



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

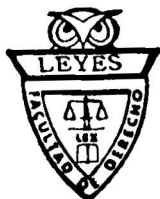
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

APLICACIÓN DEL DERECHO MEXICANO Y DEL DERECHO
INTERNACIONAL EN LA PROTECCIÓN DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN TEQUILA.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
DEMIAN FARIAS OCHOA



ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D.F.

2002

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Paginación Discontinua



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

31 DE MAYO DE 2002.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

El pasante de Derecho señor **DEMIAN FARIAS OCHOA**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

**"APLICACIÓN DEL DERECHO MEXICANO Y DEL DERECHO
INTERNACIONAL EN LA PROTECCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN
TEQUILA"**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"


DR. DAVID RANGEL MEDINA,
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

DRM*amr.

**Si acaso doblares la vara de la justicia,
no sea con el peso de la dádiva,
sino con el de la misericordia.**

Miguel de Cervantes Saavedra

Agradecimientos

A *mi mamá*, quien con su ejemplo de trabajo, sacrificio y honestidad ha forjado mi carácter y personalidad a lo largo de mi vida. Por tu apoyo incondicional y tu amor
¡Muchas Gracias!

A *mi hermano Dany* con quien comparto la vida, quien siempre ha creído en mí y me ha motivado a superarme con el cariño, respeto y amistad que nos une.

A *mi abuelita Alicia*, quien con amor y ternura me ha guiado durante toda mi vida.

A *mi abuelito Jesús*, quien me enseñó la importancia de la reflexión y el análisis de las acciones y experiencias de la vida.

A *toda mi familia materna*, quienes con su cariño me enseñaron la unión y el respeto.

Especialmente a *Mony y Sandra*, por recibirme siempre con los brazos abiertos e impulsarme en mi vida.

A *mi primo Jairo*, quien siempre ha sido mi hermano y compañero en los tiempos difíciles por su sensibilidad y talento.

A *Kandy*, novia, amiga y complemento, por su apoyo incondicional y permanente para la realización de la tesis, su amor pleno y corazón sincero.

Agradecimientos

A todos mis amigos: en especial a Ricardo "Pelón", Manolo, Gabo y Samper quienes a lo largo de los años me han demostrado su cariño y aprecio.

Al Dr. David Rangel Medina, por toda una vida dedicada al estudio del derecho intelectual y por su invaluable aportación jurídica.

Al Dr. Alfonso Martínez Guerrero, quien con su filosofía me motivó a ser un buen estudiante.

Al Lic. Arturo Dager, por su valiosa guía durante la investigación.

Al Lic. Alberto Monjarás, la Lic. Fernanda Villanueva y al Dr. José Antonio Ortiz Pedraza por su tiempo, contribución y respaldo para la elaboración de mi tesis

A mi *alma mater*, la Universidad Nacional Autónoma de México, por brindarme la oportunidad de estudiar una carrera universitaria con una visión social y humana.

Y principalmente a Dios, por darme la fuerza, la paciencia y la sabiduría para guiar mi vida por el camino del trabajo y la honestidad.

ÍNDICE

Introducción.....	I-III
-------------------	-------

CAPITULO PRIMERO CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

1.1 Antecedentes.....	1
1.2 Signos distintivos.....	4
1.2.1 Marco jurídico.....	6
1.2.2 Las denominaciones de origen y las marcas.....	7
1.3 Las denominaciones de origen.....	9
1.3.1 Concepto.....	9
1.3.2 Protección jurídica.....	11
1.4 Alcance de la protección a las denominaciones de origen.....	13
1.5 Las denominaciones de origen en la Ley de la Propiedad Industrial.....	15
1.5.1 Protección legal.....	15
1.5.2 Autorización para su uso.....	16
1.6 El IMPI y las denominaciones de origen.....	17
1.7 El Tequila como denominación de origen.....	19
1.7.1 Antecedentes.....	19
1.7.2 Zona que ampara la denominación de origen.....	20
1.8 La Declaración de protección de la denominación de origen Tequila.....	20
1.8.1 Justificación y contenido.....	20
1.8.2 La Declaratoria General de Protección de 1974.....	21
1.8.3 La Declaratoria General de Protección de 1977.....	22
1.8.4 Modificación a la Declaración General de Protección de 1999.....	23
1.8.5 Modificación a la Declaración General de Protección de 2000.....	23
1.9 El Convenio de vinculación entre productor y distribuidor de Tequila.....	23

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO SEGUNDO

EL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE A LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA

2.1 La Norma Oficial Mexicana.....	25
2.2 La NOM del Tequila.....	25
2.2.1. Antecedentes.....	25
2.2.2 La NOM vigente.....	26
2.2.3 Procedimientos de verificación.....	27
2.3 Contraseña Oficial del Tequila.....	29
2.3.1 Generalidades.....	29
2.3.2 La NOM aplicable.....	30
2.3.3 Verificación.....	31
2.4 El Consejo Regulador del Tequila.....	32
2.4.1 Aspectos generales.....	32
2.4.2 El CRT y la NOM del Tequila.....	32
2.4.3 Innovación tecnológica.....	33
2.4.4 Convenio entre el CRT y BANCOMEXT.....	34
2.4.5 Proyecto de identificación del agave.....	35
2.5 El CRT en la protección de la denominación de origen Tequila.....	36

CAPITULO TERCERO

LA PROTECCION JURIDICA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA EN EL DERECHO INTERNACIONAL

3.1 Régimen internacional.....	38
3.1.1 El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.....	42
3.1.2 El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.....	44
3.1.3 El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa en los productos.....	48
3.1.4 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la propiedad industrial.....	49

3.1.5 La Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	52
3.1.6 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).....	58
3.2 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la denominación de origen tequila.....	62
3.3 Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas.....	68
3.4 El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica con relación a las denominaciones de origen.....	74
3.5 El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia con relación a las Denominaciones de origen.....	79
3.6 El Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela con relación a las Denominaciones de origen.....	83
3.7 El Tratado de Libre Comercio entre México y Chile y la denominación de origen tequila.....	87
3.8 El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel y la denominación de origen tequila.....	91

CAPITULO CUARTO CASOS PRACTICOS EN LA PROTECCION DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TEQUILA

4.1 Antecedentes genemles.....	92
4.2 Tequila José Cuervo y Henblein Inc. vs Seagram Co. and E&J. Gallo Winery.....	95
4.2.1 Antecedentes del caso.....	95

4.2.2 Desarrollo del caso "Phony" Margaritas.....	97
4.2.3 Aplicación del TLCAN en el conflicto.....	106
4.2.4 Antecedentes judiciales para resolver el caso "Phony" Margaritas.....	109
4.2.5 Conclusiones del caso.....	120
4.2.6 Opinión personal.....	124
4.3 Caso Tequila "Rose", comercializado por McCormick.....	126
4.3.1 Antecedentes del caso.....	126
4.3.2 Desarrollo del caso.....	127
4.3.3 Opinión personal.....	130
4.4 Caso "Tarintula" margarita mix, comercializado por McCormick.....	133
4.4.1 Antecedentes del caso.....	133
4.4.2 Desarrollo del caso.....	134
4.4.3 Opinión personal.....	135
4.5 Caso "Tequila" producida por Anheuser-Busch Co, Inc. en EUA.....	137
4.5.1 Antecedentes del caso.....	137
4.5.2 Desarrollo del caso.....	138
4.5.3 Conclusiones.....	141
4.5.4 Opinión personal.....	142
4.6 Caso "Gringo's" producción de falso Tequila en Kenia.....	143
4.6.1 Antecedentes del caso.....	144
4.6.2 Desarrollo del caso.....	145
4.6.3 Opinión personal.....	149
4.7 Consejo Regulador del Tequila vs La Cofradía S.A. de C.V.....	149
4.7.1 Desarrollo del caso.....	150

4.7.2 Conclusiones del caso.....	157
4.7.3 Opinión Personal.....	158
4.8 Caso Corea de impuesto excesivo a la importación de Tequila.....	160
4.8.1 Antecedentes del caso.....	160
4.8.2 Desarrollo del caso.....	162
4.8.2.1 Postura de México.....	162
4.8.2.2 Postura de Corea.....	165
4.8.2.3 Informe del Grupo Especial.....	166
4.8.2.4 Informe del Órgano de Apelación.....	169
4.8.3 Conclusiones del caso.....	172
4.8.4 Opinión personal.....	174
4.9 Otros casos de controversia con Corea.....	175
4.10 Caso Chile de impuesto excesivo a la importación de Tequila.....	177
4.10.1 Desarrollo del caso.....	177
4.10.2 Opinión personal.....	177
4.11 Caso Tequila "Tres Sombreros" en España.....	181
4.11.1 Desarrollo del caso.....	181
4.11.2 Opinión personal.....	183
4.12 Propuesta de reglas de uso indirecto de la denominación de origen tequila.....	184
4.12.1 Opinión personal.....	187
4.13 Visita de México a Francia sobre protección de las denominaciones de origen.....	187
Conclusiones.....	193
Bibliografía.....	196
Legislación.....	200
Otras fuentes.....	203
Anexo	

INTRODUCCIÓN

La denominación de origen es un signo distintivo para productos con características especiales, atribuidas exclusivamente al medio geográfico y al grupo humano de una región determinada, que transforma la materia prima en algo único y establece un vínculo estrecho entre sus características físicas y su modo de producción.

Dentro del campo del derecho de la propiedad industrial, la denominación de origen es una figura reconocida por la legislación nacional e internacional, que otorga una protección específica a estos productos.

Existe una amplia gama de denominaciones de origen para distintos productos, que incluyen la categoría de vinos y bebidas espirituosas, entre las que destacan Tequila, Mezcal, Champagne, Coñac, Whisky, Jerez y Chablis.

La denominación de origen Tequila es un aguardiente obtenido de la planta del Agave Tequilana Weber variedad azul, que por sus características y calidad inigualables ha obtenido el reconocimiento y la aceptación a nivel internacional, que representa un símbolo y orgullo nacional por el desarrollo de su industria a lo largo de los años, que lo ha convertido en una de las bebidas más populares del mundo y que demanda una protección específica en la legislación mexicana y en el derecho internacional.

El desarrollo de la industria del tequila, fomentó la creación de un marco jurídico de regulación y protección, que garantizara su crecimiento sustentado y expansión al extranjero, por lo que México en 1974 reconoce al tequila como denominación de origen, a través de la Declaración General de Protección y en 1978 la registra internacionalmente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En esta Declaración se establece la región autorizada de producción de tequila, que actualmente abarca diversos Municipios de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, que presentan condiciones climáticas similares, para la producción de agave azul.

Tequila fue la primera denominación de origen protegida en nuestro país, posteriormente en 1995, se reconoció a Talavera, Olinálá, y Mezcal, más tarde en el año 2000 a Bacanora, Café Veracruz y Ámbar de Chiapas.

Actualmente el tequila, enfrenta difíciles retos que se proyectan en diferentes aspectos jurídicos y económicos en la esfera nacional e internacional, ya que los procesos de integración se aceleran, con una clara tendencia a la globalización mundial.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

En el derecho internacional, las denominaciones de origen se protegen en varios instrumentos como el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, el Arreglo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 1891 y el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su Registro Internacional de 1958, todos ellos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En la década de los noventas, con motivo de la creación de la Organización Mundial del Comercio, surge el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que refiere expresamente a la protección de las indicaciones geográficas, en las que se comprenden las denominaciones de origen.

La Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, administran tratados internacionales diferentes, lo que causa confusión e inseguridad jurídica, ya que algunos países no reconocen los tratados administrados por alguna de estas Organizaciones y se rehúsan a cumplir con los compromisos que establecen.

La denominación de origen tequila, se reconoce y protege expresamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el Reconocimiento mutuo y Protección de las Denominaciones en el sector de las Bebidas Espirituosas, el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile y el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel.

El presente trabajo de tesis, efectuará una revisión de la efectividad de los mecanismos de protección jurídica, de la denominación de origen tequila en el terreno práctico, ya que a lo largo de la investigación realizada, se detectaron casos de uso indebido en diversos países, por la venta de bebidas que se ostentan falsamente como tequila.

En los últimos años la protección y control de la denominación de origen tequila, adquirió importancia para México, por lo que se creó el Consejo Regulador del Tequila A.C., organismo del sector privado, quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del tequila.

El CRT, desarrolla varios proyectos que permitirán que la industria del tequila se consolide, para garantizar un producto de calidad mundial, que abarca la creación de un sistema de control permanente, para verificar todas las exportaciones de tequila a las aduanas autorizadas para su salida.

Uno de los proyectos consiste en el registro de los predios de producción de agave, en la zona autorizada de producción de tequila, para identificar cada una de las plantas y a sus propietarios y establecer un control de la materia prima utilizada para la elaboración del tequila.

Nuestro tema es de actualidad y de gran relevancia, con un enfoque que abordará la protección jurídica de la denominación de origen tequila en el campo práctico, a través del estudio de casos de violación y uso ilegal, con la hipótesis de la efectividad del derecho mexicano e internacional en su aplicación, para determinar si existe o no un adecuado sistema jurídico de protección al tequila.

El trabajo se realizó a través de la investigación documental, que permitió recopilar diversos casos en México y en el extranjero, que se abordarán a la luz del derecho, por lo que se estudian los acuerdos, tratados, convenios y arreglos internacionales en materia de reconocimiento y protección de las denominaciones de origen y en particular del Tequila.

La denominación de origen, enfrenta el problema de su uso ilegal, por compañías que utilizan la palabra tequila y los elementos figurativos asociados a ella, para comercializar bebidas de imitación sin tequila, lo que afecta seriamente a la industria de este producto y a los consumidores.

Son numerosos los casos detectados de producción y venta ilegal de bebidas que imitan al tequila, como productos mezclados, licores y cervezas saborizadas, comercializados principalmente en Estados Unidos de América, por grandes compañías destiladoras como Anheuser-Busch y McCormick.

Estas empresas han aprovechado indebidamente la gran popularidad de Esta denominación de origen, para vender bebidas sin tequila, que en sus etiquetas y publicidad lo refieren directa o indirectamente, lo que genera confusión entre los consumidores, especialmente extranjeros.

En algunos casos de violación a la denominación de origen tequila, el Gobierno de México ha intervenido, a través de distintas autoridades como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Consejo Regulador del Tequila, la Dirección General de Normas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría Federal del Consumidor, que realizaron diversas acciones, para detener y sancionar el uso ilegal en México y en el extranjero.

El tequila es una bebida de clase mundial, con amplia proyección en los mercados internacionales, que compite fuertemente con otras bebidas alcohólicas, por lo que algunos países como Corea y Chile establecieron un sistema tributario proteccionista de su producción nacional de licores y bebidas espirituosas, que creó un margen de discriminación al tequila, por lo que México intervino en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Esta tesis no pretende realizar una reflexión abstracta sobre la normatividad jurídica vigente, por el contrario ambicionamos abordar importantes cuestiones prácticas en la protección de la denominación de origen tequila en México y en otros países, para que constituya una aportación en el estudio de este campo del derecho.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

1.1 Antecedentes

El Derecho de la Propiedad Industrial, establece un marco legal con normas jurídicas y reglas predeterminadas, con una significativa dimensión internacional. El flujo de información intangible a la naturaleza, no se constriñe al espacio ni a las fronteras nacionales.

El reconocimiento de este hecho no es nuevo, la necesidad del entendimiento de los tratados internacionales en esta materia gobiernan la propiedad industrial, lo que resultó evidente en el siglo XIX, con el *Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)*.

En el mundo de hoy la Propiedad Industrial ha cobrado importancia creciente por tres razones fundamentales.

En primer plano la cambiante composición del mundo de las marcas y el cotidiano comercio internacional, se ha convertido en tema fundamental de convenios entre naciones.

La segunda razón la constituye el intercambio comercial, que establece la necesidad de cooperación entre los países, por lo que actualmente resulta insostenible, la imposición unilateral de políticas económicas al resto del mundo, como lo hicieron los Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial.

Afortunadamente, los países han reconocido con el transcurso del tiempo esta interdependencia para hacer un llamado a la concertación de arreglos internacionales que refieren ciertamente a la propiedad industrial.

La tercera razón, se incluye como vinculada con la propiedad industrial y es la represión de la competencia desleal¹.

En este campo es de especial interés el desarrollo de normas y mecanismos internacionales e institucionales para la protección de la Propiedad Industrial, lo que implica el replanteamiento y la revisión de los convenios tradicionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)².

¹ Véase a Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, 2a edición, McGraw-Hill, México, 1998, p. 2.

² World Intellectual Property Organization (WIPO), por sus siglas en inglés.

Los nuevos métodos de intercambio y comercio internacional, se han manifestado como una constante presión para incorporar las normas de derecho de propiedad industrial al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)¹, que es objeto de interés y debate en el escenario mundial.

El Derecho de la Propiedad Industrial, considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones, los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo lo constituyen las creaciones industriales, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común, son las patentes, los registros de modelos de utilidad y diseños industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los *Signos Distintivos* que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

El adelanto económico y el progreso de la técnica, han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la Propiedad Industrial a otras esferas como la de los conocimientos técnicos o *know-how* y la de las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión.

Tradicionalmente se reconoce a las denominaciones de origen como parte de la propiedad industrial, por lo que las legislaciones nacionales y los Tratados y Acuerdos internacionales de la materia, promueven la protección de esta figura, como elemento de gran reputación y prestigio en la comercialización de productos a nivel internacional, que otorgan ventajas competitivas a los productores, comerciantes y exportadores.

En amplio sentido, las denominaciones de origen se definen como una designación geográfica, formada por el nombre de un país, región o localidad, para un producto originario del mismo, cuya calidad y características se debe exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Los productos amparados por una denominación de origen, pueden adquirir gran reputación y prestigio en países diferentes al de origen, así como un valor comercial importante que beneficia a los productores nacionales legitimados para usarla.

Francia es el país con mayor número de denominaciones de origen y más larga tradición en la protección de éstas en el ámbito mundial, México por su parte cuenta con pocas pero importantes denominaciones de origen y una gran tradición en su protección, que se remonta a la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

¹ General Agreement on Tariffs and Trade, por sus siglas en inglés.

Las actividades de competencia desleal y la imitación o falsificación de las denominaciones de origen, representa un detrimento de los intereses del titular, productores autorizados y el público consumidor, situación que motiva a los países a establecer una estrategia internacional de protección a sus denominaciones de origen.

La protección internacional de las denominaciones de origen, se desarrolla a principios del siglo XX, como una necesidad de proteger y promover los métodos locales y tradicionales de producción, por ejemplo Francia emitió la primera ley que reconoció la existencia de las denominaciones de origen y desarrolló su protección.

Posteriormente, diversos Organismos Internacionales han desarrollado, instrumentos multilaterales de reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, que no obstante su positiva intención, han presentado serias dificultades en su aplicación práctica, ya que muchos países, se rehusan a unirse a los mismos, ya que alegan la incompatibilidad entre el Tratado y su legislación nacional.

Sin embargo el problema de fondo en cuanto al reconocimiento y protección internacional de las denominaciones de origen, se traduce en un conflicto de intereses económicos y políticos.

La OMPI, administra tres Tratados internacionales que contienen disposiciones para la protección de las indicaciones geográficas:

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciónes de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos de 1891 y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958.

Por su parte la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establece disposiciones para la protección de indicaciones geográficas.

La OMPI y la OMC, han desarrollado en los últimos años, una disputa por la hegemonía en el control de los Tratados Internacionales, que regulan la propiedad industrial, incluyendo la figura de la denominación de origen, arrastrando a muchos países, principalmente el tequila, estos casos se desarrollan ampliamente en el Capítulo 4 de la tesis, lo que permitirá conocer en el campo práctico la aplicación de la ley mexicana y de los Tratados Internacionales en la protección de la denominación de origen tequila.

México pertenece al Convenio de París, al Arreglo de Lisboa y al ADPIC, no obstante diversos países de Europa, Asia y EUA a través de compañías privadas, han violentado algunas denominaciones de origen, titularidad del Gobierno de nuestro país, principalmente el tequila, estos casos se desarrollan ampliamente en el Capítulo 4 de la tesis, lo que permitirá conocer en el campo práctico la aplicación de la ley mexicana y de los Tratados Internacionales en la protección de la denominación de origen tequila.

1.2 Signos distintivos

Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y las indicaciones geográficas, conocidas en su conjunto como designaciones geográficas por ser aplicadas a productos procedentes de un lugar específico, cumplen una función distintiva de productos en el comercio, por ello se les ubica como signos distintivos dentro del campo de la propiedad industrial junto con las marcas y los nombres comerciales.

Las designaciones geográficas establecen un vínculo entre el producto y el lugar donde se fabrica que varía de acuerdo a las legislaciones nacionales y a los instrumentos internacionales.

Por ejemplo los tratados administrados por la OMPI, distinguen entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, el término indicación geográfica no aparece en ninguno de los tratados internacionales administrados por esta organización, sin embargo el uso en los foros internacionales, la ha convertido en una expresión aceptada aunque no siempre con un sentido unívoco.

Una indicación de procedencia, es cualquier expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, una región o un lugar específico, sin que necesariamente de una connotación de calidad o características específicas del producto por razón del origen o procedencia geográficos.

Las indicaciones de procedencia, no implican necesariamente que el producto haya sido fabricado en el lugar designado, pues podría indicar solamente el lugar de distribución o venta, por lo que cualquier nombre geográfico de un país, ciudad o región puede constituir una indicación de procedencia e incluso algún elemento figurativo o palabra utilizada en el producto, que indique indirectamente al público consumidor una procedencia geográfica.

En amplio sentido, toda denominación de origen es una indicación de procedencia, sin embargo no todas las indicaciones de procedencia son denominaciones de origen, por lo que estas últimas pueden considerarse como una especie.

Es importante señalar que las indicaciones de procedencia, no son objeto de inscripción o registro, por lo que no confieren el derecho exclusivo de uso, ya que cualquier productor o comerciante pueden utilizarlas para indicar la procedencia del producto. La protección de una indicación de procedencia es necesaria cuando se utiliza en forma falsa o engañosa, por lo que la autoridad pública y las personas perjudicadas por ese uso indebido tienen acción en contra de los infractores.

La denominación de origen, es el nombre geográfico de un país, región o lugar específico que designa a un producto cuyas características derivan o son atribuibles exclusivamente al medio geográfico del cual procede, lo que incluye los factores naturales y humanos.

Fernández Novoa define a las denominaciones de origen como el prototipo del nombre propiamente geográfico jurídicamente protegido⁴.

La definición tradicional, es la que señala el artículo 2 del Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 como:

La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Un producto determinado, puede constituir una denominación de origen como en los casos del queso Roquefort, Vino espumoso Champagne y los aguardientes Cognac y Pisco; o una designación compuesta por el nombre geográfico y un adjetivo que la califique por ejemplo las denominaciones: Porcelana Fina de Bohemia, Miel de Lorraine y Cristalería de Jablonce.

El concepto de denominación de origen, se distingue por el vínculo o nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado por la denominación, mientras que la indicación de procedencia sólo indica un nexo de procedencia geográfica.

La denominación de origen precisa una doble conexión, por una parte indica un origen o procedencia geográficos y por la otra, cualidades y características únicas del producto, determinadas por su procedencia u origen, que informa al consumidor que el producto designado, posee calidades particulares resultantes de la estrecha relación de las condiciones naturales del lugar y los usos tradicionales aplicados en su producción por las personas que intervienen.

Se establece un vínculo cualitativo, que otorga un valor económico a determinados productos elaborados en condiciones especiales, en una región geográfica específica que impulsa a los Estados a otorgarles una protección especial y autónoma, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las características del producto, reputación y prestigio.

Las características o cualidades del producto designado por la denominación de origen se deben a los factores naturales y humanos del lugar de origen.

Los factores naturales se refieren a la tierra, el clima, la latitud geográfica y las variedades vegetales y animales existentes en el lugar de origen.

Los factores humanos son los conocimientos y procedimientos tradicionales de cultivo, las prácticas culturales, de conservación y producción utilizados por los

⁴ Véase Novoa Fernández, *Análisis comparativo de las figuras concurrentes con la denominación de origen*, en Simposium Denominaciones de Origen Históricas, Jerez de la Frontera, 16 a 18 de marzo de 1987.

productores del lugar, las técnicas y métodos de fabricación, así como la presentación de los productos terminados.

1.2.1 Marco Jurídico

Las Instituciones que integran los *signos distintivos* son: las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El Dr. David Rangel Medina señala como antecedentes legislativos de los signos distintivos los siguientes:⁵

Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, conforme a la cual la duración de la propiedad de las marcas era indefinida (art. 12).

Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 (DOF del 2 de septiembre de 1903), que fijaba al registro de la marca una vigencia de 20 años (art. 6).

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 (DOF de 27 de julio de 1928), cuyas disposiciones también señalaban un plazo de veinte años al registro marcario (art. 24).

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928 (DOF de 31 de diciembre de 1928).

Ley de la Propiedad Industrial de 1942, conforme a la cual los efectos del registro de la marca duraban diez años, renovables por periodos de ese plazo (art. 132).

Ley de Invenciones y Marcas de 1975, según la cual los efectos del registro de la marca, tenían una vigencia de cinco años, renovables indefinidamente por periodos de cinco años (art. 112).

Los signos distintivos son protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), vigente que se aplican al campo comercial e industrial con el objeto de obtener remuneración económica para su titular.

La protección jurídica de la propiedad industrial en México está a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El IMPI, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio⁶, que tiene por objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la LPI, la Ley Federal del Derecho de Autor⁷ y demás disposiciones aplicables. Así mismo el IMPI, con

⁵ Cf. Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, op cit. p 5.

⁶ Artículo primero del Estatuto Orgánico del IMPI, publicado en el DOF, del 7 de diciembre de 1999, que abroga a su similar, publicado en el DOF del 5 de diciembre de 1994.

⁷ Publicada en el DOF del 24 de diciembre de 1996. Modificada por decreto publicado el 19 de mayo de 1997.

las reformas de ley en agosto de 1994, se convierte en la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México.

Una de sus atribuciones fundamentales es fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial, a través del establecimiento de derechos exclusivos en el uso de marcas, avisos comerciales y en la protección de las denominaciones de origen.

El sistema jurídico mexicano, protege en principio a los signos distintivos a través de la LPI y su Reglamento y sanciona la violación de estos ordenamientos, a través del IMPI y de otras instituciones que en el ámbito de sus competencias, velan por el cumplimiento de distintas legislaciones aplicables a la protección de los signos distintivos como se analizará en el cuerpo del presente trabajo.

La protección de las denominaciones de origen, se extiende mas allá de nuestras fronteras a través de los Acuerdos, Convenios y Tratados suscritos por México con otros países, mismos que son de observancia obligatoria para los países miembros.

Son los signos distintivos los que identifican un producto y su origen mediante una palabra o un conjunto de las mismas, de aquellos productos o servicios de su misma especie o clase, que existen en el mercado. Diferenciación que deberá ser fonética y visual, con la firme intención de distinguirlos claramente de los de la competencia, a fin de que el público consumidor no incurra en error respecto de la identidad de un producto o servicio, de otro que resulte de su misma especie o clase⁸.

Jalife Daher apunta, que para el registro de una marca existen prohibiciones absolutas, como la falta de capacidad distintiva del producto o servicio, por constituir una *indicación de procedencia* no susceptible de apropiación como marca individual o bien porque la marca es engañosa, ilícita o se trata de símbolos inapropiables⁹.

Los casos que se establecen en la LPI, de prohibición de registro de una marca, son limitativos por lo que no pueden ampliarse a casos no previstos expresamente en la Ley¹⁰.

La interpretación es de carácter restrictivo, por lo que la analogía no opera para estos casos y la prohibición es tajante.

1.2.2. Las denominaciones de origen y las marcas

La LPI vigente, en el artículo 87 señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer usos de marcas. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante registro en el IMPI.

⁸ El artículo 90 de la LPI, establece lo que no es registrable como marca en XVII fracciones.

⁹ Véase Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, McGraw-Hill, México, 1999, p. 105.

¹⁰ Idem.

Mauricio Jalife Daher señala que "desde el momento en que un producto o servicio es distinguido con un signo se considera que la marca existe, con independencia de que ésta se registre. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios, para ser considerado legalmente como una marca"¹¹.

El derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene solamente a través de un registro que otorga la institución oficial, que el país designó para este efecto, cumpliendo previamente con los requisitos de forma y fondo para el registro de la misma.

Esta primera definición de acuerdo con el propio texto de la LPI, aporta una idea inicial de los signos distintivos, lo cual comprende en sentido amplio a las marcas, avisos y nombres comerciales, indicaciones geográficas¹² y las denominaciones de origen.

En nuestro país, emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye una infracción administrativa o delito, sancionado por la LPI¹³.

La marca, permite en esencia diferenciar el producto de otros de su misma especie y clase en el mercado. En este sentido existen distintas marcas de tequila, que si bien indican a la denominación de origen, refieren también al tipo y calidad de tequila.

Las marcas y las denominaciones de origen cumplen funciones distintas y complementarias, ya que son necesarias para la comercialización de los productos, pues comunican al consumidor un conjunto de informaciones diferentes, por lo que en la práctica se emplean simultáneamente en los productos.

Los usuarios autorizados de la denominación de origen Tequila y de las otras denominaciones, comercializan y distinguen sus productos en el mercado, a través del uso de una marca nominativa o mixta (acompañada de un diseño), que se debe registrar ante el IMPI para su uso exclusivo.

Es pertinente aclarar las principales diferencias entre las marcas y las denominaciones de origen:¹⁴

Una marca es un signo arbitrario que distingue a un producto en el comercio, ya que indica el fabricante o productor de la misma.

La denominación de origen denota un origen geográfico que no es arbitrario sino necesario.

¹¹ Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la ley...*, op.cit. p. 83.

¹² Ibidem, p. 84.

¹³ Idem.

¹⁴ A. Devlétian, *La protection des appellations d'origine et des indications de provenance*, *La Propriété Industrielle*, noviembre de 1956, p. 227.

La titularidad de una marca, es un derecho exclusivo perteneciente a una persona física o jurídica, que le da el derecho de usarla a título privado.

La titularidad de la denominación de origen pertenece al Estado, quien a través de la autoridad administrativa competente, autoriza su uso a los particulares que cumplan con los requisitos y condiciones que ella misma señala.

La autorización para usar una marca emana del titular, a través de licencias de uso y puede cederse o transferirse libremente por su titular.

La denominación de origen es inalienable por tratarse de un bien público.

La marca puede aplicarse a cualquier tipo de producto o servicio.

La denominación de origen establece un nexo indisoluble, entre su lugar de origen y sus características particulares.

1.3 Las denominaciones de origen

1.3.1 Concepto

En 1973 se adicionó un capítulo X a la LPI¹⁵, que aporta el primer concepto legal para *denominación de origen* como:

La denominación geográfica de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de los mismos y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos. Para los efectos de este capítulo se considera denominación de origen, aquella que sin hacer referencia al nombre de un lugar determinado, se encuentra estrechamente vinculada a éste en virtud de factores geográficos, sociales, lingüísticos o culturales, de tal manera que sus características o prestigio, se deban exclusivamente a dichos factores.

La anterior definición legal resulta interesante, ya que al referirse a la denominación geográfica distingue entre una región o una localidad.

Desde el punto de vista doctrinal el Dr. David Rangel Medina aporta atinadamente el siguiente concepto:

“La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra, y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan

¹⁵ Por Decreto publicado en el DOF del 4 de enero de 1973, que Reforma y Adiciona la LPI, que incluyó el artículo 208.

la propia región, para producirlas”¹⁶.

La definición legal de la denominación de origen, se basa en la establecida en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, para quedar de la siguiente manera:

“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, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos”¹⁷.

De la definición anterior destacan tres elementos:

- El nombre de una región geográfica.
- Un producto de la región geográfica, designado con el mismo nombre.
- La estrecha relación entre la calidad y características del producto con el medio geográfico que incluye los factores naturales y humanos.

Los factores naturales comprenden: el clima, temperatura, humedad, etcétera. Los factores humanos: las tradiciones y la utilización de procesos especiales de producción como arte u oficios.

Así mismo la denominación de origen tiene cuatro funciones básicas:¹⁸

- Designar con la denominación geográfica al producto.
- Identificar su origen geográfico.
- Relacionar estrechamente la calidad y características del producto con el ambiente geográfico y los factores humanos.
- Prevenir la eventualidad de que la denominación se convierta en un genérico.

Al respecto Mauricio Jalife Daher señala que, la Institución de las llamadas Denominaciones de Origen es una de las más especiales de cuantas integran la propiedad industrial, y dentro del campo particular de los signos distintivos sin duda constituye el caso de mayor contraste.

“Su contraste con las marcas deriva de la consideración de que mientras éstas se adoptan y apropian para distinguir productos o servicios en el mercado, como referencia de origen

¹⁶ Cf. Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, op cit, p.86

¹⁷ Artículo 156 de la LPI.

¹⁸ *Seminario sobre Denominaciones de Origen, de octubre de 1999 en Guadalajara México*, organizado por el IMPI, OMPI y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI), publicación de la OMPI No. 767, p. 106.

para el consumidor, la denominación de origen se orienta a proclamar la exclusividad sobre un género, circunscribiéndola a los límites y condiciones que la propia ley define"¹⁹.

Cabe señalar que el texto vigente, menciona solamente región geográfica del país, omitiendo del antiguo texto la palabra localidad²⁰.

La denominación de origen vincula estrechamente el prestigio y las características del producto a los factores naturales y humanos, que incluyen los factores sociales, lingüísticos y culturales, por lo que la ley protege la tradición en la manufactura de ciertos productos, por un grupo de personas identificadas, no solo por su lugar de origen, sino por aquellas técnicas de producción transmitidas de generación en generación, que hacen que la región geográfica donde se elaboran adquiera un prestigio que se eleva a la esfera internacional²¹.

1.3.2 Protección jurídica

México, ha protegido tradicionalmente a las denominaciones de origen, la primera referencia se remonta a la Ley de Propiedad Industrial de 1942, que establece el primer concepto y posteriormente se reformó la ley, para introducir el procedimiento de protección en enero de 1973.

En febrero de 1976, la Ley de Invenciones y Marcas abrogó la Ley de 1942, y se incluyó la posibilidad de iniciar el trámite de protección a instancia de parte o bien de oficio, así como nuevas obligaciones para el usuario de la denominación de origen.

Las denominaciones de origen en nuestra legislación son protegidas y reguladas, actualmente en la LPI²², que constituye el marco legal vigente, cuyo antecedente inmediato es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

La LPI vigente, establece en el artículo 157 que la protección a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que emita el IMPI, por lo que el uso ilegal será sancionado, incluyendo los casos en que se acompañe con indicaciones tales como género, tipo, imitación u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

El artículo señala de una manera enunciativa más no limitativa, las indicaciones que pueden inducir al consumidor a error respecto del producto y hacerle creer que proviene de una región determinada o bien cuando implique competencia desleal.

El legislador, sanciona el uso ilegal de denominaciones de origen, en el artículo 213 fracción XXII de la LPI, que determina la *Infracción Administrativa* por el uso sin

¹⁹ Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*, op cit. p. 329.

²⁰ En el texto vigente se omite la segunda parte del antiguo texto del artículo 208-A

²¹ Véase Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*, op cit. pp. 330-331.

²² Título Quinto, dividido en dos Capítulos referentes a la protección y a la autorización para su uso respectivamente, artículos 156 al 178 de la LPI.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

autorización o licencia de una denominación de origen.

Basta que la denominación de origen aparezca en una etiqueta, publicidad o empaque, sin la autorización correspondiente, para que la infracción administrativa se considere cometida, aún y cuando aparezca acompañada de palabras que pretendan disuadir tal uso, como lo son precisamente las expresiones "tipo", "imitación", etcétera".

La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. La solicitud deberá cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 159 de la LPI y en caso de ser procedente el IMPI, publicará en el DOF un extracto de la misma, en el que se hará la declaratoria que otorga la protección jurídica.

En la opinión de Jalife Daher, son tres los criterios para determinar la protección jurídica a la denominación de origen que se gesta, sobre un genérico de condiciones extraordinarias:²³

- Nombre de una región geográfica del país.
- Que se designe un producto originario de dicha región.
- La calidad o características del producto obedezca al medio geográfico, comprendiendo en ello los factores naturales y humanos.

El maestro César Sepúlveda, con relación al estudio de la denominación de origen, señala que es una figura legal que busca proteger a cierta clase de mercaderías que gozan de gran calidad, por provenir de una región geográfica privilegiada en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes otorgan a esos productos elementos distintivos, que merecen tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal y para que el consumidor no sea víctima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba desde el principio era proteger a esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero²⁴.

De los anteriores razonamientos se desprenden ciertos elementos fundamentales de las denominaciones de origen. En principio se debe tratar de una mercancía de gran calidad, que provenga de una región geográfica determinada, que por sus características físicas hace de ese producto algo único por la calidad inserta en la propia mercancía.

Se trata de una calidad especial de la mercadería, por la combinación particular de los elementos naturales de esa región geográfica y el valor que se añade por la mano del hombre, el cual a través del uso de técnicas ingeniosas y peculiares de manufactura logra darle a esa mercancía una reputación única. Esta situación merece la protección y la tutela del Estado a nivel nacional e internacional.

²³ Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*, op cit p. 330

²⁴ Véase, Sepúlveda, Cesar. *El sistema mexicano de propiedad industrial*, 2a edic, Porrúa, México, 1981, pp.158-159.

Jalife Daher apunta: "la protección a la denominación de origen tiene una amplia tradición histórica que se remonta a los reclamos de muchas comunidades que gracias a su dedicación, talento, procesos y recursos naturales, lograban la generación de productos que como medio de identidad general adoptaban el nombre mismo de la localidad en que se gestaban"²⁵.

El grupo de personas dedicadas a tales actividades propiciaba un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto, por lo que consideraban como de natural justicia el hecho de reservar el uso de dicho nombre, en forma exclusiva, a los miembros de la comunidad respectiva.

A partir de la protección a la denominación de origen Tequila²⁶ en los años setentas, nuestro país ha reconocido otras denominaciones de origen que contaban con las condiciones para ello, procediendo a sus respectivas declaraciones: Mezcal²⁷, Olinala²⁸ y Talavera²⁹ a mediados de los años noventas y recientemente Bacanora³⁰, Café Veracruz³¹ y Ámbar de Chiapas³², en el año 2000.

1.4 Alcance de la protección a las denominaciones de origen

Las denominaciones de origen, por su especial naturaleza, merecen un tratamiento particular en las legislaciones nacionales e internacionales, tarea que resulta delicada y compleja, por la peculiaridad de esta clase de signos distintivos en el derecho de la propiedad industrial.

La protección de las denominaciones de origen, en principio tiene una connotación nacional, ya que los Tratados Internacionales en la materia, exigen que el país que se ostenta como titular de la misma, deberá primeramente otorgarle el reconocimiento y protección jurídica, en el marco de su legislación doméstica, para solicitar posteriormente su registro internacional ante la OMPI y en su caso ejercitar las acciones legales competentes, para exigir su debido respeto y protección en países extranjeros.

La protección y reconocimiento internacional de las denominaciones de origen es compleja, ya que existen diversos tratados multilaterales y bilaterales en la materia, que se analizarán en el Capítulo 3 del presente trabajo, cuyo alcance y aplicación es cuestionable, ya que muchas de las normas establecidas, tienen un carácter interpretativo que permite a los países miembros evadir el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

²⁵ Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*, op. cit. p. 330.

²⁶ DOF del 9 de diciembre de 1974, de la región de ese nombre que se ubica en el Estado de Jalisco, sin embargo dicha región no es la única aceptada como zona productora de la bebida.

²⁷ DOF del 28 de noviembre de 1994.

²⁸ Idem.

²⁹ DOF del 17 de marzo de 1995.

³⁰ DOF del 19 de mayo del 2000.

³¹ Idem.

³² DOF 26 de junio del 2000

Cabe destacar que existe una pugna entre la OMC y la OMPI, por la regulación y administración de diversos Tratados y Acuerdos Internacionales en materia de propiedad industrial, que incluye a las denominaciones de origen, situación que ha motivado que algunos países se rehúsen a suscribir diversos instrumentos internacionales de reconocimiento y protección, como es el caso del Arreglo de Lisboa³³, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que es administrado por la OMPI y el ADPIC³⁴ administrado por la OMC.

Del Arreglo de Lisboa no forman parte los EUA ni Canadá y actualmente solo 16 países son miembros; lo que ilustra la problemática para unificar los criterios de reconocimiento y protección internacional de las denominaciones de origen.

En México diversas legislaciones se aplican en materia de protección jurídica de las denominaciones de origen, mismas que otorgan competencia a diversas autoridades, que tienen a su cargo la aplicación de estas leyes, entre ellas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Dirección General de Normas (DGN)³⁵, Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT), Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE).

La LPI vigente, señala que la protección a la Denominación de Origen, inicia a través de una declaración que al efecto emite el IMPI, sancionando el uso ilegal, por el uso de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

El alcance de la protección jurídica de las denominaciones de origen mexicanas, que incluye el tequila debe ser sin lugar a dudas de proporciones internacionales, por lo que es responsabilidad de las autoridades competentes, aplicar y hacer cumplir la legislación y reglamentación conducentes en México y en el extranjero.

Sin embargo, se han presentado principalmente en otros países, diversos casos de uso ilegal de la denominación de origen Tequila, en los que se ahondará ampliamente en el Capítulo 4 del presente trabajo de tesis. Casos prácticos de producción y venta ilegal de bebidas de imitación de tequila, en EUA y Europa, por compañías privadas que en sus etiquetas y publicidad inducen al consumidor a error y causan confusión respecto a que se trata de un producto que contiene genuino tequila que cumple con la calidad y especificaciones del Gobierno de México.

Así mismo, el uso de la palabra "Tequila" en las etiquetas de diversas bebidas fabricadas por compañías, principalmente de EUA, con indicaciones como "tipo o sabor tequila" engañan al consumidor, a través de elementos visuales y sonoros usados en las

³³ Suscrito originalmente en 1958 y revisado en 1967 y 1979, México se rige por el texto de 1958.

³⁴ Este Acuerdo se encuentra como Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la OMC, publicado en el DOF del 30 de diciembre de 1994.

³⁵ La DGN, anteriormente formaba parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), que fue sustituida en este sexenio presidencial, por la Secretaría de Economía.

etiquetas y presentación del producto, para comercializarlo como una bebida cuya materia prima y/o contenido es el tequila.

Se ilustrará, por ejemplo, el caso "*Tequila*", bebida premezclada que se produce, vende y publicita por la empresa norteamericana Anheuser-Busch, Inc, como una "*cerveza con sabor a tequila*", que no lo contiene, lo que se traduce en una violación a la denominación de origen protegida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros Tratados Internacionales. Este y otros casos se analizarán ampliamente en el Capítulo 4 de la presente tesis.

1.5 Las denominaciones de origen en la Ley de la Propiedad Industrial

1.5.1 Protección legal

La LPI vigente, establece los requisitos para declarar la protección de la denominación de origen, por lo que admite toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y la testimonial.

