

“Seminario sobre Protección de Indicaciones Geográficas (IG)”

- 1) México. Sanción Administrativa y Delito.
 - 2) Alcance del IMPI.
 - 3) Antecedentes de Infracciones en México.
 - 4) Antecedentes de Nulidades en México
 - 5) Caso Internacional. Parámetro de Evocación.
 - 6) Nueva Visión en la Protección de DPI (Protección de IGs)
-



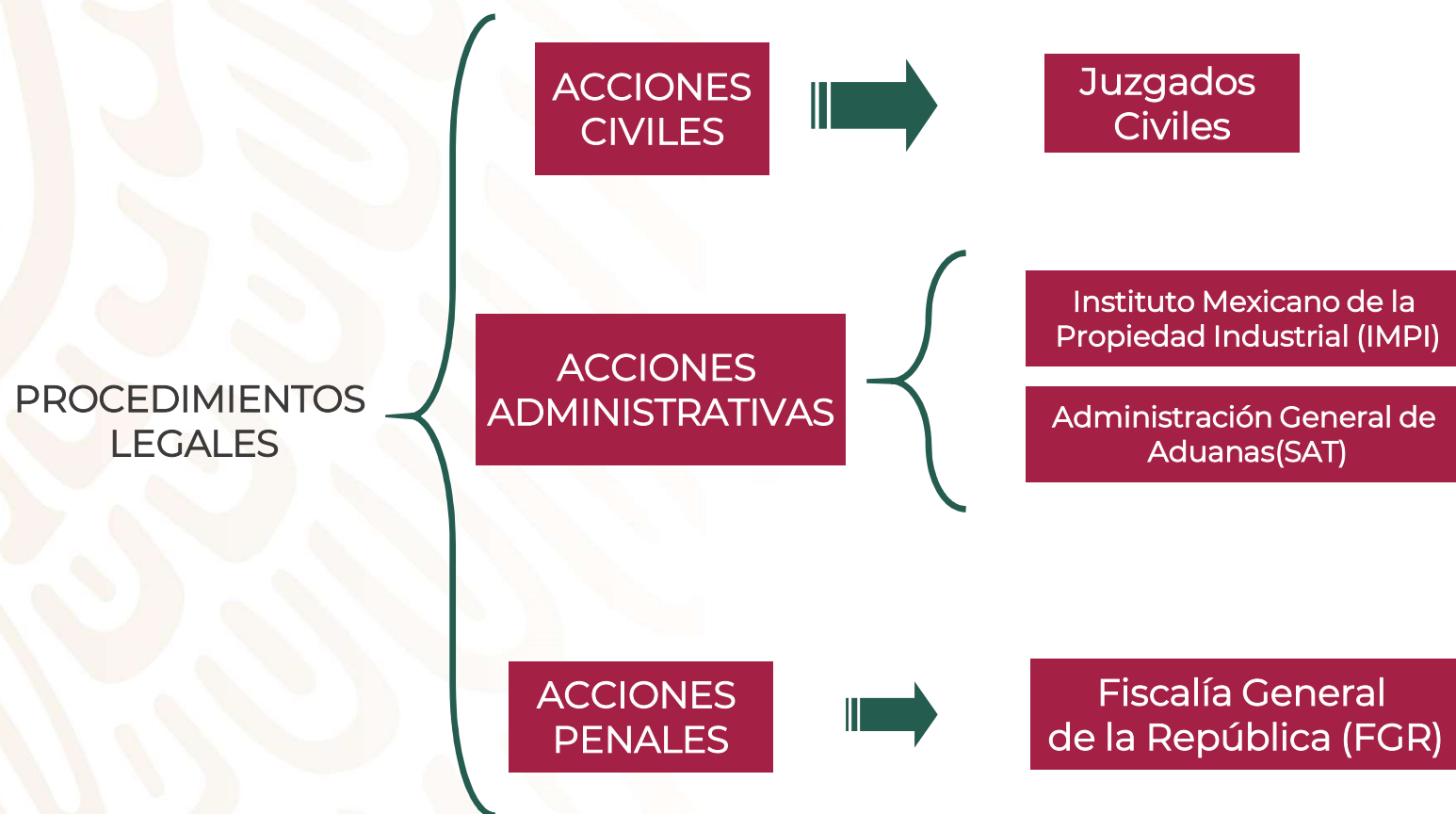
ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Aldo Fragoso Pastrana
Director de Protección a la Propiedad Intelectual

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO



LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

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

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

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

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

Artículo 223.- Son delitos:

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

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

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

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por **querrela de parte ofendida**.



