

Registros de Marca vs. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

Por: Ivanna Craviotto

¿Cómo surge una Denominación de Origen (D.O.) o Indicación Geográfica (I.G.)? Considerando que estas figuras jurídicas reconocen cualidades y características de un producto derivadas de la zona geográfica en la que son producidas y de la intervención humana, en el caso de las D.O. Es natural advertir que las características a las que se hacen referencia no nacen de la noche a la mañana, sino que es necesario el paso del tiempo para que el público consumidor pueda juzgar sobre su calidad o reputación.

Es difícil pensar en que las D.O. e I.G. tengan una fecha de primer uso, pues no existe un mecanismo objetivo que permita determinar a partir de qué momento ciertos productos de una región geográfica comenzaron a adquirir reconocimiento por su calidad, reputación o demás cualidades.

Por lo anterior, no parece acertado que en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) se prevea la prohibición de protección a D.O. e I.G. según las fracciones IV y V del artículo 271. Puntualmente las fracciones mencionadas prevén la prohibición de protección a aquellas D.O. e I.G. que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a una solicitud de registro o publicación, de una marca, aviso o nombre comerciales, en trámite, presentada con anterioridad o a alguno registrado y vigente que ampare los mismos o similares productos o servicios.

Si analizamos las prohibiciones mencionadas desde una perspectiva práctica, éstas favorecen a obstaculizar el reconocimiento y protección de las D.O. o I.G. que estuvieron gestándose previo a adquirir los requisitos legales necesarios para buscar formalmente su protección. Cualquier particular que identifique antes de su protección las cualidades destacadas de estos productos susceptibles a considerarse D.O. o I.G., puede buscar su registro como signo distintivo, constituyéndose como un obstáculo injustificado para la protección de las D.O. o I.G. en un futuro.

Lo anterior, orillaría a los interesados en la protección de estas D.O. o I.G. a invertir recursos económicos y laborales adicionales, a efecto de buscar la nulidad de este registro a petición de parte. Sin considerar que el escenario se agrava bajo la

posibilidad de que exista más de un registro similar en grado de confusión y ampare los mismos o similares productos.

La única acción disponible en la LFPPI para combatir el escenario planteado se limita al procedimiento de nulidad previsto en la fracción I, del artículo 258, a saber, argumentando que se otorgó el registro del signo distintivo en contravención a las disposiciones de la Ley. Para lo cual, los interesados en obtener la D.O. o I.G. tendrán que invertir una gran cantidad de recursos en el combate de estos signos indebidamente registrados, para obtener la protección deseada.

Tomando en cuenta que la protección de las D.O. o I.G. otorga un valor agregado a la economía local de la zona que se trate, beneficiando directamente a sus habitantes; se considera que debe existir una protección especial por parte del Estado para perseguir las nulidades de oficio, en reconocimiento de los años de esfuerzo de las diversas localidades de ofrecer productos de alta calidad y reputación, frente a aquellas denominaciones que en principio no debieron ser otorgadas con base en la fracción XI del artículo 173 de la LFPPI y que representan un obstáculo para la materialización de la protección deseada.