La solicitud de declaración de protección, deberá presentarse por escrito ante el IMPI, con los requisitos que señala el artículo 159 de la LPI y su Reglamento.

El IMPI, realiza un examen de los datos y documentos aportados y una vez satisfechos los requisitos legales, hará la declaratoria y publicará en el DOF un extracto de la solicitud, que solamente dejará de surtir sus efectos por otra declaración.

Las cámaras, asociaciones de fabricantes o productores, son las más abocadas en solicitar cobertura legal para una denominación de origen, ya que en su actividad cotidiana han llegado a estandarizar una serie de procesos industriales y se constituyen como los usuarios autorizados de la denominación de origen, pero en el caso de México es el Estado quien conserva la titularidad.

Con relación a la declaración de protección de la denominación de origen, el artículo 158 de la LPI, señala las personas que tiene interés jurídico para solicitarla:

- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretendan amparar con la denominación de origen.
- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y
- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Cabe destacar que el precepto no exige, un tiempo determinado en las tareas de

extracción, producción o elaboración de los productos materia de la denominación de origen, no obstante que se inclina a exigir un arraigo.

1.5.2 Autorización para su uso

De acuerdo al artículo 167 de la LPI, el Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen, por lo que los particulares solo obtendrán autorización para el uso y explotación lícita de la misma, a través del IMPI.

La característica del Estado como titular de la denominación de origen, en nuestra legislación es diverso a como se hace en el resto del mundo, ya que en la mayoría de los países, se asigna al grupo de productores de la región constituidos en asociaciones, cámaras, cooperativas, etcétera.

Los requisitos para autorizar el uso de una denominación de origen, se señalan en el Título Quinto Capítulo II de la LPI, que exige la presentación de solicitud al IMPI, y que se otorgará a la persona física o moral que cumpla con tres aspectos básicos a saber:

- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen.
- Que realice esa actividad dentro del territorio determinado en la declaración.
- Que cumpla con las Normas Oficiales establecidas por la DGN.

De cumplir con los requisitos anteriores y acompañar los documentos que señala el Reglamento de la LPI, el IMPI procederá a su autorización con vigencia de 10 años renovables, misma que en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias será susceptible de cancelación.

El usuario autorizado de la denominación de origen, podrá permitir su uso mediante un convenio en favor de terceros, para distribución o venta de los productos de sus marcas, mismo que para surtir efectos, deberá inscribirse ante el IMPI, y contener cláusula de cumplimiento obligatorio de la Norma Oficial Mexicana (NOM) y las demás que señale la declaración.

La autorización de usuario de una denominación de origen, deja de surtir efectos en los casos de *nulidad, cancelación o Terminación de su vigencia*.

La nulidad, opera cuando se otorgó en contravención a las disposiciones de la LPI, o bien con la utilización de datos y documentos falsos.

La cancelación, en los casos que el usuario autorizado la utilice de manera distinta a la establecida en la declaración de protección.

En ambos casos, el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, deberá declarar administrativamente la nulidad o cancelación y publicarla en su gaceta oficial.

1.6 El IMPI y las denominaciones de origen

El IMPI es la autoridad administrativa facultada por la LPI, para efectuar el examen de los datos y documentos de la solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, y puede requerir al solicitante las aclaraciones pertinentes.

Si a juicio de la autoridad, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o el solicitante no cumple con los requerimientos formulados en el plazo otorgado, considerará abandonada la solicitud.

La LPI otorga al IMPI la facultad de continuar de oficio con el trámite, si lo considera pertinente, aunque no se especifican los criterios para ello.

De acuerdo a las experiencias de otros países, en materia de reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, principalmente de Francia, considero que sería apropiado ampliar las facultades del IMPI a otras autoridades competentes, como la Secretaría de Economía, para resolver la procedencia de una solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, para que no se constriñera la decisión a una sola autoridad.

Es necesario que la LPI otorgue al IMPI mayores facultades para continuar de oficio con el trámite de una solicitud para declarar protegida una denominación de origen, y se aclare el alcance del tercer párrafo del artículo 160 de este ordenamiento, ya que resulta lamentable que a consecuencia de deficiencias técnicas de los solicitantes, se abandone el trámite, perdiendo productos mexicanos de calidad que merecen el reconocimiento por parte del Gobierno mexicano como denominación de origen.

Es indudable, que existen deficiencias importantes en la protección y fomento de productos novedosos, como denominación de origen, tal es el caso del aguardiente *Charanda* elaborado principalmente en la Zona Norte de Michoacán, que presentó una solicitud ante el IMPI y que esta autoridad consideró como improcedente.

El Lic. Mauricio Jalife, ilustra el caso, en el cual los solicitantes argumentaron, que el nombre *Charanda* provenía de un monte, sin embargo no acreditaron que la zona real de producción de la caña de azúcar o del producto, coincidiera con la zona en donde se ubica dicho monte, donde se procesaba la *Charanda*, por lo que el IMPI, resolvió como improcedente la petición formulada³⁶.

³⁶ Véase Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley ...*, op. cit. p. 340

Considero que la *Charanda* y otros productos de los que se ha solicitado la declaración de protección por los productores y que el IMPI resolvió como improcedentes, merecen por su calidad y características especiales de fabricación, la categoría de denominaciones de origen, por lo que es necesario que la autoridad apoye y promueva la declaración de protección.

En el caso de los Rebozos fabricados por la comunidad artesanal de Santa María del Río, industria creciente en San Luis Potosí, apoyada por el Gobierno del Estado, la Nacional Financiera y la Secretaría de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el IMPI consideró como improcedente su solicitud de protección como denominación de origen.

Es necesario que no sólo el IMPI, determine en definitiva la procedencia de la solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, también, otras instancias de gobierno.

Francia tiene más de 500 denominaciones de origen, México, comparativamente es titular de 7, por lo que es tiempo de revisar el marco jurídico actual, las facultades y procedimientos de las autoridades competentes, ya que es posible que la propia legislación obstaculice el desarrollo de las denominaciones de origen en México.

En razón de la problemática anterior, propongo la formación de un organismo colegiado por distintas autoridades y asociaciones que conjuntamente con las cámaras de comercio que representan a la iniciativa privada, estudien en forma seria y detallada la procedencia de las solicitudes de declaración de protección a una denominación de origen, presentadas por quienes acrediten tener interés jurídico para ello.

Por otra parte, es urgente fortalecer las facultades del IMPI, con relación a la oficiosidad para allegarse los elementos, pruebas y documentos necesarios para proteger y elevar al rango de denominación de origen, productos mexicanos que así lo merezcan por su tradición, arraigo y trayectoria, con lo cual se incrementará el comercio exterior del país y la competitividad comercial internacional de las denominaciones de origen mexicanas.

Para la protección y desarrollo de las denominaciones de origen mexicanas en los países extranjeros, especialmente del Tequila, es improrrogable que las autoridades mexicanas competentes en la materia, detecten oportunamente los casos de violación e infracción de las denominaciones de origen reconocidas, y ejerciten en forma coordinada, las acciones legales procedentes para detener de inmediato el uso ilegal de las denominaciones de origen mexicanas.

En su caso deben presentar las demandas y solicitudes necesarias ante la autoridad administrativa y/o judicial del país infractor, para que se proceda a sancionar a la empresa que viole a la denominación de origen mexicana, tanto en el marco de la ley doméstica como de los Acuerdos y Tratados Internacionales de que sea parte.

1.7 El Tequila como denominación de origen

1.7.1 Antecedentes

Hablar de Denominaciones de Origen es referirse a regiones especiales, en las cuales la combinación de diversos elementos naturales y humanos con tradiciones ancestrales transmitidas a través de las generaciones, han creado productos, cuyas cualidades excepcionales trascienden sus propias fronteras para adquirir un reconocimiento y popularidad en países extranjeros, como es precisamente el caso del Tequila.

El Tequila fue el primer producto de exportación jalisciense y las cosechas de agave datan de 1621, con una antigüedad de 350 años, por lo que esta bebida ha tomado un carácter internacional y se vincula al mercado mundial.

El desarrollo de la industria del tequila, fomentó la creación de un marco jurídico de regulación y protección que garantizara su crecimiento sustentado y expansión al extranjero, por lo que en 1974 se publicó en el DOF, la Resolución que protegió a la denominación de origen tequila, para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre, en términos de la entonces vigente LPI.

La denominación de origen Tequila, fue la primera en ser reconocida y protegida en México, por lo que se registró internacionalmente ante la OMPI, el 13 de abril de 1978³⁷, en virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen.

En el caso del Tequila como más adelante se analizará, la región de producción de esta denominación de origen, actualmente abarca diversos Municipios de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas que presentan condiciones climáticas similares, para la producción de agave azul, planta de la cual se produce el tequila.

Recientemente se incluyó dentro del listado de Municipios que comprende el territorio de origen señalado en la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, publicado en el DOF del 13 de octubre de 1977, el Municipio de Romita en el Estado de Guanajuato³⁸.

En nuestro país la denominación de origen Tequila, fue la primera en declararse como tal y el estudio de su protección jurídica en el ámbito del derecho mexicano e internacional, constituye el cuerpo del presente trabajo de tesis, por lo que el Capítulo 4 se abocará al estudio de casos prácticos, en la aplicación del derecho de ésta denominación de origen.

La Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN), establece los lineamientos y

³⁷ Registro número 669.

³⁸ Resolución del IMPI publicada en el DOF el 26 de Junio del 2000 que modifica la Declaratoria General de Protección.

reglamentos para el cumplimiento a la NOM del Tequila en vigor, NOM 006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, que establece las características a que deben sujetarse los agricultores para el cultivo del *Agave Tequilana Weber variedad azul*.

1.7.2 Zona que ampara la denominación de origen

La Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila de 1977, establece como territorio de origen el comprendido en diversos Municipios de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

Recientemente en los años de 1999 y 2000 se incluyeron dos Municipios más al territorio de origen señalado en la declaración de 1977, que son el Municipio de Marcos Castellanos del Estado de Michoacán y el Municipio de Romita en el Estado de Guanajuato respectivamente.

La SRE tiene a su cargo el trámite de la modificación del registro internacional de la Declaración General de Protección, para su reconocimiento y protección en el extranjero, de conformidad con los Tratados Internacionales aplicables en la materia.

La zona determinada por los Municipios que señala la Declaración, sólo puede ser modificada por el IMPI, a través de una resolución debidamente fundada, motivada y publicada en el DOF, en respuesta a una solicitud de ampliación territorial, presentada por quien demuestre tener un interés jurídico legítimo y sin que medie objeción fundada de persona acreditada.

1.8 La Declaración de protección de la denominación de origen Tequila

1.8.1 Justificación y contenido

México es un país que cuenta con una importante tradición en la protección de denominaciones de origen, como antecedente tenemos la Ley de Propiedad Industrial de 1942, donde encontramos la primera referencia, misma que establecía el concepto de denominación de origen y posteriormente, con la reforma del 4 de enero de 1973, se introdujo el procedimiento para su protección.

La protección de tequila fue declarada por el Gobierno de México, a petición de Tequila Herradura S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera, partes con interés jurídico que solicitaron en 1973 a la SECOFI la declaración de protección de esta denominación de origen para amparar aguardiente destilado de *Agave Tequilana Weber, variedad azul*.

La declaración se publicó en el DOF el 9 de diciembre de 1974 y establece que tequila sólo puede aplicarse al aguardiente del mismo nombre, elaborado de conformidad

con la Norma Oficial de Calidad y dentro del territorio señalado.

La declaración se modificó en 1977, para ampliar la zona geográfica e incluir al Estado de Tamaulipas y en 1999 se incluyó el Municipio de Marcos Castellanos del Estado de Michoacán.

"La Ciudad de Guadalajara como sede para el Seminario sobre Denominaciones de Origen es de gran significado, ya que el Estado de Jalisco representa mucho de la cultura y tradición mexicana, y lo sentimos en la hospitalidad de su gente, pero sobre todo en el Tequila, que es nuestra bebida y la primera denominación de origen mexicana en ser reconocida y protegida, nacional e internacionalmente"³⁹.

1.8.2 La Declaratoria General de Protección de 1974

El 9 de diciembre de 1974 se publicó en el DOF, la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila y tiene como antecedente el oficio⁴⁰ de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio, que solicitó iniciar de oficio el procedimiento para declarar la protección de la denominación de origen tequila, a la Subsecretaría de Industria.

Tequila Herradura S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera, de Guadalajara, Jalisco, solicitaron a esta Secretaría, la Declaración General de protección a la denominación de origen Tequila⁴¹.

Los solicitantes demostraron su interés jurídico para que se declarara la protección de la denominación de origen tequila, como un aguardiente de agave Tequilana Weber Variedad Azul, a que se refería la Norma Oficial de Calidad de Tequila DGN-V-7-70, por lo que presentaron descripciones detalladas del producto y del procedimiento para su elaboración, donde señalan como lugares de fabricación diversos Municipios de los Estados de Jalisco y Nayarit⁴².

Diversos solicitantes con interés jurídico requirieron en el año de 1973, a la Secretaría de Industria y Comercio, la ampliación de la zona de protección de la denominación de origen tequila, por lo que esta autoridad consideró procedentes únicamente las presentadas por Tequila Santa Elena S.A. de Tepic, Nayarit y Tequila y Mezcal Viuda de Chavoya S.A.⁴³

³⁹ Palabras del Lic. Jorge Amigo, Director General del IMPI, en el Seminario sobre Denominaciones de Origen, de octubre de 1999, en Guadalajara, México, publicación de la OMPI 767, p. 7.

⁴⁰ Oficio 15-1-3 de 2 de enero de 1973.

⁴¹ Solicitudes que sirvieron de base para iniciar el procedimiento de Declaración General de Protección.

⁴² La Asociación Agrícola Especializada de Productos de Agave Tequilana Weber del Sur de Tamaulipas, objetó las solicitudes y pidió como lugar de extracción, todos los lugares de producción de piñas de agave para la obtención del tequila y también objetó que la declaración se aplicara exclusivamente al aguardiente producido con agave Tequilana Weber Variedad Azul.

⁴³ DOF del 9 de diciembre de 1974, parte relativa a los antecedentes.

Finalmente se resolvió otorgar la protección a la denominación de origen tequila⁴⁴, para el aguardiente regional, a que se refería la Norma Oficial de Calidad, expedida por la DGN de la Secretaría de Industria y Comercio. Se estableció como territorio de origen diversos Municipios de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

La declaratoria de protección estableció el derecho de uso a las personas físicas o morales que cumplieran con los requisitos y su modificación de oficio o a petición de parte interesada. Se encomendó a la SRE, tramitar el registro internacional de la denominación de origen tequila, para obtener su protección conforme a los tratados en la materia.

1.8.3 La Declaratoria General de Protección de 1977

En 1977, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, publicó una resolución⁴⁵, que dejó sin efectos a la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila, publicada en el DOF del 9 de diciembre de 1974, por lo que se dictó una nueva declaración que amplió el territorio de protección, a varios Municipios del Estado de Tamaulipas, en respuesta a la objeción formulada por Tequilera la Gonzaleña S.A.

La autoridad consideró que los agaves cultivados en los Municipios del Estado de Tamaulipas cuya ampliación se solicitó, cumplieran con los requisitos de calidad establecidos por la norma.

Los industriales de Jalisco, apoyaron el cultivo en Tamaulipas, ya que era necesario, contar con un mayor volumen de materia prima para producir tequila y así satisfacer la demanda creciente de ese producto, especialmente en el extranjero, para evitar el uso de azúcares distintos.

Cabe mencionar la crisis de la industria tequilera actual para producir tequila 100% de agave, acentuada por el incremento de la demanda nacional y extranjera en los últimos años, superior a la oferta existente. El tequila de estas características tiene un precio elevado, por lo que se ha incrementado la venta y el consumo de tequila mezclado con otro tipo de azúcares y menos cantidad de agave.

En consecuencia de la crisis de producción de tequila de calidad, es necesario revisar la zona de protección y contemplar la ampliación a otros municipios y Estados de los incluidos actualmente en la declaración, para abastecer de materia prima a los productores y satisfacer la creciente demanda en México y en el extranjero.

El resto de la Declaración, en esencia es similar a la primera declaratoria, con la salvedad de la ampliación de la zona de protección a varios Municipios del Estado de Tamaulipas.

⁴⁴ Protección prevista por el capítulo X de la LPI vigente en ese año.

⁴⁵ DOF del 13 de octubre de 1977.

1.8.4 Modificación a la Declaración General de Protección de 1999

En 1999, se modificó la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila⁴⁶, para incluir en la región geográfica de protección, el Municipio de Marcos Castellanos del Estado de Michoacán.

La solicitud se presentó al IMPI en 1998 y se acreditó el interés jurídico como persona física, con actividades de producción de tequila⁴⁷.

Se argumentó que dicho municipio, no quedó incluido de forma expresa en la zona protegida por la declaración de 1977, no obstante que con base en las pruebas, dicho Municipio se encontraba dentro de la circunscripción territorial que se intentó proteger desde la primera declaración.

El IMPI consideró legítimo, iniciar el procedimiento de modificación de la declaración y publicó el extracto de la solicitud para el efecto de que terceros con interés jurídico formularan las observaciones y objeciones que estimaran procedentes.

1.8.5 Modificación a la Declaración General de Protección de 2000

El IMPI emitió una resolución por la que se modifica la Declaración General de 1977, que amplía el territorio, para incluir el Municipio de Romita del Estado de Guanajuato⁴⁸.

El IMPI, resolvió fundado el interés jurídico del promovente y de las pruebas aportadas acreditar que este Municipio cumplió con las disposiciones aplicables, y se reconoció por el CRT como productor de agave Tequilana Weber Variedad Azul.

Se reconoció que la producción de este predio cuenta con los requisitos materiales y humanos correspondientes al territorio protegido por la Declaración.

La SRE tiene a su cargo el trámite de modificación del registro internacional de la declaración, para su reconocimiento y protección en el extranjero, de conformidad con los tratados internacionales aplicables.

1.9 El Convenio de vinculación entre productor y distribuidor de Tequila

Se trata de un Convenio de Vinculación y Corresponsabilidad, celebrado entre un productor de tequila autorizado y un distribuidor legitimado para ello, que permite el uso de

⁴⁶ DOF del 22 de junio de 1999.

⁴⁷ En términos y con fundamento en los artículos 158 fracción I y 166 de la LPI.

⁴⁸ DOF de 26 de junio de 2000.

la denominación de origen con la obligación de mantener la calidad, en cumplimiento del artículo 175 de la LPI⁴⁹.

El convenio, puede recaer en el tequila 100% de agave, 100% puro de agave o de tequila mezclado hasta en un 49% con otros azúcares, que se debe elaborar con estricto apego a la NOM del tequila.

El productor deberá señalar el número de registro para uso de la contraseña oficial que le otorgó la DGN, así como la autorización vigente para el uso de la denominación de origen tequila, expedida por el IMPI.

El distribuidor deberá estar legalmente constituido para realizar las actividades de distribución y venta de tequila que se le suministra a granel y realizará las actividades de dilución para ajustar la graduación del producto, dentro de los límites establecidos en la NOM vigente, así como de envasado y etiquetado en México o en el extranjero.

El convenio compromete al productor y al distribuidor, a colaborar para que el producto que se entregue al consumidor con la denominación de origen tequila, tenga la calidad requerida. Dicho convenio surtirá efectos, a partir de su inscripción en el IMPI, previa sanción o aprobación de esta autoridad en términos de la LPI.

Procederá la cancelación, en el caso que el distribuidor no cumpliera con las normas oficiales para preservar la calidad del tequila o que la autorización de uso de la denominación que tiene el productor sea anulada o cancelada.

El productor se obliga a suministrar al distribuidor, el tequila que cumpla estrictamente con la NOM y a proporcionar las constancias oficiales que lo acrediten, por lo que permite al distribuidor aplicar la palabra tequila al producto que venda o distribuya.

El distribuidor se obliga a no alterar el tequila que le sea entregado, por lo que podrá realizar únicamente las operaciones permitidas por la norma.

Las partes deberán anexar al convenio las etiquetas que serán adheridas en los envases que ostentarán, la denominación de origen tequila y las marcas con las que se comercializará el producto.

La alteración o modificación a las marcas o diseños, con los que se usará la denominación de origen tequila, es causa de terminación anticipada del convenio. El distribuidor deberá presentar de manera visible el número de NOM en las etiquetas del producto y tiene prohibido vender tequila a granel.

La duración del convenio tiene una vigencia de cinco años como máximo, a partir de su inscripción en el IMPI, que podrá en su caso negarla.

⁴⁹ Este artículo señala, que el usuario autorizado de una denominación de origen podrá a su vez, mediante Convenio permitir su uso, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas.

CAPITULO SEGUNDO

EL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE A LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA

2.1 La Norma Oficial Mexicana

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), constituye el marco jurídico que reglamenta la expedición y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) y se establece que ésta constituye el instrumento idóneo para apoyar las denominaciones de origen.

La NOM determina las características y requisitos que deben cumplir en forma obligatoria productos y procesos, para establecer una calidad mínima estandarizada. Así mismo se deberán establecer los riesgos que el producto representa para la seguridad de las personas, la salud humana, animal o vegetal y el medio ambiente, incluso los daños en la preservación de los recursos naturales.

De acuerdo con el contenido de la LFMN, todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.

La expedición de la NOM, deriva de la facultad reglamentaria del artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que concede al Ejecutivo Federal las facultades, para que en el ámbito de su competencia expida los Reglamentos necesarios para el cumplimiento de las Leyes en la esfera administrativa, así lo resolvió recientemente⁵⁰ la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que determinó la constitucionalidad de las NOM.

2.2 La NOM del Tequila

2.2.1 Antecedentes

Con motivo de la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 13 de octubre de 1977, el Estado Mexicano se constituyó como único titular de dicha denominación, en virtud de corresponder a un producto distintivo de México.

Es responsabilidad del Gobierno Federal establecer las medidas de apoyo necesarias para garantizar que los productos que posean una denominación de origen, como el tequila, se apeguen a la NOM correspondiente además de proporcionar a los sectores económicos involucrados en la producción y comercialización, las

⁵⁰ En octubre del año 2000, la SCJN asentó jurisprudencia, sobre la constitucionalidad de la NOM, que había sido objeto de estudio y debate en los últimos años.

herramientas necesarias para controlar la inocuidad, calidad y propiedad del producto que elaboran o comercializan.

Con relación a la normalización del tequila, se establece la siguiente cronología:⁵¹

En 1942 se empieza a vincular la Denominación de Origen Tequila (DOT), como figura protegida por la propiedad industrial a una NOM. El tequila se sujeta al cumplimiento con normas, desde el año de 1949, en que se expide la primera Norma Oficial de Calidad para el Tequila (DGN.R9-1949), que lo definió como:

El aguardiente de mezcal obtenido del agave azul tequilana weber amarilidaceas y de otras especies del mismo género que se cultivan en el Estado de Jalisco, en las tierras y condiciones climáticas que le son características.

En 1964, se expide la nueva Norma Oficial de Calidad para Tequila (DGN.R9-1964), que permite la adición de hasta un 30 % de azúcares fermentables y el 17 de abril de 1967, se publica en el DOF la resolución que la declara obligatoria.

En 1970, se expide una nueva versión de la Norma Oficial de Calidad para el Tequila (DGN.R9-1970), que permite adicionar hasta un 49 % de azúcares de otra procedencia diferente a los del agave y el 7 de diciembre del mismo año, se declara obligatoria la norma (DGN.V-7-1970).

En 1976, se publica la nueva versión de la norma (DGN.V-1976) y la resolución que la declara obligatoria. En abril de 1978, se publica la versión que especifica el territorio de la denominación de origen, por lo que la primera no se aplicaba al tequila elaborado en el Estado de Tamaulipas.

Con la publicación de la declaración general de protección de la DOT, del 13 de octubre de 1977, quedó protegido el tequila elaborado en el Estado de Tamaulipas, con vigencia de la Norma Oficial de Calidad para tequila (NOM-V-7-1978).

El 13 de octubre de 1993, se publica en el DOF la NOM-006-SCFI-1993 Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, que fue cancelada por la NOM-006-SCFI-1994 que actualmente se encuentra en vigor.⁵²

La NOM del Tequila, surge de la responsabilidad del Gobierno Federal, de establecer las medidas necesarias para garantizar que la denominación de origen, cuente con el debido soporte técnico que asegure su calidad, por lo que constituye el instrumento idóneo para este objetivo.

2.2.2 La NOM vigente

La NOM-006-SCFI-1994-Bebidas Alcohólicas- Tequila- Especificaciones,

⁵¹ Cavazos Treviño, Germán, *Vinculación de las denominaciones de origen con las marcas y las normas y estándares de calidad*, Seminario sobre Denominaciones de Origen, Guadalajara, México, Publicación de la OMPI, No 767, Diciembre de 2000, pp.121-123.

⁵² El proyecto se publicó en el DOF de 30 de agosto de 1994.

vigente, tiene como objetivo establecer las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados de manera obligatoria para producir, envasar y/o comercializar tequila, conforme al proceso que la misma detalla. Es el Gobierno Mexicano quien vigila y regula su cumplimiento, a través de organismos de certificación acreditados por la LFMN, entre ellos el Consejo Regulador del Tequila AC. (CRT).

La emisión de esta NOM, se efectuó de conformidad con el punto 2 de la Declaración General de Protección a la DOT, y con la fracción XV del artículo 40 de la LFMN.

La aplicación de la norma, pretende que el consumidor obtenga un mejor producto en el mercado, por lo que la forma en que el Gobierno Mexicano administra la denominación de origen tequila, es un ejemplo para otros países⁵³.

Se define al Tequila, como la bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados, con los azúcares extraídos de las cabezas⁵⁴ de Agave, sometidos previamente a fermentación alcohólica con levaduras.

Dicha Norma, establece que el Tequila, se debe elaborar con agaves de la especie Tequilana Weber Variedad Azul, cultivados en las Entidades Federativas y Municipios, señalados en la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen. Asimismo para comprobar las especificaciones físico-químicas, establecidas en la NOM del tequila, se aplican otras Normas Oficiales Mexicanas en vigor⁵⁵.

El tequila es un líquido de olor y sabor sui generis, que de acuerdo al tipo es incoloro o amarillento cuando es madurado en recipientes de madera de roble o encino⁵⁶ y la NOM, permite adicionar hasta un 49% de otros azúcares en la preparación de los mostos.

Para la elaboración del Tequila, es necesario que los fabricantes, envasadores, productores y comercializadores, cumplan en forma obligatoria, con la NOM⁵⁷.

2.2.3 Procedimientos de Verificación

⁵³ Véase, Miguel, Floriberto, *Procedimientos de verificación*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año I, No 7, Julio, 2001, p. 6.

⁵⁴ El proceso de producción de tequila dura en promedio nueve años e inicia con la plantación del Agave, materia prima utilizada en la elaboración de esta bebida alcohólica. Una vez maduro se jima para dejar únicamente la piña, que almacena los carbohidratos para obtener azúcares simples, aptos para ser fermentados.

⁵⁵ Método de prueba para la determinación de extracto seco y cenizas en bebidas alcohólicas destiladas (NMX-V-17); Determinación del porcentaje de alcohol en volumen para bebidas alcohólicas (NMX-V-13); Método de prueba para la determinación de alcoholes superiores en bebidas alcohólicas destiladas (NMX-V-14); Método de prueba para la determinación de Metanol en bebidas alcohólicas (NMX-V-21).

⁵⁶ Existen dos categorías de Tequila, el Tequila 100% de agave y el Tequila que contiene un porcentaje de agave además de otros azúcares, y los tipos blanco, joven, reposado y añejo.

⁵⁷ La NOM del Tequila vigente, no establece concordancia con normas internacionales, por no existir referencia al momento de elaborarla.

Los procedimientos de verificación, establecen la forma de acreditar el cumplimiento de la NOM, de la LFMN y su Reglamento y en general con toda la normatividad aplicable al tequila, que se pretenda comercializar, mismo que deberá estar certificado⁵⁸.

La calidad de las materias primas, utilizadas en la elaboración del tequila, se verificará mediante registros de plantaciones, previos a la comercialización del agave, de inventarios y procesos que demuestren, un balance de materiales confiables durante el proceso de elaboración, hasta obtener el producto embotellado.

Cada envase deberá llevar una etiqueta o impresión permanente, que destaque en forma clara el nombre del tequila, el tipo al que pertenece conforme a la clasificación de la norma, como blanco, joven, reposado o añejo, el contenido neto expresado en litros o mililitros, el porcentaje de alcohol en volumen, domicilio y nombre o razón social del fabricante, marca registrada y la leyenda hecho en México⁵⁹.

El tequila se debe envasar en recipientes nuevos, aceptados por las autoridades sanitarias, con capacidad no mayor de cinco litros, por lo que los productores de tequila autorizados, deberán cumplir los requisitos formales que señala la norma.

Los fabricantes que deseen ostentar la leyenda "Tequila elaborado 100% de agave", deben solicitar autorización por escrito a la Dirección General de Normas (DGN), para producirlo y embotellarlo de origen en la planta de envasamiento, dentro de la región productora.

La DGN, determinará la procedencia de la autorización e inspeccionará el cumplimiento de la norma, a través del Organismo de Certificación Acreditado como el CRT.

Para los fabricantes que pretendan producir tequila, con un porcentaje de azúcares de agave tequilero y azúcares de otra procedencia, deberán solicitarlo por escrito a la DGN, y abstenerse del uso de la leyenda "100% de agave" u otra semejante, en sus etiquetas, envases, facturas o publicidad que induzca al público consumidor a considerar que el producto ha sido elaborado exclusivamente de Agave Tequilana Weber Variedad Azul.

De acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (POLEVAS), establecidas en la NOM para el tequila, señala que la certificación estará sujeta a verificación permanente *in situ*, en la planta de producción y/o envasado del producto. La verificación, se utilizará para cancelar, en su caso, el certificado correspondiente⁶⁰.

El CRT realiza visitas que forman parte del proceso de verificación permanente, como seguimiento de la verificación inicial, para garantizar al consumidor la autenticidad del tequila.

⁵⁸ Véase, Miguel, Floriberto, *Procedimientos...*, op. cit, p.7.

⁵⁹ En el caso de que el producto se embarque a granel los datos de etiquetado, envase y embalaje deben figurar en los documentos de la transacción comercial.

⁶⁰ Véase, Miguel, Floriberto, *Procedimientos...*, op. cit, p.7.

Por resolución del 1 de febrero del 2000, se establece que con la NOM del tequila, será obligatorio que los productores y envasadores de la bebida, se sometan a un procedimiento de verificación permanente, en las instalaciones de la planta en que se elabore o envase el producto⁶¹.

Mediante la verificación se constata, que el tequila cumpla con las especificaciones señaladas en la NOM y la realización de pruebas fisicoquímicas⁶², por lo que el cumplimiento de la verificación, es requisito para el Certificado de Conformidad de producto que establece la NOM⁶³.

El tequila y los demás productos con denominación de origen, deben presentar un Certificado de Exportación al momento de su salida del país, por lo que el tequila de exportación deberá cumplir con lo previsto en las POLEVAS.

La Cámara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT), planteó ante el IMPI la posibilidad de modificar la denominación de origen, para incluir las reglas de uso indirecto de la misma, petición encaminada a que esta autoridad las publique en breve en el DOF. Dicha petición se encuentra en estudio, por lo que el IMPI emitirá la resolución conducente. La consolidación de las reglas permitirá dar transparencia a las bebidas que utilicen Tequila en su elaboración y su publicación está pendiente⁶⁴.

2.3 Contraseña Oficial del Tequila

2.3.1 Generalidades

Como responsabilidad del Gobierno Federal, de procurar las medidas necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en el país, contengan la información necesaria que garantiza una efectiva protección al consumidor, surge la NOM aplicable a la contraseña oficial, que se constituye como un instrumento idóneo para estos fines.

La contraseña oficial, es un distintivo que le permite al consumidor constatar que los productos o servicios que adquiere, han cumplido con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los mismos, por lo que es importante conocer las características que los identifiquen, a fin de brindar confianza y certeza al consumidor, por lo que la Norma se elabora para establecer las características que debe reunir la contraseña oficial de tal forma que pueda ser utilizada como un símbolo de cumplimiento con la Norma⁶⁵. La DGN dejó de emitir el Número de Registro para el uso de la Contraseña Oficial.

⁶¹ Resolución fundada en el inciso 8.3.2.3 de la NOM del Tequila vigente y en los artículos 12 y 20, apéndices A y B de las POLEVAS, expedidas por SECOFI.

⁶² Estas pruebas se especifican en la tabla 1 del apartado 6.1.1 de la NOM del tequila en vigor.

⁶³ Este certificado se establece en el apartado 10.5 de la NOM.

⁶⁴ Véase, Miguel, Floriberto, *Procedimientos...*, op. cit., p.7.

⁶⁵ Introducción de la NOM-106-SCFI-2000 Características de diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial publicada en el DOF del 2 de febrero de 2000.

2.3.2 La NOM aplicable

La NOM-106-SCFI-2000, establece las características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, para diversos productos o servicios entre ellos el tequila, a fin de indicar las especificaciones, que debe reunir la contraseña, para ser usada como símbolo de cumplimiento con las normas aplicables al producto en cuestión.

En el caso del tequila, el número de registro, la contraseña oficial y las siglas CRT deberán ostentarse en forma visible en las etiquetas del envase, para que el consumidor tenga la confianza y la certeza del producto, por lo que el cumplimiento de esta norma es obligatorio para los usuarios autorizados de la denominación de origen tequila.

En la elaboración de la NOM-106-SCFI-2000⁶⁶ participaron la CNIT, el CRT, la DGN, la PROFIECO y la SIECOFI, entre otros organismos.

Desde la entrada en vigor de la NOM, los trámites para obtener la contraseña oficial de tequila, se realizan en el CRT⁶⁷, por lo que es necesario obtener el dictamen técnico emitido por la Unidad de Verificación de este organismo y presentar en su caso, la autorización de la DGN para producir Tequila 100% de agave.

El CRT emite el número de registro que se usa con la contraseña oficial y continua con el procedimiento de autorización, para usar la DOT ante el IMPI⁶⁸.

La contraseña oficial del tequila, se integra por 3 elementos:

- NOM,
- Número de Registro
- CRT

Estos datos en conjunto se denominan como "*contraseña oficial tequila*", que debe aparecer en estampado o etiquetado legible, intransferible e indeleble, en cada unidad de producto para que ofrezca seguridad y confiabilidad al consumidor final e impida su uso indebido⁶⁹.

En consecuencia la contraseña, es de uso obligatorio en las etiquetas del envase, ya que representa el distintivo por el que los sujetos obligados al cumplimiento de la NOM del tequila en vigor, manifiestan que el producto cumple con la norma.

Para que una empresa pueda usar la Contraseña Oficial Tequila, deberá tener vigente el Certificado de Conformidad de Producto, y en caso de perder la

⁶⁶ DOF de 2 de febrero del 2001, que canceló a la NOM anterior publicada el 2 de noviembre y 11 de diciembre de 2000.

⁶⁷ Este trámite se realizaba ante la DGN, en la Ciudad de México, ahora puede realizarse directamente ante el CRT.

⁶⁸ Artículo 76 de la LFNMI, la NOM-106-SCFI-2000 y la NOM-006-SCFI-1994.

⁶⁹ Véase, Romo, Sofía, *El CRT emite el número de registro que se usará con la contraseña oficial*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año I, No 8, agosto, 2001, p. 11.

certificación no podrá usar la contraseña, además de la cancelación inmediata del registro único y la marca de certificación.

Finalmente podemos concluir que la NOM del tequila y la NOM de la contraseña oficial, son de cumplimiento obligatorio, por lo que el uso correcto de la Contraseña Oficial Tequila, se considera parte de dichas obligaciones, ya que asegura al consumidor final que el producto ha sido debidamente certificado por el CRT, que cumple con la NOM y demás disposiciones aplicables⁷⁰.

2.3.3 Verificación

Con el objetivo de constatar el cumplimiento de la NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones y la NOM-106-SCFI-2000 Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, la Unidad de Verificación del CRT, mantendrá una verificación permanente e informará en forma oportuna, de los resultados al organismo de certificación, por lo que sólo los productos certificados podrán ostentar válidamente la Contraseña Oficial Tequila.

El número de registro de contraseña oficial otorgado a una empresa, podrá cancelarse cuando se violen las condiciones de uso que señala la NOM-106-SCFI-2000, en los siguientes casos:

- Cuando el CRT determine que se ha incurrido en prácticas engañosas respecto del uso de la misma.
- Por cancelación o suspensión del Certificado de Conformidad de Producto emitido por el CRT.
- Los demás casos previstos por la legislación y normatividad aplicables.

Las actividades para la evaluación de la conformidad, se realizan a través de procesos por los cuales en producto, sistema o servicio es evaluado contra una norma, en el caso de la NOM del tequila estas actividades las realiza, actualmente el CRT, como organismo de certificación acreditado por la DGN.

La evaluación de la conformidad, comprende los muestreos, pruebas, verificación de procesos, calibración y certificación, esta evaluación puede ser realizada por las dependencias competentes o por organismos de certificación, unidades de verificación, laboratorios de prueba y de calibración acreditados⁷¹.

Las unidades de verificación debidamente aprobadas por las dependencias competentes, podrán emitir dictámenes, que serán reconocidos por éstas y por los organismos de certificación, por lo que actuarán en los términos de su propia ley y atribuciones.

Los certificados de exportación ampararán únicamente el lote sujeto a exportar y se otorgará solicitud de parte, siempre y cuando el tequila para exportación haya

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ Artículo 68 de la LFMN.

obtenido la certificación de conformidad de producto⁷².

El laboratorio de calibración o de pruebas, emitirá un dictamen de resultados, que se presenta ante la DGN o el organismo de certificación.

2.4 El Consejo Regulador del Tequila

2.4.1 Aspectos generales

El Consejo Regulador del Tequila AC. (CRT), es un organismo del sector privado, con personalidad jurídica propia, no lucrativo, de alcance nacional e internacional que tiene como objetivo el asegurar el cumplimiento de la NOM del Tequila, y salvaguardar esta denominación de origen en México y en el extranjero, de tal manera que se garantice al consumidor la autenticidad del producto.

Este organismo nace por el auge de la demanda nacional e internacional del tequila, que en los últimos treinta años ha pasado de ser una bebida regional, a una bebida de aceptación nacional y más aún de reconocimiento en los mercados de exportación como los Estados Unidos y Europa.

La LFMN⁷³, surge del interés del Gobierno mexicano de transferir al sector privado funciones de normalización, verificación, certificación de la calidad de productos y servicios, entre ellos el Tequila, como ejemplo se citan las denominaciones de origen europeas como el champagne y el cognac.

El CRT, es un organismo de certificación y unidad de verificación, que se constituye como un verdadero laboratorio de control⁷⁴, por lo que es el único organismo autorizado para evaluar la conformidad de la NOM del tequila NOM-006-SCFI-1994, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones; organismo acreditado por la SECOFI, ahora Secretaría de Economía.

2.4.2 El CRT y la NOM del Tequila

El CRT, cuenta con una unidad de verificación, cuyo objetivo es la comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos, el cumplimiento de las características y especificaciones previstas en la NOM del tequila. Los procesos de la Unidad de Verificación, se fundamentan en la LFMN, la NOM y el Manual de Procedimientos, que es elaborado por el Comité Técnico de Verificación del CRT, aprobado por la DGN, que cumple con la NOM del Tequila y el Reglamento de la LFMN.

TESIS CON
FALTA DE ORIGEN

⁷² Cf. Miguel, Floriberto, *Normativa del Tequila*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año 1, No 6, junio, 2001, p. 6.

⁷³ DOF de 1 de julio de 1992, esta ley permite y promueve que organismos del sector privado participen, en la certificación de productos y servicios en cumplimiento de la NOM.

⁷⁴ Se acreditó como organismo de certificación el 17 de mayo de 1994 y en 1995, como unidad de verificación.

El CRT, debe contar con la aprobación de la Entidad Mexicana de Acreditación y de la DGN de la Secretaría de Economía, a fin de realizar sus actividades de evaluación de la conformidad de la NOM del tequila⁷⁵.

Para que el CRT, se mantenga acreditado debe cumplir con la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000⁷⁶. Criterios Generales para la Operación de varios tipos de Unidades (Organismos) que desarrollan la Verificación (Inspección) y se aplica en la Unidad de Verificación del CRT, que es el primer organismo en ser evaluado con esta nueva norma.

Así mismo, el Organismo de Certificación del CRT, está sometido a la norma NMX-EC-065-IMNC-2000 Requisitos Generales para Organismos que Operan Sistemas de Certificación de Producto⁷⁷, que está constituida por veintitrés requisitos enfocados en la norma de calidad ISO 9000: 2000k, en lo relativo a la satisfacción de los clientes y el uso de personal calificado para las actividades⁷⁸.

Para el cumplimiento de la verificación, el productor y/o envasador deberá brindar las facilidades al técnico verificador, para la realización de las actividades, para acatar las obligaciones impuestas en la LFMN y en el contrato de prestación de servicios del CRT.

2.4.3 Innovación tecnológica

El Departamento de Sistemas del CRT trabaja en un proyecto de tecnología, consistente en la utilización de una *tarjeta inteligente* que contenga un micro procesador, que permita registrar los movimientos y saldos de las plantaciones de agave en el campo, por lo que la tarjeta almacena información general del productor, referencia de sus predios y saldos de plantaciones, que permita la implementación de acciones de débito y crédito⁷⁹.

Se tiene contemplado, actualizar cada uno de los movimientos de los predios con plantaciones de agave, a través de un lector especial portátil e internet. Así mismo se podrán realizar movimientos bancarios seguros a través de la tarjeta, sin embargo falta implementar la aplicación en el uso de la misma, por lo que es un proyecto de los más ambiciosos del CRT.

El proyecto se compone de tres grandes etapas de desarrollo:

- Software de la tarjeta,
- Lector portátil; y

⁷⁵ Cf. Torres, Andrés, *Acreditamientos del CRT*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año 1, No 6, junio, 2001, p. 4.

⁷⁶ Publicada por la DGN de la Secretaría de Economía, en el DOF el 20 de diciembre de 2000 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.

⁷⁷ Esta norma cancela y sustituye a la NMX-CC-010-1992 Criterios Generales Para los Organismos de Certificación de Producto, publicada en el DOF del 18 de agosto de 2000 y entró en vigor el 18 de marzo de 2001.

⁷⁸ Para el cumplimiento de estas normas, se establecen los procedimientos en el manual operativo del organismo de certificación, de procedimientos de verificación y de aseguramiento de calidad.

⁷⁹ Véase, Soto, Javier, *Tarjeta Inteligente*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año 1, No 6, junio, 2001, p. 13.

- Cliente servidor

Se trata de implementar el uso de una tarjeta exclusiva, que contenga la fotografía del portador y las firmas digitalizadas del CRT, con registro de conexión al sistema cliente-servidor.

El lector portátil, permite capturar datos de movimientos de agave sin posibilidad de error y un sistema de campo que controle, el inventario de los predios capturados, que permita consultar los datos del productor de agave para aplicar entradas y salidas. Una vez terminadas estas etapas el sistema estará listo para operar, por lo que el Departamento de Sistemas del CRT, ya prepara una primera actualización⁸⁰.