MEDIDAS PROVISIONALES

- Aseguramiento de mercancías que probablemente infrinjan los mencionados derechos.
- Si las anteriores no fueran suficientes, puede imponerse la suspensión de las actividades o clausura del establecimiento.



Para otorgar protección provisional y urgente a un daño ya producido o de inminente producción.

Retiro de circulación, prohibición de comercialización, cese o suspensión de los actos

MEDIDAS EN FRONTERA

FINALIDAD.

Evitar la comisión de una infracción a los derechos de propiedad intelectual evitando que las mercancías ingresen al comercio.

Preservar pruebas relacionadas con la presunta infracción.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ordena la suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera.



Fundamentos.

Artículos 148, 149 y 156 Ley Aduanera, Artículo 199 Bis Fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial y Artículo 235 de la Ley Federal del Derecho de Autor



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS

Retiene las mercancías de procedencia extranjera.

ANTECEDENTES INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

1) DERECHO INVOLUCRADO: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: OPORTO y BAROLO. P.C. 963/2011 (I-170)9112

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: El 30 de mayo de 2011, la Jefe de Delegación en México de la Unión Europea, solicitó iniciar un procedimiento de oficio a fin que la empresa CARAFE, dejara de utilizar las denominaciones PORTO y BAROLO, las cuales gozan de protección internacional bajo el Acuerdo de Lisboa.

RESOLUCIÓN: El 29 de febrero de 2012, se emitió resolución en el sentido de declarar la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto de las denominaciones de origen OPORTO y BAROLO, por parte de ALATRISTE-MIRANDA & ASOCIADOS, S.A. de C.V., y se impuso sanción.



ANTECEDENTES INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

2) DERECHO INVOLUCRADO: INDICACIÓN GEOGRÁFICA CHIANTI P.C. 1014/2011 (I-183) 9532

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: El 3 de junio de 2011, la Jefe de Delegación en México de la Unión Europea, solicitó iniciar un procedimiento de oficio a fin que la empresa CARAFE, dejara de utilizar la denominación CHIANTI, la cual goza de protección a nivel europeo.

RESOLUCIÓN: El 29 de febrero de 2012, se emitió resolución en el sentido de declarar la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto de la indicación geográfica CHIANTI, por parte de ALATRISTE-MIRANDA & ASOCIADOS, S.A. de C.V., y se impuso sanción.



ANTECEDENTES INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

3) DERECHO INVOLUCRADO: INDICACIÓN GEOGRÁFICA JEREZ P.C. 1919/2011 (I-454) 17700

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: El 20 de octubre de 2011, la Embajadora en México de la Unión Europea, iniciar un procedimiento de oficio a fin que las empresas nacionales que utilizaban en el etiquetado de sus productos las marcas Tres Coronas Vidrio, Valle Redondo, E. Carrasco, San Jorge, Dry Sacq, Quijote y Jerez Uva de Oro, dejaran de utilizar la denominación de origen JEREZ, la cual goza de protección a nivel europeo, la cual previo desahogo de diligencias, se inició únicamente en contra de la empresa La Madrileña, S.A. de C.V.

RESOLUCIÓN: El 26 de marzo de 2013, se emitió resolución en el sentido de **no entrar al estudio de fondo** del procedimiento, por haber **operado la excepción** contenida en el punto 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es decir la empresa demandada acreditó utilizar la denominación Jerez en sus productos con por lo menos 10 años antes a la fecha 15 de abril de 1994, señalada como excepción en el mencionado acuerdo.

Excepción ADPIC:

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.



ANTECEDENTES INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

4) DERECHO INVOLUCRADO: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: COGNAC. P.C.1495/2013(I-224)15347, P.C.1879/2013(I-301)19392, P.C.1880/2013(I-302)19393

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC, solicitó la declaración administrativa de infracción, en contra de SABORES PARÍS, S.A. DE C.V., GRUPO KOSAKO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PURAS MAQUILAS, S.A. DE C.V. Y/O EN CONTRA DE QUIEN RESULTARA RESPONSABLE, respecto del uso de la DENOMINACIÓN DE ORIGEN COGNAC.

