⁷⁰⁰ Pensemos, a manera de comparación, que la primera DO de España es la de Vinos del Marco de Jerez, otorgada en 1948. Actualmente tiene doscientos denominaciones de origen, de las cuales 96 corresponden a vinos (el 48%) y 160 indicaciones geográficas protegidas, de las cuales 62 corresponden a vinos y bebidas espirituosas.

LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A partir del 5 de noviembre de 2020 entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,⁷⁰¹ cuyo objeto incluye la declaración de protección de DO e IG. Le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, tramitar y, en su caso, emitir las declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como autorizar el uso de las mismas, y las demás que le otorga la propia Ley y su Reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

⁶⁹⁹ Cruz Barney, Oscar, “Las denominaciones de origen y el vino mexicano”, en Tortolero Cervantes, Francisco (coord.), *Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021.

⁷⁰⁰ Mendel, David, “La iniciativa de creación de una primera IG: el caso Coahuila”, en Tortolero Cervantes, Francisco (coord.), *Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021. Sumamente interesantes las consideraciones de don Camilo Magoni sobre denominaciones de origen para el Valle de Guadalupe: Magoni, Camilo, “Ventajas e inconvenientes de las D.O. para el Valle de Guadalupe”, en Tortolero Cervantes, Francisco (coord.), *Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021.

⁷⁰¹ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 10. de julio de 2020. La Ley de la Propiedad Industrial dedica el título quinto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Cabe destacar que no existe en México una institución especializada y dedicada al desarrollo de las DO e IG que esté vinculada con el apoyo y desarrollo del campo mexicano.

El título quinto trata de las DO e IG. Se entiende por DO, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo producto.

Es de resaltar que una vez emitida la declaratoria de protección de una DO por el instituto, ésta deberá contar con una norma oficial mexicana específica.

Por su parte, el artículo 265 de la Ley establece que se entiende por IG el reconocimiento de

- I. Una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma;
- II. Una referencia que indique un producto como originario de la misma, o
- III. Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica.

Siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos:

- Materias primas.
- Procesos de producción.
- Factores naturales y culturales.

Finalmente, se entiende por zona geográfica una región, localidad o lugar delimitado por la división política, geomorfología o coordenadas geográficas.

Es importante tener presente que las DO e IGP son bienes nacionales, y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el IMPI. La protección que se concede a la DO e IG se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. Corresponderá a éste, ejercer las acciones de protección y defensa de las DO e IGP. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Ley.

El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la DO o IG.

Se aclara que no podrá protegerse como DO o IG lo siguiente:

I. El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la coexistencia de dichos nombres;

II. El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos;

III. La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sea descriptiva de los productos que se pretendan proteger. Quedan incluidas las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la calidad, cantidad, volumen, destino o valor;

IV. La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;

V. La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial;

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

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

La declaración de protección de una DO o IG, se hará de oficio o a petición de:

I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;

II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar;

III. Las dependencias o entidades del gobierno federal;

IV. Los gobiernos de las entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o

V. Las cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

La solicitud de declaración de protección a una DO deberá incluir:

- I. El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;
- II. El carácter del solicitante, su naturaleza jurídica y las actividades a las que se dedica, en términos del artículo 273 de la Ley;
- III. El nombre de la denominación de origen;
- IV. Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga lo siguiente:
 - a) la descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;
 - b) el lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica;
 - c) el señalamiento detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos;
 - d) los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización, y
 - e) las normas oficiales mexicanas a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje;
- V. El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y
- VI. Los demás que el solicitante considere necesarios o pertinentes.

En el caso de una IG, la solicitud de declaración de protección deberá presentarse incluyendo:

- I. El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;
- II. El carácter del solicitante, su naturaleza jurídica y las actividades a las que se dedica, en términos del artículo 273 de la Ley;
- III. El nombre de la indicación geográfica;
- IV. Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga lo siguiente:
 - a) la descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;
 - b) el lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica, y

c) el señalamiento detallado de los vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos;

V. Las reglas que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;⁷⁰²

VI. La propuesta de la persona moral responsable para certificar el cumplimiento de las reglas de uso;

VII. El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y

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

Cabe destacar que conforme al artículo 280 de la Ley, el solicitante podrá transformar la solicitud de DO en una de IG, y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con lo solicitado.