2.4.4 Convenio entre el CRT y BANCOMEXT

En el mes de mayo de 2001, el CRT y el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), firmaron un Convenio de Colaboración para incrementar las exportaciones de tequila, principalmente a la Unión Europea, particularmente a España, en el marco del Acuerdo entre México y la Unión Europea sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas⁸¹.

La Comunidad Europea, desde sus orígenes ha dado prioridad a la protección de las denominaciones de origen en el Sector Vitivinícola, con una política que pretende dar seguimiento a la de los Estados miembros productores fundadores de la Comunidad y que ha marcado las negociaciones de adhesión sucesivas en este sector⁸².

En los últimos años la Comunidad Europea ha reformado su legislación vitivinícola, trascendiendo la que se aprobó en mayo de 1999, que recoge por primera vez la legislación en forma integrada. Así mismo, se establece la Organización Común del Mercado del Sector Vitivinícola, que entró en vigor en agosto del año 2000⁸³.

El Convenio de Colaboración entre el CRT y BANCOMEXT, pretende establecer las bases generales de cooperación entre ambos organismos, con la finalidad de desarrollar una estrategia que incremente y diversifique las exportaciones de tequila en mercados internacionales y garantizar de manera efectiva que el tequila hecho en México y certificado por el CRT, sea el único que se comercialice en los mercados nacionales e internacionales⁸⁴.

⁸⁰ Véase, Soto, Javier, *Sistema de la CR Tarjeta*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año 1, No 7, julio, 2001, p.14

⁸¹ Este acuerdo entró en aplicación en 1997 y permitió a España el uso de la denominación de origen tequila, durante un año después de firmarse el Acuerdo, a condición de que los productores no aumentaran la producción. El Comité Mixto, se reunió en Bruselas el 21 de mayo de 1999.

⁸² Casado, Carmen, *Protección de las Denominaciones de Origen entre México y la Unión Europea*, Seminario sobre Denominaciones de Origen, Guadalajara, México, Publicación de la OMPI, No 767, Diciembre de 2000, pp.101 y 102

⁸³ *Idem*

⁸⁴ Véase, Mera de Nixon, Judith, *Convenio de Colaboración*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año 1, No 6, junio, 2001, p.15.

Otro de los objetivos del Convenio es la consolidación del tequila en el mercado internacional, por lo que se deberá garantizar y vigilar que el tequila que se exporte a Europa cumpla con la Norma Oficial Mexicana Tequila y con el Acuerdo de Reconocimiento de la Denominación de Origen, suscrito entre México y la Unión Europea.

El Convenio de Colaboración, suscrito por el CRT y BANCOMEXT, contiene varias cláusulas entre las que destacan los siguientes puntos:

Desarrollar una estrategia que incremente y diversifique las exportaciones de tequila a España en particular a Europa, sin comprometerse con una marca específica, que consolide la presencia de este producto en el mercado como apoyo derivado del Acuerdo de Reconocimiento de la Denominación de Origen "Tequila" entre México y la Unión Europea, estableciendo como base operativa las oficinas de la Consejería Comercial de BANCOMEXT en Madrid, España.

BANCOMEXT, apoyará al CRT a difundir la normatividad del tequila y obtener permanentemente muestras de pseudo tequilas, a través de sus Consejerías Comerciales.

Este convenio estará vigente entre las partes por el término de un año contado a partir de su fecha de firma.

El CRT designará un representante para que en las oficinas de la Consejería Comercial de BANCOMEXT, realice las actividades necesarias para lograr la promoción del tequila en la Unión Europea, siendo el CRT el único responsable de la tramitación y obtención de las autorizaciones y permisos que de acuerdo con el Gobierno de España sean necesarios para que su representante ejecute su misión.

El CRT en la realización de sus actividades para lograr los fines del presente Convenio, deberá mantener estricta confidencialidad de las operaciones desarrolladas en la Consejería Comercial de BANCOMEXT en Madrid, mismo que proporcionará al CRT todas las facilidades para la promoción del Tequila en la Unión Europea, particularmente en España.

2.4.5 Proyecto de Identificación del Agave

Se trata de un nuevo proyecto desarrollado por el CRT, que pretende aportar una herramienta complementaria, en las actividades desarrolladas por los verificadores de este organismo, que permita el control de la identidad de la materia prima utilizada en la industria tequilera, ya que hasta hace poco solo se disponía, de la caracterización taxonómica como medio para identificar a la especie *Agave Tequilana Weber Variedad Azul*⁹⁵.

Múltiples investigaciones realizadas en los cultivos, establecen la utilidad de las técnicas moleculares en la identificación de la especie *Agave Tequilana Weber Variedad Azul*, ya que permiten obtener perfiles particulares y únicos de la molécula de

⁹⁵ Véase, Flores Barrios, Erika, *La Huella Genética*, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año I, No 7, julio, 2001, p.10.

ADN, lo que incluso revela los diferentes orígenes geográficos de las muestras⁸⁶.

Esta técnica se basa, en la determinación de la huella genética por marcadores moleculares, aplicada con éxito para la identificación del Agave Tequilana Weber Variedad Azul, por lo que se piensa implementarla para el proceso de certificación de agaves, en las fabricas.

Se pretende lograr un mejoramiento genético de la planta, como una aplicación adicional de esta técnica, situación que deberá legislarse adecuadamente.

2.5 El CRT en la protección de la Denominación de Origen Tequila

El CRT, implementó un sistema de información en el departamento de certificación, que permite actualizar a través de internet, la información necesaria para una inspección aduanal en sitio con absoluta seguridad.

Sistema que habilita al inspector del CRT en aduanas, para verificar en línea la información de cualquier embarque, además de facilitar los envíos de información de exportaciones en coordinación con el SAT, para sustituir gradualmente los certificados de exportación impresos, por lo que se pretende establecer una transacción electrónica desde el CRT al SAT⁸⁷.

Esta aplicación va a permitir notificar al sistema aduanal mexicano, de cualquier movimiento de exportación de tequila en todas sus variedades, para reemplazar la impresión del certificado por una emisión electrónica de información.

En complemento a lo anterior, el CRT con el objeto de garantizar la denominación de origen tequila, ha establecido un sistema de control permanente de verificación de todas las exportaciones de tequila, en las once aduanas autorizadas para la salida del mismo. Se pretende asegurar la calidad de la bebida, y evitar las exportaciones de tequilas falsos y adulterados que pongan en riesgo la salud del consumidor, además del deterioro de la imagen del tequila.

Se busca verificar el despacho aduanero del tequila, física y documentalmente, conforme al punto 10.1 de la NOM, que establece que el productor y envasador no puede comercializar tequila que no cuente con un certificado expedido por el organismo de certificación acreditado, como lo es el CRT, que salvaguarde la calidad del tequila y su denominación de origen a través de la verificación y certificación de acuerdo a los requisitos establecidos por la NOM.

El CRT, reconoce la importancia del cultivo de agave azul, que es la principal

⁸⁶ Para establecer el perfil molecular de la especie, se colectaron muestras de diferentes orígenes y edades, incluida una colección de agavaceas del jardín botánico de la UNAM, que deposita los tipos taxonómicos de las diferentes especies de agave.

⁸⁷ Véase, Soto, Javier, El CRT y las Aduanas, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año I, No11, noviembre, 2001, p.12.

fuelle de materia prima para el proceso de elaboración del tequila, por lo que es necesario el estricto cumplimiento de la NOM en vigor, que establece las características a que deben sujetarse los agricultores para producir el agave tequilano weber variedad azul.

Son cuatro los requisitos para la elaboración de cualquier tipo de tequila:

- La inscripción en el registro de plantaciones de predios instalados,
- Que el agave utilizado sea maduro,
- Que corresponda a la especie señalada; y
- Cultivado en la región geográfica protegida, descrita en la denominación.

El CRT, pretende registrar los predios y plantaciones donde se cultiva el agave azul, conforme a la NOM correspondiente para asegurar la producción legítima de tequila, a través del control del número de plantas, edad y condiciones fitosanitarias, con el apoyo y la cooperación de los agricultores.

En septiembre de 2001, quedó constituido el Comité de los Productores de Agave Tequilero, en el que participan los agricultores de 180 municipios de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Nayarit. Los productores buscan salvaguardar esta agroindustria, que genera más de 8 mil millones de pesos anuales y su objetivo es mejorar la calidad del agave³³.

³³ Pérez, Matilde, *Se unen Tequileros para mejorar la calidad del Agave*, La Jornada, Sección Estados, 7 de septiembre de 2001, p.39.

CAPITULO TERCERO

LA PROTECCION JURIDICA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA EN EL DERECHO INTERNACIONAL

3.1 Régimen internacional

La tutela jurídica de la propiedad industrial, se extiende en la esfera internacional a través de tratados, arreglos y acuerdos de protección y reconocimiento de estos derechos, suscritos entre países.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión..."

De este artículo se desprenden dos principios de gran importancia:

- La Constitución Federal es la ley primaria y fundamental.
- Todas las demás disposiciones (leyes federales, tratados constitucionales y leyes locales, etcétera.) en su expedición y aplicación, deben ajustarse a esa norma fundamental, es decir, deben ser constitucionales⁸⁹.

El crecimiento de la industria y del comercio ha disminuido las fronteras, por lo que surge la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, que protejan los derechos que emanan del intercambio comercial, entre ellos, el de la propiedad industrial, que abriga a las denominaciones de origen.

Los individuos y los Estados se agrupan, para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento de los derechos de propiedad industrial.

*"Como resultado de las reformas legislativas en materia de propiedad industrial efectuadas en los últimos ocho años, nuestro país con un marco jurídico armonizado con los diferentes tratados suscritos en la materia. En 1998 se efectuaron diversas reformas en el marco normativo de la propiedad industrial, mismas que prevén mayor protección para sus diferentes figuras jurídicas"*⁹⁰.

⁸⁹ Véase, Rabasa, Emilio O., Caballero, Gloria, *Mexicano: ésta es tu Constitución*, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, p. 399.

⁹⁰ Cf. el *Informe de Actividades*, publicado por el IMPI, México, 1998, p. 5.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales, celebrados en materia de propiedad industrial y tienen vigencia en México, sólo aquellos celebrados conforme al Artículo 133 Constitucional, el maestro David Rangel Medina señala entre otros, los siguientes⁹¹:

- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del 20 de Marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27 de julio de 1976).
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8 de julio de 1975).
- Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, así como el reglamento para la ejecución de dicho Arreglo (DOF del 11 de julio de 1964).
- Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados Unidos Mexicanos y La Comunidad Europea, sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997). El Anexo II menciona las bebidas espirituosas de Agave, Tequila y Mezcal, protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de México.

Se suscribieron convenios específicos para la protección o reconocimiento de ramas de la propiedad industrial, por lo que se generó una especificidad en la protección, que causa serias dificultades en su aplicación, ya que para establecer un orden normativo; en primer término se debe adecuar un sistema general de protección y un sistema específico, así como los órganos internacionales competentes para aplicar la normatividad y resolver jurídicamente las controversias que se susciten.

Así mismo, el maestro Rangel Medina, señala los Tratados Internacionales de Libre Comercio, en los que México participa y que contienen normas sobre la propiedad industrial:⁹²

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (DOF de 20 de diciembre de 1993). El capítulo XVII se denomina "Propiedad Intelectual" y comprenden sus artículos que van del 1701 al 1721, disposiciones de carácter sustantivo y procedimental relacionadas con los derechos de autor y la propiedad industrial. También se conoce este instrumento como NAFTA, siglas de su nombre en inglés *North América Free Trade Agreement*.

⁹¹ Cf. Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, Mc Graw - Hill, México, 1998, pp.13.

⁹² *Ibidem*, PP.15 y 16.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (DOF de 9 de enero de 1995). Las normas sobre propiedad industrial, están contenidas en el capítulo XVIII "Propiedad Intelectual" del artículo 18 - 01 al artículo 18 - 34.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 (DOF de 10 de enero de 1995). La séptima parte: propiedad intelectual abarca el capítulo XIV "propiedad intelectual que se desarrolla del artículo 14 - 01 al artículo 14- 31. Incluye disposiciones sobre marcas, secretos industriales, y derechos de autor.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en Río de Janeiro el 10 de septiembre de 1994 (DOF de 11 de enero de 1995). De las diez partes en que se divide, la séptima parte: "propiedad intelectual", que en sus artículos 16 - 01 a 16 - 43 contiene disposiciones sobre Derechos de Autor y derechos conexos, así como sobre marcas, modelos de utilidad y secretos industriales.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, adoptado en diciembre de 1993 en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos (DOF de 30 de diciembre de 1994).

Los tratados regionales de libre comercio y bilaterales de protección, deben referir a un solo texto internacional, para legislar de acuerdo con el mismo y solucionar las controversias.

Esta multiplicidad de tratados, con contenido sustantivo y procedimental diverso, ha provocado una incertidumbre jurídica respecto a cual tratado, debe aplicarse en determinado asunto, ya que permite al particular, según su nacionalidad o residencia de su empresa o negocio, aplicar un sistema de solución de controversias en específico.

A partir de 1967, la fuente más importante del derecho de propiedad industrial en el ámbito internacional, se constituyó en el Convenio de París (1883), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los procesos de globalización impulsaron la creación de nuevos tratados, en algunos casos de carácter regional como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), MERCOSUR, Pacto Andino, y otros de aplicación mundial, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El maestro Rafael Pérez Miranda, señala como el antecedente doctrinario más importante en la protección de la propiedad industrial: las recomendaciones del Banco

Mundial para la promoción de la inversión extranjera privada, la Corporación Internacional para el Financiamiento (IFC), el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA), a las que se debe atribuir la coincidencia en el clausulado de los acuerdos regionales y bilaterales de garantía de inversiones suscritos entre países de América Latina y Europeos y de América del Norte⁹³.

El sistema de propiedad industrial regido por tratados, con aplicación a un grupo de países más o menos consolidados, permite pocas modificaciones en el ámbito nacional destacando el caso de la Unión Europea.

La OMPI con 167 Estados adheridos, administra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por su parte la OMC administra el ADPIC, también conocido por sus siglas en inglés TRIPS, suscrito en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En el caso de México además de la aplicación de los acuerdos anteriores, se aplica el TLCAN en su capítulo XVII, relativo a los derechos de propiedad intelectual.

En el ámbito internacional con los tratados clásicos sobre propiedad intelectual, se han consolidado estándares internacionales de protección de estos derechos, sin embargo esos parámetros reflejan las legislaciones de los países desarrollados que tienden a la protección de sus derechos de propiedad intelectual contra la copia ilimitada en países donde el concepto de esta protección es todavía muy débil⁹⁴.

Los países subdesarrollados actualmente están adecuando sus legislaciones internas a los parámetros internacionales, por lo que destaca el caso de México, que sigue la tendencia internacional, transformación sujeta a un análisis teórico, a una asimilación y aplicación de los diferentes factores involucrados⁹⁵.

El maestro Becerra Ramírez, reconoce que los países desarrollados, también han hecho adecuaciones importantes en sus sistemas jurídicos internos, sin embargo, la perspectiva es diferente en relación con los países subdesarrollados por las diferencias culturales y nivel de desarrollo tecnológico. Cabe destacar la importancia de los cambios producidos en el ámbito internacional por el ADPIC y el TLCAN.

La nueva tendencia del derecho de la propiedad industrial en el ámbito internacional, sienta las bases para que diversos países como México, estructuren su sistema jurídico que establezca las bases de su propio desarrollo.

Como ejemplo de esta tendencia, México celebró en octubre de 1999, en la Ciudad de Guadalajara, el Seminario sobre Denominaciones de Origen, organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Organización Mundial de la

⁹³ Cf. Pérez Miranda, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México*, Porrúa, México, 1999, pp. 36.

⁹⁴ Véase, Becerra Ramírez, Manuel, *Derecho de la propiedad intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, pp.8.

⁹⁵ *Idem*.

Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI), en el que se trataron diversos temas que incluyeron la protección internacional de las denominaciones de origen en el marco del ADPIC y del Acuerdo entre México y la Unión Europea sobre el reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, con la participación de altos funcionarios de estas organizaciones. En el seminario, se hizo especial referencia a la denominación de origen tequila, por ser la de mayor representatividad de México en el extranjero⁹⁶.

3.1.1 El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial

La Convención de París dio origen al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de marzo de 1883, revisada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado de 2 de octubre de 1979.

El convenio surgió, como una concertación para proteger a los inventores y con el tiempo se ha transformado en un conjunto de reglas para la protección de la propiedad industrial, que comprende las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia, aplicada a la industria y al comercio.

El Convenio consta de 19 artículos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 18 de julio de 1955.

El artículo 6 bis establece, que los países parte del convenio se comprometen a rechazar o anular, de oficio o a petición de parte interesada, el registro de una marca que reproduzca o imite a otra debidamente registrada, para productos idénticos o similares de forma que confunda al consumidor.

El concepto de indicación de procedencia, es incorporado en el texto del Convenio de París, por lo cual se incluye en la legislación internacional, sin embargo, como lo afirma el maestro Rangel Medina, reglamenta la utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto, por lo que no se puede afirmar categóricamente que la indicación de procedencia se regule plenamente en el convenio⁹⁷.

Los artículos 9 a 10 del Convenio de París, establecen disposiciones para reprimir eficazmente los actos ilícitos que lesionan estos derechos y a las indicaciones de procedencia.

⁹⁶ Consúltase, *Seminario sobre Denominaciones de Origen: una tradición presente en el umbral del siglo XXI*, publicación de la OMPI, No 767, diciembre, 2000.

⁹⁷ Cf. Rangel Ortiz, Horacio, *El Régimen Internacional de las Indicaciones Geográficas: Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia*, Revista de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, Año 15, No. 15, 1991, pp. 306.

El artículo 9 del Convenio de París, señala que todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio, será embargado al importarse a aquellos países de la unión en los cuales la marca tenga derecho a protección legal. El embargo puede efectuarse en el país importador del producto o en el país donde se hizo la aplicación ilícita.

En caso de que la legislación de un país no admita el embargo del producto, será reemplazado por la prohibición de importación o embargo en el interior, de no admitirse las anteriores, serán aplicables por analogía las acciones y medios que se conceda a los nacionales de ese país. El embargo se efectuará a instancia del Ministerio Público, de autoridad competente o de parte interesada, sea física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

El artículo 10 del mismo convenio señala que en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa de la procedencia del producto o identidad del productor, fabricante o comerciante, son aplicables a las disposiciones del artículo 9. Se reconoce como parte interesada a éstos últimos, para iniciar las acciones legales que les competen.

El artículo 10 del Convenio de París (Acta de Estocolmo 1967) se refiere a los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor; es decir, el nombre de una localidad o de un país determinados, cuando dicha indicación esté unida a un nombre comercial ficticio o fraudulento. La utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante, constituye una violación al convenio.

Se reconoce como parte interesada sea persona física o moral, al productor, fabricante o comerciante, que se dedique a la producción, fabricación o comercio del producto con residencia en la localidad región o país falsamente indicado como lugar de procedencia, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

El artículo 10 bis establece, que los países miembros están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, entendida como todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y se prohíbe cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio respecto al establecimiento o productos de un competidor, o las indicaciones que pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, modo de fabricación o características de los productos.

Los países miembros se comprometen a prever medidas, para que los productores o comerciantes interesados procedan judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos ilícitos antes referidos.

Los elementos de este artículo se revisaron en Lisboa en 1958, donde se modificó mayormente este artículo. Su aplicación se extiende a todas las utilizaciones directas o indirectas de una indicación falsa concerniente a la procedencia de productos, falsa identidad del productor, fabricante o comerciante, en sus etiquetas, empaques, materiales publicitarios o de otros elementos que sugirieran la falsa procedencia de una región o país

determinado.

Por su parte, Horacio Rangel, señala que se reconoce a los productores su interés ya que pueden ser perjudicados por la indicación falsa, en cualquier país puede considerarse como un acto de competencia desleal.

Los artículos 9 y 10 del convenio, remiten a las medidas previstas para casos que involucren falsas indicaciones de procedencia, medidas que las autoridades de los países miembros están obligados a aplicar, en el caso de productos que ostenten ilícitamente una marca o un nombre comercial, inclusive el embargo del producto que lleve una falsa indicación de procedencia, a instancia de autoridad competente o de parte interesada.

En caso de tránsito de la mercancía, las autoridades no están obligadas al embargo, si la legislación del país no lo admite, se deberá prohibir la importación. En caso de que la legislación no admita estas medidas, serán sustituidas por las acciones que la ley de ese país otorgue en casos similares a los nacionales⁹⁸.

El maestro Rafael Pérez Miranda, considera que el Convenio de París, establece un falso principio de reciprocidad, ya que opera sobre la igualdad de las partes, tanto de las personas físicas o jurídicas titulares de los derechos, como de los mismos países, que se acentúa por las diferencias de capacidad económica y desarrollo tecnológico de los países contratantes⁹⁹.

3.1.2 El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional

El Arreglo de Lisboa, se concertó en 1958, revisado en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979 y está abierto a los Estados parte en el Convenio de París. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en la OMPI.

Como países parte del arreglo hasta 1997 están: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Portugal, República Checa, Togo, Túnez.

En el caso de México, Portugal y Haití se obligan por el acta de Lisboa, los países restantes por el acta de Estocolmo. Nuestro país es miembro del Arreglo de Lisboa desde 1962.

La finalidad del Arreglo de Lisboa es dar protección jurídica a las denominaciones de origen, debidamente registradas ante la Oficina Internacional de la OMPI, por lo que tendrá efectos hacia los demás países miembros, hasta 1977 se registraron 738 denominaciones de origen.

⁹⁸ *Ibidem*, pp.307 - 309.

⁹⁹ Véase, Pérez Miranda, Rafael, *Propiedad Industrial...*, op.cit. p.43.

El artículo segundo del arreglo aporta una definición de la denominación de origen como:

"La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos."

Este artículo define también al país de origen, como aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen, que ha dado al producto su notoriedad o en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen.

Las denominaciones están sujetas a registro internacional para su debida protección contra toda usurpación o imitación, contra traducciones y expresiones tales como *género, tipo, manera, imitación* o similares.

La protección del arreglo no excluye la establecida en forma particular en cada uno de los países miembros, así como la del Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial y sus revisiones subsiguientes y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes.

Las denominaciones de origen son registradas en la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, a petición de las autoridades competentes del Estado contratante interesado, por lo que la Oficina Internacional debe comunicar el registro a los Estados contratantes, que tendrán un plazo de un año para declarar su negativa a conceder la protección de la denominación registrada.

Los países miembros del arreglo, están obligados a proteger la denominación de origen internacionalmente registrada, sin embargo es necesario que esté protegida en el país de origen, para que surja la protección internacional. El país solicitante debe reconocer la protección previamente, a través de disposiciones legislativas, reglamentarias o de decisiones judiciales¹⁰⁰.

En tanto la denominación se encuentre protegida en el país de origen, no podrá considerarse como genérica por alguno de los países de la unión, por lo que se presupone el carácter de signo distintivo del origen del producto. La duración de la protección y del registro internacional se mantendrá, mientras subsista la protección en el país de origen, por lo que una vez efectuado el registro internacional no se requiere renovación para su vigencia.

En el caso de que una denominación, se utilice por terceros en un país miembro del arreglo antes de su registro internacional, se les concederá un plazo no mayor de 2 años para terminar con la utilización, e informar a la Oficina Internacional en un plazo de 3 meses contados a partir de que expiró el año para declarar la negativa a la protección.

¹⁰⁰ Cf. Rangel Ortiz, Horacio, *El Régimen Internacional...* op.cit. pp. 303 – 305.

La LPI vigente en México toma como referencia la definición de la denominación de origen, aportada por el Arreglo de Lisboa, ya que sus términos son coincidentes. El artículo 157 de la ley mexicana señala:

"La protección que esta ley concede a las 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".

La primera parte del precepto establece en qué momento se inicia la protección y de qué forma. La segunda parte se inspira claramente en el Arreglo de Lisboa, particularmente en el artículo 3, siendo una declaración general que rebela la ausencia de proceso de adaptación de algunas disposiciones de tratados internacionales a nuestro lenguaje legal¹⁰¹.

El artículo 213 fracción XXII de la LPI, establece como infracción administrativa en México, el uso de una denominación de origen sin la autorización o licencia correspondiente y el uso de denominaciones de origen extranjeras registradas en los mismos términos.

Los países titulares de denominaciones de origen, se preocupan constantemente por su reconocimiento y protección en el ámbito internacional, por el enorme valor económico que involucran.

La denominación de origen, como un producto de calidad, que se coloca en el ámbito internacional, produce grandes ganancias para el país que tiene la titularidad, por lo que es esencial proteger y registrar internacionalmente la denominación que reserva el uso exclusivo, lo que representa una enorme ventaja competitiva que genera beneficios permanentes a la población, región o país de que es originaria, que se proyectan en el tiempo.

El Arreglo de Lisboa, es un reflejo de los esfuerzos internacionales para la protección de las denominaciones de origen, que establece las bases generales de constitución y respeto de estas, en el contexto mundial, que deben ser observadas por los países miembros.

Cada país se compromete a proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de otros países de la unión, elemento fundamental de la protección.

La primera denominación de origen mexicana registrada internacionalmente para su protección, en virtud del Arreglo de Lisboa, fue el tequila para amparar la bebida alcohólica de este nombre el 13 de abril de 1978.

La denominación de origen tequila, de la región de ese nombre que se ubica en el Estado de Jalisco, y que actualmente comprende otros estados, aceptados y reconocidos como zonas productoras de este tipo de bebida, por sus condiciones climáticas similares

¹⁰¹ Véase, Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*, op.cit. p. 335

permiten la producción de agave azul, insumo esencial del tequila, con métodos de producción similares. En el Decreto de Protección de la Denominación de Origen Tequila se reconocen como zonas comprendidas las regiones de diversos Municipios de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

En los últimos años nuestro país ha trabajado, en el reconocimiento y protección de denominaciones de origen que contaban con las condiciones para ello, como son los casos de "Talavera", (cerámica de Puebla), "Olinalá" (artesanía de madera) y "mezcal", que fueron declaradas denominaciones de origen mediante Decretos publicados el 17 de marzo de 1995 en el caso de Talavera y el 28 de noviembre de 1994 para Olinalá y Mezcal¹⁰².

Actualmente, México tiene siete denominaciones de origen con declaración de protección publicada en el DOF y se han registrado en la Oficina Internacional de la OMPI, Mezcal, Olinalá y Talavera de Puebla¹⁰³. Las denominaciones de origen Bacanora, Café Veracruz y Ámbar de Chiapas, se encuentran en proceso de registro ante la OMPI.

No obstante los esfuerzos de nuestro país, por el reconocimiento de sus denominaciones de origen, resulta lamentable el hecho de que México, teniendo tantos recursos naturales, cultura y tradición para crear productos únicos, de calidad internacional, sea titular únicamente de siete, mientras que Francia ha acumulado más de 650 denominaciones de origen a lo largo de su historia, lo que evidencia el interés, apoyo y fomento que muestran estos países para la protección de las denominaciones de origen, en contraparte con el escaso desarrollo en México.

Cabe destacar que diversos países se han negado a incorporarse al Arreglo de Lisboa, tal es el caso de Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, que no aceptan el reconocimiento y protección de algunas denominaciones de origen vigentes internacionalmente en términos del arreglo.

Estos países incorporan el reconocimiento de las denominaciones de origen mexicanas, en el TLCAN, bajo los términos y condiciones que ventajosamente negociaron con nuestro país, ya que el esquema empleado no fue técnicamente correcto, por lo que optaron por un esquema de restricciones recíprocas, que incluyeron en el capítulo relativo a trato nacional y acceso a mercados para bienes.

El Arreglo de Lisboa, obliga a los países miembros a proteger las denominaciones reconocidas y protegidas en México y registradas en la OMPI. La protección es contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen con la prohibición del uso de expresiones como género, tipo, manera o similares que se acompañen a las denominaciones¹⁰⁴.

¹⁰² Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*; op.cit. pp. 331.

¹⁰³ El Mezcal con número de registro 731 del 9 de marzo de 1995, Olinalá para artesanía en madera con registro 732 de la misma fecha y Talavera de Puebla para objetos de artesanía con registro 734 del 6 de septiembre de 1995.

¹⁰⁴ Cf. Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual...*, op. cit. p.90.

3.1.3 El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa en los productos

El Arreglo de Madrid concertado en 1891, revisado en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, es un tratado especial concertado entre los Estados miembros del Convenio de París, que surgió para suplir sus deficiencias.

La protección limitada del Convenio de París, alertó a varios países miembros para promover la protección de las indicaciones de procedencia en un tratado específico y como resultado se creó el Arreglo de Madrid, que confiere protección para la represión de las indicaciones de procedencia engañosas y las denominaciones regionales de procedencia de productos vinícolas contra su transformación en denominaciones genéricas.

En el Convenio de París, la falsa indicación de procedencia, debía ir acompañada de una indicación igualmente ficticia, de un nombre comercial o con intención fraudulenta para que el acto fuese sancionado en términos del Convenio de París, situación que desfavorecía a muchos países miembros, quienes presionaron para que se realizara el proyecto del Arreglo de Madrid.

El texto del Arreglo de Madrid, supera al del Convenio de París en cuanto a la protección de la indicación de procedencia, sin embargo solo es aplicable a los países miembros del arreglo y no para los del convenio.

De esta forma se reformó el artículo 10 del convenio, influenciado por el texto del artículo primero del Arreglo de Madrid, que establece que los productos que lleven una identificación falsa o engañosa por la cual se designen directa o indirectamente como país o lugar de origen de alguno de los países miembro del Arreglo de Madrid, deberán ser embargados al momento de su importación en cualquiera de estos países.

El embargo se extiende, a los países donde se hubiese colocado la indicación de procedencia falsa o engañosa o el lugar de importación del producto provisto de tal indicación. Si la legislación no admite el embargo, esta medida será substituida por la prohibición de importación. En el caso que no admita estas medidas, se aplicarán las que permita la ley del país para casos similares a sus nacionales.

El Arreglo de Madrid en su artículo 3, señala el derecho del vendedor de un producto de indicar su nombre o su dirección sobre estos, deberá acompañar el país o lugar de fabricación o producción, para evitar errores sobre el origen de las mercancías.

En el artículo 3 bis, se establece la obligación de los países de prohibir el uso de cualquier indicación publicitaria, que induzca a error al público, sobre la procedencia de los productos en su venta o exhibición. Este artículo extiende la protección y represión del uso de indicaciones de origen falsas y actividades publicitarias o comerciales a que se refiere el artículo 1.

Se establece que las autoridades judiciales de cada país miembro, decidirán que denominaciones geográficas no están sujetas al arreglo, por ser de carácter genérico para designar productos, por lo cual no existe engaño con relación al origen del producto por el empleo de esas denominaciones; por ejemplo los casos de agua de colonia, tinta china, etcétera.

Cuando por el uso constante en el comercio de un producto, adquiere el carácter de genérico, no existe la falsa indicación de procedencia, ya que no se emplea para designar el origen del producto.

3.1.4 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la propiedad industrial

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido en inglés como General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), encuentra su origen en la Carta de la Habana en 1948, como un proyecto que aprobó el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de esta forma los países miembros del Comité Preparatorio concluyeron el Acuerdo General, que entró en vigor en 1958 entre 23 países signatarios.

"El GATT es un Acuerdo Intergubernamental o Tratado Multilateral de Comercio que consigna derechos y obligaciones recíprocos en función de sus objetivos y principios, que regula el comercio internacional y se propone reducir los obstáculos a los intercambios, es un instrumento jurídico de regulación del comercio internacional y un marco para la cooperación comercial de los países del mundo"¹⁰⁵.

El Acuerdo, se destina a regular las complejas y desiguales relaciones comerciales en el ámbito internacional, con la eliminación gradual de barreras de tipo arancelarias.

El GATT, se rige por ciertos principios que deben ser observados por sus miembros:

- La cláusula de la nación más favorecida
- La reciprocidad
- La no-discriminación
- La igualdad de los Estados
- Los aranceles y tarifas
- La cláusula del trato nacional ¹⁰⁶

Algunos tratadistas agrupan el Acuerdo en tres grandes rubros:

- Desarrollo del comercio internacional, mediante negociaciones comerciales generales, reducción y estabilización de barreras arancelarias, prohibición del uso

¹⁰⁵ Cf. Malpica de la Madrid, Luis, *¿Qué es el GATT?*, Grijalvo, S.A., México, 1979, p.14.

¹⁰⁶ Cf. Witker V. Jorge, *El GATT*, UNAM, México, 1986, p. 8.

de restricciones cuantitativas, subvenciones, etc.

- Adopción del principio de trato nacional para los productos extranjeros
- Aplicación incondicional del principio de la nación más favorecida.

En el caso de México, se pensó que con su participación en el GATT, comenzaría una apertura inmediata de los mercados extranjeros a productos nacionales y sobre todo de los países miembros del Acuerdo, con quienes sostiene intercambio comercial a gran escala, proceso que eliminaría sustancialmente barreras arancelarias sobre la base de la reciprocidad comercial.

Sin embargo la realidad demuestra que hoy en día, existen trabas considerables en el ingreso de productos mexicanos a los mercados de otros países, principalmente a los Estados Unidos y Canadá, a través de las llamadas barreras no arancelarias como las *fitosanitarias*, que restringen de manera efectiva la entrada de mercaderías a esos países.

Consecuencia de la deficiente estrategia negociadora de México como país en desarrollo, que busca desesperadamente el acceso de sus productos, a cambio concesiones, que van en detrimento de su planta productiva.

La capacidad negociadora, se debilita al afrontar los problemas en forma casuística y en el mejor de los casos de forma bilateral, por lo que se debe buscar la aplicación de procedimientos de negociación multilaterales, que garanticen la equidad en la distribución de beneficios, considerando los grados de desarrollo.

El protocolo de adhesión de México al GATT, incorpora párrafos específicos referidos a las reservas que nuestro gobierno negoció con las partes contratantes, entre las que destaca su reconocimiento como un país en desarrollo, que deberá recibir un trato diferenciado y más favorable tanto en concesiones arancelarias, como al cumplimiento de los principios regidores del GATT, con la posibilidad de usar salvaguardas, cláusulas de escape y excepciones.

Estas reservas se establecieron en la parte cuarta del Acuerdo General y en la cláusula de habilitación, sin embargo en el terreno fáctico, se han apreciado lamentables deficiencias en la aplicación de estos mecanismos de reserva de nuestro país, para equilibrar de una manera verdadera las relaciones comerciales.

Los países en desarrollo ante las presiones económicas de colocar sus exportaciones en nuevos mercados, por la creciente saturación de los propios, incorporaron en los temas de negociación de la Ronda Uruguay del GATT, celebrada en 1986, los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual, incluida en esta materia los programas de cómputo y la transferencia de tecnología.

Para reglamentar el sistema de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, que en principio se debió debatir en el seno de la OMPI, se formaron dos grupos de debate,

uno dedicado a negociar los derechos de propiedad intelectual e industrial y otro el de servicios.

Debido a lo anterior, se cuestiona el motivo que movió a los países industrializados hacia el GATT, para asegurar los beneficios que les otorgan las normas del Convenio de París, ya que muchas de las nuevas tecnologías no eran patentables o registrables en la mayoría de los países en desarrollo y los mecanismos de protección resultan deficientes o ineficaces incluido, el secreto industrial o Know How.

La comercialización de tecnologías no se contemplan por el Convenio de París, por lo que muchos de los países desarrollados, principalmente los Estados Unidos de Norteamérica, lo consideran como una restricción al comercio y los países exportadores de tecnología, pretendían imponer mecanismos de protección a este rubro, como la sustitución de los tribunales de los países importadores, por tribunales arbitrales internacionales¹⁰⁷.

Los países industrializados ejercen presión directa, tanto en la mesa de negociaciones, como en el terreno práctico, a través de coacción económica o política a ciertos países, para modificar su legislación nacional, de tal forma que protejan y conserven los intereses de su industria y comercio doméstico.

Son numerosos los casos que ilustran este tipo de conductas, en el caso de los Estados Unidos de América, en la década de los ochentas, amenazó a Brasil con bloquear sus exportaciones de café, si se aprobaba una ley informática que lesionaba los intereses económicos de empresas de ese país.

En 1991 se presionó a Argentina, para que reformara su legislación en materia de propiedad intelectual, para renegociar de manera satisfactoria su deuda externa; en 1994 se presionó con retirar inversiones en ese país, de no reformarse la legislación para favorecer los intereses de laboratorios farmacéuticos transnacionales.

México no queda al margen de estas presiones políticas y económicas, el caso más ejemplificativo es el del TLCAN, en la que la renegociación de la deuda externa definió el Tratado.

En este sentido, el maestro Víctor Carlos García Moreno, quien fue Director del Seminario de Derecho Internacional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, hace una brillante y aguda crítica a las presiones de las que México es víctima en las negociaciones de tratados internacionales, especialmente en el capítulo XVII del TLCAN:

"Estimamos que la nueva Ley Federal de Derecho de Autor, de Diciembre de 1996, que entró en vigor el 24 de marzo de 1997, es una legislación que más que obedecer a auténticas necesidades reales de la sociedad mexicana, es un producto de los compromisos contraídos, a nivel internacional, por nuestro país, especialmente del TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos, independientemente también de otros Tratados de Libre Comercio firmados con los países Centro y

¹⁰⁷ Véase, Pérez Miranda, Rafael, *Propiedad Industrial...*, op.cit. pp. 45-48.

Sudamericanos y la misma OMC. Nuestro país tuvo que ceder a las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos a fin de que se le garantizara una adecuada protección a los derechos de autor y derechos conexos cuyos titulares sean nacionales y residentes de ese país, todo con propósitos meramente comerciales.

A su vez, Estados Unidos prometió, a través del capítulo XVII del TLCAN, una serie de beneficios para México que hasta la fecha no ha cumplido; entre otros reconocer las marcas notorias mexicanas y las denominaciones de origen.

*Estimamos que con la firma del capítulo XVII del TLCAN por parte de México, entran en contradicciones muy graves con otros tratados internacionales*¹⁰⁸.

Las reformas realizadas al GATT, son las más importantes de los últimos tiempos en el ámbito internacional, desde la aprobación del Convenio de París.

Estados Unidos de América es el país con la posición más radical, respecto al traslado de las negociaciones a la Ronda Uruguay del GATT, que puso en duda si la OMPI, debía continuar con la administración de los tratados de propiedad industrial, en particular la Unión de París.

Esta posición se dividió entre Europa y Japón, sin embargo se optó por limitar la temática del GATT al sistema de propiedad intelectual vinculado al comercio y mantenimiento de las funciones a la OMPI.

La OMPI, goza de amplia mayoría de los países en desarrollo, cuestión inconveniente y desfavorable a los intereses de países desarrollados, principalmente de Estados Unidos, ya que los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, hoy OMC, no son obligatorios para ese país, no obstante su ratificación legislativa, ya que su aplicación interna requiere de legislación específica.

3.1.5 La Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Como resultado de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, del 15 de abril de 1994, se establece el Acuerdo de Marrakech, por el que se crea la Organización Mundial del Comercio conocida también por sus siglas OMC, creada para constituir un marco institucional común, para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros, incluidos los Anexos 1, 2 y 3, denominados como Acuerdos Comerciales Multilaterales, que forman parte del Acuerdo y son vinculantes para todos sus miembros.

La OMC es el foro para las negociaciones comerciales multilaterales entre sus

¹⁰⁸ Cf. García Moreno, Víctor Carlos, *El capítulo XVII del TLCAN y su influencia en la nueva ley mexicana del derecho de autor*, Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, pp. 115 y 116.

miembros, en el marco de los Anexos del Acuerdo, administra el entendimiento de las normas y procedimientos que rigen la solución de diferencias y el mecanismo de las políticas comerciales y económicas a escala mundial.

Tiene íntima relación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así también con otras organizaciones intergubernamentales.

La OMC goza de personalidad jurídica y cada miembro le confiere la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones¹⁰⁹.

La OMC tiene como objetivo, facilitar la aplicación y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Multilaterales administrados por ella.

Las partes contratantes del GATT de 1947, pasaron a ser miembros iniciales de la OMC y otros países se adhirieron, con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo que le dio origen.

La OMC administrará las normas y procedimientos, por los que se rige el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) y el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC).

El ingreso a la OMC, como consecuencia de la ratificación del Acuerdo de Marrakech que la establece, implica la adhesión no sólo al Acuerdo principal, sino también a los anexos que forman parte del mismo, que incluye el Anexo 1C que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido en inglés como TRIPS y en español como ADPIC.

La OMC administra el ADPIC, suscrito en la Ronda Uruguay del GATT, que se inclina a propiciar intercambios libres de obstáculos, con prioridad a las tarifas o aranceles como los únicos viables para la protección industrial¹¹⁰.

El Acuerdo de Marrakech del 15 de abril de 1994 establece la OMC y como parte del mismo, se incluye el Anexo 1C, referente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de observancia obligatoria para los países que ratifiquen el Acuerdo principal, toda vez que los instrumentos jurídicos conexos, denominados Acuerdos Comerciales Multilaterales, forman parte integrante del Acuerdo de Marrakech y son vinculantes para todos sus miembros.

Este Acuerdo se conoce como TRIPS, que corresponde a sus siglas en inglés *Trade related aspects of intellectual property rights*, indistintamente, también se designa como ADPIC, por sus siglas en español.

El ADPIC, surge para reducir las distorsiones y obstáculos del comercio

¹⁰⁹ Artículos I-VIII del Acuerdo que establece la OMC.

¹¹⁰ Véase, Wittker V. Jorge, *El GATT ...*, op.cit. p.5.

internacional, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y crear las medidas y procedimientos que garanticen el respeto a estos derechos.

Los miembros reconocen la necesidad, de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas y a los derechos de propiedad intelectual como derechos privados.

Se reconocen las necesidades especiales de los países miembros, menos adelantados, en lo referente a la aplicación a nivel nacional de leyes y reglamentos, con la máxima flexibilidad requerida, para que adquieran una base tecnológica sólida y viable.

Los miembros desearios de establecer relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la OMPI, convienen en la aplicación del Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971) y de otros tratados administrados por la OMPI.

La OMC, tiene un sistema especial de solución de controversias, a las que tienen acceso los países miembros, por otra parte la OMPI, trabaja su propio sistema, por lo que subsiste la delicada tarea jurídica y política, de revisar y modificar los tratados y acuerdos aplicables, así como la firma por el poder ejecutivo de los países y ratificación por el legislativo de los miembros¹¹¹.

El ADPIC, establece la aplicación de los principios generales del Convenio de París, con una mayor protección de los derechos de propiedad industrial, se incluye el principio de trato nacional y de nación más favorecida, que implica que si un miembro del Acuerdo, concede a otro país determinados privilegios o ventajas, se extenderán a los demás miembros.

El Convenio de París, fue por mucho tiempo el único tratado, que estableció la regulación de la propiedad industrial en el ámbito internacional, por lo que nuevos convenios de tipo universal o regional surgieron de la necesidad de regular tan dinámica materia.