RESOLUCIONES: El 31 de agosto de 2015 se declaró la infracción a las empresas que fabricaban y vendían los productos y se negó a la empresa que los distribuía (no se acreditó que usara dicha DO) .



ANTECEDENTES NULIDADES

1) DERECHO INVOLUCRADO: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: CHAMPAGNE.

P.C.2417/2016(N-728)23606

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), solicitó con fundamento en los artículos 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con las fracciones X y XI del artículo 90, la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 1484777 DE MONTAÑEZ PIANO BAR LA COPA DE CHAMPAGNE Y DISEÑO.

RESOLUCIÓN:

El 19 de julio de 2018, se emitió resolución **declarando administrativamente la nulidad** del registro marcario 1484777 DE MONTAÑEZ PIANO BAR LA COPA DE CHAMPAGNE Y DISEÑO, al considerar que el lugar que refiere el registro marcario impugnado, es decir, CHAMPAGNE, el cual fue otorgado para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, provoca confusión en el público consumidor, al establecer una relación con el producto de origen francés.

2) DERECHO INVOLUCRADO: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: CHAMPAGNE.

P.C.2420/2016(N-731)23609

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: EL COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 1541308 POEM CHAMPAGNE CLUBY DISEÑO,

RESOLUCIÓN: A través de oficio 43717 de 19 de septiembre de 2018, se emitió resolución en el sentido de **declarar administrativamente la nulidad** del registro marcario 1541308 POEM CHAMPAGNE CLUBY DISEÑO, al considerar que el lugar que refiere el registro marcario impugnado, es decir, CHAMPAGNE, el cual fue otorgado para distinguir servicios de restauración, provoca confusión en el público consumidor, al establecer una relación con el producto de origen francés

X.- Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la misma. Fracción reformada

XI.- Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;

ANTECEDENTES NULIDADES

3) DERECHO INVOLUCRADO: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: CHAMPAGNE.

P.C.2421/2016(N-732)23610

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: El COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), solicitó a este Instituto la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 1563281 LA COPA DE CHAMPAGNE.

RESOLUCIÓN: A través de oficio 43718 de 19 de septiembre de 2018, se emitió resolución en el sentido de **declarar administrativamente la nulidad** del registro marcario 1563281 LA COPA DE CHAMPAGNE, al considerar que el lugar que refiere el registro marcario impugnado, es decir, CHAMPAGNE, el cual fue otorgado para distinguir servicios de restauración, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de bar; servicios de banquetes; provoca confusión en el público consumidor, al establecer una relación con el producto de origen francés.. Observación: La resolución se impugnó mediante Juicio de Nulidad 2221/18-EPI-01-9, en el cual se emitió sentencia el 30 de septiembre de 2019 que **reconoce la validez de la resolución emitida**.

4) DERECHO INVOLUCRADO: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: CHAMPAGNE.

P.C.2422/2016(N-733)23619

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: El COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 1495175 JUBEL CHAMPAGNE AND RAW BAR.

RESOLUCIÓN: A través de oficio 43719 de 19 de septiembre de 2018, se emitió **resolución en el sentido de declarar administrativamente la nulidad** del registro marcario 1495175 JUBEL CHAMPAGNE AND RAW BAR, al considerar que el lugar que refiere el registro marcario impugnado, JUBEL CHAMPAGNE AND RAW BAR, LA COPA DE CHAMPAGNE Y DISEÑO, no puede distinguir servicios de restaurante y bar.

M. 1305001 LA MADERA CHAMPAGNE
BAR Y DISEÑO



M. 1541308 POEM CHAMPAGNE CLUBY
DISEÑO



ANTECEDENTES NULIDADES

DERECHO INVOLUCRADO: INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SCOTCH. P.C.2914/2015(N-780)26660

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 1394721 RED SCOTCH Y DISEÑO.

RESOLUCIÓN: El 19 de junio de 2018, se emitió resolución **declarando administrativamente la nulidad** del registro marcario 1394721 RED SCOTCH Y DISEÑO, al considerar que el lugar que refiere el registro marcario impugnado, provoca confusión en el público consumidor, al establecer una relación con el producto de origen escocés.

DERECHO INVOLUCRADO: INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SCOTCH. P.C.2952/2015(N-791)27037

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, en protección de la bebida SCOTCH WHISKY solicitó con fundamento en los artículos 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con las fracciones X, XI y XIV del artículo 90 del mismo ordenamiento legal; la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 1449493 SCOTCH TIME.