Si los documentos presentados satisfacen los requisitos legales, el Instituto publicará en el *Diario Oficial de la Federación*:

I. El nombre del solicitante;

II. El nombre de la denominación de origen o indicación geográfica;

III. La descripción del producto o productos que ésta abarcará;

IV. El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, la delimitación de la zona geográfica, y

V. El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma.

Es importante tener presente que el IMPI deberá otorgar un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el *Diario Oficial de la Federación*, para que cualquier tercero que justifique su

⁷⁰² Las reglas a que se refiere la fracción V del artículo 275 deberán contener lo siguiente:

I. Las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros;

II. El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas señaladas en la fracción anterior;

III. Las modalidades y periodicidad de los controles relacionados con su cumplimiento;

IV. El régimen de sanciones por el incumplimiento del productor certificado;

V. Los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto, y

VI. Las demás que el responsable de la certificación estime pertinentes.

Cualquier modificación a las reglas deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos ante terceros.

interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones. La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.⁷⁰³ El Instituto deberá notificar al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.

La declaración de protección deberá determinar en definitiva los elementos de la DO o IG protegida detallando:

- I. La descripción del producto o los productos protegidos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;
- II. Los criterios a los que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y, en su caso, las normas oficiales mexicanas que correspondan, y
- III. La delimitación de la zona geográfica protegida.

En el caso de una IG, publicada la declaración de protección en el *Diario Oficial de la Federación*, el Instituto deberá acreditar a la persona moral responsable de certificar el cumplimiento de las reglas que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización.

Corresponde al responsable de la certificación, emitir la constancia respectiva a toda persona, cuyo producto cumpla con las condiciones determinadas en las reglas aplicables.

Corresponde al responsable acreditado de certificar el cumplimiento de las reglas de uso:

- I. Otorgar los certificados a los productores que cumplan con éstas;
- II. Abstenerse de participar en la producción o comercialización de cualquier producto vinculado con la indicación geográfica protegida, y
- III. Actuar con imparcialidad en el otorgamiento de los certificados.

⁷⁰³ Se deberán admitir toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en la documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Conforme al artículo 296, para obtener el reconocimiento en el extranjero de las DO o IGN, protegidas en términos de la Ley, el Instituto, de manera directa o por conducto de la autoridad competente, deberá realizar las gestiones necesarias de conformidad con los tratados internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda.

En cuanto a la autorización de uso, la Ley establece que la autorización para usar una DO o IG deberá ser solicitada ante el IMPI, y se otorgará a toda persona física o moral que

I. Declare, bajo protesta de decir verdad, que se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la declaración;

II. Declare, bajo protesta de decir verdad, que extrae, produce o elabora el producto protegido dentro de la zona geográfica determinada en la declaración;

III. Presente el documento que acredite el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida;

IV. Presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida, y

V. Cumpla con los demás requisitos que, en su caso, señale la declaración.

Los efectos de la autorización para usar una DO o IG durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el IMPI, y podrán renovarse por períodos de la misma duración.

Conforme al artículo 302, el usuario autorizado estará obligado a usar la DO o IGP según aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda “Denominación de origen protegida” o “Indicación geográfica protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, según corresponda, a los productos amparados por éstas. La DO o IG podrá usarse en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sea aplicada o de cualquier otra manera con propósitos comerciales.

El uso ilegal de la DO o IGP será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

El artículo 305 establece que se entenderá que una DO o IGP se encuentra en uso cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio, la denominación o

IG; cuando los productos sean destinados para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. En caso de que la DO o IGP no sea usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el IMPI procederá a la cancelación de la autorización de uso. El derecho a usar una DO o IGP podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá ser inscrita en el IMPI para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley para obtener el derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción.

Conforme al artículo 308, el usuario autorizado de una DO o IGP podrá, a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá inscribirse en el IMPI, para que produzca efectos en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción, y deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpla con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

Respecto de las DO e IGP en el extranjero, el IMPI reconocerá a las DO o IGP en el extranjero, en términos de los tratados internacionales y conforme a lo previsto en la Ley.

El IMPI deberá inscribir las DO o IGP en el extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Señalar el nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante;
- II. Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales;
- III. Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración;
- IV. Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso;
- V. Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y
- VI. Los demás que establezca el Reglamento de la Ley.

En el caso de que los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el *Diario Oficial de la Federación*:

- I. El nombre y nacionalidad del solicitante;
- II. El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen;
- III. La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso, y
- IV. El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma.

El Instituto deberá otorgar un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el *Diario Oficial de la Federación*, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de reconocimiento y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en la Ley. Se deberá notificar al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.

En caso de que la resolución sea favorable, el IMPI procederá a la inscripción del reconocimiento de la DO o IGP en el extranjero y ordenará la publicación en el *Diario Oficial de la Federación* lo siguiente:

- I. El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro;
- II. La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos, el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, y
- III. La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso.

El titular de la inscripción de reconocimiento a una DO o IGP en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre el mismo. El reconocimiento de una DO o IGP en el ex-

tranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplique la DO o IGP en el extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.