El ADPIC se divide en siete partes, la segunda establece las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

El artículo 22, se refiere a la protección de las indicaciones geográficas y las define como:

"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."

El concepto de indicación geográfica señalado en el ADPIC, se acerca al concepto

¹¹¹ Véase, Pérez Miranda, Rafael, *Propiedad Industrial...*; op cit, pp.69 y 70.

tradicional de denominación de origen, y podría asimilarse a él, sin embargo no es claro el grado de equivalencia entre el concepto tradicional de denominación de origen y el de indicación geográfica del ADPIC.

En este sentido, la Comunidad Europea y sus Estados miembros en la reunión del Consejo de los ADPIC el 18 de septiembre de 1996, consideraron que la definición tradicional de denominación de origen sería más exigente, que la de indicación geográfica del ADPIC, en lo referente a la fuerza del vínculo entre las características del producto y su origen geográfico.

El Acuerdo establece que los miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- La utilización de designación o presentación del producto que indique o sugiera que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, que induzca al público a error respecto al origen geográfico del producto.
- Los actos de competencia desleal del artículo 10 bis del Convenio de París.
- Los miembros de oficio o a petición de parte interesada, denegarán o invalidarán el registro de una marca, que consista en una indicación geográfica de productos no originarios del territorio indicado, siempre que induzca al público a error respecto del verdadero lugar de origen. La protección es aplicable contra toda indicación geográfica que induzca al público a una idea falsa del origen del producto.

El artículo 23 del ADPIC, contempla una protección adicional de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, con la obligación de los miembros de establecer los medios legales, para que las partes interesadas, impidan la utilización para productos que no sean originarios del lugar designado o se trate de traducción o uso de expresiones como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.

Los miembros podrán establecer medidas administrativas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo 42 del ADPIC¹¹².

Los miembros deberán negar o invalidar el registro de toda marca, que designe vinos o bebidas espirituosas que consistan en una indicación geográfica, que no tenga ese origen, se hará de oficio si la legislación de un miembro lo permite o a petición de parte interesada.

En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá, siempre que el producto no cause al público una idea falsa respecto de su

¹¹² Este artículo establece, el principio de procedimientos justos y equitativos, procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en el que se deberá identificar y proteger la información confidencial.

origen, por lo que se deberán diferenciar claramente entre sí, con un trato equitativo, que no induzca a error.

El Consejo de los ADPIC negoció, un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos, susceptibles de protección. Los miembros acordaron mejorar su protección, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.

Se examinará periódicamente la aplicación de las disposiciones sobre indicaciones geográficas, por lo que todo incumplimiento, podrá plantearse ante el consejo a petición de cualquier miembro, con la posibilidad de celebrar consultas bilaterales o plurilaterales entre los miembros interesados, a fin de solucionar la controversia.

En el caso de una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, utilizada de buena fe o de manera continua durante diez años como mínimo, antes del 15 de abril de 1994 por nacionales de un país miembro del Acuerdo, no se podrá impedir su uso por otro miembro.

Para el caso de una marca solicitada o registrada de buena fe, se permitirá su uso continuado y similar:

- Si se efectuó antes de que la indicación geográfica se protegiera en su país de origen, no obstante, que sea idéntica o similar.
- Si la indicación es idéntica en el lenguaje corriente del territorio de ese miembro y específicamente para productos vitivinícolas, si la variedad de uva existe en el territorio de ese miembro, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

Se establece el plazo de cinco años para presentar solicitud de uso o registro de una marca que lesione una indicación protegida, que se computará desde que su uso adquirió notoriedad general en ese país, salvo que la indicación geográfica se haya usado o registrado de mala fe.

Subsiste el derecho de cualquier persona, a usar en las operaciones comerciales, su nombre o el de su antecesor, a menos que induzca al público a error.

No existe obligación de los miembros del Acuerdo, para amparar indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país de origen o que hayan caído en desuso¹¹³.

La parte tres del ADPIC, se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, para que los miembros aseguren en el marco de su legislación nacional, procedimientos sencillos y no gravosos para el cumplimiento de estos derechos, con medidas eficaces contra las infracciones, sin obstaculizar el comercio legítimo.

Los titulares de los derechos, tendrán a su alcance procedimientos judiciales civiles,

¹¹³ Artículos 23 y 24 del ADPIC.

para su cumplimiento. Las partes podrán estar representadas por abogado independiente y estarán facultadas para substanciar sus alegatos y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever los medios para proteger la información confidencial.

No obstante que una de las partes, niegue el acceso a la información u obstaculice el procedimiento, las autoridades judiciales dictarán sus resoluciones, con base en las pruebas e información presentadas por la parte afectada.

Las autoridades judiciales tendrán facultades para impedir que los productos importados que lesionen un derecho de propiedad intelectual, entren al comercio de su jurisdicción y en su caso imponer al infractor, el pago de daños y perjuicios, así como el retiro o destrucción de la mercancía infractora y de los materiales e instrumentos empleados.

Las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor que informe al titular del derecho, la identidad de terceros que participaron en la producción y distribución de los bienes infractores.

En cuanto a las medidas provisionales, se faculta a las autoridades judiciales para ordenarlas en forma rápida y eficaz con el objetivo de:

- Evitar que se produzca la infracción de derechos de propiedad intelectual, por el ingreso de mercancías importadas al comercio.
- Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

Las medidas provisionales se dictarán incluso sin audiencia previa del presunto infractor, cuando exista el riesgo fundado de daño irreparable al titular de los derechos o de destrucción de pruebas, por lo que la autoridad podrá exigir al demandante, presentar las pruebas para acreditarlo y una fianza o garantía que proteja al demandado, a quien se deberá notificar inmediatamente después de aplicada la medida¹¹⁴.

Para la consulta y solución de las diferencias, serán aplicables los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, con relación al procedimiento de Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).

El Consejo de los ADPIC, supervisará la aplicación del Acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de sus miembros, a través de consultas en esta materia, incluso con la OMPI, por lo que conjuntamente establecerán las disposiciones para la cooperación con los demás órganos.

Los miembros estarán facultados para presentar solicitud de consultas, en el marco de cooperación y de buena fe, respecto al funcionamiento del Acuerdo, que será por escrito, fundada y motivada. Si la consulta no resuelve la diferencia en un plazo de 60 días, a partir

¹¹⁴ Artículo 50 del ADPIC.

de la fecha de recepción de la solicitud, la parte reclamante puede pedir el establecimiento de un grupo especial.

Los buenos oficios, la conciliación y la mediación, son procedimientos que se inician a petición de las partes, que tendrán el carácter de confidenciales y no prejuzgarán sus derechos en diligencias posteriores, por lo que puede ser simultáneo el procedimiento y las actuaciones del grupo especial.

El grupo especial, tendrá a su cargo la solución de la controversia a la luz de las disposiciones del Acuerdo o Acuerdos invocados por las partes, por lo que se compondrá por personal competente, con amplia experiencia en la controversia planteada y los integrantes del grupo se elegirán de una lista.

3.1.6 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conocida por sus siglas en inglés como World Intellectual Property Organization (WIPO), es un organismo encargado de la protección y fomento de la propiedad intelectual a nivel internacional.

La OMPI tiene su sede en Ginebra, Suiza y es uno de los 16 organismos especializados del sistema de la ONU. Tiene a su cargo la administración de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual.

La OMPI tiene 179 Estados miembros y es una organización casi exclusivamente autofinanciada por las actividades de registro internacional y otros servicios que presta al sector privado.

La OMPI administra tres tratados internacionales, que contienen disposiciones para la protección de las indicaciones geográficas, que se ocupan en parte o totalmente de su protección:

- El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, que a principios de 1998 se integraba por 140 Estados.
- El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 1891.
- El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 1958.

Los tratados internacionales administrados por la OMPI, distinguen entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, sin embargo el primer término no aparece como en los tratados, no obstante que se ha usado por más de veinte años en las negociaciones internacionales de ese foro y en el marco de la Ronda Uruguay del GATT.

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen concreto y poseen cualidades derivadas específicamente de ese lugar y comprende en amplio sentido a las denominaciones de origen, por ejemplo *Toscana* para el aceite de oliva producido en esa región italiana y *Roquefort* para el queso producido en Francia¹¹⁵.

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, formada por el nombre geográfico de un país o región, que designa a un producto que posee una calidad específica, cuyas características son atribuibles exclusivamente al medio geográfico del cual procede, que incluye a los factores naturales y humanos.

Los Estados otorgan a las denominaciones de origen una protección especial, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las características y prestigio del producto, así como los intereses del consumidor. La OMPI, reúne los principios de esta protección, para elevarlos a una categoría de derecho internacional en los tratados que administra.

En 1975, en el marco de los trabajos del Comité de Expertos de la OMPI, destinados a preparar un nuevo tratado sobre la materia, se adoptó el concepto de indicación geográfica para abarcar el de indicación de procedencia y denominación de origen, mencionados en el Convenio de París¹¹⁶; concepto que se retomó en 1990 por la OMPI, para establecer los trabajos sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas¹¹⁷.

El concepto de indicación geográfica, quedó consagrado en 1994 en el plano jurídico internacional, al ser reconocido como objeto de propiedad industrial en el ADPIC, sin embargo, su alcance es más limitado, con relación a los textos de la OMPI antes referidos. De acuerdo con la Organización, el concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.

Los artículos 22 al 24 del ADPIC, se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la OMC.

El concepto previsto en el ADPIC, requiere de un nexo causal entre el origen geográfico y las características del producto identificado, esa condición implica que las indicaciones geográficas protegidas por este Acuerdo, constituyen denominaciones geográficas calificadas y no simplemente indicaciones de procedencia.

Las indicaciones geográficas, adquieren mayor importancia en el comercio regional e internacional, por lo que demandan un reconocimiento explícito en las legislaciones modernas de propiedad industrial, por lo que constituyen con las denominaciones de origen, un instrumento de promoción de exportaciones de productos originarios de determinados países y regiones con una calidad especial que les otorga prestigio a nivel internacional.

¹¹⁵ <http://www.wipo.org>.

¹¹⁶ Véase los documentos de la serie TAO/I y TAO/II, publicados por la OMPI en 1974 y 1975.

¹¹⁷ Véase los documentos de la serie GEO/CE/I, publicados por la OMPI en 1990.

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos que han adquirido una reputación que, de no protegerse, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas y por terceros no autorizados.

La utilización indebida de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen, es perjudicial para los consumidores e induce a engañar al público, que cree estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor.

Se perjudica a los productores legítimos, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.

Tradicionalmente las denominaciones de origen, se han aplicado a productos de la industria agroalimentaria, en especial a las bebidas, por la calidad determinada por los factores naturales de la zona geográfica donde se cultivan y el proceso para su fabricación, aplicado por la comunidad de esa región.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales, en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, de protección del consumidor, de protección de las marcas de certificación o especiales.

Las partes no autorizadas deben abstenerse de utilizar las indicaciones geográficas, si puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

Cabe mencionar, que un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto, en lugar de indicar el lugar de procedencia del mismo, deja de desempeñar la función de indicación geográfica.

Cuando esta situación perdura, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico, que designaba anteriormente el origen del producto, por ejemplo mostaza de Dijon para un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa del mismo nombre, con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción.

El régimen internacional de protección de las indicaciones geográficas, se enfrenta al problema de establecer la definición y naturaleza de las mismas y de la denominación de origen que no tiene equivalencia en los sistemas jurídicos nacionales de muchos de los miembros de los convenios, por ejemplo el Convenio de París reconoce a las indicaciones de procedencia como objeto de protección y no menciona a las denominaciones de origen¹¹⁸.

¹¹⁸ Véase, S.P.Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, vol. III, P.1575.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, compuesto por representantes de los Estados miembros y de otras organizaciones interesadas, intenta hallar nuevos medios para mejorar la protección internacional de las indicaciones geográficas.

La Asamblea General de la OMPI en su reunión de septiembre de 2001¹¹⁹, adoptó la decisión de que el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, llevara a cabo dos sesiones especiales sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI, relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

La primera sesión se celebró en Ginebra, del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2001, con la participación de 69 Estados, entre los que se contó con la presencia de México y se llegó a las siguientes conclusiones:

La Delegación de Francia, subrayó la necesidad de proteger las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual, reconocidos en forma independiente y protegidos inclusive en Internet por constituir un valor económico fundamental para los países que poseen este patrimonio.

Se constataron los crecientes abusos, por lo que la política uniforme constituye un modo de protección satisfactorio de las indicaciones geográficas en internet. En la actualidad, muchos Estados han aprobado leyes encaminadas a reconocer las indicaciones geográficas, por lo que sería lamentable que esos esfuerzos se afectaran, por el registro de nombres de dominio que las usurparan.

La protección de las indicaciones geográficas contra su registro abusivo como nombres de dominio, fue objeto de una decisión en las asambleas de los Estados miembros. Francia favorece ampliar el alcance de la política uniforme para abarcar estos casos.

La Delegación de la Comunidad Europea, expresó su preocupación por las recomendaciones del informe relativas a las indicaciones geográficas, en particular porque no se abordaban los problemas que surgían en relación con su registro y el ADPIC no es lo suficientemente explícito.

Expresó su desacuerdo con la posición de la Delegación de los Estados Unidos de América, en el sentido de proteger a las marcas por medio de la política uniforme y no hacer lo mismo con las indicaciones geográficas, que cuentan con normas y definiciones internacionales.

Reconoció que existía la posibilidad de que ciertos términos se consideraran genéricos en varias jurisdicciones y declaró que grupos de expertos competentes tendrían que evaluar si se había abusado de una indicación geográfica en el proceso de registro de nombres de dominio.

¹¹⁹ Documento WO/GA/27/8

La Comunidad Europea, no apoyó la ampliación de la protección jurídica de las indicaciones geográficas, pero propuso que se reconociera la protección establecida en el ADPIC. La Delegación observó que los Estados miembros habían aprobado este enfoque en sus Asambleas, el 3 de octubre de 2001.

Por su parte, la Delegación de los Estados Unidos de América observó que a diferencia de los derechos de marcas, las indicaciones geográficas no se definían ni se protegían de manera similar en todo el mundo, dados los distintos sistemas de protección y las distintas escuelas de pensamiento sobre lo que constituía una indicación geográfica.

La Delegación declaró que los casos de la política uniforme relacionados con las indicaciones geográficas no resultarían casos evidentes de cibercupación y basó esa opinión en el hecho de que algunos términos, por ejemplo: *Cheddar* protegidos en un país se consideraban igualmente términos genéricos y evidentes (no objeto de protección) en otros países.

Sin un entendimiento internacional claro de lo que son las indicaciones geográficas, se delega a los grupos expertos de la política uniforme, la responsabilidad de crear una nueva legislación vinculante internacionalmente, por lo que propuso que en la reunión se examinara la definición de indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que podría aplicarse directamente a la legislación administrada por la OMPI a través de la política uniforme.

La Delegación de Australia, expresó su apoyo a la posición de los Estados Unidos de América, pero señaló que si bien existía una definición uniforme de las indicaciones geográficas a escala internacional en el ADPIC, seguía habiendo diferencias importantes entre las jurisdicciones sobre la manera de adquirir, mantener y proteger los derechos sobre las indicaciones geográficas, por lo que resulta imprescindible la creación de una nueva legislación, que trascienda las legislaciones de distinto tipo.

3.2 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la denominación de origen tequila

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México¹²⁰, conocido por sus siglas en español TLCAN, en inglés NAFTA y en francés ALENA, entró en vigor el 1 de enero de 1994, como resultado de las negociaciones que concluyeron en agosto de 1992 y que los países miembros ratificaron en 1993.

El TLCAN, pretendió crear la mayor zona de libre comercio del mundo, a través de la eliminación gradual de restricciones y gravámenes al comercio entre los países miembros, sin embargo mantiene aranceles y barreras comerciales con terceros países, para conservar sus regímenes de comercio exterior.

¹²⁰ El Decreto de promulgación del TLCAN se publicó en el DOF del 20 de diciembre de 1993.

*"El TLCAN crea un marco jurídico donde se consolidan los intercambios comerciales ya existentes, siendo Estados Unidos el principal socio comercial tanto para México como para Canadá, que garantice el acceso pleno al mercado con reglas comunes para la comercialización de productos, servicios, inversiones y propiedad intelectual"*¹²¹.

En materia de propiedad intelectual, los antecedentes del TLCAN se encuentran reflejados en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos que entró en vigor en 1989.

El TLCAN, se divide en ocho partes, la sexta denominada Propiedad Intelectual tiene un solo capítulo, el XVII que comprende 21 artículos, del 1701 al 1721, cada uno de los cuales lleva un subtítulo. En particular el artículo 1712 comprende las indicaciones geográficas.

El Tratado regula de modo expreso diversas instituciones de la propiedad industrial, englobadas bajo el nombre de propiedad intelectual, por lo que lo correcto es la adopción del término derechos intelectuales para cubrir genéricamente todas las instituciones alusivas tanto a derechos de autor como a propiedad industrial¹²².

Las negociaciones para suscribir el TLCAN, se realizaron en condiciones desfavorables para México, con ventajas a empresas transnacionales norteamericanas.

Como antecedente de las presiones realizadas bilaterales para debatir temas económicos o financieros de importancia, se cita las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987, presiones que atendían a la renegociación de la deuda externa mexicana. La legislación mexicana desaprovechó los márgenes negociados en el TLCAN y la OMC¹²³.

Al respecto del capítulo XVII del TLCAN, el maestro Víctor Carlos García Moreno opina:

*"El Gobierno mexicano abrogó, derogó e incluso modificó y enmendó toda una batería de leyes con motivo de la suscripción y vigencia del TLCAN y entre otras emitió la nueva Ley de Propiedad Industrial de 1991, reformada el 1 de octubre de 1994, y la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, legislación que mas que obedecer auténticas necesidades reales de la sociedad mexicana, es un producto de los compromisos contruidos a nivel internacional por nuestro país especialmente del TLCAN, nuestro país tuvo que ceder a las presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos que prometió a través del capítulo XVII del TLCAN una serie de beneficios para México que hasta la fecha no ha cumplido como el reconocimiento de las denominaciones de origen"*¹²⁴.

¹²¹ Cf. Huerta Casado, Yolanda, *El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América latina*, Derecho de la Propiedad Intelectual una perspectiva trinacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., México, 1998, pp.136.

¹²² Véase, Rangel Medina, David, *Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, tomo XLIII, No 191-192, Septiembre-Diciembre, 1993, p.163.

¹²³ Véase, Pérez Miranda, Rafael, *Propiedad Industrial...*, op.cit.p.51

¹²⁴ Cf. García Moreno, Víctor Carlos, *El Capítulo XVII del TLCAN...*, op.cit. pp.103, 115-116.

Al referirnos al capítulo XVII del TLCAN, es importante destacar los aspectos temporales y de contenido con las negociaciones del TRIPS, ya que el paralelismo existente nos llevan a reflexionar sobre las diferencias suscitadas en el seno de las negociaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y las Comunidades Europeas. Particularmente en materia de propiedad industrial el enfrentamiento se estableció entre países productores y receptores de tecnología.

La adopción del TRIPS ha permitido establecer el contenido de la protección mínima en materia de propiedad intelectual, por lo que se requiere que los países de América Latina adapten rápidamente su marco jurídico e institucional, para acogerse al beneficio de asistencia técnica y financiera de los países desarrollados.

El mecanismo multilateral de solución de controversias, incorporado en el acta final de la Ronda Uruguay, es el ordenamiento que debe imperar en esta materia.

Los Estados Unidos en muchas ocasiones aplican en forma unilateral su Ley de Comercio, por lo que es urgente que los países Latinoamericanos sometan la controversia al mecanismo multilateral del GATT, situación que es afectada por la política exterior de ese país, como la Priority Watch List, que en el caso de Brasil en 1994, en materia de propiedad intelectual lo obligó a incorporar medidas de protección, para evitar sanciones económicas.

En cuanto a las indicaciones geográficas, las disposiciones de carácter sustantivo y procesal se encuentran en el artículo 1712 del TLCAN de la siguiente forma:

Artículo 1712-1 y 3 -Uso de indicaciones geográficas engañosas.

Artículo 1712-2 -Su registro como marca.

Artículo 1712-4 -Uso de indicaciones geográficas anterior al tratado.

Artículo 1712-5, 6, 7 y 8 -Solicitudes de registro y registros de marcas anteriores al Artículo 1712-9 son limitaciones a la obligación de proteger las indicaciones geográficas.

El capítulo XVII del TLCAN, en su artículo 1712 se refiere a las indicaciones geográficas en los siguientes términos:

Cada una de las partes proveerá en relación con las indicaciones geográficas, los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir:

- El uso de signos que indique o sugiera que un producto que proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.
- Cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, en términos del Artículo 10 bis del Convenio de París.

Cada una de las partes, de oficio si su legislación se lo permite o a petición de parte

interesada negará o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca induce al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

Asimismo, se impedirá el uso y en su caso se negará o anulará el registro de una marca que señale una indicación geográfica, que proporcione al público una idea falsa del origen del territorio, región o localidad, no obstante que los indique de manera correcta.

El artículo regula los derechos adquiridos por el uso previo de una indicación geográfica, de manera continua antes de la firma del Tratado, en los siguientes casos:

- Por lo menos durante 10 años, o
- De buena fe,

Cuando se haya solicitado o registrado una marca o sus derechos de buena fe antes de la entrada en vigor del Tratado o de que la indicación geográfica se protegiera en el país de origen, ninguna de las partes, podrá impedir a otra el registro o el uso de una marca o su validez, con el argumento de que esa marca es idéntica o similar a una indicación geográfica, inclusive si constituye el nombre en el lenguaje común del territorio de esa parte para los bienes que se aplica.

Para hacer valer estos casos, se deberá presentar solicitud en el plazo de cinco años, contados a partir del uso contrario de la indicación geográfica protegida y que no se haya usado o registrado de mala fe.

Ninguna de las partes, obligará a otra a proteger una indicación geográfica, no tutelada en el país de origen.

Esta temática reviste gran importancia para la denominación de origen Tequila, que México tiene debidamente protegida y registrada ante la OMPI, conforme al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen.

El capítulo XVII del TLCAN, no hace la distinción jurídica entre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por lo que incluye intrínsecamente a éstas como indicaciones geográficas, al respecto Javier Cristiani señala que:

*"En el ámbito de la teoría del derecho de la propiedad industrial, ha existido una notable confusión entre lo que se debe entender como indicaciones geográficas y su relación con los conceptos de denominación de origen y de indicación de procedencia. Sobre el particular, habría que aclarar que cuando se alude a las indicaciones geográficas, se comprende tanto a las denominaciones de origen, como a las indicaciones de procedencia"*¹²⁵.

¹²⁵ Cf. Cristiani, Julio Javier, *Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el TLCAN*, Derecho de la Propiedad Intelectual, una perspectiva trinacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, p.168.

En cuanto al reconocimiento de las denominaciones de origen en el tratado, el Lic. Jalife Daher señala:

"A pesar de que Canadá y Estados Unidos no aceptaron ingresar al Arreglo de Lisboa y con ello brindar reconocimiento a las diversas denominaciones de origen vigentes internacionalmente, las partes en el TLCAN, diseñaron un mecanismo muy novedoso para brindar protección a ciertos productos típicos. Como las partes no pudieron construir un esquema que fuera técnicamente aceptable para los conceptos usuales de la propiedad industrial en el tema de denominación de origen, éstas optaron por lograr la protección a través de establecer ciertas restricciones recíprocas en el capítulo relativo a "Trato nacional y acceso a mercados para bienes" ¹²⁶.

El anexo 314 del TLCAN, reconoce expresamente al tequila y mezcal como productos distintivos de México, por lo que EUA y Canadá se comprometen a no permitir la venta de estas denominaciones de origen, a menos que se hayan elaborado de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de México.

Con este anexo, se logró una adecuada protección a la denominación de origen tequila, debidamente registrada ante la OMPI conforme al Arreglo de Lisboa.

Las negociaciones para proteger a dicha denominación de origen se llevaron al cabo en la mesa de propiedad intelectual. Los EUA y Canadá estaban de acuerdo en proteger y respetar la denominación de origen tequila, pero con base en un temor infundado de que al quedar comprendidos los acuerdos en el capítulo de propiedad intelectual, ello pudiera implicar una aceptación tácita al Arreglo de Lisboa ¹²⁷.

Los acuerdos logrados se trasladaron al capítulo III que se denomina "Trato nacional y acceso de bienes al mercado", donde las partes han reconocido como privativas de los productos exclusivamente fabricados en sus territorios las bebidas alcohólicas que se señalan expresamente:

- México y Canadá reconocen el *Bourbon Whisky* y el *Tennessee Whisky*, como productos distintivos de Estados Unidos de América producidos exclusivamente en el Estado de Tennessee, por lo que sólo permitirán la venta de ese producto en su territorio cuando sea elaborado en los EUA de acuerdo a sus leyes y reglamentaciones para la elaboración del mismo.
- Estados Unidos y México reconocen el *Canadian Whisky* como producto distintivo de Canadá y adquieren el compromiso de prohibir su venta a menos que el producto sea elaborado en ese país de acuerdo con sus leyes.
- Estados Unidos y Canadá reconocen al *Tequila* y al *Mezcal* como productos distintivos de México, por lo que no deben permitir la venta de estos productos a menos que se hayan elaborado en México de acuerdo con sus leyes.

¹²⁶ Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la ley...*, op.cit pp. 333-334.

¹²⁷ Véase, Cristiani Julio Javier, *Los signos distintivos...*, op.cit. p. 169.

Se reconocen a estas bebidas como productos distintivos, en un sistema de protección muy particular y a las denominaciones de origen mexicanas Tequila y Mezcal, que confirma la tendencia de los países desarrollados a proteger los derechos de propiedad intelectual.

No obstante la protección expresa al tequila y al mezcal, es urgente revisar los términos de las negociaciones pasadas, presentes y futuras y que los compromisos que se adopten por México sean en beneficio y protección de la industria de nuestro país.

Respecto a la denominación de origen Mezcal; Julio Javier Cristiani, señala que este producto típico mexicano no debe considerarse como denominación de origen sobre la base del arreglo de Lisboa, ya que se trata de una denominación genérica aplicada al agua ardiente, por lo que no es objeto de protección.

En este sentido difiere de lo señalado por este autor, toda vez que el mezcal es una bebida originaria de México, cuya calidad y características de sabor, olor y consistencia, se deben exclusivamente al medio geográfico mexicano.

Los factores físicos y humanos de México, hacen posible la existencia del Mezcal, que merece el reconocimiento, registro y protección de los países que forman parte del TLCAN y de la Unión Europea. Es lamentable que nuestro país vasto en recursos naturales, cultura y tradición, solo tenga reconocidas internacionalmente algunas denominaciones de origen y en comparación, países como Francia que ha acumulado más de 650¹²⁸.

El TLCAN impone a las partes la obligación de adoptar procedimientos, que impidan la entrada de mercancías de fabricación ilícita a sus territorios, por lo que la autoridad aduanera deberá impedir la libre circulación de las mismas, sin embargo se requiere que el titular del derecho afectado, presente solicitud escrita ante las autoridades administrativas o judiciales competentes.

El artículo 1714 del TLCAN, establece las disposiciones generales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, con la obligación para los miembros de implementar los procedimientos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja estos derechos, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infecciones y recursos que las desalienten.

El artículo 1715 se refiere a los aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos, que compromete a las partes a poner al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual en los siguientes términos:

- Que se les notifique oportunamente por escrito a los demandados
- Se autorice a las partes a estar representadas por abogado independiente
- Procedimientos expeditos que protejan la información confidencial

¹²⁸ Véase en contrario, *idem*.

- Que se faculte a las partes a presentar pruebas.

Se facultará a las autoridades judiciales:

- Para ordenar a la parte contraria la presentación de pruebas que estén en su poder, necesarias para la sustanciación del procedimiento y en su caso dictar resolución con base en las pruebas presentadas.
- Para ordenar a una parte que desista de una infracción y para impedir que mercancías importadas infractoras ingresen al comercio de su jurisdicción.
- Para ordenar al infractor que pague al titular del derecho una compensación por el daño sufrido y los honorarios del abogado.

El capítulo XVII representa el marco legal, para hacer efectivos los derechos de exclusividad, protegidos por los acuerdos alcanzados, por lo que es de especial trascendencia la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual. La negociación de estos aspectos, se realizó bajo los lineamientos del ADPIC, que constituye en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, el capítulo de propiedad intelectual.

La tutela de los derechos de propiedad intelectual en el marco del TLCAN, se contempla en el artículo 1716, que se refiere a la aplicación de medidas precautorias, que eviten la introducción de mercancías ilícitas y la conservación de pruebas relacionadas con infracciones a estos derechos.

El artículo 1717, establece los procedimientos y sanciones penales en los casos de falsificación dolosa de marcas, por lo que las autoridades judiciales podrán ordenar el secuestro, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras e instrumentos del delito.

El artículo 1718 se refiere, a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

3.3 Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas

La integración europea tiene un origen convencional, su construcción se ha llevado a cabo desde los tiempos de la CECA hasta nuestros días, a través de un instrumento clásico del Derecho Internacional: los Tratados Internacionales. Se establece un sistema jurídico comunitario que proyecta a tal grado la integración, que lo hace único y absolutamente distinto de las experiencias de cooperación internacional organizada¹²⁹.

¹²⁹ Véase Plaza Ventura, Patricia, *Las sanciones comunitarias europeas: su aplicación a las empresas*, Edijus, España, 1999, p. 42.

Los tratados comunitarios, han instaurado un nuevo ordenamiento jurídico en razón del cual los Estados, han limitado sus derechos soberanos, para establecer una primacía de los derechos de los Estados miembros, a través de una serie de disposiciones aplicables a sus ciudadanos y a ellos mismos.

Son varios los parámetros que permiten medir en forma efectiva a la Comunidad Europea, como una organización de integración de carácter supranacional, que presenta un grado de institucionalización con permanencia e independencia de sus órganos, con creación y desarrollo de un ordenamiento jurídico propio y la aplicación directa de la normatividad a los particulares con el carácter no facultativo de un sistema judicial.

Este sistema de normas de carácter supranacional, reemplaza en ciertos aspectos a las autoridades nacionales, por lo que es evidente la importancia de un esquema sancionador del incumplimiento de la normatividad.

La Comunidad Europea desde sus orígenes, ha dado prioridad en el sector vitivinícola a la protección de las denominaciones de origen, política motivada por los Estados miembros productores fundadores de la Comunidad, que en 1970 incorporaron la legislación comunitaria vitivinícola, reforzada a lo largo de los años y actualmente recogida en el Reglamento CEE n 823/87 relativo a la protección de los vinos de calidad producidos en una región determinada, modificado por el Reglamento CEE/1496/96. En el sector de las bebidas espirituosas se integró la protección en el Reglamento CEE 1576/89 del Consejo que establece las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las mismas¹³⁰.

En 1997, el Consejo de la Unión Europea, aprobó el Acuerdo, sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, entre la Comunidad Europea y México¹³¹.

El Acuerdo permitirá mejorar las condiciones de comercialización de las bebidas espirituosas en los respectivos mercados de la Comunidad Europea y México, de conformidad con los principios de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad.

La reforma del sector vitivinícola en el seno de la Unión Europea de mayo de 1999, recoge por primera vez una legislación integrada, en el Reglamento CEE/1493/1999 del Consejo, por el que se establece la Organización Común del Mercado del Sector Vitivinícola, que entró en vigor el primero de agosto de 2000.

Se han celebrado numerosos Acuerdos Internacionales Bilaterales en el sector vitivinícola y de bebidas espirituosas de protección mutua de denominaciones de origen, entre la Comunidad Europea y otros países.¹³²

¹³⁰ Cf. Casado, Carmen, *Protección de las Denominaciones de Origen entre México y la Unión Europea*, Seminario sobre Denominaciones de Origen..., op cit. p. 101.

¹³¹ Decisión 97/361/CE del Consejo de 27 de mayo de 1997.

¹³² Cf. Casado, Carmen, *Protección de las Denominaciones de Origen entre México y la Unión Europea*, Seminario sobre Denominaciones de Origen..., op cit. pp. 101 y 102

En el sector vitivinícola: Estados Unidos en 1983, Austria, Hungría, Bulgaria y Rumania en 1993, Australia en 1994, Suiza en 1999. África del Sur, Canadá, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia etc. en curso de negociación.

En el sector de bebidas espirituosas: Estados Unidos en 1994, México en 1997, Suiza en 1999, África del Sur, Canadá, Hungría, Bulgaria, Rumania, República Checa etc. en curso de negociación.

Los Acuerdos Multilaterales desarrollados por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, en el seno de la OMC, particularmente en el ADPIC, han pugnado por la inclusión y desarrollo de las indicaciones geográficas como un derecho de propiedad intelectual.

La Comunidad Europea dispone de derechos originalmente estatales, delegados por los países miembros que ejercita en lugar o concurrencia con éstos, sobre sus territorios y personas bajo su jurisdicción, con la creación de un régimen sancionador novedoso, ejercido por la Comisión, integrada por nacionales de los Estados miembros, que actúan de manera autónoma, para los intereses y objetivos de la comunidad y bajo el control del Tribunal de Justicia Comunitario Europeo¹³³.

Se trata de un orden jurídico nuevo, que regula los poderes, los derechos y las obligaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, que establece una procesos para constatar y sancionar toda violación, por lo que existe la prohibición para los estados miembros de hacerse justicia ellos mismos.

Se establece un régimen administrativo sancionador, aplicable de forma directa por sus instituciones a las personas físicas o jurídicas que integran los Estados miembros, con un sistema disciplinario para sus funcionarios.

Con motivo del nuevo orden jurídico, la Comunidad Europea celebró con México, el *Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas*, publicado en el DOF el 21 de julio de 1997.

El Acuerdo tiene por objeto el reconocimiento mutuo y la protección de vinos y bebidas espirituosas entre la Comunidad Europea y México. La protección de las denominaciones de origen en el sector de las bebidas espirituosas, se incorpora en este instrumento que constituye una verdadera reglamentación de la materia.

El Acuerdo entró en aplicación a mediados de 1997 y el Comité Mixto se reunió en Bruselas el 21 de mayo de 1999 para su revisión.

El Acuerdo consta de 22 artículos, dos Anexos y un canje de Notas. Se establece la protección de las denominaciones de origen incluidas en los anexos I y II.

¹³³ Véase a Plaza Ventura, Patricia, *Las sanciones comunitarias europeas*, op cit..., p.43.

El Anexo II, reconoce a las bebidas espirituosas de agave, Tequila y Mezcal como protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de México, por lo que deberán protegerse por la Unión Europea, en términos del Acuerdo.

En cuanto al contenido del Acuerdo es importante destacar los siguientes artículos:

El artículo 1, señala que las partes, acuerdan facilitar y promover entre sí los intercambios comerciales de bebidas espirituosas, sobre la base de la no-discriminación y reciprocidad.

El artículo 2 establece que:

- El Acuerdo será aplicable a los productos de la partida 2208 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
- El Acuerdo, se refiere a las bebidas espirituosas, que figuren en los anexos y elaboradas en el territorio de la Unión Europea o de México.
- El etiquetado se refiere a las ilustraciones o marcas que aparezcan en el recipiente y que caractericen la bebida espirituosa, que incluye el colgante unido al recipiente o en el revestimiento del cuello de la botella¹³⁴.
- El embalaje se refiere a los envoltorios de protección de los recipientes, fundas, cartones y cajas para su transporte¹³⁵.

El artículo 3 señala:

Las bebidas espirituosas originarias de la Comunidad Europea, son las que figuran en el anexo I

ANEXO I: Ron, Whisky, Whiskey, Bebidas espirituosas de cereales, Aguardiente de vino, Brandy, Aguardiente de orujo de uva, Aguardiente de fruta, Aguardiente de sidra y de pera, Aguardiente de genciana, bebidas espirituosas de frutas, Bebidas espirituosas con sabor a enebro, Bebidas espirituosas con sabor a alcaravea, Bebidas espirituosas anisadas, Licor, Bebidas espirituosas, Vodka¹³⁶.

Las bebidas espirituosas originarias de México son las que figuran en el anexo II

ANEXO II: Las bebidas espirituosas de Agave TEQUILA y MEZCAL, ambas deben

¹³⁴ Algunas botellas de tequila y mezcal, se adornan para darle originalidad al producto, y se acompañan de una pequeña bolsa artesanal con chile piquín o gusano molido, para acompañar la degustación de la bebida.

¹³⁵ Algunas botellas de tequila, se hacen de vidrio soplado, con figuras en su interior, como la planta del agave, elementos decorativos que hacen al producto más atractivo en el mercado internacional.

¹³⁶ Para mayor conocimiento de todas las bebidas que se incorporan en cada categoría mencionada, véase el texto del Anexo I.

ser protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de México.

Consideramos que es notoria la desigualdad en el número de bebidas espirituosas protegidas por la Unión Europea, comprendidas en 16 categorías(desde el Ron hasta el Vodka, pasando por el Whisky, Brandy y Diversos Aguardientes), en comparación con las 2 bebidas espirituosas de Agave protegidas por México(Tequila y Mezcal).

El Acuerdo coloca a nuestro país en desventaja comercial, en el sector de las bebidas espirituosas, por lo que es urgente impulsar el fomento y desarrollo de las denominaciones de origen y en especial de ciertas bebidas espirituosas, en México y en América Latina, que lamentablemente no se ha consolidado como un bloque económico, por lo cual compite en desigualdad de fuerzas y condiciones con los países incorporados en los distintos bloques.

En este sentido, conviene mencionar el caso "Charanda" bebida a base de caña de azúcar producida principalmente en la zona norte de Michoacán, misma que se ha intentado infructuosamente elevar a la categoría de denominación de origen, por el argumento del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), de que los solicitantes no acreditaron la zona real de producción y elaboración del producto por lo que se declaró improcedente la petición¹³⁷.

Lo anterior, ilustra un caso más de productos que pretenden obtener sin conseguirlo, el grado de denominación de origen protegida en México y que a decir de los solicitantes, acreditan la numerosa lista de requerimientos para que se dicte la declaratoria de protección. Sin embargo la autoridad competente por múltiples situaciones considera insuficientes los elementos y pruebas aportados para proteger a la indicación geográfica de que se trate como una denominación de origen, por lo que es necesario crear mecanismos alternos a la Ley de Propiedad Industrial que permitan elevar en forma efectiva indicaciones geográficas mexicanas que merezcan la categoría de denominación de origen.

El artículo 4 establece las condiciones de protección en los siguientes términos:

Las bebidas espirituosas originarias de la Comunidad Europea, solo podrán ser utilizadas en México en las condiciones legislativas y reglamentarias que establezca la propia Comunidad, siendo aplicable la misma disposición para las bebidas espirituosas originarias de México utilizadas en la Comunidad Europea.

Se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias de la Comunidad y de México respectivamente.

Las partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias, para garantizar la protección mutua de las denominaciones de bebidas espirituosas originarias del territorio de las partes y deberán proporcionar a los interesados, los medios jurídicos para evitar la utilización de una denominación, que designe una bebida espirituosa que no sea originaria

¹³⁷ Cf. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la ley de la Prop....*, op.cit. p.340.

del lugar señalado o del que se ha usado tradicionalmente¹³⁸.

Esta protección se extiende incluso en las circunstancias a que refiere el artículo 24 del ADPIC, en sus apartados 4, 5, 6 y 7¹³⁹.

El artículo 5 señala que la protección del Acuerdo se aplica a los casos en que la denominación sea traducida o acompañada de expresiones con símbolos gráficos que puedan originar confusión, en cuanto al origen de la bebida espirituosa expresiones como clase, tipo, imitación, etcétera.

Este artículo resulta fundamental para el caso de la denominación de origen "tequila", ya que en la práctica se ha tenido conocimiento de la producción y venta ilegal en Europa de bebidas que dicen contener tequila, particularmente en España y Francia, cuando en realidad están producidos a base de otros ingredientes.

En el etiquetado y presentación de estos productos, se acompañan símbolos gráficos que originan confusión en los consumidores, ya que utilizan leyendas casi ilegibles en las etiquetas que refieren como "imitación" o "tipo" de tequila, que inducen al consumidor a error de que compra una bebida cuyo principal ingrediente es el tequila.

Lo anterior constituye un caso de competencia desleal y de violación al Acuerdo entre la Comunidad Europea y México para la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, por lo que las autoridades mexicanas competentes, usuarios autorizados y empresas productoras de tequila deberán ser muy cautelosas y cuidadosas en la forma en que la Comunidad Europea aplique el artículo 5 de dicho Acuerdo, por lo que de ser el caso se deberá argumentar jurídicamente con rigor la inducción a error a los consumidores que precisa este artículo.

El artículo 6 se refiere a la existencia de denominaciones homónimas de bebidas espirituosas, que se les concederá protección, pero se deberán diferenciar para no inducir a error a los consumidores.

El artículo 8 establece el principio de la protección en el país de origen como condición *sine qua non*, para que una denominación esté protegida por el Acuerdo.

El artículo 11 refiere a la protección en las etiquetas, documentos comerciales y publicidad.

El artículo 13 establece las derogaciones para las bebidas espirituosas en tránsito o de pequeñas cantidades.

¹³⁸ Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del ADPIC, que establece una protección adicional a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.

¹³⁹ Establece las excepciones en las negociaciones internacionales, en el apartado 4 señala que no existe obligación de impedir el uso continuado y similar de una indicación geográfica de otro miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas, si sus nacionales la utilizaron de manera continua en su territorio por diez años como mínimo antes del 15 de abril de 1994 o de buena fe antes de esa fecha.

El artículo 14 indica que las partes designarán los organismos responsables del control de aplicación del Acuerdo.

El artículo 15, señala la obligación a cargo de los organismos de control, de informar a la comisión y organismos competentes de la otra parte, de tener conocimiento de incumplimiento del Acuerdo, y señalar:

- El productor y la persona en posesión de la bebida.
- La composición de la bebida.
- Designación, presentación y naturaleza de la infracción de las normas de producción y de comercialización.

El artículo 16 establece que las partes celebrarán consultas, cuando una de ellas considere que la otra ha incumplido alguna obligación contraída, y establece las acciones a ejercitar en caso de no lograr un acuerdo.

El artículo 17 indica la creación de un comité mixto, que se reunirá a petición de una de las partes y que vigilará el cumplimiento del Acuerdo y que podrá formular recomendaciones.

El artículo 18 señala que las partes podrán modificar de mutuo consenso el Acuerdo, con el fin de ampliar la cooperación e incluir otras denominaciones.

El artículo 19, refiere los periodos transitorios de comercialización de bebidas espirituosas, para los mayoristas de un año a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, para bebidas que hayan sido producidas, designadas y presentadas legalmente, aunque prohibidas por el Acuerdo, y para los minoristas hasta agotar existencias.

Los anexos establecen las listas de denominaciones de bebidas espirituosas protegidas.

El canje de notas, refiere que la denominación tequila puede usarse en España durante un año posterior a la firma del Acuerdo, con la condición que los productores se comprometan a no aumentar la producción. Cláusula que fija un periodo relativamente corto para dejar de usar una denominación indebida.