RESOLUCIÓN: El 19 de junio de 2018, se emitió resolución **declarando administrativamente la nulidad** del registro marcario 1449493 SCOTCH TIME, al considerar que el lugar que refiere el registro marcario impugnado, es decir, SCOTCH, el cual fue otorgado para distinguir productos bebidas alcohólicas (excepto cervezas), provoca confusión en el público consumidor, al establecer una relación con el producto de origen escocés.



CASO INTERNACIONAL

El 18 de julio de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia pionera que supone un avance importante en la interpretación amplia del concepto “**evocación**”.

ANTECEDENTES:

- Desde 2012 el Consejo Regulador del Queso Manchego inició acciones contra Quesera Cuquerella al considerar que en la comercialización de sus productos realizaban una evocación ilícita del producto protegido por una DO.
- **Primera y Segunda Instancia.** Tanto el Juzgado Mercantil de Albacete como la Audiencia Provincial de Albacete desestimaron las pretensiones de del Consejo Regulador al considerar que los signos utilizados por la demandada **no presentan similitud visual ni fonética** con la DO y que en todo caso evocan “La Mancha”, pero no así el Queso Manchego.
- Recurso de Casación. El TJUE resolvió medularmente con base en 3 cuestionamientos, a saber:
 - (i) Si la evocación de DOP puede producirse por el empleo de signos gráficos.
 - (ii) Si la utilización de signos que evoquen la región vinculada a la DOP puede considerarse como una evocación de la propia DOP.
 - (iii) Si el concepto de “*consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso*” debe entenderse como un consumidor europeo o se refiere únicamente al consumidor del estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la

CASO INTERNACIONAL

Resolución:

- (i) Si la evocación de DOP puede producirse por el empleo de signos gráficos. ***Sí puede darse por la utilización de signos figurativos que traen directamente a la mente del consumidor el producto protegido.***
- (i) Si la utilización de signos que evoquen la región vinculada a la DOP puede considerarse como una evocación de la propia DOP. ***La utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica vinculada a la DO, sí puede constituir una evocación prohibida, incluso si son utilizados por un productor de la misma región.***
- (i) Si el concepto de “consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso” debe entenderse como un consumidor europeo o se refiere únicamente al consumidor del estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación. ***El concepto de consumidor medio se refiere a los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto controvertido. Con independencia de esto, el principio es que se garantice la protección efectiva y uniforme en toda la UE.*** (Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2010).



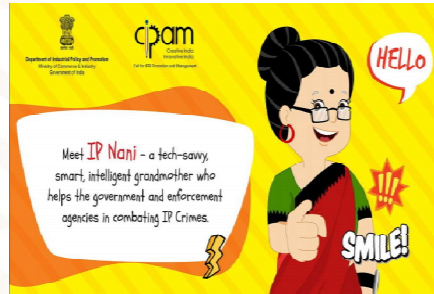
NUEVA VISIÓN EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS

Aspectos de Protección de IG

- ✓ **Medidas Provisionales en Transbordo.** Implementación de medidas provisionales, consistentes en la suspensión de mercancía que pudiera violar un derecho de propiedad intelectual, que se encuentre en México en transbordo como destino final a otros países. (Compromiso TMEC).
- ✓ **Medidas Provisionales en el Entorno Digital.** Se contemplan medidas provisionales en el ámbito digital, es decir, se podrán adoptar medidas provisionales cuando se presente la violación a derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
- ✓ **Medidas Provisionales de Oficio.** Se prevé que el Instituto pueda llevar a cabo la implementación de medidas provisionales de oficio.
- ✓ **Aumentan Sanciones.** Se robustecen las sanciones por las violaciones a la LPI, contando con multas más elevadas y acordes a la realidad mundial actual.
- ✓ **Destrucción de bienes.** Posibilidad sin aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto.
- ✓ **Estudio para otorgar y levantar medidas provisionales.** Se hará un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Experiencia Ley de Amparo – Criterios Juzgados de Distrito.

REFLEXIONES FINALES

INDIA - MANTENER A LOS PIRATAS A RAYA



NORUEGA - SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FALSIFICACIÓN EN LÍNEA Y DURANTE LAS VACACIONES



PERÚ - YO DECIDO, YO RESPETO. RESPETO A LA PI Y RECHAZO AL CONTRABANDO.



FUENTE: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_14/wipo_ace_14_4_rev.pdf



¡GRACIAS!