En mayo de 1999 se aprobó una reforma que establece la Organización Común del Mercado del Sector Vitivinícola, que entró en vigor en agosto del año 2000.

3.4 El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica con relación a las denominaciones de origen

El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de

Costa Rica, se firmó el 5 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.¹⁴⁰

El Tratado se compone de diez partes que contienen diecinueve capítulos.

En primer término trataremos los aspectos generales, para entender sus objetivos y posteriormente se analizará el contenido de la séptima parte, que comprende el capítulo XIV de propiedad intelectual que incluye la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.

El Tratado, busca ampliar la cooperación e intercambio comercial entre México y Costa Rica, en el marco del GATT y de otros instrumentos bilaterales y multilaterales, así como el aceleramiento de los esquemas de integración económica, para alcanzar un equilibrio en las relaciones comerciales y crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios de sus territorios.

El Tratado, pretende establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial, con la reducción en las distorsiones al comercio, en un marco comercial seguro para la inversión y las actividades productivas.

Destaca la protección de los derechos de propiedad intelectual, como medio para alentar la innovación y la creatividad. Ambos países reconocen la importancia en la protección de estos derechos, por lo que dedicaron el capítulo XIV a su tratamiento.

El capítulo primero establece la Zona de Libre Comercio, de conformidad con el artículo XXIV del GATT, a través de los principios de trato nacional, de nación mas favorecida y transparencia, con el objetivo de eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes, en un marco de competencia legítima.

Se busca específicamente proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual, en el territorio de cada parte, a través de procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, lo que incluye la solución de controversias.

Las partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas, derivados de tratados y acuerdos de los que sean parte, inclusive el GATT, por lo que deberán garantizar en sus territorios en el ámbito Federal, Estatal y Municipal el cumplimiento del Tratado.

La séptima parte se refiere a la propiedad intelectual, en el capítulo XIV se establecen las disposiciones generales y principios básicos en esta materia de los artículos 14-01 al 14-26.

El artículo 14-18, señala la protección de las indicaciones geográficas o de procedencia y de las denominaciones de origen.

¹⁴⁰ Publicado en el DOF del 10 de enero de 1995.

El artículo define lo que se entenderá por denominación de origen, indicación geográfica o de procedencia, en los siguientes términos:

- Denominación de Origen: denominación geográfica de un país, región o localidad, que sirva para designar un bien, como originario del territorio de uno de los miembros, cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.
- Indicación Geográfica: el nombre geográfico de un país, región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

Así mismo se establece que las denominaciones de origen, en tanto subsista su protección en el país de origen, no serán consideradas comunes o genéricas.

Las partes de oficio o a petición de parte interesada, denegarán o invalidarán el registro de una marca, que consista en una indicación geográfica o denominación de origen, respecto a bienes no originarios del territorio indicado, si induce al público a error en cuanto al lugar de origen del bien.

Cada parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra, protección y defensa adecuada para estos derechos y asegurará las medidas destinadas a defenderlos sin que esto represente un obstáculo al comercio legítimo; por lo que es posible ampliar la protección en su marco legislativo¹⁴¹.

Se reconoce la obligatoriedad de las partes de aplicar no solo las disposiciones del Tratado, sino otras de carácter sustantivo para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. Se señalan expresamente el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1967 y el Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional del mismo año.

Se establece el trato nacional de las partes para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, con las excepciones previstas en el Convenio de París y otros ordenamientos, así como de procedimientos judiciales y administrativos, siempre que esa excepción no constituya una restricción encubierta al comercio.

Se instaure el principio de trato de nación mas favorecida, entendida como toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda México o Costa Rica a los nacionales de otro país. Se exceptúa el cumplimiento de este principio, cuando se deriven de Acuerdos Internacionales, sobre asistencia judicial y observancia de la ley y no limitados a la protección de la propiedad intelectual.

Cada parte podrá aplicar, medidas tendientes a prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares, por lo que cooperarán para eliminar el comercio de

¹⁴¹ Artículo 14-02 del Tratado.

bienes que vulneren estos derechos¹⁴².

Cada parte deberá garantizar los procedimientos, para la adopción de medidas eficaces contra las infracciones de estos derechos. Los procedimientos deberán ser ágiles y eficaces, con resoluciones debidamente fundadas y motivadas, con base en las pruebas ofrecidas y el cumplimiento de la garantía de audiencia.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual, tendrán acceso a procedimientos judiciales civiles para su defensa.

Las autoridades judiciales tendrán las facultades necesarias, para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del mismo, una compensación por el daño sufrido por la infracción, y los gastos erogados para abogados.

Asimismo podrán ordenar, se impida que los bienes importados que impliquen una infracción de derecho de propiedad intelectual, entren en el comercio de su jurisdicción¹⁴³ y sean retirados junto con los materiales e instrumentos para su producción.

Quitar la marca ilícitamente adherida, no será suficiente para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, además se requiere del pago de una compensación adecuada al titular del derecho, decretada por autoridad competente¹⁴⁴.

Las medidas precautorias, pretenden evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular la introducción de bienes presuntamente infractores en los circuitos comerciales. Se conservarán las pruebas relacionadas con la presunta infracción, por lo que se ordenarán medidas precautorias rápidas y eficaces, incluso sin audiencia del demandado en caso de daño irreparable al titular del derecho o ante el riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas¹⁴⁵.

El solicitante de estas medidas, deberá acreditar ser el titular del derecho y que el mismo es infringido, así como las pruebas que lo acrediten, por lo que en caso de ser requerido, deberá aportar una fianza o garantía para proteger los intereses del demandado y evitar abusos¹⁴⁶.

La parte en contra de la cual se dicten las medidas precautorias, deberá ser notificada a mas tardar después de la ejecución y tiene el derecho de revisión judicial a efecto de que se modifiquen, revoquen o confirmen por la autoridad judicial competente.

El artículo 14-30 del Tratado señala que cada parte preverá los procedimientos y sanciones penales, para los casos de falsificación dolosa de marcas.

¹⁴² Artículo 14-06 y 14-07 del Tratado.

¹⁴³ Artículo 14-28 incisos e, d y e del Tratado.

¹⁴⁴ Artículo 14-28 punto 5 y 7 del Tratado.

¹⁴⁵ Artículo 14-29 del Tratado.

¹⁴⁶ En el caso de nuestro país, en muchas ocasiones el IMPI, fija la fianza o garantía para el titular del derecho, en forma excesiva, lo que entorpece la efectividad de las medidas precautorias, ya que estas no se aplican, hasta que se otorga la garantía fijada.

Las autoridades judiciales, podrán ordenar el decomiso y la destrucción de los bienes infractores, materiales e instrumentos utilizados para la comisión del delito.

En cuanto a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, se fija para Costa Rica un plazo de siete años a partir de la entrada en vigor del Tratado (1 de enero de 1995), para cumplir, con los aspectos procesales específicos y los recursos en los procedimientos civiles y administrativos, particularmente el dotar de facultades suficientes a sus autoridades judiciales, para que ordenen a la contraparte entregar las pruebas bajo su control que sean necesarias para sustanciar el procedimiento y que sustenten los alegatos presentados.

Las autoridades judiciales podrán dictar resoluciones, en el caso que una de las partes en un procedimiento niegue el acceso a pruebas bajo su control u obstaculice el procedimiento, se dictará con base en las pruebas presentadas¹⁴⁷.

Las obligaciones anteriores son exigibles a Costa Rica a partir del primero de enero de 2002.

En lo referente, a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, se establece el plazo de siete años, a partir de la entrada en vigor del Tratado, para que se establezca en forma efectiva los procedimientos que permitan al titular de un derecho, que sospeche fundadamente que se importa a Costa Rica bienes falsificados o pirateados relacionados con marcas, por lo que la autoridad aduanera deberá suspender la libre circulación de esos bienes¹⁴⁸.

El capítulo XVII del Tratado, establece un sistema de solución de controversias, a través de cooperación y consultas. Cualquier parte podrá solicitar por escrito, la realización de consultas respecto de medidas adoptadas o en proyecto.

La solución de controversias conforme al GATT, podrá resolverse en uno y otro foro a elección de la parte reclamante, por lo que se considerará iniciado cuando una parte solicite la integración de un panel o bien la investigación por parte de un comité.

Para el caso de que el asunto no se resuelva por medio de consultas, dentro de los 45 días siguientes, a la entrega de la solicitud, cualquier parte podrá solicitar que se reúna la comisión, misma que a objeto de solucionar la controversia podrá convocar a los asesores técnicos y expertos necesarios.

Si la comisión no hubiere resuelto la controversia dentro de los 45 días posteriores a la reunión, cualquier parte podrá solicitar el establecimiento de un tribunal arbitral, a través de la Secretaría competente. El tribunal arbitral se integrará por cinco miembros, que serán seleccionados de la lista de árbitros y deberán contar con conocimientos especializados y experiencia en derecho y comercio internacional.

¹⁴⁷ Artículo 14-28 párrafo 2, incisos a y b del Tratado.

¹⁴⁸ Artículo 14-31 del Tratado.

Las audiencias tendrán el carácter de confidenciales, por lo que el tribunal deberá resolver la controversia con base en las disposiciones aplicables del Tratado, en un plazo de 30 días a partir de su decisión preliminar, siendo la decisión final obligatoria para las partes.

Las partes facilitarán el recurso de arbitraje y otros medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares.

3.5 El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia con relación a las denominaciones de origen

El 11 de enero de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia que se firmó el 10 de septiembre de 1994.

El Tratado tiene el objetivo de estrechar, acelerar y fortalecer la cooperación y la integración entre México y Bolivia, para crear un mercado más extenso para los bienes y servicios de sus territorios, con reducción de las distorsiones en su comercio recíproco en un marco legal y comercial, derivado del GATT, del Tratado de Montevideo de 1980 y de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de integración y cooperación.

En el Tratado se aplican los principios de trato nacional, de nación más favorecida y transparencia. Se reconoce de manera expresa como objetivo la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte¹⁴⁹.

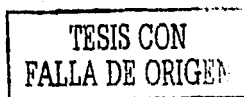
Así mismo, se señala el objetivo de crear procedimientos para el cumplimiento y aplicación del Tratado, así como su administración conjunta y la solución de controversias, por lo que las partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al GATT, al Tratado de Montevideo de 1980 y demás tratados y acuerdos de los que sean parte, por lo que aseguran de acuerdo con su normatividad el cumplimiento del Tratado en su territorio.

Subsiste el compromiso para la protección y defensa eficaz de los derechos de propiedad intelectual, sin que las medidas implementadas constituyan un obstáculo al comercio legítimo, por lo que podrán ampliar en el marco de cada legislación la protección a estos derechos¹⁵⁰.

El capítulo XVI del Tratado se refiere a las disposiciones en materia de propiedad intelectual, que incluye todas las categorías de propiedad intelectual, objeto de protección de este capítulo.

¹⁴⁹ Artículo 1-01 inciso e del Tratado.

¹⁵⁰ Artículos 1-03 y 16-02 del Tratado.



ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

Se define a los *nacionales de la otra parte*, como las personas que cumplirán con los criterios de elegibilidad para la protección, previstos en varios ordenamientos internacionales, que incluyen al Arreglo de Lisboa y al Convenio de París.

Se establece el trato nacional entre las partes, en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual, a reserva de las excepciones previstas en el Convenio de París, por lo que cada parte otorgará a los nacionales de la otra, el mismo trato que conceda a los propios. Se establecen excepciones, en relación con los procedimientos administrativos y judiciales.¹⁵¹

El trato de nación más favorecida, se entiende como toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad, que conceda una parte a los nacionales de cualquier otro país, por lo que se otorgará inmediatamente y sin condiciones al miembro del Tratado.¹⁵²

Cada parte podrá adoptar las medidas adecuadas, para impedir o controlar prácticas o condiciones derivadas de la concesión de licencias, que constituyan un abuso de los derechos de propiedad intelectual contrarias a la competencia en el mercado, por lo que deberán eliminar el comercio de bienes, objeto de infracciones a estos derechos.

El capítulo XVI protege de manera expresa a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en los siguientes términos:¹⁵³

- Cada parte las protegerá de acuerdo con su legislación.
- Cada parte declarará la protección, en términos de su legislación, a solicitud de las autoridades competentes del país donde este protegida.
- No serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el bien, mientras subsista su protección en el país de origen.
- Cada parte establecerá los medios legales, para impedir el uso de designación o presentación de un bien, que indique o sugiera que proviene de un territorio, región o localidad distinto del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico; así como cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.¹⁵⁴
- Cada parte de oficio o a petición de parte interesada, negará o anulará el registro de una marca que contenga una indicación geográfica o denominación de origen,

¹⁵¹ Artículos 16-04 y 16-06 del Tratado.

¹⁵² Artículo 16-05 del Tratado.

¹⁵³ Artículo 16-25 del Tratado.

¹⁵⁴ El artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece que los países de la Unión están obligados a garantizar a los otros miembros, una protección eficaz contra la competencia desleal, entendida como todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, prohibiendo principalmente los actos que confundan por cualquier medio los productos, la actividad industrial o comercial de un competidor y de falsos argumentos en el ejercicio del comercio, tendientes a desacreditar los productos o la actividad del competidor.

respecto de bienes no originarios del territorio, región o localidad indicado, si ese uso induce al público a error, en cuanto al verdadero origen.

La protección referida en los dos puntos anteriores, se aplica a toda denominación de origen o indicación geográfica, que proporcione al público una idea falsa del origen del bien, aunque indique de manera correcta el territorio, región o localidad el mismo.

El capítulo XVI del Tratado en su sección d, contempla la observancia de los derechos de propiedad intelectual, por lo que cada parte garantizará en su legislación los procedimientos de observancia de estos derechos, a través de procedimientos civiles y administrativos, medidas precautorias, procedimientos y sanciones penales y la defensa en la frontera.

Las partes deberán adoptar, medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, sin que las mismas constituyan un obstáculo al comercio legítimo.

Los procedimientos no deberán ser complicados o gravosos, basados en pruebas, con oportunidad de revisión judicial de las decisiones administrativas finales.

En los procedimientos civiles y administrativos, se garantizará la oportuna notificación a los demandados, a la debida representación de las partes que estén facultadas para substanciar sus pretensiones y presentación de pruebas, por lo que los procedimientos deberán proteger la información confidencial.

Las autoridades judiciales tendrán las facultades siguientes:¹⁵⁵

- Ordenar a las partes en un procedimiento, la presentación de pruebas que tengan a su alcance.
- Dictar resoluciones preliminares y definitivas, que en su caso se sustentarán en las pruebas presentadas, no obstante que una de las partes niegue el acceso a las mismas u obstaculice el procedimiento.
- Impedir a través de una orden, la entrada en los circuitos comerciales de su jurisdicción de bienes importados, que constituyan una infracción a los derechos de propiedad intelectual.
- Ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual, el pago al titular de una compensación por el daño causado, incluidos los honorarios del abogado.
- Ordenar al titular de un derecho el pago de daños al presunto infractor, cuando no haya acreditado sus alegatos.

¹⁵⁵ Artículo 16-40 del Tratado.

- Ordenar el retiro de los circuitos comerciales, de bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, e incluso su destrucción, así como de los materiales e instrumentos utilizados, para la producción, para lo cual se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, por lo que la simple remoción de la marca ilícitamente adherida al bien no será suficiente.
- Ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces, para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, en particular la introducción al comercio de su jurisdicción, de bienes presuntamente infractores y conservar las pruebas relacionadas.
- Ordenar al solicitante de las medidas precautorias, la presentación de pruebas que sustenten su petición y a las que razonablemente tenga acceso.
- Ordenar al solicitante de estas medidas, la aportación de fianza o garantía suficiente para proteger los intereses del demandado, por lo que el solicitante deberá proporcionar, toda la información para la identificación de los bienes presuntamente infractores.
- Ordenar medidas precautorias, en las que no se dé audiencia a la contraparte, cuando exista un riesgo comprobable de destrucción de pruebas o de daño irreparable al titular, sin embargo se deberá notificar a la contraparte inmediatamente después de la ejecución de las medidas y tendrá derecho a la revisión judicial, por lo que las medidas pueden caducar y ser revocadas¹⁵⁶.

En cuanto a los procedimientos y sanciones penales, cada parte aplicará las sanciones de pena de prisión, multas o ambas, en los casos de falsificación dolosa de marcas o de obras protegidas por derechos de autor, por lo que las autoridades judiciales podrán ordenar el decomiso y la destrucción de bienes objeto de infracciones y de materiales e instrumentos del delito, por lo que la simple remoción de la marca ilícitamente adherida, no es suficiente para liberar los bienes.

En caso de ilícitos cometidos con dolo y a escala comercial, cada parte podrá prever procedimientos y sanciones para estos casos¹⁵⁷.

En lo referente a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, cada parte adoptará los procedimientos, que permitan al titular de un derecho, presuntamente lesionado por la importación de bienes falsificados o pirateados, relacionados con marcas o derechos de autor, presentar una solicitud ante las autoridades administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes. Sin embargo no existe obligación para aplicar esos procedimientos para bienes en tránsito.

¹⁵⁶ Artículo 16-41 del Tratado.

¹⁵⁷ Artículo 16-42 del Tratado.

En el Anexo al capítulo XVI, se establece que México en coordinación con otros programas de cooperación internacional, prestará asistencia técnica a Bolivia, para la adecuación de procedimientos y reglamentos de aplicación del Convenio de París y del Arreglo de Lisboa.

La Comisión administradora, tendrá la función de velar por el cumplimiento y la correcta aplicación del Tratado, así como la resolución de controversias que surjan por su interpretación y aplicación¹⁵⁸.

La cooperación y consultas, constituirán el primer instrumento para solucionar las controversias, por lo que las partes podrán consultarse mutuamente y aportar la información que permita examinar la medida adoptada o el asunto planteado, que es de carácter confidencial.

En caso que la controversia no se resuelva por vía de consulta, cualquier parte podrá solicitar que se reúna la comisión, que convocará a los asesores técnicos expertos o un grupo de trabajo, a fin de dar una solución, a través de buenos oficios, conciliación, mediación u otros procedimientos y de ser necesario formulará recomendaciones.

Si la comisión no resuelve satisfactoriamente la controversia, cualquier parte podrá solicitar un tribunal arbitral, integrado por cinco miembros, que recabará información y asesoría técnica pertinente para fundar una decisión preliminar, que deberá presentar a la comisión en un plazo de treinta días. La decisión final deberá cumplirse en sus términos y plazos¹⁵⁹.

El capítulo XXI establece, que los anexos del Tratado constituyen parte integral y se establece el 1 de enero de 1995 como fecha de entrada en vigor, que no podrá ser objeto de reservas ni declaraciones interpretativas al momento de su ratificación. Cualquier país o grupo de países podrá incorporarse al Tratado sujetándose a los términos y condiciones convenidos entre ese país y la comisión.

3.6 El Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela con relación a las denominaciones de origen

El 9 de enero de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos, La República de Colombia y La República de Venezuela.

El Tratado se firmó en Cartagena de Indias, Colombia, en junio de 1994, para fortalecer los lazos económicos de estos países, como miembros del GATT y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para impulsar el proceso de unión

¹⁵⁸ Artículo 18-01 del Tratado.

¹⁵⁹ Artículos 19-01 al 19-15 del Tratado.

latinoamericana, en el marco de expansión del comercio mundial y cooperación internacional, con el fin de reducir las distorsiones en el comercio de los bienes y servicios producidos en sus territorios.

El Tratado pretende establecer reglas claras de beneficio mutuo en el intercambio comercial, para eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes, así como proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, por lo que se firmó de conformidad con el GATT y el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.

Las partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al GATT, al Tratado de Montevideo de 1980 y a otros tratados y acuerdos internacionales ratificados por ellas¹⁶⁰ y aseguran en su territorio, el cumplimiento del Tratado.

Se establece el trato nacional a los bienes de otra parte, conforme al artículo III del GATT, y el trato de nación más favorecida.

El capítulo XVIII del Tratado establece las disposiciones en materia de propiedad intelectual; cada parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra, protección y defensa efectiva a éstos derechos en las mismas condiciones que a los propios nacionales y asegurarán que las medidas de defensa no constituyan un obstáculo al comercio legítimo.

Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una parte, a los titulares de derechos de propiedad intelectual de cualquier otro país, se otorgará a los otros miembros del Tratado. La protección a estos derechos, se podrá ampliar en el marco legislativo de cada parte¹⁶¹.

Cada parte en los términos de su legislación, podrá declarar la protección de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas, a solicitud de las autoridades competentes de la parte donde estas se protejan, por lo que una vez declarada, no se considerarán comunes o genéricas para distinguir un bien, mientras subsista su protección¹⁶².

Las partes establecerán los medios legales, para que las personas interesadas puedan impedir el uso de designación o presentación de un bien que indique o sugiera que proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error respecto al origen geográfico del producto, u otro uso que represente un acto de competencia desleal, en términos del artículo 10 bis del Convenio de París¹⁶³.

Con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, el Tratado no impone obligación a las partes, de instaurar un sistema judicial distinto, para garantizar el

¹⁶⁰ Artículo 1-02 del Tratado.

¹⁶¹ Artículo 18-01 del Tratado.

¹⁶² Artículo 18-16 fracciones 1, 2 y 3 del Tratado.

¹⁶³ Artículo 18-16 fracción 4 del Tratado.

cumplimiento y protección de estos derechos, sin crear barreras al comercio a través de procedimientos administrativos.

Se establecen garantías esenciales del procedimiento¹⁶⁴, como la notificación a las partes de los actos procesales, en cumplimiento a la garantía de audiencia, legalidad y debida representación. Se deberá proteger la información confidencial, y la presentación de pruebas, incluso aquellas que obren en poder de la parte contraria.

La decisión judicial se deberá fundar en las pruebas allegadas al proceso de oficio o a petición de parte, mismas que pueden ser objeto de apelación u otros recursos que correspondan.

En caso de que la infracción a los derechos de propiedad intelectual, cause un daño al titular, tendrá derecho a recibir una compensación.

Cada miembro del Tratado en el ámbito de su competencia, facultará a sus autoridades para dictar medidas que prevengan y reparen, daños a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en los siguientes términos¹⁶⁵:

- Ordenen al infractor o a un tercero, el cese de actividades ilícitas que infrinjan estos derechos y la introducción de bienes infractores al comercio; la sola remoción de una marca ilícitamente adherida, no es suficiente para permitir su circulación. Sin embargo, si el presunto infractor desconocía que esa actividad constituía una infracción, el país miembro no está obligado a aplicar estas medidas.
- Embargo o secuestro preventivo, de bienes que infrinjan estos derechos.
- Incautación, decomiso o secuestro de bienes utilizados en la comisión del ilícito.
- Conservación de pruebas relacionadas con la presunta infracción.
- Adopción de medidas cautelares o precautorias, sin audiencia del demandado, por la gravedad de la infracción, siempre que se otorgue fianza o garantía, y exista certidumbre de la infracción del derecho o que la demora causará un daño irreparable al titular del derecho o existe un riesgo comprobable de la destrucción de pruebas.
- Deberá notificarse a la parte afectada inmediatamente después de ejecutarse las medidas, por lo que podrán revocarse cuando no se resuelva sobre el fondo del asunto.
- Imponer al solicitante de las medidas cautelares, el pago de una compensación, en

¹⁶⁴ Artículo 18-27 del Tratado.

¹⁶⁵ Artículo 18-28 del Tratado que se refiere a las medidas precautorias y cautelares.

favor del presunto infractor cuando no acredite el supuesto, así como exigirle aporte toda la información necesaria para la identificación de los bienes infractores.

- Ordenar al infractor el pago de daños y perjuicios al titular del derecho, así como de las costas del proceso.
- Retirar del comercio los bienes que constituyen la infracción del derecho, para su liquidación fuera de los canales comerciales o proceder a su destrucción y de los materiales e instrumentos utilizados en la producción de estos bienes.

El capítulo XVIII establece los procedimientos penales para sancionar las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, especialmente en los casos de falsificación dolosa de marcas o ejemplares protegidos por derechos de autor a escala comercial, por lo que las sanciones incluirán el secuestro y decomiso de bienes, que constituyan infracción del derecho, así como la destrucción de materiales e instrumentos utilizados en su producción¹⁶⁶.

Cada parte adoptará procedimientos, para que, el titular de un derecho que funde y motive una solicitud, por la posible importación de bienes identificados con marcas falsificadas, obtenga una resolución administrativa o judicial, que ordene a la autoridad aduanera la suspensión del despacho de esos bienes para libre circulación.

Asimismo las autoridades competentes pueden actuar de oficio y suspender la liberación de los bienes, con base en pruebas que hagan suponer la infracción, por lo que deberán notificar al titular del derecho, para que aporte la información y pruebas pertinentes.

Es importante señalar, que el capítulo XVIII del Tratado referido a la propiedad intelectual, no se aplica, entre Colombia y Venezuela, pero subsisten, las obligaciones emanadas del Acuerdo de Cartagena entre estos países. Sin embargo ésta particularidad no afecta los derechos de México en el Tratado¹⁶⁷.

La Cooperación y las Consultas, constituyen el primer instrumento para la solución de controversias, por lo que las partes procurarán aplicar e interpretar el Tratado y la parte reclamante elegirá un foro para resolverla.

Las controversias que surjan entre Colombia y Venezuela en relación con el Tratado y el Acuerdo de Cartagena, se someterán a la competencia de los órganos de este Acuerdo, sin embargo las controversias del Tratado serán resueltas conforme al mismo.

Las controversias entre México y cualquiera de las otras partes serán resueltas conforme al capítulo XIX del Tratado.

¹⁶⁶ Artículo 18-31 del Tratado.

¹⁶⁷ Artículo 1-03 del Tratado.

El sometimiento de una controversia, a los órganos del Acuerdo de Cartagena no afecta los derechos de México en el Tratado¹⁶⁸.

Cualquier parte, podrá solicitar a las otras consultas sobre cualquier asunto que pudiese afectar el funcionamiento del Tratado, por lo que las partes consultantes deberán aportar la información necesaria. De no resolverse la controversia por este medio, se podrá solicitar una reunión de la comisión y señalar el objeto de la reclamación.

La comisión podrá convocar asesores o expertos y recurrir a la conciliación, los buenos oficios y la mediación, para la solución de la controversia y en su caso formular recomendaciones.

En el caso de que la controversia subsista, se podrá solicitar la constitución de un tribunal arbitral, establecido por la Comisión. El Tribunal Arbitral se integrará por cinco miembros de la lista de árbitros, que tendrán a su cargo la solución definitiva de la controversia, que será obligatoria para las partes contendientes en los términos y plazos que se ordene¹⁶⁹.

El Tratado entró en vigor el 1 de enero de 1995, se estableció una vigencia mínima de tres años, por lo que posteriormente su duración es indefinida. Los Anexos del Tratado constituyen parte integral del mismo y no podrá ser objeto de reservas ni declaraciones interpretativas.

3.7 El Tratado de Libre Comercio entre México y Chile y la denominación de origen tequila

El Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, se publicó en el DOF el 28 de julio de 1999.

El Tratado busca fortalecer el proceso de integración latinoamericana, en el marco de la cooperación económica internacional, para crear un mercado más extenso y seguro de los bienes y servicios de éstos países, a través de la reducción de barreras comerciales y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Se establece una zona de libre comercio de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994 y el artículo V del GATS¹⁷⁰, ambos son parte del Acuerdo sobre la OMC y el Tratado de Montevideo.

Se establecen los principios de trato nacional y de nación más favorecida, que eliminen las barreras al comercio y permitan la circulación de bienes y servicios, en la zona

¹⁶⁸ Artículo 19-04 del Tratado.

¹⁶⁹ Artículos 19-07 al 19-16 del Tratado.

¹⁷⁰ Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC, conocido por sus siglas en inglés GATS.

de libre comercio. Se señala como objetivo prioritario del Tratado, la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual en esta zona, por lo que se establecen procedimientos para la aplicación, cumplimiento, administración y solución de controversias del Tratado¹⁷¹.

Las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas, conforme al Acuerdo sobre la OMC, el Tratado de Montevideo y otros acuerdos de los que sean parte, por lo que asegurarán la adopción de medidas para el cumplimiento del Tratado en su territorio.

El capítulo 15 del Tratado se refiere a los derechos de propiedad intelectual, entre los que señala expresamente a las denominaciones de origen que se protegen en el Anexo y en el apéndice 15-24, por lo que cada parte otorgará protección y defensa adecuada de estos derechos en sus propios territorios y podrán ampliar la protección en su marco legislativo¹⁷².

Subsistirán para las partes las obligaciones derivadas del Convenio de París, en materia de derechos de propiedad industrial, por lo que aplicarán cuando menos las disposiciones de éste para la protección y defensa de los derechos.

Se establece el *trato nacional* con respecto a la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, a reserva de las excepciones previstas en el Convenio de París y otros convenios. Se entiende por *trato nacional*, el que cada parte otorgue a los nacionales de la otra, un trato no menos favorable al otorgado a sus nacionales.

Toda ventaja, favor o privilegio concedido por una parte a los nacionales de otro país que no forme parte del Tratado, se deberán otorgar sin condiciones a la otra parte, lo que constituye el principio de *trato de nación mas favorecida*¹⁷³.

Las partes designarán autoridad competente para el intercambio de información de bienes o servicios objeto de infracción a los derechos de propiedad intelectual, con la intención de eliminar el comercio ilegítimo.

El Anexo 15-24 del Tratado señala que Chile reconoce las denominaciones de origen *Tequila* y *Mezcal*, para su uso exclusivo en productos originarios de México, por lo que no permitirá la importación, fabricación o venta de productos bajo estas denominaciones de origen, a menos que se hayan elaborado y certificado en México, conforme a las leyes, reglamentaciones y normatividad aplicable a esos productos.

Por su parte México, reconoce las denominaciones de origen, *Pisco*, *Pajarete* y *Vino Asoleado*, para su uso exclusivo en productos originarios de Chile, así como aquellos vinos

¹⁷¹ Artículo 1-02 del Tratado.

¹⁷² Artículo 15-02 del Tratado. Las normas contenidas en este capítulo no generan obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de entrada en vigor del Tratado, a contrario sensu, se generan a las existentes en la fecha de entrada en vigor.

¹⁷³ Quedan exentos de esta obligación toda ventaja o privilegio que se derive de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley y no limitados a la protección de la propiedad intelectual.

con denominación de origen chilena, que se determinará por una comisión bipartita, sobre la base del apéndice 15-24 ¹⁷⁴, en el término de un año, contado a partir de la entrada en vigor del Tratado.

México no permitirá la importación, fabricación o venta de productos bajo dichas denominaciones de origen, a menos que hayan sido elaborados y certificados en Chile conforme a su legislación, sin perjuicio de los derechos que nuestro país reconozca, además de Chile, exclusivamente al Perú, con relación al *Pisco*.

En materia de denominaciones de origen México y Chile, se sujetarán a lo dispuesto en el anexo 15-24 del Tratado, y serán aplicables las disposiciones del artículo 23 del ADPIC.

Cada país miembro del Tratado determinará en el marco de su legislación, los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, con la implementación de medidas contra las infracciones a estos derechos, sin que esto constituya un obstáculo al comercio legítimo.

Para lograrlo las partes pondrán al alcance de los titulares, procedimientos judiciales civiles, que deberán ser ágiles y que permitan la debida representación de las partes.

Las autoridades judiciales podrán ordenar a una de las partes la presentación de pruebas bajo su control y que sean necesarias para substanciar el procedimiento, y proteger la información confidencial. De impedir el acceso a la información u obstaculizar el procedimiento, la autoridad administrativa podrá dictar resolución con base en las pruebas que obren.

La autoridad judicial puede ordenar al infractor, el pago al titular del derecho de compensación por el daño causado a consecuencia de la infracción y los honorarios de los abogados.

Las mercancías infractoras pueden ser retiradas de los circuitos comerciales e incluso destruir los materiales e instrumentos para la producción, por lo que el simple retiro de la marca colocada ilegalmente en la mercancía, no es suficiente para liberar los bienes infractores en el comercio. El infractor deberá informar sobre terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes infractores.

Las autoridades judiciales podrán ordenar:

- El pago de una indemnización en favor del presunto infractor, para el caso que el titular del derecho no haya probado la violación.
- La adopción de medidas provisionales a efecto de evitar la infracción al derecho.

¹⁷⁴ Establece cinco regiones vitivinícolas, la de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, del Valle Central y del Sur, que a su vez se dividen en subregiones, zonas y áreas específicas, por lo que para una consulta más específica es conveniente ver el apéndice.

- Que las mercancías infractoras no ingresen al comercio.
- La preservación de pruebas relacionadas con la infracción.

Cuando exista un riesgo fundado de destrucción de pruebas o la posibilidad de causar un daño irreparable al titular de los derechos, se pueden adoptar medidas provisionales, por lo que las autoridades judiciales exigirán al solicitante las pruebas que acrediten estos supuestos y la exhibición de fianza o garantía para proteger al demandado.

Las medidas provisionales quedarán sin efecto, o se revocarán, de no iniciarse el procedimiento que resuelva el fondo del asunto y se ordenará en su caso el pago de una indemnización al demandado.

El titular de un derecho podrá demandar ante las autoridades competentes, administrativas o judiciales, que ordenen a las autoridades aduaneras, la suspensión del despacho de mercancías falsificadas o piratas, que lesionen un derecho de propiedad intelectual.

Los miembros del Tratado establecerán procedimientos y sanciones penales, para los casos de infracción de derechos, en particular los que se cometan con dolo y a escala comercial y los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería, por lo que se procederá a confiscar, decomisar y destruir las mercancías infractoras y materiales utilizados para la comisión de un delito.

Se establece la cooperación y las consultas como medios para la interpretación y aplicación del Tratado, por lo que cualquiera de las partes podrá solicitarla.

En caso de que no se resuelva la controversia por este medio, se podrá solicitar la reunión de la Comisión. Cuando se haya iniciado conforme al Acuerdo sobre la OMC y convenios negociados de conformidad con el mismo, se establecerá el objeto de la reclamación y las disposiciones del Tratado que se considere aplicables.

De no resolverse la controversia, las partes podrán solicitar el establecimiento de un grupo arbitral, integrado por cinco miembros de la lista de árbitros, que deberá examinar la controversia a la luz de las disposiciones del Tratado y resolverá en definitiva, por lo que el informe final del grupo arbitral será obligatorio para las partes.

En cuestiones de interpretación o de aplicación del Tratado con motivo de un procedimiento judicial o administrativo interno de una parte, la comisión procurará acordar una respuesta, de no llegar a un acuerdo cualquiera de las partes podrá someter su propia opinión a instancia judicial o administrativa, de acuerdo con los procedimientos del foro¹⁷⁵.

¹⁷⁵ La sección B del Tratado, de los artículos 18-17 al 18-19, se refiere a los procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas, que contempla al arbitraje y otros medios alternos para la solución de controversias entre particulares en la zona de libre comercio.

3.8 El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel y la denominación de origen tequila

Con fecha 28 de junio de 2000, se publicó en el DOF, el Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México el 10 de abril de 2000.

El Tratado se firmó con la finalidad, de crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos en sus territorios, que facilite el intercambio comercial y la inversión en el sistema comercial multilateral de la OMC, por lo que; se busca establecer una zona de libre comercio entre los dos países a través de la eliminación de barreras comerciales.

Las partes establecen una zona de libre comercio, con base en el artículo 24 del GATT de 1994, que elimine obstáculos al comercio y facilite la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre las partes, por lo que confirman los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo sobre la OMC y el GATT de 1994.

Cada parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra, de conformidad al GATT de 1994.

Israel reconoce al *Tequila* y al *Mezcal* como indicaciones geográficas que designan bebidas producidas en México, por lo que establecerá los medios legales en el marco de su legislación para asegurar a México, el ejercicio de derechos en contra de cualquier importación, manufactura o venta de cualquier bebida como tequila o mezcal, que no se haya elaborado de conformidad con las leyes y reglamentos de México aplicables a esa denominación de origen. Así mismo, se aplicarán al *Tequila* y al *Mezcal*, los artículos 22 a 24 del ADPIC¹⁷⁶.

Cabe destacar que el anexo 2-05 del Tratado, se refiere al *Tequila* y al *Mezcal* como indicaciones geográficas, sin embargo, en estricto sentido jurídico se trata de denominaciones de origen, así reconocidas en la Declaratoria General de Protección emitida por el Gobierno Mexicano.

México atribuye a *Tequila* y *Mezcal* el carácter de denominación de origen, por lo que el Tratado al referirse a estas bebidas como indicaciones geográficas es impreciso, lo que genera confusión en su interpretación y aplicación.

¹⁷⁶ Anexo 2-05 del Tratado.

CAPITULO CUARTO

CASOS PRACTICOS EN LA PROTECCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA

4.1 Antecedentes generales

El presente capítulo, representa la parte fundamental de este trabajo de tesis, se analizarán diversos casos en los que la Denominación de Origen Tequila, se uso en forma ilegal, en violación a la legislación de la materia y de los tratados y acuerdos internacionales vigentes.

Se revisará la efectividad de los mecanismos de protección jurídica nacional e internacional, de la denominación de origen tequila en el terreno práctico, ya que existen casos concretos del uso indebido en el extranjero.

En los Estados Unidos de Norte América (EUA), se detectaron múltiples casos de venta en el mercado, de bebidas que ostentan tener "Tequila", cuando realmente se preparan a base de otros ingredientes, como licores con sabor a tequila, lo que induce al público consumidor a un error respecto al origen de la bebida que dice contener o estar hecha a base de tequila.

Se trata de una violación a la denominación de origen tequila, en la que solo en ciertos casos se ejercitaron las acciones legales procedentes, conforme al derecho mexicano e internacional, por lo que las autoridades competentes deben aplicar los mecanismos, que para este efecto establece el TLCAN.

Se analizará el caso "Tequila", cerveza con sabor a tequila importado y lima, bebida refrescante, producida por la empresa cervecera más grande del mundo Anheuser-Busch, Inc., bebida que se puede adquirir fácilmente en los supermercados en los Estados Unidos, principalmente en el Estado de California, que tiene alta población de origen latino esencialmente mexicanos.

También se analizará el caso "Phony" Margaritas, bebida producida por la empresa Seagram Co, y E & J. Gallo Winery; hecha a base de vino y malta, etiquetada como "Cóctel Margarita", que no contiene tequila como ingrediente, por lo que se trata de un caso de violación de la denominación de origen, contraria al TLCAN en agravio directo de la empresa Heublein Inc; importador y comercializador autorizado de la empresa mexicana Tequila José Cuervo, usuario autorizado del gobierno mexicano para el uso de la denominación de origen tequila.

Este caso, se tramitó con fundamento en el TLCAN y otras leyes federales de EUA, en el que los Tribunales resolvieron en confirmar la posición de la empresa Heublein y el Gobierno mexicano, que de permitirse la venta de cócteles Margarita sin tequila genuino,

producido bajo la supervisión del Gobierno mexicano y en cumplimiento de las normas y control de calidad, se lesionaría la industria del tequila.

Del análisis de estos casos prácticos, se pretende dar una opinión acerca de la eficacia en la aplicación de la legislación mexicana y de los tratados internacionales en materia de protección a las denominaciones de origen y particularmente del tequila.

Actualmente la bebida tequila, tiene una gran aceptación en el mercado nacional y extranjero, por lo que se exportan grandes cantidades a granel; no obstante se han presentado diversos casos en varios países extranjeros de producción, distribución y comercialización ilegal de tequila, por lo que diversos organismos y autoridades mexicanas participaron en gestiones para detener estas actividades, que sin duda lesionan a la industria tequilera, que busca consolidarse en los mercados internacionales.

El fortalecimiento de la industria del tequila, solo es posible en un marco jurídico eficaz, que permita garantizar la adecuada protección de la denominación de origen en el extranjero, a través del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México.

Es fundamental y urgente, exigir el cumplimiento de las normas de derecho internacional y los compromisos contraídos por terceros países, a través de tratados y acuerdos de protección de la denominación de origen tequila; con la finalidad de que las autoridades competentes de los países infractores, obliguen jurídicamente a los particulares a cesar con aquellas actividades de producción, distribución y comercialización que lesionan a la denominación de origen tequila, en violación a los compromisos contraídos por éstos países en el marco bilateral o multilateral.

Son varios organismos y autoridades mexicanas que intervienen para garantizar la protección a la denominación de origen tequila, en México y en el extranjero. El Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT), se ha constituido como el organismo más importante de protección a la denominación de origen tequila, ya que en muchas ocasiones denuncia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) casos de producción, distribución y comercialización ilegal de tequila en países extranjeros, para que estas autoridades exijan formalmente el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales de protección de las denominaciones de origen y el cese inmediato de actividades que lesionen a la industria tequilera.

El CRT, representa los intereses de los productores de tequila autorizados por el Gobierno Federal, por lo que es un organismo en constante expansión, mismo que en mayo del 2001 firmó un Convenio de Colaboración con BANCOMEXT, para desarrollar estrategias que incrementen las exportaciones del producto a mercados internacionales, así como garantizar y vigilar que el tequila que se exporta principalmente a Europa cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM) y con el Acuerdo de Reconocimiento de la denominación de origen.

El IMPI, es la autoridad mexicana, que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial (LPI) debe garantizar la protección a la denominación de origen tequila en México y en el extranjero, así como de todas las denominaciones de origen mexicanas y solicitar su registro

internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Asimismo el IMPI como representante del Estado mexicano, quien es titular de la denominación de origen tequila, está facultado y obligado para exigir el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales de protección a esta denominación.

Por su parte la SRE, ha realizado diversas gestiones para exigir jurídicamente y por la vía diplomática, el cumplimiento de los compromisos de protección de la denominación de origen tequila a diversos países y ha pugnado, por el cese inmediato de actividades ilícitas de producción, distribución y comercialización de tequila en diversos países extranjeros.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento de la NOM del Tequila, por lo que ha procedido ha infraccionar y clausurar a productores de tequila, que no cumplen con las especificaciones de la norma. Tiene facultades de verificación, por lo que ha incautado tequila ilegítimo, que en ocasiones se presume adulterado, por lo que procede a inmovilizar el producto, hasta en tanto se acredite el origen del mismo y el cumplimiento con la normatividad.

De los casos prácticos que analizaremos, se observará que no existe una adecuada coordinación entre el CRT y las autoridades que tienen a su cargo la protección de la denominación de origen tequila, situación que afecta notablemente a la industria tequilera.

El IMPI, la SRE y la PROFECO, tienen una coordinación de actividades deficiente, en materia de protección a las denominaciones de origen, en particular del tequila, que les permita dar un seguimiento conjunto, de las actividades ilícitas de producción, comercialización y distribución de tequila en México y en el extranjero, situación de la cual obtienen ventaja los infractores, que en muchas ocasiones son avalados por sus propios países para continuar con estas actividades ilegales que van en detrimento de la industria tequilera mexicana.

Es urgente una coordinación entre las autoridades, para la adecuada protección a la denominación de origen tequila, que permita detectar oportunamente, casos de producción ilegal y de violación de la denominación, principalmente en el extranjero.

Es necesario el intercambio de información entre éstas autoridades, a fin de que estén enteradas de los hechos y actos que violan a la denominación de origen tequila, de esta forma podrán conjuntamente en el marco de sus competencias, exigir el cumplimiento de la legislación vigente y de los acuerdos y tratados de protección de esta denominación.

En los últimos años el IMPI, ha manifestado un especial interés en la preservación, desarrollo e investigación de las denominaciones de origen y de la protección del tequila a nivel internacional, por lo que en octubre de 1999 organizó conjuntamente con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia y la OMPI, el Seminario sobre denominaciones de origen, con sede en Guadalajara, Jalisco, en el que se reconoció que la protección de las denominaciones de origen es relativamente nueva.

Sin embargo, de no existir una protección adecuada contra las actividades de competencia desleal, la imitación o falsificación se manifestará de manera constante, en

detrimento de los intereses de la industria tequilera, los productores, el público consumidor y el Gobierno de México, por lo que es necesario que se defina una estrategia internacional de protección a las denominaciones de origen¹⁷⁷.

En respuesta a los múltiples casos de violación de la denominación de origen tequila, la Cámara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT), planteó ante el IMPI la posibilidad de modificar la denominación de origen, para incluir las reglas de uso indirecto de la misma, petición encaminada a que esta autoridad las publique en breve en el DOF. Dicha petición se encuentra en estudio, por lo que el IMPI emitirá la resolución conducente. La consolidación de las reglas permitirá dar transparencia a las bebidas que utilicen Tequila en su elaboración y su publicación está pendiente¹⁷⁸.

4.2 Tequila José Cuervo y Heublein Inc. vs Seagram Co. and E&J. Gallo Winery

4.2.1 Antecedentes del caso

Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el que se incluyó el capítulo XVII, referente a la propiedad intelectual y particularmente el artículo 1712 que protege a las indicaciones geográficas.

México obtuvo un compromiso concreto a través del TLCAN, para la protección de la denominación de origen tequila, por parte de los Estados Unidos y Canadá, mediante la inserción del Anexo 313 del Tratado.

Antes de 1994, la denominación de origen tequila, únicamente había sido reconocida de manera declarativa, por el Acuerdo Bilateral México-Estados Unidos celebrado en 1973.

El Anexo 313, se desprende de los derechos y obligaciones que los países contratantes del TLCAN, contrajeron como parte de un compromiso de reciprocidad, en el trato a determinados productos de sus socios comerciales.

Este anexo, obliga a los Estados Unidos y Canadá, a reconocer el Tequila y al Mezcal como productos únicos y exclusivamente distintivos de México, lo que implica que ninguno de los dos países deben permitir la venta de producto alguno como Tequila o Mezcal, a menos que se hubiese elaborado en México, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales relativas a su elaboración.

El Anexo es resultado, de las negociaciones suscitadas en la mesa de propiedad intelectual, para proteger y reconocer a éstas bebidas como denominaciones de origen mexicanas, por lo que EUA y Canadá acordaron protegerlas y respetarlas; sin embargo en

¹⁷⁷ Palabras de bienvenida, pronunciadas por el Director del IMPI, Lic. Jorge Amigo Castañeda, en el Seminario sobre Denominaciones de Origen, en octubre de 1999 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, conferencias y ponencias que pueden consultarse en la publicación de la OMPI No 767, diciembre 2000, p.9.

¹⁷⁸ Véase, Miguel, Floriberto, *Procedimientos...*, op. cit, p.7.

forma, por demás ventajosa trasladaron los acuerdos logrados al capítulo de acceso a mercados.

En reciprocidad, México adquirió el compromiso de reconocer al Bourbon Whisky y al Tennessee Whisky como productos distintivos de EUA y al Canadian Whisky, como producto distintivo de Canadá.

La forma en que cada uno de los países firmantes del TLCAN implementa en su legislación, el cumplimiento de estos compromisos, es un asunto de política interna ¹⁷⁹.

En 1994, se inició una controversia comercial y legal entre las empresas Heublein Inc., y Seagram Co. y E&J Gallo Winery, por la producción de una bebida como cóctel margarita sin tequila. Este caso se suscitó, tramitó y resolvió en EUA, por la producción y comercialización de cócteles margarita con sabor a tequila, lo que constituía una competencia desleal en relación con las bebidas que sí contenían tequila y que se vendían en el mercado norteamericano como margaritas.

Ambas bebidas competían en el mismo mercado por ser similares, pero con la diferencia sustancial de que la bebida distribuida por la empresa Heublein Inc., importador y comercializador de Tequila José Cuervo, contenía como elemento principal del cóctel margarita el tequila; en contraposición la bebida premezclada distribuida por la empresa Seagram Co. y E&J Gallo Winery como cóctel margarita no contenía tequila.

El punto medular de la controversia, versó en si un cóctel margarita sin tequila puede tener esa calidad y categoría y venderse como tal en el mercado, además que la diferencia de precios entre ambas bebidas era importante y se induce al consumidor final del producto a un error respecto a la bebida, por que se demostró que los compradores del cóctel margarita la asocian con el tequila.

A finales de la década de los ochentas, las bebidas premezcladas adquieren gran aceptación y popularidad en el mercado norteamericano, por este motivo, la compañía Heublein, introdujo en el mercado, una bebida, envasada como vino frío sabor margarita con el nombre de "Garita club".

La controversia inició en 1991, cuando Heublein y Tequila José Cuervo, introducen al mercado norteamericano, la bebida premezclada "Ritas Cuervo", también conocida como "Margaritas José Cuervo", bebida elaborada a base de tequila genuino, mezclado con otros ingredientes, comercializada en paquetes de cuatro.

En respuesta a la popularidad de las "Margaritas José Cuervo", en el verano de 1993, la Seagram, introduce al mercado, una bebida refrescante sabor "margarita"; a partir de un derivado de alcohol de malta, mas barato como sustituto de tequila, que compitió directamente con las margaritas José Cuervo.

¹⁷⁹ Véase, Meza de Nixon, Judith, *La Protección de la Denominación de Origen Tequila en los Estados Unidos*, Gaceta Mensual Tequila de Origen, publicada por el CRT, Año 1, No 7, Guadalajara, México, Julio de 2001, p.15.

Las etiquetas de Seagram utilizaban la palabra "Margarita", como publicidad, sin embargo se estableció una competencia desleal en contra de la empresa Heublein, toda vez que el cóctel margarita comercializado por Seagram, se vendía a un menor precio por estar hecho a base de malta fermentada.

Heublein en nombre de José Cuervo, acusa que la bebida sabor margarita provocó una caída en las ventas de su cóctel margarita, por lo que emprende una campaña de relaciones públicas para frenar el ingreso del producto de Seagram al mercado.

La campaña de relaciones públicas, formó un comité para salvar la margarita, que atacó las actividades de Seagram en EUA y su mercado de tequila y margaritas, por lo que contrataron a la firma G.S. Schwartz & Co. Inc., en Nueva York, para implementar estrategias de mercadotecnia para desacreditar los falsos cócteles, por lo que publicaron que "Phony" Margarita de Seagram no contenía tequila¹⁸⁰.

Heublein y José Cuervo, con apoyo del CRT, la Cámara Regional de la Industria Tequilera (CRIT) y la industria del tequila, se preocuparon por los sucesos de las margaritas sin tequila, por que fomentaban el rechazo de los consumidores a los productos con tequila genuino.

4.2.2 Desarrollo del caso "Phony" Margaritas

El cóctel Margarita, es el medio por el que la mayoría de los consumidores norteamericanos prueban por primera vez el tequila. Este cóctel fue creado originalmente en el año de 1948 en Acapulco, Guerrero. La bebida contenía tequila, licor cointreau y limón en un vaso escarchado con sal.

El principal ingrediente de una margarita, es el tequila de acuerdo con la industria mexicana de esta denominación de origen y la empresa Heublein, en el litigio entablado en los Estados Unidos por cócteles margaritas que no contenían tequila, comercializados por Seagram, bajo el nombre de "Phony" Margarita.

De acuerdo con datos aportados por Heublein, a la Oficina de Comercio de EUA, desde la introducción del cóctel margarita sin tequila, las ventas de las margaritas de esta compañía, bajaron de 1.4 millones de paquetes de cuatro botellas cada uno, a 400 mil paquetes al año¹⁸¹.

De acuerdo con Germán Cavazos, quien fue Director Adjunto del IMPI, el tequila es el ingrediente primario de los cócteles margaritas, por lo que su uso no es opcional. El funcionario asumió la responsabilidad del Instituto, para ejercitar las acciones legales correspondientes para proteger la denominación de origen tequila¹⁸².

¹⁸⁰ La estrategia llegó hasta la cadena CBS, que presentó un reportaje sobre los falsos cócteles margarita y se instauró una fuerte campaña para promocionar a la margarita original hecha a base de tequila, apoyada por el entonces Cónsul General de México en EUA, Fausto Zapata.

¹⁸¹ *Leading Tequila Importer Asks Ban on Promotion of Tequila - Free Margaritas*, The Associated Press, November 15, 1994.

¹⁸² *Mexican Government Official Protest "Phony" Margaritas; Wine- And Malt- Based Margaritas Labeled as Unfair Competition and Contrary to NAFTA Policies*, PR Newswire, Oct. 11, 1995.

La industria mexicana del tequila y Heublein Inc., empresa importadora y comercializadora de la marca de tequila José Cuervo, en EUA, acordaron iniciar diversas acciones legales en contra de la empresa Seagram Beverage Co. and E&J Gallo Winery, con el objetivo de detener la producción y venta ilegal de cócteles margarita sin tequila, que engañan al consumidor respecto a la autenticidad y origen del producto, por lo que impacta negativamente en las ventas de las margaritas que si contienen tequila, comercializadas por Heublein¹⁸³.

La empresa Heublein inició acción legal en dos esferas:¹⁸⁴

En primer lugar, presentó una solicitud, ante la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego¹⁸⁵, conocido por sus siglas en inglés BATF, para que prohibiera, cualquier etiqueta de bebida alcohólica, con referencia a margarita, sin que el producto etiquetado contenga tequila.

En segundo lugar presentó una demanda, ante una Corte Federal de Distrito en Nueva York, en contra de Seagram Co. and E&J Gallo Winery, en la que solicita prohibir a esta empresa, la venta de cócteles margaritas sin tequila con el nombre de "Phony".

Asimismo, Heublein, mantuvo contacto con el Gobierno Mexicano y representantes de la industria del tequila, quienes en agosto de 1995, presentaron formal protesta, ante la Oficina de Comercio Norteamericana, por violaciones al TLCAN en su capítulo XVII de propiedad intelectual y el Anexo 313¹⁸⁶, que le reconocen a México los derechos exclusivos para producir y vender tequila, dentro de EUA y Canadá, con el compromiso de proteger a esta denominación de origen.

En el marco de cooperación de México con EUA, se presentan temas en la mesa de negociaciones económicos y políticos que interesan mas que otros, por ejemplo, México no compartía el mismo interés que EUA en materia de protección ambiental, pero en relaciones futuras los EUA podrían apreciar la cooperación en ese rubro, similar al interés de México de preservar la industria del tequila, por lo que se establecen mutuamente los sectores prioritarios.¹⁸⁷

Las margaritas que no contienen tequila, podrían afectar la venta anual de cinco millones de cajas de este producto a EUA, quien es el principal importador de tequila en el mundo.

Heublein, José Cuervo, la industria del tequila y el Gobierno Mexicano, tenían la preocupación en común, de la venta de margaritas sin tequila en los EUA, ya que esto perjudicaba a ese mercado y alejaba a los consumidores de los productos que contenían

¹⁸³ *Phony Margaritas Soak Up U.S. Tequila Market*, The Reuter Business Report, August 9, 1995. Hereinafter Phony Margaritas.

¹⁸⁴ Ian Jones, *Mexican Tequila Makers Complain to U.S. Government Over Taxes*, Food & Drink Daily, EUA, Aug. 10, 1995, Vol. 5: NAFTA, annex 313, Distinctive Products.

¹⁸⁵ Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (the BATF)

¹⁸⁶ *vid ad supra* nota 184.

¹⁸⁷ Marianne Lavelle, *Poisoned Waters Provide Early Test For NAFTA*, The National Law Journal, Mar. 2, 1994, Vol. 16, No. 29, at 1.

tequila gemino¹⁸⁸.

Se establece que las margaritas "Phony" tienen el potencial para dañar seria e irrevocablemente las importaciones de tequila de los EUA, por lo que las ventas de cócteles margaritas, hechas a base de malta o vino sin contener tequila, son contrarias a las políticas de competencia justa establecidas en el TLCAN, ya que el cóctel margarita, siempre ha sido asociado con tequila. Los productos etiquetados como margaritas que no contienen tequila como su principal ingrediente alcohólico producen severos daños a los derechos de propiedad intelectual concernientes.

Al respecto de este conflicto Germán Cavazos¹⁸⁹, quien desempeñó el cargo de Director Adjunto del IMPI, se pronunció en el sentido de que el ingrediente primario de los cócteles margaritas es el tequila, por lo que no es opcional incluirlo en estas bebidas. Así mismo el funcionario confirmó la protesta oficial del Gobierno Mexicano por la venta de "Phony" Margaritas, bebida comercializada por Seagram Co. and E&J Gallo Winery, que representa una competencia ilegal y definitivamente concerniente al Gobierno Mexicano.

Se formó una delegación de productores mexicanos de tequila y sus distribuidores en los EUA, que encabezaron una serie de encuentros con autoridades norteamericanas en la Ciudad de Washington, para establecer la petición de proteger la integridad de sus productos en ese mercado.

Esta protesta no es la primera acción que se ha tomado, ya que anteriormente una delegación de productores de tequila discutieron el problema, con importantes autoridades de la Oficina de Comercio del Departamento del Tesoro y de la Casa Blanca.

La controversia del tequila se presenta en tres diferentes foros. El objetivo común de la disputa es que los productos margarita que no contienen tequila, vendidos por Seagram Co. and E&J Gallo Winery están causando declinación del mercado del tequila.

El Gobierno Mexicano y la industria mexicana del tequila buscan protegerse bajo las estipulaciones disponibles en el TLCAN.

Heublein, en representación de la marca de Tequila José Cuervo, demandó ante la Corte de Distrito en Nueva York, EUA a Seagram Co. and E&J Gallo Winery, acusándolos de engañar al público con sus productos margarita¹⁹⁰. En consecuencia Heublein solicitó el pago de daños y perjuicios sin especificar el monto, para compensar a la compañía por pérdidas en las ventas.

El tercer foro se instituyó en el BATF dependiente del Departamento del Tesoro de

¹⁸⁸ Chirs, Kraul, *Cocktail Quarrel: Tequila Distillers Take On Wineries Over Just What Makes a Margarita*, L.A. Times, Oct. 23, 1995, at D1

¹⁸⁹ El primero de julio de 2001 Germán Cavazos, se incorporó al equipo de trabajo de la OMPI, en la ciudad de Ginebra, Suiza, para fungir durante tres años, como Consejero Legal en los procesos de determinados tratados internacionales y mantener los acuerdos de protección al tequila como denominación de origen. Nota publicada en la Gaceta "Tequila de Origen" del CRT, Número 7, Julio de 2001, p.18.

¹⁹⁰ *Phony Margaritas Soak Up U.S. Tequila Market*, The Reuter Business Report, August 9, 1995 Hereinafter Phony Margaritas.

los EUA¹⁹¹. Heublein formalmente solicitó a este organismo de acuerdo con la regulación de la materia, la prohibición del uso de cualquier etiqueta que utilice la palabra "Margarita" sin que el producto contenga tequila.

La solicitud se encaminó a que el BATF actuara rápidamente para prevenir a los consumidores de ser engañados en la compra de falsas bebidas a base de malta, que imitaban a las originales margaritas¹⁹².

En noviembre de 1994, Heublein, importador y vendedor de Tequila José Cuervo, presentó una demanda en la Corte de Distrito en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de Seagram Beverage Co. y E&J Gallo Winery, cuyo principal argumento fue el engaño al público al producir versiones de Margaritas José Cuervo, que contienen tequila como principal ingrediente alcohólico, y otros que tradicionalmente contiene la margarita genuina¹⁹³.

La demanda presentada por Heublein, tenía como principal objetivo reconquistar ventas de la competencia en el mercado, ya que alegó que Seagram y Gallo violaron leyes federales a través de publicidad falsa y engañosa que promueve una competencia injusta¹⁹⁴.

Heublein es importador y distribuidor en los EUA del Tequila José Cuervo, el cual controla cerca del 50% del mercado del tequila de ese país. Heublein es una unidad de destiladores internacionales de vino, que produce y mercadea su propia línea de cócteles margarita, premezclados y embotellados como Ritas Cuervo o Margaritas José Cuervo, que contienen tequila como principal ingrediente alcohólico, y otros que tradicionalmente contiene la margarita genuina¹⁹⁵.

Las Margaritas José Cuervo de Heublein, se venden en directa competencia, con las bebidas, sabor margarita de Seagram y Gallo, por lo que en la demanda, se establece que Heublein a reportado disminución, en las ventas de su cóctel margarita en un 30% en 1994¹⁹⁶. Las bebidas premezcladas Seagram y Gallo se comercializan en la mitad y hasta una tercera parte del precio de las margaritas genuinas de Heublein que contienen tequila¹⁹⁷.

El precio promedio de las margaritas José Cuervo, del paquete de 4 botellas es de..... \$ 4.99 dólares y sólo pueden venderse en vinaterías por contener tequila, mientras que las de Seagram, se venden hasta la mitad de ese precio, en todo tipo de tiendas, porque sólo son sabor tequila.

Heublein afirma, que el nombre margarita, denota que la bebida está elaborada con tequila, ingrediente que las regulaciones federales reconocen como un producto mexicano. Por definición, Margarita es un "cóctel a base de Tequila"¹⁹⁸, el diccionario webster,

¹⁹¹ Stephen M. Williams, *No Tequila Is No Margarita, Heublein Says*, The Hartford Courant, Nov. 16, 1994, at F1.

¹⁹² *Grand Met Heublein Unit Sues Gallo Over Ads*, Canadian Financial Report, Nov. 15, 1994 hereinafter Canadian Financial Report.

¹⁹³ *id ad supra* nota 191.

¹⁹⁴ *Consumer Briefs*, L.A. Times, November 18, 1994, at D3.

¹⁹⁵ Rob Kasper, *a Margarita By Any Other Name Is Missing Tequila*, Chicago Sun Times, June 21, 1994.

¹⁹⁶ Laura Castañeda, *Margarita Wannabes Leave Sour Taste With José Cuervo*, The Dallas Morning News, March 22, 1995, at 1D.

¹⁹⁷ *id ad supra* nota 181.

¹⁹⁸ Hollis L. Engley, *Beverages: "Margarita" Name Stirs Up Battle of Bonze Makers*, The News Tribune, May 17, 1995, at FMI.

específicamente declara que el cóctel margarita contiene tequila como ingrediente alcohólico primario¹⁹⁹.

Heublein declara que no solo protege sus intereses como empresa, también salvaguarda el mercado de tequila mexicano en los EUA, porque la mayoría de los consumidores de ese país son introducidos al tequila con cócteles margarita, por lo que una mala experiencia con una bebida de imitación, puede afectar seriamente a esta industria²⁰⁰.

El mercado de las bebidas sabor margarita opera como un mal servicio a los consumidores porque al usar la palabra margarita en las etiquetas del producto, asumen que comprarán un verdadero cóctel con tequila.

Los cócteles "phony" señalan margarita en letras grandes y negras, mientras que la palabra sabor, aparece en un tipo de letra más pequeño.

Heublein señaló en la demanda que la Margarita "Phony" sin tequila, creció en sus ventas y causó confusión entre los consumidores con afectación en las ventas de Margaritas José Cuervo, que si contienen tequila. El argumento lo sustentó en el examen de las etiquetas de la bebida, que inducen al consumidor a error con la palabra margarita para un cóctel que no contiene tequila, así mismo presentó estudios de mercado que demostraron que el 85% de los consumidores, no se percataba de que la bebida "phony" margaritas no contenía tequila, por lo que la confusión era evidente²⁰¹.

Por su parte Seagram y Gullo, argumentaron que sus productos están etiquetados como bebidas refrescantes "sabor margarita" y cumplen con las regulaciones federales del BATF²⁰².

Así mismo, los abogados de Seagram manifestaron que la margarita puede elaborarse con diferentes tipos de alcohol inclusive el ron, por lo que Heublein y Cuervo trata de monopolizar el cóctel margarita²⁰³.

Por su parte el BATF, consideró en principio que las etiquetas de Seagram contenían suficiente información para evitar engañar a los consumidores, sin embargo requirió formalmente a esta compañía para que cambiara las etiquetas como una bebida refrescante de malta, ya que afirmó que es ilegal que las etiquetas refieran que la bebida contiene un ingrediente específico como el tequila, sin que sea cierto.

Cabe mencionar que Heublein la empresa demandante, no inició la disputa sobre las margaritas sin tequila en forma del todo honesta, ya que a finales de la década de los años ochenta introdujo "Garita club", bebida embotellada como vino refrescante sabor margarita y más tarde en 1993 produjo una margarita elaborada con vodka Smirnoff y vendida como

¹⁹⁹ Define a la Margarita como: cóctel que contiene Tequila, Lima o Jugo de Limón y Licor Sabor Naranja, Webster College Dictionary, 3d ed. 1991.

²⁰⁰ Skip Wollenberg, *Margarita Wars are Spirited*, San Diego Union Tribune, May 10, 1994, at C4.

²⁰¹ *vid ad supra* note 191.

²⁰² *vid ad supra* note 181.

²⁰³ Dominic Bencivenga, *A Question of Identity: Is a Margarita a Margarita Without Tequila*, New York Law Journal, Dec. 28, 1995, at 5.

"Margarita Moscú"²⁰⁴ que en 1994 dejó de producir, por su asociación comercial con la empresa mexicana José Cuervo²⁰⁵.

La Ley Federal de Marcas, se ha desarrollado en los EUA a través de la experiencia en el estudio de casos legales comunes de competencia desleal y protección de registro de marcas, y últimamente codificada dentro de la llamada Ley Lanham, que permite ejercitar las acciones contra los usos de marca engañosos y protección contra la competencia desleal. Ambas leyes se crearon contra la competencia desleal e infracciones al registro de marca para evitar confusión en los consumidores.

Heublein formuló su demanda bajo la sección 43 (a) del Decreto de Registro de Marca de Lanham, 15 U.S.C. sección 1125 (a) titulado Falsas denominaciones de origen y Falsas descripciones prohibidas²⁰⁶. Dicho decreto establece dos tipos de competencia desleal por infracciones sobre marcas no registradas y publicidad falsa, el aspecto más importante de la sección 43 (a) es que permite la propiedad y aplicación de derechos de registro de marca sin inscripción y la marca puede ser protegida bajo la categorías de competencia injusta²⁰⁷.

La Ley Lanham en su sección 2(a) relativa a los vinos y bebidas espirituosas es el resultado de la enmienda de 1994, como parte de los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, que implementó el TRIPS²⁰⁸ en la ley de los EUA, sin embargo no es aplicable al presente caso, debido a que la implementación de las enmiendas del GATT y el Acuerdo TRIPS entraron en vigor el primero de enero de 1996 y la demanda entablada por Heublein se presentó en noviembre de 1994.

Los artículos 23 y 24 de la parte III del GATT, obliga a las naciones que forman parte de este acuerdo a impedir el uso y el registro de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas que identifiquen un lugar que no es el del origen del producto.

El GATT, es un Tratado Multilateral del cual México y EUA son parte, así como del propio TRIPS²⁰⁹.

La Ley Lanham prohíbe el registro de marcas, de indicaciones geográficas que usadas en conexión con vinos o alcoholes identifiquen falsamente el lugar de origen de las mercancías y cuando se usó primero por los solicitantes del registro, después de la fecha en que entró en vigor el acuerdo.

Heublein como demandante, tenía la opción de fundar su demanda en la ley Lanham a través de varias acciones como la publicidad falsa, designación falsa de origen y

²⁰⁴ *vid ad supra* nota 198.

²⁰⁵ *vid ad supra* nota 188

²⁰⁶ Sección 43 (a) de la Ley Lanham, 15 U.S.C. 1125 (a), 1988 que en su enmienda establece que cualquier persona que use en el comercio palabra, término o símbolo falso que cause confusión en cuanto al *origen geográfico de mercancías*, servicios o actividades comerciales, será responsable de los daños causados en la marca registrada.

²⁰⁷ *The Forschner Group, Inc vs. Arrow Trading Co. Inc.*; 30 F.3d 348, 358 (2d Cir. 1994); *Keebler Co.*; 624 F. 2d at 372-373 (1st Cir.1980); *Fotomat Corp. v. Photo Drive-Thru, Inc.* 425 F.

²⁰⁸ Conocido también por sus siglas en español ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

²⁰⁹ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

competencia desleal de la empresa productora de las "phony margaritas" Seagram Co. and E&J Gallo Winery.

La empresa Heublein, entabló tres acciones separadas pero vinculadas con la Corte de Distrito de los EUA en Nueva York, contra la empresa E&J Gallo Winery, quienes hacen negocios como Bartles & Jaymes Co. Heublein demandó también a Joseph E. Seagram & Sons, Inc.

Heublein presentó una solicitud ante el BATF, para que esta autoridad ordenara la corrección de las etiquetas de la bebida "Phony Margaritas" de la empresa Seagram Co. and E&J Gallo Winery y las regulaciones de su publicidad y estándares de identidad para productos destilados de alcohol.

La empresa Heublein fue representada por la firma legal Howrey & Simon de Washington DC., Seagram Co. por Simpson & Thatcher y Gallo por O'Melveny & Myers.

Heublein presentó la demanda por los daños causados en su producción, bajo la sección 43 (a) de la Ley Federal de Marca, 15 U.S.C. y la sección 1125 (a) de la Ley Lanham.

El demandante alegó que cóctel Margarita es una bebida alcohólica, que tiene como principal ingrediente el tequila, por lo que "Ritas Cuervo y Margaritas José Cuervo", comercializadas por Heublein son genuinas, mientras que la bebida sabor margarita "Phony" no lo contiene y es vendida en competencia desleal por Seagram; quien viola la sección 43 (a) de la Ley Lanham, 15 U.S.C. sección 1125 (a) por su falso y engañoso uso del nombre "margarita" en sus productos, publicidad y promoción.

Desde que las bebidas refrescantes sabor margarita de Seagram, están en directa competencia con las de Heublein, han provocado daños y perjuicios en sus ventas, por lo que solicitan a la Corte dicte una orden que prohíba permanentemente a Seagram Co. and E&J Gallo Winery continuar con la venta de estas bebidas, además de los daños y perjuicios causados y los gastos y costas legales.

El BATF es la principal Autoridad Federal Regulatoria sobre bebidas alcohólicas, publicidad y etiquetado, que depende del Departamento del Tesoro de EUA. reglamenta la propaganda en vinos, destilados de alcohol y bebidas de malta, contienen una lista de prohibiciones para cada uno de los tres tipos de bebidas alcohólicas y al igual que la Ley Lanham prohíbe las falsas indicaciones.

Esta agencia prohíbe el uso de palabras o frases en las etiquetas y publicidad en una marca que imite falsamente el nombre de un alcohol destilado.

En los EUA el organismo encargado de regular la producción, distribución y comercialización de las bebidas alcohólicas es el Código de Reglamentos Federales, como se traduce de su nombre original Code of Federal Regulations (CFR)²¹⁰.

²¹⁰ Véase, Montserrat Fanny, *El IMPI y la protección a la Denominación de Origen Tequila*, Gaceta Mensual Tequila de Origen, Año I, No 7, Guadalajara, México, Julio del 2001, p. 19.

El CFR es un compendio de reglamentos generales y permanentes, emitidos por diversos departamentos del Poder Ejecutivo de los EUA y Agencias Gubernamentales de carácter federal, encargados de regular el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, protección al ambiente, educación, trabajo, etc.

El Código esta integrado por 50 títulos, cada uno se ocupa de diversas materias, el Título 27, que lleva por nombre Productos de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, está compuesto por trescientas partes y representa todos los Reglamentos emitidos por el BATF perteneciente al Departamento del Tesoro de los EUA²¹¹.

En la quinta parte del Título 27 del CFR, se encuentran las disposiciones relativas a la denominación, etiquetado y publicidad de las bebidas espirituosas y específicamente en la sección 5.22, el Código proporciona una nomenclatura en la que se definen las características de cada bebida espirituosa, disponible para consumo en el mercado norteamericano por clases y tipos²¹².

La clase 7 define al Tequila como: el destilado alcohólico del mosto fermentado derivado principalmente del Agave Tequilana Weber Variedad Azul, con o sin la adición de sustancias fermentables y destilado de tal manera que posea el sabor, aroma y características generalmente atribuidas al tequila y embotellado a no menos de ochenta grados proof. Tequila es un producto distintivo y manufacturado en México de acuerdo con las leyes y normas que regulan su producción para el consumo nacional²¹³.

La definición del tequila en términos de la legislación estadounidense, se inspira en la que proporciona la Norma Oficial Mexicana NOM-006 SCFI-1994-Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, sin embargo existe una diferencia que representa un conflicto de orden práctico en la exportación de tequila a los EUA, ya que el contenido mínimo de alcohol al que las autoridades de ese país han sujetado el embotellado de tequila, debe ser a no menos de 80 grados proof, que son 40 % Alc.Vol.²¹⁴

Heublein solicitó al BATF, identificar al cóctel margarita como una bebida hecha a base de tequila como ingrediente principal e irremplazable. La solicitud se apoyó en las reglas de mercado según 27 CFR sección 71.41 c.

Asimismo, se pidió a esta agencia enmendar las reglas de mercado para las etiquetas de bebidas de malta, regulaciones de publicidad y estándares de identidad para productos destilados, con la prohibición expresa de que las bebidas de malta que no contengan destilados de alcohol, se etiqueten como tales y causen error en el consumidor respecto al contenido de las bebidas.

²¹¹ Ídem

²¹² Código de Reglamentos Federales. Título 27: Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Capítulo I: Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Subcapítulo A: Licores, Parte 5: Etiquetado y publicidad de las bebidas espirituosas, Subparte C: Estándares de identificación para bebidas espirituosas.

²¹³ 27 CFR 5.22 (g) clase 7. Esta clasificación se puede consultar en Lexis Law Publishing's Code of Federal Regulation.

²¹⁴ Esta disposición es contraria al nivel mínimo de porcentaje de alcohol por volumen que determina la NOM del tequila.

Seagram etiquetaba las "Phony" margaritas en la categoría de alcohol destilado, cuando en realidad le correspondía la de bebidas de malta, por lo que el consumidor era engañado respecto al contenido de la bebida que no contenían tequila ni otro alcohol destilado, por estar hechas a base de malta.

Heublein solicita al BATF enmienda sus estándares de identidad para destilados de alcohol, que garantice que los productos etiquetados como "margarita", contengan como ingrediente principal el tequila y no se induzca a error a los consumidores para detener la confusión del original cóctel margarita²¹⁵.

Heublein propone que las prohibiciones deben aplicarse a la industria de bebidas de malta por las siguientes razones:

- Los consumidores son engañados por la idea de que ciertas bebidas de malta, contienen derivados de alcohol y en particular tequila.
- Los fabricantes de alcoholes destilados como el tequila, compiten en desventaja por el engaño al consumidor a que inducen las etiquetas en las bebidas de malta.
- El erario pierde ingresos de impuestos indirectos, por la confusión de los consumidores en la compra de bebidas a base de malta, en lugar de bebidas a base de alcohol destilado que tiene una tasa mas alta.

Las regulaciones del BATF, prohíben el comercio de vinos etiquetados o publicitados con el nombre de un producto elaborado por costumbre, con una base de alcohol destilado y aquellos que imiten, simulen o den la impresión de contenerlo y confundan al público a través de etiquetas o publicidad.

El espíritu de estas regulaciones al vino, se aplica también a las bebidas de malta y a las prohibiciones de envasado y publicidad.

El problema sustancial son los vinos o bebidas hechas de malta, que en sus etiquetas y publicidad imiten o simulen que la bebida es similar a cualquier producto elaborado habitualmente con una base de alcohol destilado, por lo que la regulación prohíbe el uso de palabras con nombres o designaciones de un producto con estas características.

Es factible la confusión en el consumidor, de que el vino o la bebida de malta envasado y etiquetado de esta forma, es un producto con una base de alcohol destilado como lo es el tequila y el cóctel margarita cuya base es este ingrediente, que no es sustituible en modo alguno por vino o malta.

El envasado de productos de vino y malta con el nombre de bebidas elaboradas cotidianamente con una base de alcohol destilado y específicamente de tequila, tiende a confundir al consumidor o lo conduce a creer que el producto esta hecho a base de tequila o es muy similar, por lo que puede ser usado como un sustituto del producto genuino.

²¹⁵ Heublein, Inc.'s Petition to the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms for Rulemaking to Amend Malt Beverage Labeling and Advertising regulations and standards of identity for distilled products, hereinafter BATF Petition.

Otro argumento, son los costos diferenciales, representados principalmente por los impuestos entre productos de vino y de alcohol destilado. El etiquetado de bebidas de vino o malta que se hacen pasar por productos de alcohol destilado, constituye competencia desleal, que perjudica a aquellos que están gravados por un alto porcentaje como los genuinos cócteles margarita.

Las regulaciones del BATF, prohíben el uso de nombres comúnmente asociados con regiones geográficas específicas de productos de alcohol, que no tienen asociación con las mismas. Las prohibiciones se extienden a incluir cualquier referencia a margarita, en un producto que no contiene tequila.

Los consumidores claramente reconocen el nombre margarita, para un cóctel elaborado con tequila, reconocido por el BATF como un producto distintivo de México²¹⁶.

Heublein en la solicitud presentada ante el BATF, refiere dos conductas de consumo reportadas en el estudio de mercado que realizó y que respaldan sus peticiones. El estudio se encaminó a determinar la percepción de los consumidores, en los ingredientes de las bebidas sabor margarita elaboradas con malta por Seagram el 9 de septiembre de 1994. Así mismo se elaboró otro estudio para las bebidas refrescantes de malta sabor margarita, de Bartles and James el 12 de octubre de 1994²¹⁷.

Los estudios demostraron que los consumidores que compran las bebidas sabor margarita, son engañados por las etiquetas, además de la confusión de que contienen tequila, por lo que Heublein propone al BATF, realizar las adecuaciones y enmiendas que resuelvan la situación.

4.2.3 Aplicación del TLCAN en el conflicto

El TLCAN, protege al tequila en el Capítulo de Acceso a Mercados, Anexo 313, Artículo 1712, sin perjuicio de las regulaciones del BATF 27 CFR sección 5.22 g.

El TLCAN y el BATF, reconocen al tequila como un producto distintivo de México, por lo que la disputa es si los cócteles sabor margarita, violan las disposiciones del TLCAN o simplemente rompen la tradición de que la margarita debe contener tequila.

En octubre de 1995, los productores mexicanos de tequila sostuvieron una serie de reuniones en la ciudad de Washington DC., con sus distribuidores en EUA, para evaluar la posibilidad de presentar formalmente el caso "Phony" margaritas ante el gobierno de ese país, como una violación al TLCAN, a los Acuerdos Previos de Comercio y a los derechos de propiedad intelectual.

Las ventas de cócteles margarita sin tequila hechas a base de malta, fueron un factor

²¹⁶ El BATF en la sección 27 CFR 5.22 (g) (1995), reconoce al tequila como un producto distintivo de México, hecho de acuerdo con las leyes mexicanas, como un alcohol destilado, a partir de machacado y fermentado derivado del agave tequilana weber, variedad azul, que posee un aroma, sabor y características especiales.

²¹⁷ Los estudios de mercado se realizaron por una consultora independiente Alvin Osip y se presentaron anexos a la solicitud del BATF.

determinante en la caída de las ventas de tequila en los EUA; lo que representa una competencia desleal sobre las auténticas margaritas, elaboradas con tequila, ya que se venden a un precio significativamente mas bajo y generan confusión entre los consumidores, con daño a la industria mexicana del tequila.

El Gobierno de México, junto con los productores mexicanos de tequila, presentaron una demanda ante el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca²¹⁸, en la que impugnan la publicidad y venta de las bebidas margaritas sin tequila como su principal ingrediente alcohólico, que confunden y engañan al consumidor en detrimento de las ventas de tequila dentro de EUA.

La industria mexicana del tequila argumentó, que el capítulo de propiedad intelectual del TLCAN, otorga a México el derecho exclusivo de vender tequila en EUA y Canadá.

Las ventas y publicidad de las margaritas elaboradas con malta, infringen las prácticas de comercio y los derechos de propiedad intelectual establecidos en el TLCAN, contrarios a las políticas de competencia justa, ya que el tequila es a México, lo que el Bourbon es a Tennessee.

La demanda se presentó a través del representante de comercio en el departamento del Tesoro y la Casa Blanca, quien señaló que podía tratarse de un problema de etiquetado, que debería ser corregido por el BATF.

El tequila esta incluido como uno de los productos distintivos, protegidos bajo el TLCAN en el anexo 313, junto con Whiskey Tennessee, Bourbon Kentucky, y Whiskey canadiense.

De acuerdo con el Anexo 313 del TLCAN²¹⁹, Canadá y EUA, reconocen al Tequila y al Mezcal como productos distintivos de México, por lo que no permitirán la venta de ningún producto como Tequila o Mezcal, a menos que haya sido elaborado en México de acuerdo con las leyes y regulaciones del Gobierno Mexicano, para elaborar estos productos.

Canadá y México reconocen el Whiskey Bourbon y el Whiskey Tennessee, como productos distintivos de los EUA, por lo que no podrán permitir la venta de un producto como tal, a menos que haya sido manufacturado en ese país, de acuerdo con sus leyes y regulaciones.

México y los EUA reconocen el Whiskey Canadiense como un producto distintivo de ese país, en los mismos términos.

El Capítulo XVII del TLCAN, establece los derechos de propiedad intelectual y la obligación de proporcionar una adecuada y efectiva protección, en la aplicación de estos derechos en el territorio de cada miembro.

²¹⁸ *vid ad supra* nota 190.

²¹⁹ Conocido por sus siglas en inglés NAFTA, North American Free Trade Agreement.

El Capítulo incluye los conceptos básicos introductorios del trato nacional²²⁰ y el establecimiento de estándares mínimos²²¹ así como el derecho a prevenir prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia en cada país miembro²²² que podrá aplicar protecciones más estrictas para estos derechos, que los requeridos por el propio Tratado²²³.

En la demanda presentada, la industria del tequila señala que todas las margaritas deben elaborarse con tequila; ya que es su ingrediente principal e insustituible. En apoyo a lo anterior citan el diccionario americano webster, que define a la margarita como un "cóctel elaborado con tequila", por lo que es el estándar legal para su uso, asociado siempre con tequila. Los productos etiquetados como margaritas, que no contengan este ingrediente alcohólico, son violatorios de los derechos de propiedad intelectual, establecidos en el capítulo XVII del TLCAN.

El artículo 1712 del Tratado, se refiere a las indicaciones geográficas, como aquellas que refieren a una mercancía originaria de una región o localidad del territorio de un país miembro, en donde la calidad particular, reputación u otra característica de la mercancía es esencialmente atribuible a su origen geográfico.

En relación con las indicaciones geográficas, cada una de las partes del Tratado, proveerá, los medios legales para que las personas interesadas, puedan impedir el uso de cualquier medio, que en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que 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 y cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido en que lo establece el artículo 10 bis del Convenio de París.

Los cócteles sabor margarita sin tequila, en particular la bebida de malta "Phony" margarita, comercializada por Seagram Co. and E&J Gallo Winery, usa en las etiquetas del producto el nombre margarita, que induce al público a error en cuanto al origen geográfico del producto, porque esta palabra refiere, una bebida que contiene tequila, toda vez que el cóctel margarita es originario y distintivo de México, por lo que se sugiere de forma engañosa que las Phony Margaritas, contienen tequila.

Las Phony margaritas, inducen al consumidor a error en sus etiquetas, sobre el origen geográfico del producto, en violación directa al artículo 1712 del Capítulo XVII del TLCAN, y causan la caída en las ventas de la genuina margarita hecha a base de tequila.

²²⁰ El artículo 1703 del TLCAN, establece que cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual.

²²¹ El artículo 1701 del TLCAN, señala, que cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual.

²²² El artículo 1704 del TLCAN, establece, que cada una de las partes podrá tipificar en su legislación interna prácticas o condiciones para el otorgamiento de licencias, que puedan constituir, en casos particulares, un abuso de los derechos de propiedad intelectual, con efecto negativo sobre la competencia en el mercado, por lo que podrán adoptar las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

²²³ El artículo 1702 del TLCAN, se refiere a la protección ampliada, por la cual cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna, una mayor protección a los derechos de propiedad intelectual, siempre que no sea incompatible con el propio Tratado.

Así mismo el artículo 1712, señala que cada una de las partes de oficio si su legislación se lo permite o a petición de parte interesada, negará o anulará el registro de una marca que consista o contenga indicación geográfica de productos que no se originen en el territorio, región o localidad señalada, si el uso de la indicación en la marca del producto, induce al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

En el caso es procedente anular el registro de "Phony" Margaritas, para cócteles sin tequila, porque el uso de la palabra margarita en las etiquetas del producto, induce al público a error en cuanto al origen geográfico. El principal interés en este caso es la protección del tequila a nivel jurisdiccional en los Tribunales de los EUA en aplicación al TLCAN.

Los artículos 1714 al 1718, proporcionan una guía para los derechos de propiedad intelectual y la forma de ejecutar el capítulo XVII del Tratado.

Cada país miembro, deberá asegurarse que la aplicación de procedimientos bajo sus leyes nacionales, permitan una acción efectiva contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, que incluyan medidas que prevengan y determinen violaciones.²²⁴

Se establece el marco legal básico para los procesos civiles y mercantiles, los recursos en procedimientos civiles y administrativos.²²⁵ Se señalan también las medidas precautorias, enfatizando la necesidad de que sean rápidas y efectivas para prevenir una infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual²²⁶ y proteger las pruebas y evidencia relacionadas.

Desde la negociación e implementación de los acuerdos del TLCAN, México es más cuidadoso en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, ya que sus leyes no protegían adecuadamente esta materia, por lo que se abrogó la Ley de Invencciones y Marcas²²⁷ y entró en vigor la Ley de la Propiedad Industrial²²⁸, estas reformas respondieron no sólo para cumplir con el TLCAN sino para converger con el estándar del mundo industrializado.

4.2.4 Antecedentes judiciales para resolver el caso "Phony" Margaritas

La Ley Lanham define a las marcas como cualquier palabra, nombre o combinación de estas, usada para distinguir mercancías²²⁹ y servicios de sus similares en el comercio, que en ocasiones indican el origen de la mercancía. Esta ley incluye en su protección, a las bebidas mezcladas como la margarita.

²²⁴ El artículo 1714 del TLCAN, establece las disposiciones generales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, con cuatro criterios para decisiones de autoridades judiciales y administrativas de cada país miembro, en acciones que involucren estos derechos.

²²⁵ El artículo 1715 del TLCAN, señala los aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos, en los que cada parte los pondrá al alcance de los titulares de derechos de propiedad intelectual para su defensa.

²²⁶ El artículo 1716 del TLCAN, indica que las autoridades judiciales de cada una de las partes, tendrá la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para conservar, las pruebas relacionadas con la infracción.

²²⁷ Publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976.

²²⁸ Publicada en el DOF el 27 de junio de 1991.

²²⁹ La Ley Federal Lanham, define el término persona, tanto a la física como a la jurídica, esta última se puede constituir como una firma, corporación, unión, asociación u otra organización con capacidad para demandar y ser demandada en un litigio. Act. 15 U.S.C. 1127 (45) 1988.

En el caso "Phony", era necesario que Heublein demostrara que el cóctel margarita, identifica a una bebida elaborada exclusivamente con tequila y lo distingue de cualquier otra bebida alcohólica, por lo que tendría el carácter de marca registrada protegida bajo la Ley Lanham.²³⁰

La acción ejercitada por Heublein, tiene como precedentes judiciales, resoluciones de Cortes Federales en controversias similares al caso "Phony" margaritas. La Corte determinó que el Whisky "Scotch" no puede tener esta indicación, en las etiquetas del producto, si no es elaborado en Escocia.

Para resolver el caso "Phony" margaritas, fue de especial relevancia el caso del Whisky Escocés, por lo que es importante mencionar los fundamentos y argumentos del mismo.

La Asociación de Whisky Escocés (The Scotch Whisky Association), entabló un juicio en contra de la compañía Productos Destilados Consolidados (Consolidated Distilled Products Inc.), en el que se oponía al registro de la marca "Loch - A - Moor", para un licor producido y vendido en EUA. La asociación argumentó, que esta marca describía falsamente al producto como originario de Escocia, en violación de la Ley Lanham 15 U.S.C. secciones 1051 y 1125 y a la Convención de París para la protección de la propiedad industrial, implementada por la 15 U.S.C sección 1126.

EUA y México como miembros del TLCAN, tienen obligación de hacer efectiva la represión a la competencia desleal y también se obligan por el Convenio de París.

El Departamento de Comercio, Patentes y Marcas de EUA, resolvió como infundada la solicitud de oposición al registro, por lo que la asociación inició la acción en la Corte Federal bajo la Ley Lanham en su sección 1125 (a), en la que demandó los daños y perjuicios, así como gastos y costas judiciales.

La Asociación, demandó que la marca que se solicita a registro Loch - A - Moor, engañaba al consumidor al hacerlo creer que el origen geográfico del producto era Escocia, por las consideraciones siguientes:

- Loch, es una palabra de origen escocés que significa lago.
- Moor, es una región de Páramo abierta en las islas británicas.
- La etiqueta del producto muestra un castillo.
- La etiqueta declara que el contenido. Es un producto de una vieja isla. (La isla de Skye se encuentra en el grupo de islas Hebrides.
- La empresa demandada, eligió esta marca por que tiene connotación escocesa y confunde al público respecto al origen geográfico de la bebida.

La Asociación presentó a la Corte, encuestas que demostraban la confusión de los consumidores respecto al origen del producto, por que las etiquetas de la bebida inducían a

²³⁰ De acuerdo con la Ley Federal Lanham, una palabra o frase funciona como marca registrada cuando es usada para identificar el origen de un producto y que el público lo reconozca, por lo que equipara a la protección de las indicaciones geográficas.

pensar que era de origen escocés, con una descripción geográfica errónea.

La empresa demandada, argumentó que la etiqueta indicaba que el contenido de la bebida era 100% Whisky Escocés Importado, que se producía y embotellaba en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos y que la etiqueta fue debidamente aprobada por el BATF, cuyas regulaciones prohíben el uso de etiquetas para bebidas alcohólicas producidas localmente que den la impresión de que la bebida es originaria de Escocia.

La Corte resolvió que la marca Loch - A - Moor, engañaba al consumidor sobre el origen geográfico del producto como una bebida de origen escocés, toda vez que aunque las etiquetas de la marca señalaban en letras pequeñas, que era un producto local de EUA, el consumidor ordinario se confundiría sobre el origen del producto, toda vez que no es de suponerse que el consumidor se tome la molestia de leer cuidadosamente las etiquetas de este tipo de producto, especialmente cuando su precio en el mercado es bajo.

La Corte consideró, que las pruebas de encuestas a los consumidores determinaron la posible confusión, por lo que se resolvió como fundada la oposición al registro de la marca, planteada por la Asociación de Whisky Escocés, por violación a la sección 1125(a) de la ley Lanham, que prohíbe la errónea descripción geográfica.

La Corte determinó, que las encuestas y otras pruebas demostraron el engaño y confusión en un 25% de los compradores y consumidores, lo que es suficiente para acreditar la competencia desleal y la violación a las leyes federales, por lo que la encuesta realizada en la ciudad de Chicago fue suficiente para demostrar la violación a la Ley Lanham.

Aunque no había pruebas de daños y perjuicios, la Corte encontró que la empresa actora tenía derecho al pago de daños por las continuas violaciones, sin embargo rechazó la solicitud de adjudicarse ganancias de la empresa demandada por las ventas de la bebida Loch - A - Moor y el pago de honorarios, por no acreditar fehacientemente que el daño causado fue en forma deliberada.

Los productores asociados de Whisky Escocés, demandaron a la Compañía Destiladora Barton, por la venta y comercialización de falso whisky escocés, con alcohol no producido en Escocia y que se etiqueta con esa categoría, lo que constituye un engaño al público consumidor por la falsa designación de origen geográfico, en violación a la Ley de Registro de Marcas de EUA, la Convención de París para la Protección del la Propiedad Industrial y la Ley Lanham en su sección referida al registro de marcas²¹¹.

El falso whisky etiquetado como escocés, se elaboraba de la mezcla de malta y granos de whisky escocés producidos en Escocia. La demandada, fue empresa asociada de la compañía Delaware que producía y comercializaba whisky escocés, que ese etiquetaba en Panamá.

La empresa Diers & Ulrich Barton, quien era distribuidor exclusivo de whisky escocés en Panamá, mezcló el whisky con otros alcoholes producidos localmente y vendió este producto con la marca de su empresa asociada, que indicaba que el producto era

²¹¹ Lanham Trade Mark Act secciones 43 a, 44 b, 15 U.S.C secciones 1125 (a), 1126 (b).

originario de Escocia.

La Corte de Distrito de EUA, resolvió que desde el momento en que la empresa demandada usó la marca y la licencia de su asociada para etiquetar en Panamá el falso whisky escocés, mezclado con alcoholes no producidos en Escocia, constituyó una designación falsa del origen geográfico del producto, en violación a la sección 43 de la Ley para el Registro de Marcas de los EUA y a la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial.

La resolución prohibió a la empresa demanda, el uso de la palabra whisky escocés en su marca registrada "House of Stuart" que indicaba el origen de ese producto en Escocia y al pago de honorarios. Por su parte la Corte de Apelaciones de los EUA confirmó la condena en daños, pero revocó la de honorarios.

Los dos casos de whisky escocés presentados anteriormente, fueron fundamentales como antecedentes judiciales para el estudio y resolución del caso "Phony" margaritas, ya que las acciones fueron ejercitadas con base en la Ley Lanham y la Convención de París para la protección de la propiedad industrial.

En el caso Barton, esta empresa adulteró en forma deliberada el whisky con otros alcoholes, y usó las etiquetas de su empresa asociada, que indicaban que la bebida fue elaborada en Escocia. La Corte de Distrito resolvió fundadas las violaciones a la Convención de París y a las Leyes del Registro de Marca, sin embargo determinó que al ejercitar y establecer la acción basada en la Ley Lanham, resultaba innecesario discutir la reclamación del demandante bajo la Convención de París²³².

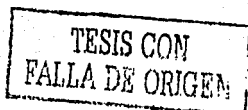
En ambos casos, la demanda se presentó por la Asociación de Productores de Whisky Escocés, organizados con el propósito de promover y proteger el whisky hecho en Escocia, muy similar a la asociación mexicana de productores de tequila, organizados a través del Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT) y la Cámara Regional de la Industria Tequilera de México, quienes promueven y protegen el tequila.

La controversia del falso whisky escocés y del cóctel margarita sin tequila, se presentan como un caso de etiquetado del producto, que confunde y engaña al público consumidor, y les hacía creer que las falsas bebidas, tienen un origen geográfico y calidad determinados, por estar hechas con ingredientes genuinos, en el caso del whisky en la región de Escocia y en el caso del tequila, en México, cuando en realidad son productos que contienen otro tipo de alcoholes y que aprovechan la gran aceptación del whisky escocés y del tequila, para etiquetar sus productos como tales, con jugosas ganancias que constituyen una competencia desleal.

A diferencia de los casos del whisky escocés en el juicio de Heublein contra Seagram por las "Phony" margaritas, no demandó violaciones a la Convención de París, como ocurrió en los casos del whisky.

La empresa Heublein demandó el pago de daños y perjuicios, con fundamento en la

²³²Barton, 489 F.2d at 813.



Ley Federal de Registro de Marca, por las etiquetas de Seagram & Gallo con la indicación "margarita" y la palabra "sabor" en caracteres pequeños, similar al caso de la marca Loch - A - Moor que indicaba en impresión pequeña, que el producto era de EUA y no escocés.

En ambos casos la confusión al consumidor, se logró a través de las etiquetas que engañaban sobre el verdadero origen geográfico de estos productos. Tanto las etiquetas utilizadas por Seagram & Gallo para el cóctel margarita sin tequila "Phony" y las del whisky Loch - A - Moor se aprobaron por el BATF.

Otra similitud en los dos casos, es el significativo precio bajo de los productos competitivos demandados, factor que consideró la Corte para resolver, ya que las "Phony" margaritas eran más baratas que "Ritas Cuervo" elaboradas con tequila.

En ambos casos se planteó la intención de las compañías competidoras, de inducir al consumidor a comprar un producto identificándolo por la etiqueta, sin embargo Heublein debía acreditar la conducta de los demandados como dolosa o fraudulenta.

En estos casos se presenta como prueba las encuestas de mercado, que resultan idóneas para demostrar la posibilidad de confusión de los consumidores²³³, ya que la encuesta es el camino más directo y persuasivo de establecer un segundo significado.

En los casos de las demandas por infracciones cometidas por competencia desleal, designación de origen y publicidad falsas, las pruebas que se presenten deben acreditar la probabilidad de confusión que surge, cuando los consumidores son inclinados a asumir que el producto es asociado con otro origen, por que hay similitud entre los dos productos cuya marca refiere a un origen geográfico determinado.

Es necesario establecer la posibilidad de confusión, para que el actor tenga una acción de competencia desleal y pueda demandar el pago de daños y perjuicios al amparo de la sección 43 (a) de la Ley Lanham²³⁴.

Heublein presentó como prueba dos encuestas de consumidores, que se realizaron en forma independiente y que revelaron que dos terceras partes de la gente cuestionada, consideró erróneamente que los productos margarita de Seagram & Gallo contenían tequila.

Demostrar la confusión en el consumidor, fue indispensable en el caso whisky scotch, ya que se acreditó que el comprador ordinario, se confundía al comprar productos de un bajo costo con una referencia a las regiones de Escocia.

La Corte determinó que las encuestas de mercado presentadas por Heublein, demostraron la confusión o decepción de un 25% de los consumidores al adquirir el cóctel

²³³ Los estudios de mercado, como prueba para demostrar la posible confusión del consumidor entre un producto y otro, han sido aceptadas por la Corte: se cita como antecedente judicial los casos *Forschner Group, Inc.* 30 F. 2d at 354; *Searles by Vera, Inc. vs. Todo Imports, Ltd.* 544 F.2d 1167 (2d Cir. 1976) *James Burrough Ltd vs. Sign of the Defeater*.

²³⁴ Como antecedente judicial de la necesidad del demandante de establecer la posibilidad de confusión entre consumidores, se cita el caso *Café La touraine, co. vs. Café Lorrain Co.* (2d Cir. 1946). *Universidad Colby vs. Universidad Colby New Hampshire 1st Cir.* 1975.

margarita sin tequila, suficiente para acreditar la violación a las leyes federales de competencia desleal.

Los precedentes judiciales citados, entre ellos el del whisky escocés, en el que la Corte consideró como fundamental las encuestas presentadas, para demostrar la posible confusión; además del caso *Forschner, Inc. vs. Commercial Arrow Co, Inc.* presentado en una Corte Federal del Segundo Circuito en 1994, que se sustentó en la posibilidad de confusión.

En el caso, entre *Corporativo Polaroid vs. Corporativo Electrónico Polaroid*, en el Segundo Circuito de la Corte Federal en 1961, se establecieron parámetros de posibilidad de confusión, comúnmente referidos en las resoluciones judiciales como factores polaroid, que incluyen la prueba de encuestas de consumidores y que son:

- La validez de la marca.
- El grado de similitud entre dos marcas.
- La proximidad de los productos.
- La posibilidad de diferenciar los productos entre sí.
- La evidencia de confusión actual, que incluye las pruebas de encuestas de consumidores.
- La mala fe del demandado al usar la marca.
- El perfil del consumidor del producto.
- Las características del grupo consumidor de que se trate.

Heublein demandó, que las etiquetas utilizadas por Seagram & Gallo en las "Phony" margaritas aunque no eran falsas, daban al consumidor la idea errónea de que la bebida era un cóctel margarita tradicional elaborado con tequila y lo inducían a error respecto a la autenticidad del producto. Utilizaba un empaque engañoso, que proyecta la atención del consumidor a la palabra margarita impresa en letras negras de gran tamaño, mientras que la palabra sabor esta en letras pequeñas.

La Corte Federal del Segundo Circuito del Distrito de Nueva York, estableció que la encuesta de consumidores, resulta una prueba idónea para demostrar la publicidad engañosa implícita en los anuncios comerciales. En 1982 la Compañía Coca - Cola, como comercializador del jugo de naranja Minute Maid, presentó una demanda contra Tropicana Products Inc. por uso de publicidad falsa en violación a la sección 43 (a) de la Ley Lanham.

Coca - Cola demandó que el comercial utilizado por la empresa demandada, resultaba falso y engañoso por que presentaba al jugo como natural, cuando en realidad era concentrado.

La Corte estableció a través de dos encuestas de consumidores, que se engañaba por la publicidad del demandado, por lo que el comercial influía negativamente a los consumidores.

Heublein requería demostrar que el uso del término margarita, en las etiquetas, empaques y publicidad de Seagram & Gallo, engañaba o confundía al consumidor, por lo que la falsedad implícita requiere evidencia que el etiquetado tiende a engañar a los

consumidores.

La publicidad falsa o engañosa se presenta de una manera implícita o bien de una manera explícita²³⁵, el Juez debe determinar si la publicidad resulta engañosa con base en las pruebas presentadas, pudiendo ser las encuestas de consumidores que determinan entre otras cosas el mensaje que percibe el público.

Heublein demandó la falsedad implícita, en el uso de las etiquetas de las "Phony" margaritas, que acreditó con las encuestas de consumidores presentadas como pruebas y citó como precedente judicial el caso Coca-Cola vs los Productos Tropicana, para que a las encuestas se les diera un gran valor probatorio.

Por su parte Seagram argumentó, que la palabra margarita es un término genérico que no es de uso exclusivo y derecho a protección bajo la Ley Lanham, ya que es una bebida mezclada, que puede ser elaborada con cualquier tipo de alcohol y no exclusivamente con tequila. Asimismo señala que no obstante que el diccionario webster, define a la margarita como una bebida elaborada con tequila, pierde esa categoría por sustituir al tequila con otro ingrediente.

Las encuestas de consumidores presentadas por Heublein, demuestran que el término margarita, indica al consumidor una bebida elaborada con tequila, por lo que son engañados al creer que las "Phony" margaritas lo contienen y es de gran impacto visual el uso de esa palabra en sus etiquetas.

"Margarita" debe ser reconocida y protegida al amparo de la sección 43 (a) de la Ley Lanham, como una bebida distintiva hecha a base de tequila, producido y fabricado en México bajo la supervisión del Gobierno mexicano, para evitar que el término se convierta en genérico.

Las marcas en los EUA, se clasifican en cuatro categorías: genérica, descriptiva, sugestiva y arbitraria.

El término genérico, no distingue la mercancía de un productor, de otra de su misma clase en el mercado, simplemente refiere el género del cual es parte un producto.

El término descriptivo, establece las características o cualidades específicas de un producto, que lo distinguen de otros similares, de su misma especie y clase en el mercado.

El término sugestivo, invoca la imaginación perceptiva del consumidor para establecer las características de la mercancía. Por ejemplo la marca Coppertone es de categoría sugestiva para productos de bronceado al sol.

Los términos arbitrarios, no sostienen relación lógica o sugestiva con las características de la mercancía, por lo que son usualmente aplicados a palabras para su uso como marca registrada. Tal es el caso de las computadoras Apple.

²³⁵ Se estableció por la Corte en los juicios de la Compañía Coca-Cola vs. Productos Tropicana y en el litigio entre Castrol Inc. vs. Pennzoil Co. resuelto en el tercer Circuito en 1993.

Una marca descriptiva, tiene el peligro de que pueda convertirse en un nombre genérico, por ejemplo aspirina se utiliza para analgésicos comunes vendidos bajo varios nombres, celofán, termos, etcétera.

Margarita pudiera ser sujeto de protección al aplicarse el llamado "segundo significado" que se describe en la sección 2 (f) de la Ley Lanham, que consiste en demostrar que el nombre ha conseguido diferenciarse y ha tenido un uso continuo como marca en el comercio por cinco años antes de solicitar el registro.

Un término genérico, no puede constituirse como una marca registrada y no tiene derecho a la protección de registro de marca, bajo ninguna circunstancia.

No puede privarse a los fabricantes competidores de productos bajo un término genérico, el derecho de llamar un artículo por su nombre, de otra forma se podría constituir un monopolio sobre determinada mercancía.

En el caso que nos ocupa, Heublein demostró que el término "margarita" no es genérico, sino descriptivo, amparado bajo el concepto de "segundo significado" protegido por la sección 43(a) de la Ley Lanham, como la asociación en el pensamiento del consumidor, entre un producto y su origen, el cual ocurre por el uso prolongado de la mercancía asociada a ese nombre.

La controversia se enfocó en definir, si el término "margarita" para una bebida elaborada con tequila es un término descriptivo, ya que podía comunicar una idea inmediata de los ingredientes, cualidades o características de la bebida; sin embargo la Corte reconoce que un término no tiene que ser descriptivo, para adquirir un segundo significado, por lo que el término "margarita" puede tener el significado de una bebida mezclada a base de tequila, sin que necesariamente tenga el carácter y tratamiento de marca descriptiva.

La carga de la prueba para establecer que la "margarita", adquirió un segundo significado²³⁶ la tenía el demandante, extremo que acreditó a través de las encuestas presentadas que fueron el medio más directo para establecerlo, ya que un número considerable de consumidores estableció que "margarita" significa una bebida elaborada exclusivamente con tequila, por lo que el segundo significado se comprobó plenamente.

Para entender mejor lo que representa el segundo significado en el derecho de propiedad industrial en los EUA mencionaremos el caso Budweiser, que ilustra como opera esta figura en la Ley de Registro de Marca.

A finales del siglo XIX, una compañía de nombre Anheuser - Busch, que opera en la actualidad para la producción de diferentes bebidas alcohólicas, comenzó a fabricar cerveza con el proceso conocido como Budweiser, que tiene su origen en un pueblo de la región de Bohemia, en la antigua Austria, con el nombre de Budweis.

²³⁶ Para establecer el segundo significado, la Corte estableció los factores que necesitan ser probados: publicidad, estudios de mercado, cobertura del producto en el mercado, ventas exitosas, el intento de piratería de la marca, duración y exclusividad del uso de la marca.

Aunque esta compañía nunca se ha localizado en la región anterior, ha empleado la designación "Budweiser" por mas de veinte años²³⁷, con amplia reputación y comercio extenso a través de EUA y el extranjero.

El uso continuo de la denominación Budweiser por la empresa Anheuser - Busch, fue a tal grado que los consumidores norteamericanos, asociaron este término para designar cerveza producida por esta compañía, por lo que adquirió un segundo significado²³⁸.

Finalmente la Corte, extendió la protección al nombre corto Bud refiriéndose a Budweiser, tal abreviación adquirió un segundo significado con igual protección²³⁹.

Heublein y la industria mexicana del tequila, demandaron bajo esta doctrina del segundo significado el término "margarita" que adquirió esta categoría, al describir un tipo de bebida mezclada elaborada exclusivamente con tequila.

El segundo significado tomó forma en el público consumidor, a través del uso continuo y la popularidad de la bebida en el mercado; por lo que la prueba verdadera de descripción fue la percepción del consumidor promedio de que la "margarita" es un cóctel cuyo ingrediente principal e insustituible es el tequila²⁴⁰.

Las leyes de registro de marca, protegen a los titulares, de la confusión entre marcas similares de productos relacionados estrechamente, por lo que la distinción es un factor indispensable para ser sujeto a esta protección.

En el caso de que los productos tengan el mismo nombre pero pertenezcan a clases distintas y sean completamente inconexos, la marca podrá aplicarse para designar diversas mercancías. En este orden de ideas un término puede adquirir un segundo significado en una industria y no en otra.

Por ejemplo, en la industria de bebidas alcohólicas el nombre "Black & White" ha venido a significar Whisky Escocés Buchanan, vendido en EUA por mas de cincuenta años, por lo que ha adquirido un segundo significado.

El término "margarita" ha adquirido un segundo significado entre los consumidores, como una bebida que contiene tequila, sin embargo este segundo significado podría ser de aplicación limitada a la industria de bebidas alcohólicas, sin que se extienda a otras industrias.

Seagram & Gallo, defendieron la postura de que la margarita es un término genérico, para clasificar un sistema de sabor, por lo que no tiene derecho a protección bajo la Ley Lanham.

²³⁷ El uso de la denominación *Budweiser* en EUA, dio origen a un litigio, entre Anheuser Busch Brewing Ass'n productora de la cerveza, vs Fred Miller Brewing Co. en 1898.

²³⁸ Así se estableció en el litigio entre Anheuser Busch vs Budweiser Malt Products en 1923, en una Corte Federal del Segundo Circuito.

²³⁹ Lo anterior se determinó en el juicio entablado en la ciudad de Nueva York en 1939 entre Anheuser Busch, Inc. vs Power City Brewery, Inc.

²⁴⁰ La tesis del segundo significado, se estableció en el juicio Sands, Taylor & Wood vs Quaker Oats Co. en el Séptimo Circuito en 1992.

En el caso de los nombres genéricos, ningún fabricante tiene el uso exclusivo del producto, por lo que el término margarita, al ser de uso genérico podría denotar un sabor, que puede ser usado con cualquier tipo de bebida alcohólica, no exclusivamente con tequila.

No obstante que la Corte determinara a la margarita como un término genérico sin derecho a protección de registro de marca, Heublein tenía vigente la acción por competencia desleal, que es independiente de las infracciones por registro de marca. El elemento clave y determinante para decidir un caso bajo competencia desleal, es la probabilidad de confusión en el consumidor y hacer pasar una mercancía como si fuera la de otro productor o fabricante²⁴¹.

Las sanciones por prácticas que constituyen competencia desleal, de modo que se engañe al consumidor en cuanto al origen de la mercancía, son independientes de las infracciones de registro de marca.

Heublein debía establecer que el uso del término "margarita" en las etiquetas de Seagram & Gallo, constituye falsa y engañosa designación de origen, que causa confusión en los compradores, ya que el consumidor promedio podría pensar que obtiene un mejor precio por el mismo producto.

Al adquirir las "Phony" margaritas, el consumidor podría pensar que obtiene una bebida alcohólica con tequila genuina, a un precio menor que las "Ritas Cuervo", además que no se tomaba el tiempo de leer las etiquetas con el cuidado suficiente para determinar que las "Phony" margaritas, se elaboraban con cerveza en lugar de tequila²⁴².

La Corte determinó que no todos los términos genéricos deben desecharse, ya que algunos generan el derecho de protección, a través de un uso razonable que evite la confusión entre productos y se prevenga la competencia desleal.

Resultaba imprescindible que Seagram & Gallo etiquetaran y vendieran sus productos de manera que se distinguiera claramente de las margaritas "José Cuervo" de Heublein.

El Reglamento del BATF, protege al whisky escocés y al tequila, sin embargo no reconoce al cóctel margarita como una bebida mezclada elaborada con tequila.

Heublein propone al BATF, modificar el reglamento para proteger a la margarita y a bebidas mezcladas, asociadas con otra en particular.²⁴³ En el reglamento se incluyeron recientemente, regulaciones que prohíben a la industria del vino, etiquetar sus productos con los nombres de bebidas normalmente elaboradas a base de alcohol destilado.

Con esta petición se buscó regular la competencia desleal, entre productos elaborados

²⁴¹ La Corte estableció, que el uso de envolturas o paquetes similares a los de otro productor puede provocar confusión en los consumidores, respecto al origen del producto y constituir una falsa designación de origen que se sanciona como competencia desleal.

²⁴² Dos terceras partes del tequila vendido en los EUA, a principios de los noventa, fue consumido en margaritas, por lo que vender bebidas con este sabor, pero a un precio considerablemente más bajo, resultó una excelente estrategia para generar ganancias, aunque basada en prácticas de competencia desleal.

²⁴³ Heublein Inc. en 1994, presentó una solicitud ante el BATF, para incluir en su Reglamento a la "margarita" como una bebida mezclada a base de tequila. Se formuló como una solicitud de reglamento de marca.

con vino y fabricados a base de malta, con bebidas destiladas de alcohol, usadas como una bebida con el mismo nombre.

Es de notar que la regulación en esta materia, resulta diversa y compleja, ya que en otros países los términos genéricos y el registro de ciertos nombres como marcas, tienen distintos significados. Tal es el caso de las Cortes británicas, que han sostenido que el término Champagne puede ser usado para referir únicamente un vino producido en la región de Francia que lleva el mismo nombre²⁴⁴.

Sin embargo las leyes norteamericanas, tienen permitido a productores locales el uso del término Champagne como una indicación genérica, de un cierto tipo de vino efervescente²⁴⁵, lo mismo ocurre en el caso del Vermouth y del Sake, en las que algunas regulaciones federales los definen como nombres genéricos para una clase o tipo de vino, cuando en realidad son indicaciones geográficas.

En EUA, se establecen algunas indicaciones geográficas como semigenéricos, por lo que su uso es permitido para algunos productores de ese país; por ejemplo: Burgundi, Chablis, Champagne, Madrim, Port, Sherry y Tokay.

La indicación geográfica Chablis, cuando es usado en EUA como nombre genérico, refiere un tipo de vino blanco, y no un vino producido exclusivamente en esta región de Francia²⁴⁶, lo cual resulta violatorio de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que incluye las falsas indicaciones de procedencia, y que EUA no respeta.

Un productor de vino en el Estado de California en EUA, puede usar el término Chablis, mientras sea claramente revelado que el origen del vino es de ese Estado y cumple con las regulaciones del BATF e indicar que es una clase o tipo de vino Chablis, por lo que se violan las regulaciones internacionales en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En contraste el Queso Roquefort, no es posible utilizarlo como un término genérico, para designar un tipo o clase de queso, ya que la distinción y el prestigio que por siglos ha logrado la comunidad de Roquefort, Francia para producir queso de leche de ovejas criadas en cuevas de piedra caliza, es inigualable y objeto de protección por normas de alcance internacional.

La Ley francesa adoptó en 1925, prohibir la venta de queso bajo la indicación Roquefort, a menos que el producto fuese elaborado dentro de la comunidad del mismo

²⁴⁴ Bollinger vs Costa Brava Wine Co. en 1961; en el que la Cancillería de la Suprema Corte de Justicia determinó que el término *Champagne* solo puede indicar vino producido en la región de Champagne, Francia.

²⁴⁵ Así se determinó desde el año de 1970 en las regulaciones federales del término *Champagne*.

²⁴⁶ Así se determinó por una Corte Federal en 1992, en el juicio entre el Instituto Nacional de las Denominaciones de Origen de Francia vs la compañía norteamericana Vintners International Co. permitiendo en EUA el uso de *Chablis* como un nombre genérico, para designar un tipo de vino con las características generales de esta denominación de origen, pero sin usar forzosamente para producirlo uvas o vino proveniente de esa región francesa.

nombre, por lo que se registró en EUA, que protegió y reconoció su calidad y características²⁴⁷.

Contrariamente, Francia no pudo proteger convenientemente sus vinos en EUA, ya que el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen²⁴⁸ de ese país, actuó muy tarde, para proteger Chablis, de infracciones de registro de marca, en especial para oponerse al registro de la marca "Chablis With a Twist" para un jugo con sabor a vino.

Se otorgó el registro de marca, en favor de la compañía norteamericana, por lo que el Instituto apeló la resolución, misma que confirmó la legalidad del registro y señaló que las regulaciones del BATF establecen que el término Chablis, es semigenérico en EUA para indicar un tipo de vino.

La denominación de origen tequila, esta protegida en EUA por las regulaciones del BATF, por lo que no puede usarse como un término genérico, ya que es un producto de fabricación exclusiva de México.

De establecerse que el término "margarita" puede utilizarse únicamente para designar una bebida alcohólica, elaborada con tequila adquirirá la clase de protección que la comunidad de Roquefort tiene para el queso del mismo nombre.

4.2.5 Conclusiones del caso

Los productos que designen el nombre de margarita, para bebidas que no contengan tequila, violan los derechos de propiedad industrial, en específico, de la denominación de origen mexicana tequila, reconocida en el capítulo XVII del TLCAN, y en el capítulo III "Comercio de Bienes, Trato Nacional y Acceso a Mercados, Anexo 314, artículo 309.

"Margarita" no es de manera alguna un término genérico, para clasificar un sistema de sabor en una bebida, ya que se asocia inseparablemente al Tequila.

La industria mexicana del tequila, la Compañía Tequila José Cuervo, y la empresa norteamericana Heublein, se coordinaron para emprender acciones en contra de Seagram & Gallo, ya que la demanda presentada por Heublein ante una Corte Federal, tenía un efecto significativo en los resultados que obtendría la solicitud presentada ante el BATF.

Los resultados en la acción de la industria mexicana del tequila, para frenar y en su caso suprimir la venta de cócteles margarita sin tequila, con fundamento en el TLCAN, dependía en gran parte del éxito de la demanda presentada por Heublein en una Corte Federal, con relación al caso "Phony" margaritas, comercializados por Seagram & Gallo.

La tarea de la Corte se planteaba en definir el término "margarita", por lo que podía

²⁴⁷ La protección y reconocimiento de la denominación de origen francesa *Roquefort* en los EUA, para designar queso con cualidades y sabor inigualables, se estableció en el juicio entre la comunidad de Roquefort contra la compañía William Faehndrich, en el año de 1961.

²⁴⁸ El INAO, es una organización francesa para proteger y combatir, el uso indebido de las denominaciones de origen de Francia, en especial de vinos, brandis y otros alcoholes destilados.

resolver en dos sentidos :

- Como una bebida alcohólica preparada, cuyo ingrediente principal es el tequila. Esta era la postura de Heublein, José Cuervo y la Industria Tequilera Mexicana.
- Designar un término genérico para un sistema de sabor, que permitiría la venta de bebidas sabor margarita sin tequila. Esta era la postura de Seagram & Gallo Winery.

Un elemento que afectó la credibilidad de Heublein en el juicio contra Seagram & Gallo, fue la producción y comercialización de la margarita Moscú en 1993, cuya base fue el vodka Smirnoff y en 1989 la Garita Club hecha a base de vino, ninguna de ellas contenía tequila²⁴⁹.

No obstante que la compañía Heublein produjo y comercializó bebidas, como "margaritas" sin tequila, dejó de producirlas en 1994, sin embargo se asume, que la decisión fue tomada, por las millonarias ganancias que se proyectaban con la venta de genuinos cócteles margarita hechos a base de tequila, por lo que Heublein se asoció comercialmente con la empresa tequilera mexicana José Cuervo, misma que se convirtió en su distribuidor; además del incremento de consumo de tequila en los EUA, cuya demanda creció entre los consumidores de ese país.

El impacto del tequila en los EUA, a principios de la década de los noventa, no podía ser desaprovechado por las grandes compañías, que inmediatamente se interesaron, en comercializarlo como bebida premezclada en cócteles margarita, que es el medio mas aceptado entre los consumidores, para probar por primera vez el tequila.

Ante la aceptación del tequila en EUA, las compañías comenzaron a disputarse el mercado y en especial del cóctel margarita, por lo que Seagram en 1993 introdujo al mercado su bebida sabor margarita y la empresa Gallo en febrero de 1994²⁵⁰.

Heublein comercializó las margaritas José Cuervo, también conocidas como Ritas Cuervo, sin embargo se señala que si no fuera por las objeciones de la empresa José Cuervo, respaldada por la CNIF y el CRT, Heublein podría continuar con la venta de "margarita Moscú" y "Garita Club", y quizá con su propia línea de cócteles margaritas elaborados con malta.

El caso "Phony" margaritas, establece un precedente muy importante para controversias similares, ya que pueden iniciarse nuevos juicios como consecuencia del caso Heublein contra Seagram & Gallo. El principal productor de cerveza en los EUA, la compañía Anheuser Busch, Inc., presentó una demanda ante el BATF, contra algunas compañías cerveceras, en la que reclama que estas distorsionan el origen de los ingredientes en sus etiquetas,²⁵¹ por lo que confunden al consumidor y esto ha impactado negativamente

²⁴⁹ Peter Simon, "Pouring Salt on Malt Based Margaritas", *The San Francisco Chronicle*, Dec. 16, 1995, at B1.

²⁵⁰ *id.* *supra* nota 200.

²⁵¹ Yumiko Ono, *Anheuser Pops Open Complaint Targeting Small Beer Concerns*, *The Wall Street Journal*, Jan. 26, 1996, at B5.

en sus ventas, principalmente de su cerveza "Budweiser".

Por otra parte el caso "Phony" margaritas, se plantea mas allá de los intereses particulares entre compañías, por tratarse de la industria del tequila, cuyo principal comprador es EUA, país que obtiene millonarias ganancias por su venta y en especial como cóctel margarita, por lo que tiene gran interés en proteger y preservar esta industria, principalmente por razones económicas.

Los efectos de la disputa a largo plazo, son importantes para medir el éxito y efectividad de la aplicación del TLCAN, para la protección de la denominación de origen tequila, en reciprocidad a la que EUA exige.

La margarita se ha convertido en una bebida muy popular en EUA, por lo que muchas compañías de ese país pretenden obtener ganancias, aún a expensas de prácticas desleales de comercio, por lo que las autoridades deberán aplicar las medidas necesarias para evitar que los cócteles margarita sin tequila se vendan en el mercado, en detrimento de la industria del tequila.

Durante el primer trimestre de 1996, Heublein llegó a un acuerdo con Seagram & Gallo en el caso "Phony" margaritas. Seagram se comprometió a rediseñar los envases de las de tal forma que se distinguieran claramente de los cócteles margarita de Heublein "Ritas Cuervo". Sin embargo Seagram sostuvo que la margarita es un sistema de sabor, que puede ser usada con una variedad de ingredientes y no necesariamente tequila, por lo que refrendó su posición de vender las "Phony" margaritas²⁵².

La Corte Federal resolvió que el término "margarita" designa una bebida hecha a base de tequila, que es un producto originario y distintivo de México, por lo que la protección se extiende al cóctel margarita, como una bebida premezclada con tequila, como ingredientes principal e insustituible.

En 1996, la Corte determinó que las bebidas comercializadas por Seagram y Gallo, "Phony" margaritas, causaban confusión en el consumidor promedio de ese tipo de bebidas premezcladas, vendidas como cóctel sabor margarita, por lo que la Corte prohibió a esta compañía la venta de bebidas hechas con cerveza, etiquetadas como "margaritas" o como "sabor margarita"²⁵³.

La empresa demandante Heublein, demostró a través de las encuestas de consumidores y estudios de mercado, que presentó como prueba en el juicio que se inició en 1994, que las etiquetas de las "Phony" utilizaban la palabra "margarita" para designar un cóctel a base de malta que no contenía tequila,²⁵⁴ a un precio notoriamente inferior, a los originales cócteles vendidos por Heublein conocidos como "Ritas Cuervo" o "Margaritas José Cuervo".

El uso de la palabra "margarita", en las etiquetas de los cócteles vendidos por Seagram

²⁵² Heublein, Inc. and E & J Gallo Winery Reach Settlement in Conjunction with the Margarita Wars, P.R. Newswire, April 8, 1996, Disponible en LEXIS, biblioteca de noticias, archivo TXTNWS.

²⁵³ Business Briefs, Houston Chronicle, Jan. 27, 1996, at 3.

²⁵⁴ Dan Haar, Heublein Acts to Save Purity of Margaritas. The Hartford Courant, Jan. 27, 1996, para ampliar la información consúltese este artículo disponible en LEXIS biblioteca de noticias, en el archivo HICOUR.

& Gallo, inducían a los compradores a pensar, que adquirirían una bebida premezclada con tequila, es decir, un genuino cóctel margarita, a un precio notoriamente mas bajo, cuando en realidad compraban un cóctel hecho a base de cerveza. El uso de estas etiquetas confundía y engañaba al consumidor, esta postura fue resuelta por la Corte²⁵⁵.

El impacto negativo en las ventas de los originales cócteles margarita con tequila comercializados por Heublein, importador y comercializador de tequila José Cuervo, se inició cuando Seagram & Gallo introdujo al mercado sus bebidas hechas a base de cerveza etiquetadas como cóctel "sabor margarita".²⁵⁶ Esta disminución en las ventas de Heublein se acreditó en la Corte, por lo que se resolvió, que Seagram & Gallo deberían reetiquetar los productos que comercializaban como "margarita", para distinguirlos perfectamente de los cócteles margarita de Heublein, para detener la confusión en los consumidores²⁵⁷.

El caso "Phony" margaritas, se resolvió favorablemente para la empresa demandante y un éxito para la empresa mexicana Tequila José Cuervo y para toda la industria del tequila, representado por el CRT y la CRIT. En 1996, se logró en forma efectiva que los famosos cócteles Margarita, se preparen únicamente con tequila, por lo que este caso representa una victoria mas en la batalla por la protección de la denominación de origen tequila²⁵⁸.

Por otra parte la representación del CRT en los EUA, estableció pláticas con funcionarios de las áreas de Reglamentación y Etiquetado del BATF, para determinar las razones de divergencia en los requerimientos para el nivel mínimo de alcohol en el tequila, entre México y los EUA²⁵⁹, por lo que se pretende equiparar los niveles en ambas legislaciones.

Se trabaja en el proyecto de petición, ante la División de Reglamentación del BATF, con la solicitud de que el nivel de alcohol requerido para el embotellado de tequila en los EUA, sea el mismo que el requerido por la Norma Oficial en México. Para la presentación de esta petición el CRT cuenta, con el apoyo de la Dirección General de Normas (DGN), de la Secretaría de Economía, la que presentará formalmente la petición, como autoridad específica en la materia²⁶⁰.

Con este proyecto se busca un mayor acceso de tequila al mercado de los EUA y la creación de una relación más cercana con las autoridades norteamericanas, encargadas de la regulación de las bebidas alcohólicas, que se refleje en una más amplia y concreta protección de la denominación de origen tequila.

Finalmente cabe señalar que el Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director del IMPI, informó que es urgente reglamentar el cóctel margarita, ya que un alto porcentaje de las exportaciones de tequila se venden a granel y se destinan principalmente a la elaboración de esta bebida, sin

²⁵⁵ *Heublein, Seagram Settle False-Ad Suit*, New York Law Journal, Jan.29, 1996, at 5.

²⁵⁶ *Seagram Drink Label Suit Settled*, The New York Times, April 19, 1996, at D9.

²⁵⁷ *Seagram & Heublein Settle Lawsuit*, Business Wire, Jan.25, 1996. para ampliar la información consúltese LEXIS News Library, en el archivo TXTNWS.

²⁵⁸ *Demandan a empresas de EUA, por fabricar tequilas de colores*, El Financiero, 7 de septiembre de 1999.

²⁵⁹ Véase, Monserrat Fanny, *El IMPI y la protección a la Denominación de Origen Tequila*, Gaceta Mensual Tequila de Origen, Año 1, No 7, Guadalajara, México, Julio del 2001, pp. 19 y 20.

²⁶⁰ Ídem

embargo se carece de control sobre el proceso. Actualmente en muchos países del mundo, pero sobre todo en EUA, se venden margaritas preparadas con Brandy, Ron y Vodka ²⁶¹.

El proyecto contempla autorizar a los fabricantes de tequila, para elaborar un cóctel con un 15% de tequila y 85% de otros azúcares. La reglamentación es una propuesta dirigida a la industria y empresas tequileras que quieran elaborar cóctel margarita, mismos que deberán sujetarse a la NOM del tequila vigente.

El Director del IMPI, aseguró que es necesaria la regulación del cóctel margarita, ya que su elaboración representa una alternativa de solución para enfrentar la difícil situación, por la que atraviesa la industria tequilera del país ante la escasez de agave.

Aseguró que no es necesario modificar el contenido de la NOM del Tequila, por lo que se continuará con la producción de 100% y de 51% de tequila y 49% de otros agaves, ya que con esta regulación se busca un producto certificado por el CRT, que pueda ofrecer al consumidor una margarita que se distinga claramente de las que existen en el mercado.

El Lic. Jorge Amigo, indicó que en el caso del nombre "margarita" la marca como tal se perdió, por que se volvió un genérico para designar un cóctel, por lo que se busca actualmente es que se prepare con tequila y no con otras bebidas alcohólicas como el vodka o el vino.

Se busca continuar exportando tequila al extranjero, para su mezcla en cóctel y de ser posible recuperar jurídicamente el nombre "margarita", así como esquemas que favorezcan la cadena agave tequila.

El proyecto de recuperar el cóctel margarita, se analiza de manera conjunta entre el IMPI, el CRT y empresarios del ramo para presentarlo ante autoridades del Departamento de Comercio de los EUA, ya que el 85% de las exportaciones de tequila al mundo, son destinadas al mercado de ese país, en el que existen alrededor de 20 empresas envasadoras que comercializan actualmente 203 marcas de tequila.

La margarita nació en la década de los cuarentas en México y posteriormente se registró como una marca por la empresa tequilera La Madrileña, que ha enfrentado el problema de proteger su marca dentro y fuera de México. De acuerdo con el IMPI el registro se ha perdido por el uso genérico en todo el mundo, por lo que la bebida es de dominio universal.

4.2.6 Opinión personal

El Tequila es una denominación de origen mexicana, registrada internacionalmente ante la OMPI y reconocida en diversos tratados internacionales multilaterales y bilaterales, que incluye el TLCAN entre México EUA y Canadá que en su capítulo XVII, Anexo 313, lo coloca como un producto distintivo y originario de México, por lo que solo puede ser producido bajo la supervisión del Gobierno Mexicano.

La margarita es un popular cóctel de origen mexicano, elaborado con tequila, que a

²⁶¹ Velazco, Jorge, *Defienden al margarita como bebida mexicana*, Reforma, 10 de diciembre del 2000.

través del tiempo ha tenido una gran aceptación en los EUA, que constituye el principal medio por el que los consumidores prueban, por primera vez el tequila.

Considero que el "cóctel margarita" es una bebida alcohólica cuyo ingrediente principal es el tequila, por lo que no es de ninguna manera un término genérico por lo cual pueda utilizarse para preparar bebidas que contengan otros ingredientes.

El uso de la palabra margarita para designar un producto que no contenga tequila, viola las Leyes Federales de los EUA, el Código Federal de Regulaciones del BATF, la Ley Federal del Registro de Marcas y el Capítulo XVII del TLCAN, por la confusión que genera entre los consumidores ya que al referirse a cóctel margarita se asocia indiscutiblemente con tequila.

El cóctel elaborado por la empresa Seagram con el nombre "Phony" margaritas, es una bebida que lesiona a la denominación de origen tequila, porque esta hecho a base de malta en lugar de tequila, por lo que se aprovecha ilícitamente en sus etiquetas y publicidad de la palabra margarita para inducir a error al público consumidor respecto al origen y contenido del producto.

Considero que es correcta la resolución de la Corte Federal, en el sentido de apoyar los argumentos de la empresa demandante de que las "Phony" margaritas, violan las leyes federales de registro de marca de EUA, por causar confusión en perjuicio de la empresa productora de los originales cócteles margaritas.

Las pruebas aportadas por Heublein, así como los antecedentes judiciales citados para la resolución del caso "Phony" margaritas, las considero adecuadas y correctas, toda vez que acreditaron el engaño a los consumidores y la confusión entre el original cóctel margarita y los productos que lo imitan falsamente.

La solicitud presentada ante el BATF, la considero apropiada, ya que es urgente que este organismo federal en ejercicio de sus facultades, regule en forma clara el uso de etiquetas para bebidas elaboradas a base de vino y malta, para prohibir el uso de la palabra margarita en las mismas, ya que se demostró plenamente que generan confusión respecto a los genuinos cócteles margarita, en detrimento de las empresas que son distribuidoras y comercializadoras autorizadas de empresas tequileras mexicanas que exportan tequila, que cumple con las especificaciones de calidad de esta denominación de origen.

Asimismo, este caso demostró que con el apoyo de las autoridades y organismos mexicanos, encargados de garantizar la protección jurídica de la denominación de origen tequila, como el IMPI, CRT y CNIT, se logró que las autoridades competentes en EUA cumplieran con la normatividad nacional para detener en forma efectiva actividades que lesionan a la industria del tequila.

El caso "Phony" margaritas, puso a prueba la efectividad del TLCAN, para la protección de la denominación de origen tequila, como ingrediente principal e insustituible de los cócteles margarita.

Para el desarrollo y resolución del caso son importantes los antecedentes judiciales, de

resoluciones de conflictos similares ante Cortes Federales en los EUA, tal fue el caso del "whisky escocés", de la "cerveza Budweiser" del "Champagne", "Chablis" y del "Queso Roquefort".

Este caso nos hace pensar que para que la denominación de origen tequila sea respetada y protegida adecuadamente en el extranjero, requiere que se ejerciten las acciones legales que correspondan, en tiempo y forma, sin escatimar la inversión de los recursos necesarios para lograr la plena protección y en su caso la aplicación de sanciones que inhiban en lo futuro las prácticas de competencia desleal y el ataque comercial a la denominación de origen tequila y por extensión del tradicional cóctel margarita.

El engaño y confusión se demostró con las encuestas de consumidores, presentadas como prueba por el demandante, por lo que la petición al BATF estaba debidamente sustentada.

Opino que para el Gobierno Mexicano y la Industria del Tequila, el litigio entre Heublein en contra de Seagram & Gallo, va mas allá de la disputa del mercado del cóctel margarita en los EUA, ya que se trata de la protección y defensa de la denominación de origen tequila, orgullo nacional de un producto cuya calidad y prestigio es histórico, por lo que es impostergable la preservación de exportaciones y la protección en el marco de la legislación nacional no solo de los EUA, sino en todo el mundo.

4.3 Caso Tequila "Rose", comercializado por McCormick.

4.3.1 Antecedentes del caso

En 1997 y 1998, la empresa norteamericana McCormick Distilling Co. Inc, presentó ante el IMPI solicitud de registro de marca para los signos distintivos "Rose"²⁶² y "McCormick Rose"²⁶³, para proteger "Crema de Licor" en la clase 33 de productos, mismas que se concedieron por la Dirección de Marcas del IMPI en 1998, con una duración de 10 años renovables, por lo que se autorizó el uso exclusivo de las marcas a la empresa McCormick.

En marzo de 1999, el Director General del CRT, envió un comunicado al Director General del IMPI, en el que le informa de algunos productos encontrados en el mercado de los EUA, que se denominan indebidamente como "tequila", entre ellos una bebida con sabor a fresa, crema de licor y tequila de marca "Rose", misma que indica en sus etiquetas estar embotellada por Tequila Rose Distilling Company, en Weston Missouri y que sin embargo no indica el nombre del productor, ni la leyenda "Hecho en México", ni el sello de la NOM.

Le informa que esta compañía, no tiene registrado ningún convenio de corresponsabilidad con algún productor mexicano de tequila autorizado²⁶⁴. En el comunicado se solicita al IMPI, tomar conocimiento de los casos señalados e iniciar las acciones

²⁶² Véase, el expediente de Marca Registrada 571353 en el archivo del IMPI.

²⁶³ Véase, el expediente de Marca Registrada 572461 en el archivo del IMPI.

²⁶⁴ Comunicado de fecha 9 de marzo de 1999, enviado por el Lic. Ramón González Figueroa al Lic. Jorge Amigo Castañeda.

correspondientes, para detener la violación a la denominación de origen tequila.

El 6 de abril de 1999, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea, otorgó el registro de marca comunitaria a "Tequila Rose" de la empresa McCormick Distilling Co. Inc., en la clase 33 internacional, registro que expira en el 2007.

En septiembre de 1999, el CRT anunció emprender acciones en contra de diversas compañías norteamericanas por la venta de bebidas de diferentes colores, que se ostentan como tequila, mismas que se venden en ese mercado con un gran éxito; en especial contra McCormick por vender la bebida adulterada por colorantes rosa y azul.²⁶⁵

Durante el primer trimestre del año 2000, el CRT detectó nuevamente la venta y promoción de una bebida premezclada en el mercado norteamericano, con el nombre de Tequila "Rose", producido por la empresa McCormick Distilling Co. Inc., que en sus etiquetas y publicidad utiliza la palabra tequila, para designar una bebida con sabor a fresa, crema de licor y tequila, sin embargo no se indica que contenga tequila genuino, producido por un usuario autorizado por el Gobierno de México, a través del IMPI, y que cumpla con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana para el Tequila NOM-SCFI-006-1994.

Esta situación vulnera a la denominación de origen, ya que el uso de la palabra tequila para designar un producto que no lo contenga, es violatorio del TLCAN, en su capítulo XVII de propiedad intelectual y el Anexo 313, que reconoce al tequila como un producto distintivo y originario de México.

El CRT notificó al IMPI y a la Dirección General de Normas (DGN) de estos hechos para su conocimiento.

El 30 de agosto del 2000, la empresa McCormick Distilling Co; Inc, presentó una nueva solicitud de registro de marca ante el IMPI, para proteger una crema de licor designada como "Tequila Rose", en la clase 33 que comprende a todo tipo de bebidas alcohólicas con excepción de cerveza, solicitud que no se le ha dado el registro de marca por parte del IMPI.²⁶⁶

4.3.2 Desarrollo del caso

El 22 de septiembre de 1997, la empresa norteamericana McCormick Distilling Co. Inc., con domicilio en Weston, Missouri EUA, presentó ante la OAMI de la Unión Europea, una solicitud de registro de marca comunitaria nominativa para "Tequila Rose", en la clase 33 de la clasificación internacional de productos para designar licores de crema y bebidas alcohólicas, de la cual se le otorgó el registro en 1999 con fecha de expiración al 2007.²⁶⁷ De esta solicitud no se presentó oposición alguna al registro de la marca.

²⁶⁵ Véase, "Demandan empresas de EUA por fabricar tequilas de colores", El Financiero, México, 7 de septiembre de 1999.

²⁶⁶ Consúltase el expediente de solicitud de marca, número 444977, en el archivo del IMPI.

²⁶⁷ Solicitud 638148, registro publicado el 17 de mayo de 1999, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>



El 26 de noviembre de 1997, McCormick presentó una solicitud de marca ante el IMPI, por conducto de sus apoderados legales en México, Uthhoff Gómez Vega & Uthhoff para proteger una Crema de Licor, en la clase 33 de productos, bajo el nombre de "Rose", misma que le fue concedida por la Dirección de Marcas del IMPI, por diez años renovables. En la solicitud presentada no se señaló fecha de primer uso, ni se reclamó la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la LPI²⁶⁸.

El 12 de febrero de 1998, McCormick presentó una nueva solicitud de registro de marca, para proteger Crema de Licor con el nombre "McCormick Rose", la cual el IMPI, le otorgó en ese mismo año el título de marca registrada, por diez años renovables. En la solicitud respectiva no se reclamó la fecha de prioridad, a que se refiere el artículo 117 de la LPI, ni fecha de primer uso²⁶⁹.

El 6 de abril de 1999, quedó registrada la marca Tequila Rose, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Comunidad Europea, en la clase 33 internacional de productos que ampara todo tipo de bebidas alcohólicas, solicitud de marca nominativa comunitaria, presentada el 22 de septiembre de 1997, número 000638148²⁷⁰.

El 15 de Marzo del 2000, el Director del CRT envió un comunicado al Presidente del CNIT²⁷¹, en el que le informa la existencia de una serie de productos, que se comercializan en el mercado norteamericano dentro de la categoría de licores, que se ostentan indebidamente como tequila, se trata de bebidas premezcladas de diferentes sabores y colores que refieren en sus etiquetas y publicidad, contener tequila sin que esto sea cierto, por lo que se engaña a los consumidores de los EUA, que induce a creer que son bebidas preparadas con tequila genuino.

Este caso alertó al CRT, quien manifestó a la CNIT, que a consecuencia de no contar con las reglas de uso indirecto, e la denominación de origen tequila, se facilita el uso ilegal en las etiquetas de licores por empresas norteamericanas, que comercializan bebidas premezcladas, con distintos sabores que dicen contener tequila.

El esquema de licores en los EUA, se encuentra abierto y sin reglamentaciones claras para el uso de las etiquetas de estos productos, que permite el uso indebido de la palabra tequila, incurriendo en prácticas desleales de comercio.

El Tequila "Rose" se detectó en presentaciones de un litro, que se vendía al mayoreo, en \$5.69 dólares a principios del año 2000 y en botellas de 750 ml con un contenido de 17 % ALC./VOL. (34 PROOF); asimismo se detectó "Tequila Light" y "Tequila Dark" en la misma categoría de licores.

El CRT, señala la necesidad y la urgencia de contar con reglas de uso indirecto de la denominación de origen tequila, que están a cargo del IMPI, que debe publicarlas a la brevedad, de lo contrario se pone en riesgo las exportaciones de tequila a los EUA, quien es

²⁶⁸ *vid ad supra*, nota 99.

²⁶⁹ Consultese el expediente de marca registrada, número 572461, en el archivo del IMPI.

²⁷⁰ OAMI on line- Community Trade Mark Consultation Service

²⁷¹ Del comunicado, se envió copia al Presidente del CRT, al Director General del IMPI, al Director General Adjunto del IMPI y a la Directora General de Normas de SECOFI.

el principal importador de este producto y el mercado más grande del mundo.

El Director del CRT señala, que al momento de contar con las reglas de uso indirecto, solicitará una reunión con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego conocido por sus siglas en inglés BATF, de la que debe participar la CNIT, IMPI, DGN y la Embajada de México en Washington, para frenar, regular y ordenar la categoría de estos productos que tienen un gran potencial para la industria nacional.

En virtud de la trascendencia del caso, en abril del 2000, la Directora General de Normas, solicita con fundamento en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 29 de su Reglamento, la intervención del Director General de Análisis y Seguimiento a Tratados Internacionales de SECOFI, para detener con base en el Anexo 313 del TLCAN, que reconoce expresamente al tequila, el uso ilegal de la denominación de origen en los EUA y realicen las gestiones necesarias, a efecto de detener la comercialización del falso tequila con sabor a fresa, embotellado por Tequila Rose Distilling Company, con sede en Weston, Missouri, que representa un riesgo para las exportaciones de tequila genuino a ese país.

Se señala la urgencia, toda vez que no se cuenta con las reglas de uso indirecto de la denominación de origen tequila, otorgada por el Gobierno Federal para la protección del procedimiento de elaboración.

En mayo del 2000 en respuesta a la solicitud planteada por la DGN, se informa que respecto al licor, que se ostenta como tequila bajo la marca "Rose", la NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Tequila- Especificaciones, no abarca el uso indirecto del tequila, ni existe reglamentación alguna al respecto, por lo que la producción de licor o cualquier otro producto alternativo, queda fuera del ámbito de su aplicación, no obstante que el anexo 313 del TLCAN reconoce al tequila, como un producto distintivo de México y que el proceso para la elaboración se señala en la NOM respectiva, que establece las características que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar tequila.

En virtud de que no existe reglamentación alguna, relativa al uso indirecto del tequila y que el anexo 313 se refiere a las especificaciones para la producción del mismo, se considera muy difícil argumentar una violación a la denominación de origen tequila, por lo que se reitera la urgencia de preparar y publicar las reglas de uso indirecto, para subsanar la laguna jurídica existente, que se sugiere que no sea tratada durante la reunión binacional de México con los EUA del año 2000.

La bebida Tequila "Rose" se comercializa en los EUA, en botellas de color negro de 1 lt, 750 ml, 375 ml y 200 ml, también como un paquete de regalo que incluye dos vasos.

En la presentación de la botella, se aprecia claramente el uso de la palabra "Tequila" al frente de la misma, junto con la palabra "Rose", decorada con una rosa al centro. Se promociona a través de internet²⁷² como una bebida con el sabor mas fino y natural de fresa, crema de licor y tequila, que hace una combinación única, que se sirve helada o con café.²⁷³

²⁷² Véase, <http://www.mccormickdistilling.com/tequila.html>.

²⁷³ *Tequila Rose is the finest natural imported strawberry flavor cream liqueur and tequila.*

Tequila "Rose" es una marca registrada en los EUA, por McCormick Distilling Co; Inc., quien es el titular de la misma²⁷⁴ y que la presentó en ese país, como un producto nuevo de calidad premium que utiliza como aviso comercial "Agrega color a la noche" "Add some color to the night", y que se distribuye y comercializa a nivel nacional en EUA.

El 30 de agosto del 2000, se presentó ante el IMPI, una solicitud de registro de marca, para "Tequila Rose" por parte de McCormick Distilling Co; Inc., para la clase 33 de productos, como Crema de Licor²⁷⁵, que actualmente se encuentra en estudio por esta autoridad y no se le ha concedido el título de marca registrada respectivo.

4.3.3 Opinión personal

De acuerdo al estudio de este caso particular, estimo que los títulos de marca registrada otorgados por el IMPI a la empresa norteamericana McCormick Distilling Co. Inc; para proteger a los nombres "Rose" y "McCormick Rose" como Crema de Licor, en la clase 33 de productos, que comprende todas las bebidas alcohólicas, dejó "abierta la puerta" para que esta empresa comercialice en los EUA, bebidas premezcladas como productos hechos a base de tequila.

Considero que estos registros de marca dañan a la denominación de origen, ya que este tipo de bebidas confunden al consumidor y le hacen creer que es un producto genuino de tequila, cuando en la realidad son una imitación, en entero perjuicio de esta industria.

Considero que el registro de marca comunitaria "Tequila Rose" concedido a McCormick por la OAMI de la Unión Europea en 1999, contraviene el Acuerdo entre la Comunidad Europea y México sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, que en su anexo II reconoce al tequila como una bebida espirituosa protegida, que es elaborada exclusivamente en México.

Es necesario que las autoridades mexicanas soliciten ante la OAMI, la nulidad del registro de marca concedido, ya que utiliza en forma ilegítima el nombre tequila para designar una bebida alcohólica distinta.

De acuerdo con los hechos, se desprende que McCormick incurre en prácticas desleales de comercio, violatorias del TLCAN y de la legislación de propiedad industrial de EUA y de México, al usar en las etiquetas el nombre de tequila para vender Crema de Licor.

Es necesario iniciar el procedimiento administrativo de nulidad ante el IMPI, de las marcas registradas concedidas a McCormick, ya sea de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico, ya que su otorgamiento se encuadra en el artículo 151 de la LPI y se esta en el plazo de 5 años, para ejercitar la acción de nulidad respectiva.

Considero, que el uso de la palabra "Tequila" para designar el licor denominado Tequila "Rose" que se comercializa en los EUA por McCormick, es violatorio del capítulo

²⁷⁴ Véase, <http://www.mccormickdistilling.com/legal.html>.

²⁷⁵ Expediente 444977, que puede ser consultado en el archivo del IMPI.

XVII y Anexo 313 del TLCAN, que reconoce al tequila, como un producto distintivo y originario de México, que solo puede producirse bajo la supervisión del Gobierno Mexicano.

Se transgrede el artículo 1712 del TLCAN, que señala la obligación de las partes en relación con las indicaciones geográficas, para que impidan el uso de cualquier medio que en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que se inducen al público a error en cuanto al origen geográfico del mismo.

Tequila "Rose" utiliza en la botella y en la presentación del producto la palabra "Tequila", para indicar falsamente, que está hecho a base del mismo, lo que induce al público a error, ya que en sus etiquetas y publicidad, no se hace ninguna referencia a ninguna empresa tequilera mexicana, que sea usuario autorizado por el IMPI, de la denominación de origen y que le distribuya tequila a McCormick, para fabricar la bebida que anuncia como un tequila con sabor a fresa y crema de licor.

Considero urgente la necesidad, de que el IMPI y el CRT, se coordinen a efecto de presentar una solicitud, ante la Oficina de Patentes y Marcas del Departamento de Comercio de EUA,²⁷⁶ para que se proceda a cancelar el registro de marca Tequila "Rose" concedido a McCormick, ya que se otorgo en contravención a la legislación y regulaciones nacionales de protección a las indicaciones geográficas, del Título 15 Capítulo 22 y Título 27 del Código Federal de los EUA²⁷⁷ que se refieren a las etiquetas de los productos, requisitos para el registro de marca, marcas susceptibles de registro, falsas indicaciones geográficas y designaciones prohibidas.

Asimismo, es necesario presentar una solicitud ante el BATF, que depende del Departamento del Tesoro de los EUA y que se encarga de la regulación, del uso de las etiquetas de distintos productos, entre ellos de las bebidas alcohólicas y espirituosas, que en el Título 27 del Código Federal de Regulaciones, Subcapítulo A, de los licores en particular, Parte 5, referente al etiquetado y publicidad de las bebidas espirituosas, Subparte C, de estándares de identificación de bebidas espirituosas destiladas, identifican al tequila en la clase 7 como²⁷⁸:

Un alcohol destilado, proveniente de la masa fermentada derivada principalmente de la planta del Agave Tequilana Weber Variedad Azul, que contiene o no sustancias fermentadas adicionales con el sabor, aroma y características generalmente atribuidas al tequila embotellado, con una graduación alcohólica no menor a 40°.

Así mismo esta clase, reconoce al tequila como un producto distintivo de México, producido de acuerdo con las leyes mexicanas que regulan su fabricación y consumo.

El Tequila "Rose", tiene una graduación alcohólica de 17% alc./vol. (34° proof), que es

²⁷⁶ United States Department of Commerce Patent and Trademark Office (USPTO)

²⁷⁷ Protection of Geographical Indications Laws and Regulations. Laws: Title 15, §45a, §1052, §1054 and §1125, United States Code Title 27, §205, United States Code Also, see generally, Trademarks, Section B, above. Regulations: See Trademarks, Section B, above. United States Code, Title 15. Commerce and Trade Chapter 22. Trademarks the Principal Register. Title 27. Intoxicating Liquors.

²⁷⁸ 27 CFR 5.22, Class 7 Tequila. Chapter 1 BATF.

menor a la que señala el Código Federal de Regulación de EUA, para el Tequila en no menor de 80° proof, por lo que no se cumplen con las especificaciones para el uso de este producto, asimismo no se indica que el tequila que utiliza, sea producido en México de acuerdo con las legislaciones aplicables.

Considero que procede la petición al BATF, por parte de las autoridades mexicanas competentes, para que ordene a McCormick detener el uso de la palabra "tequila" en bebidas que no lo contengan, solicitud que deberá vigilar estrechamente el Gobierno de México.

En cuanto a la solicitud de registro de marca, presentada por McCormick Distilling Co. Inc. ante el IMPI, para "Tequila Rose" en la clase 33 de productos, como Crema de Licor, en agosto del año 2000 y que actualmente se encuentra en estudio en la Dirección General de Marcas de esta autoridad, considero que se le debe negar el registro solicitado, en virtud de que resultaría violatorio de la LPI vigente, en su artículo 90 fracción XIV, que establece que no serán registrables como marcas, las denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos que se pretendan amparar.

El gobierno mexicano a través del IMPI, tiene el compromiso de proteger debidamente al tequila en México y en el extranjero, por lo que es importante que no se conceda el registro de marca a Tequila Rose", ya que desde mi punto de vista resultaría violatorio de la LPI, en entero perjuicio de la denominación de origen tequila.

Es importante señalar que de la información publicada por el CRT en su página de internet, con relación a las marcas de tequila, envasados en el extranjero, certificadas por ese organismo no aparecen las marcas "Rose", "McCormick Rose" o "Tequila Rose", lo que hace suponer que son marcas no avaladas por el CRT, ya que no existe un Convenio de Corresponsabilidad debidamente inserto ante el IMPI, en términos del artículo 175 de la LPI, entre McCormick Distilling Co. y alguna empresa tequilera mexicana, autorizada por el Gobierno de México a través del IMPI.

Sin embargo McCormick Distilling Co. aparece como titular de las marcas Pancho Villa, Congress, Río Grande, McCormick y Deuces Wild, registradas en los EUA, con vigencia al 2005 para envasar tequila en ese país, como usuario autorizado de Compañía Tequilera de Arandas SA. de CV., Destiladora Azteca de Jalisco SA. y Tequilera Rustica de Arandas SA. de CV. y Tequilas del Señor SA. de CV., respectivamente²⁷⁹.

Asimismo McCormick aparece como usuario autorizado de la marca Sublime, registrada en México y cuyo titular es Corporación Ansan SA. de CV., con el debido Convenio de Corresponsabilidad y de la marca Cristeros, cuyo titular es Industrializadora de Agave San Isidro SA. de CV. con vigencia al 2005 y de la marca Tres Alegres Compadres cuyo titular es La Cofradía SA. de CV., de la cual venció su vigencia en octubre del 2000 y que sin embargo continúa en la lista por existir producto en el mercado.

De lo anterior se desprende, que McCormick es titular de varias marcas para comercializar tequila en los EUA, por lo que es de llamar la atención que en la información

²⁷⁹ Consúltase la página oficial del CRT <http://www.crt.org.mx>.

del CRT, no aparezca como marca de tequila envasada en el extranjero certificada por este organismo, los nombres "Rose" o "McCormick Rose" no obstante que el IMPI les otorgó el título de marca solicitado.

En el caso de la solicitud de registro de marca "Tequila Rose", que actualmente se encuentra en trámite ante esa autoridad y que se comercializa en los EUA, como una Crema de Licor que se ostenta en sus etiquetas y publicidad como marca registrada en los EUA, no existe registro de un Convenio de Corresponsabilidad, entre McCormick y alguna empresa tequilera mexicana que los provea de tequila.

En conclusión a este caso opino, que se trata de una violación flagrante a la denominación de origen, por el uso ilegal de la palabra tequila en sus etiquetas y publicidad que induce claramente a error al consumidor y lo engaña respecto al verdadero origen y cualidades de esta bebida de imitación que no contiene tequila, por lo que es urgente iniciar las acciones legales ya referidas.

4.4 Caso "Tarántula" margarita mix comercializado por McCormick.

4.4.1 Antecedentes del caso

En 1996, Bradford Goldman Baruh, con domicilio en Hillsborough California, EUA; presentó ante el IMPI una solicitud de registro de marca, para el signo distintivo "Tarántula Big Bite", en la clase 33 de productos²⁸⁰, como un licor, para proteger tanto el nombre como el diseño y reclamó como fecha de prioridad de registro anterior, el 23 de junio de 1995 en los EUA, para licores, aperitivos, tequila y cócteles.

El solicitante acreditó los derechos de prioridad, en términos del Certificado expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los EUA del Departamento de Comercio, expedido el 7 de febrero de 1996.

En Septiembre de 1996, el IMPI requirió al solicitante para aclarar la prioridad reclamada, ya que no protegía el diseño y la solicitud propuesta a esa autoridad era mixta, porque el nombre se acompañaba de un dibujo de una tarántula.

En noviembre del mismo año, el representante legal del solicitante contestó al IMPI y modificó su solicitud, para quedar como una marca nominativa "Tarántula Big Bite", sin el diseño.

En junio de 1997, el IMPI le otorgó el Título de marca con duración de 10 años renovables para proteger un licor en la clase 33²⁸¹.

En Abril de 1997, Bradford Goldman Baruh, presentó una solicitud de registro de

²⁸⁰ Esta clase comprendía licores, bebidas destiladas, aguardientes de agave (Tequila) y todo tipo de bebidas alcohólicas con excepción de cerveza.

²⁸¹ Consúltase el expediente de marca registrada No 552214, en el archivo del IMPI.

marca comunitaria figurativa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea para Tarántula Azul, en la clase 33 de productos para licores, tequila, cócteles y bebidas alcohólicas aromatizadas, registro que se le otorgó el 1 de diciembre de 1999, con vigencia al 2007²⁸².

4.4.2 Desarrollo del caso

La empresa norteamericana McCormick Distilling Co., Inc., comercializa en ese país una bebida como cóctel margarita con el nombre de "Tarántula Azul", mismo que anuncia como un producto de tequila con sabor a frutas cítricas, en distintos colores (dorado, turquesa, azul y negro), que se vende en paquetes de dos botellas, con una edición especial de agosto a octubre del 2001 y otra como un paquete conmemorativo de octubre del 2001 a enero del 2002, misma que contiene una botella de 750 ml y otra de 1.75 lt.²⁸³

Este cóctel margarita, no señala en sus etiquetas si utiliza tequila genuino importado de México o bien si se trata de una imitación con sabor tequila y cítricos. Las etiquetas y publicidad utilizadas, sugieren otro caso de producción de una bebida premezclada, que engaña al consumidor y le hace creer que se trata del original cóctel margarita hecho a base de tequila, que cumple con las especificaciones de calidad del Gobierno de México.

Asimismo esta suposición, se apoya en el hecho de que McCormick produce la bebida "Tequila Rose", misma que se trató en el caso anterior y que tampoco indica en sus etiquetas ser un producto hecho a base de tequila genuino.

El uso de la palabra margarita, en las etiquetas de la bebida denominada "Tarántula Azul", induce claramente al consumidor final, a pensar que contiene tequila genuino en su elaboración, sin embargo no se especifica ni en las etiquetas, ni en la publicidad empleadas, por lo que lesiona a la denominación de origen tequila.

El 9 de enero de 1996, Bradford Goldman Baruh presentó solicitud ante el IMPI, para registrar como marca el nombre "Tarantula Big Bite" en la clase 33 de productos, la cual se le concedió el 27 de junio de 1997, sin embargo se tuvo que modificar la solicitud y retirar el diseño que acompañaba la denominación²⁸⁴.

El 22 de abril de 1997, Bradford Goldman Baruh presentó ante la OAMI de la Unión Europea, solicitud de registro de marca comunitaria para "Tarántula Azul", en la clase 33 internacional de productos, para designar licores, tequila, cócteles y bebidas alcohólicas aromatizadas, registro que se le otorgó el 1 de diciembre de 1999, con vigencia la 2007²⁸⁵.

Es importante señalar, que de la información publicada por el CRT en su página de internet, de las marcas de tequila envasados en el extranjero certificadas por ese organismo, no aparece el registro de la marca "Tarántula", lo que hace suponer que no está avalada por

²⁸² Solicitud 540799, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>

²⁸³ <http://www.mccormickdistilling.com/taran.html>

²⁸⁴ Véase, el expediente de marca registrada 552214 en el archivo del IMPI.

²⁸⁵ *vid ad supra*, nota 115.

el CRT, ya que no existe un Convenio de Corresponsabilidad debidamente inscrito ante el IMPI, en términos del artículo 175 de la LPI, entre McCormick Distilling Co. y alguna empresa tequilera mexicana autorizada por el Gobierno de México.

4.4.3 Opinión personal

Considero que esta bebida premezclada, que se anuncia y comercializa en EUA como un cóctel margarita con sabor a tequila y cítricos, lesiona a la denominación de origen tequila, ya que el uso en sus etiquetas de la palabra Tequila y Margarita, engaña al consumidor al presentar el producto como genuino cóctel margarita con tequila.

Las prácticas desleales comerciales de McCormick Distilling Co. Inc, se han agravado en los últimos años, ya que utiliza la gran popularidad y aceptación del tequila en los EUA y del genuino cóctel margarita hecho a base de tequila, para producir bebidas de imitación con este sabor, que se ostentan como originales, en perjuicio de la denominación de origen y de la industria tequilera mexicana.

Estimo que es necesario que el IMPI y el CRT, inicien de inmediato un procedimiento por violación al Capítulo XVII y Anexo 313 del TLCAN y presenten formal solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas del Departamento de Comercio de EUA,²⁸⁶ para que se proceda a cancelar el registro de marca "Tarántula Azul" concedido a Bradford Goldman Baruh y comercializada por McCormick Distilling Co. Inc., ya que lesiona a la denominación de origen tequila y a su industria en general

Considero que la marca se otorgó en contravención, a la legislación y regulaciones de protección a las indicaciones geográficas del Título 15 Capítulo 22 y Título 27 del Código Federal de Regulaciones (CFR) de los EUA, referidos a las etiquetas, requisitos para el registro de marca, marcas susceptibles de registro, falsas indicaciones geográficas y designaciones prohibidas.

Es conveniente presentar también, una solicitud ante la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF), quien tiene a su cargo la regulación del etiquetado, publicidad y estándares de identificación de las bebidas espirituosas, que reconoce al tequila en la clase 7 a fin de que ordene detener el uso de las etiquetas y publicidad de "Tarántula Azul" como una "margarita mix", toda vez que engaña y causa confusión en el consumidor respecto a que el producto contiene tequila.

En cuanto al registro de marca, otorgado por el IMPI a "Tarántula Big Bite" en la clase 33 de productos, que protege todo tipo de bebidas alcohólicas, considero que no procedía conceder esta marca, ya que resulta violatorio de la LPI, que en su artículo 90 establece lo que no es registrable como marca y en la fracción XIV indica a aquellas denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error y las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades del producto que se pretende amparar.

De lo anterior se desprende, que es necesario iniciar el procedimiento administrativo de

²⁸⁶ Conocido en inglés como United States Department of Commerce Patent and Trademark Office (USPTO)

nulidad del registro de marca "Tarantula Big Bite", ya que se otorgó en contravención al artículo 151 de la LPI, para proteger tequila y cócteles.

Considero que el registro de marca comunitaria "Tarántula Azul" concedido a Bradford Goldman Baruh y comercializado por McCormick Distilling Co. Inc., por la OAMI de la Unión Europea en 1999, contraviene el Acuerdo entre la Comunidad Europea y México sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, que en su anexo II reconoce al tequila como una bebida espirituosa protegida, que es elaborada exclusivamente en México, por lo que el registro otorgado lesiona gravemente a la denominación de origen tequila.

Es urgente que las autoridades mexicanas soliciten ante la OAMI, la nulidad del registro de marca concedido, ya que utiliza en forma ilegítima el nombre tequila para designar una bebida alcohólica de imitación, que se comercializa como el más novedoso cóctel margarita.

El IMPI, el CRT, la SRE y la Secretaría de Economía en el marco de sus respectivas competencias, deberán ejercitar las acciones legales necesarias, a efecto de anular el registro de marca "Tarántula Azul" en EUA y en la Unión Europea, en el marco del TLCAN y del Acuerdo sobre reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, respectivamente.

Sin embargo es necesario primeramente que se anule el registro de marca nominativa, "Tarantula Big Bite" concedido a Bradford Goldman Baruh por el IMPI, ya que se trata del mismo producto protegido por la OAMI y por la Oficina de Patentes y Marcas de los EUA como "Tarántula Azul" cuyo titular es la misma persona.

De lo anterior es de considerar, la evidente mala fe del titular ya que ha burlado a las autoridades en varias acciones:

- Registrar un producto como tequila y cócteles en la clase 33 internacional de productos, cuando en la realidad es una bebida alcohólica sin tequila con aroma y sabor artificiales.
- Registrar la marca en EUA y en la Unión Europea con el nombre en español "Tarántula Azul" para una margarita mix
- Registrar en México una marca con el nombre en inglés "Tarantula big bite" para el mismo producto que registró como "Tarántula Azul"
- Tratar de engañar al IMPI al presentar la solicitud mixta que incluía el diseño de una tarántula, del cual argumentó falsamente que lo tenía previamente registrado en EUA, por lo que la autoridad le otorgó el registro únicamente como marca nominativa, sin el diseño.
- El producto es comercializado por McCormick, sin embargo el expediente oficial de marca registrada del IMPI, no contiene la licencia de uso o la transmisión de derechos a que se refieren los artículos 136 y 143 de la LPI, respectivamente.
- El diseño que muestra la marca "Tarántula Azul" registrada ante la OAMI de la Unión Europea y la publicidad utilizada por McCormick es el mismo que intentó registrar en México ante el IMPI.

Cabe mencionar, que la OAMI publicó la solicitud de registro de marca comunitaria de "Tarántula Azul", para efectos de que terceros interesados presentaran una oposición formal al registro, sin embargo ninguna de las autoridades mexicanas competentes o algún usuario autorizado de la denominación de origen tequila se opuso, por lo que la OAMI otorgó la marca solicitada.

Sin embargo en términos del Acuerdo Bilateral entre la Unión Europea y México de protección de bebidas espirituosas celebrado en 1997, existe obligación para adoptar las medidas necesarias que garantizan la protección mutua de las denominaciones reconocidas, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 23 del ADPIC.

El artículo 3 del Acuerdo, establece que cada parte proporcionará a las partes interesadas los medios jurídicos, para evitar la utilización de una denominación que designe, una bebida espirituosa no originaria del lugar señalado.

El permitir la comercialización de este tipo de productos, que utilizan en sus etiquetas la palabra tequila y/o margarita, sin que sean productos genuinos de tequila que cumpla con las especificaciones de la NOM respectiva, lesiona gravemente a la denominación de origen tequila y vulnera su industria y mercado nacional e internacional.

Es urgente detener este tipo de prácticas, por lo que considero que la autoridad debe ser muy cuidadosa al otorgar títulos de marcas nominativas y mixtas, que refieran directa o indirectamente a la denominación de origen tequila.

4.5 Caso "Tequila" producida por Anheuser-Busch Co, Inc. en EUA

4.5.1 Antecedentes del caso

En 1997 y 1999, la empresa norteamericana Anheuser-Busch, Incorporated con domicilio en St. Louis Missouri, EUA, presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea tres solicitudes de registro de marca comunitaria para el nombre de "Tequila", para designar una bebida alcohólica de malta aromatizada y cerveza aromatizada, en la clase 32 internacional de productos, marcas que se le otorgaron en 1999, 2000 y 2001²⁸⁷.

En marzo de 1999 Anheuser-Busch, presentó una solicitud de registro de marca ante el IMPI, para proteger Tequila como cerveza saborizada en la clase 32 de los productos²⁸⁸, misma que se le otorgó por el IMPI como marca registrada en marzo de 2000, con duración de 10 años renovables.

En 1999, la empresa norteamericana Anheuser-Busch Companies Inc, quien es la cervecera más grande del mundo, productora de treinta marcas de cerveza de venta en EUA y en varios países, introdujo al mercado una bebida de malta con sabor a tequila bajo el nombre

²⁸⁷ Solicitudes 573568, 1293125 y 1150788; consultables en <http://oami.eu.int/es/defaaault.htm>

²⁸⁸ Esta clase protege cervezas y otras bebidas no alcohólicas.

Tequila.

Tequila se comercializó a nivel nacional en 1999, como un producto que la propia Anheuser - Busch Companies, Inc., calificó como el más exitoso de esa compañía de los últimos años.

Tequila se promociona como la primera bebida de malta producida en EUA, que resulta de la mezcla de cerveza y néctar de agave azul, con un sabor a tequila y lima, que es una de las cuatro cervezas mas vendidas en los supermercados y licorerías de ese país.²⁸⁹

Se trata de una cerveza con sabor a tequila, que obtuvo un éxito comercial inusitado en los Estados de Texas, Nuevo México, Florida, Nueva York y California en EUA, por lo que en la actualidad se distribuye a nivel nacional y tiene gran aceptación entre los consumidores de origen latino.

De acuerdo con la publicidad el nombre Tequila, deriva de la combinación de las palabras en español cerveza y tequila y se califica como una bebida refrescante, "apaga sed", con la calidad característica de las cervezas hechas de malta.

Anheuser - Busch comercializó Tequila en todos los EUA, en respuesta a la creciente popularidad del tequila y de las cervezas mexicanas importadas, ya que las ventas de tequila se incrementaron en un 7% en 1998 y las importaciones aumentaron sorpresivamente un 34% entre octubre de 1997 y octubre de 1998.

Tequila se introduce en EUA, para acaparar el mercado de los consumidores de cerveza y de tequila, producto que combina estos dos sabores en una bebida, por lo que resultó ideal para aquellos que frecuentemente toman bebidas mezcladas como margaritas y coolers.

4.5.2 Desarrollo del caso

Anheuser-Busch Companies Inc, presentó en abril de 1997, una solicitud de registro de marca ante el IMPI, para proteger con el nombre Tequila, "bebidas alcohólicas con sabor a malta" en la clase 33 de la clasificación de los productos, solicitud que en mayo de 1999 se reemplazó por su apoderado legal, para proteger "cerveza con saborizante a base de tequila y limón" en la clase 32. A pesar del cambio de clasificación en la solicitud, el IMPI no le ha otorgado el registro de marca solicitado.²⁹⁰

El 18 de julio de 1997, Anheuser-Busch, presentó ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria para Tequila como una bebida de malta alcohólica aromatizada en la clase 32 internacional que comprende cervezas y otras preparaciones para hacer bebidas, marca que le fue otorgada el 3 de junio de 1999 y de la cual no se presentó oposición formal al registro.²⁹¹

²⁸⁹ Véase <http://www.tequila.com>

²⁹⁰ Véase el expediente de solicitud de marca 292739 en los archivos del IMPI.

²⁹¹ Solicitud 573568, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>

En febrero de 1999 Anheuser-Busch Companies Inc., introdujo al mercado nacional de EUA una cerveza con sabor a tequila y lima, con el nombre de Tequiza, que se anunció como una bebida refrescante "Apaga Sed". Esta bebida tuvo una gran aceptación en varios Estados de la Unión Americana, por lo que la compañía productora decidió venderla a nivel nacional.

El 2 de marzo de 1999 Anheuser-Busch presentó una nueva solicitud de registro de marca ante el IMPI, para proteger Tequiza como cerveza saborizada en la clase 32 de la clasificación de los productos, e indicó en la solicitud la existencia de un registro anterior en los EUA US 75/270 de 1997 y anexó el Título de Marca Registrada, otorgado por Colombia a Tequiza en junio de 1999, en la misma clase con duración de diez años, por lo que Anheuser-Busch argumentó que la autoridad mexicana debía concederle la marca solicitada, en virtud de estos antecedentes.²⁹²

El 31 de marzo de 1999 el Director General del CRT, solicita a la Dirección de Marcas del IMPI, la negativa al registro de la marca Tequiza, ya que considera que es violatoria del artículo 157 de la LPI, por tratarse de un uso ilegal de la denominación de origen tequila y porque el producto es una imitación que causa confusión en el consumidor, al hacerlo creer que se trata de un producto genuino de tequila.²⁹³

El CRT ofrece como prueba, su petición a la Oficina de Patentes de Alemania, para que niegue el registro a Tequiza, solicitado por Anheuser-Busch, para comercializar una cerveza con sabor a tequila, ya que se trata de un uso ilegal de la palabra tequila, que es una denominación de origen propiedad del Gobierno Mexicano, por lo que su uso está restringido a las personas físicas o morales que cuentan con la autorización respectiva.

Este organismo argumenta que Tequiza, se forma de la combinación caprichosa de las palabras cerveza y tequila, por lo que su uso resulta ilegal y violatorio de la LPI mexicana, del Anexo 313 del TLCAN, y del Acuerdo de reconocimiento mutuo y protección de las Denominaciones en el sector de las Bebidas Espirituosas entre la Comunidad Europea y México, en vigor del que Alemania es miembro, y que reconoce expresamente al tequila como una bebida originaria y distintiva de México.

La inconformidad se fundamentó en la LPI y en el artículo 4 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y México de protección de bebidas espirituosas;²⁹⁴ por lo que el CRT solicita se tomen las medidas necesarias, a fin de evitar la comercialización del producto y la confusión entre los consumidores de tequila en Alemania y advierte que en caso de no atender a su solicitud, iniciará los procedimientos legales, en conjunto con las autoridades mexicanas, para evitar que se continúe con la imitación de la denominación de origen tequila.

El 23 de abril de 1999, Anheuser-Busch presentó una solicitud de marca comunitaria nominativa ante la OAMI para Tequiza en las clases 16, 21 y 25 de la clasificación internacional, solicitud a la que no se presentó oposición formal a su registro, por lo que se

²⁹² Véase el expediente de solicitud de marca 365744 en los archivos del IMPI.

²⁹³ De esta carta se envió copia al Director General del IMPI y al Director General de Normas para su conocimiento.

²⁹⁴ Este artículo señala en su parte segunda, que en la Comunidad Europea, las denominaciones de origen mexicanas, solo podrán ser utilizadas en las condiciones previstas en la legislación y reglamentación de México.

otorgó el 8 de enero de 2001²⁹⁵.

El 30 de agosto de 1999, Anheuser-Busch presentó ante la OAMI una nueva solicitud de marca comunitaria figurativa para Tequila en la clase 32 de productos como una cerveza aromatizada, de la cual se le concedió el registro el 31 de octubre de 2000 que incluye un logotipo que presenta a la planta del agave con los colores verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja y negro, solicitud a la que no se presentó oposición formal a su registro²⁹⁶.

El Director General del CRT, envió un oficio en calidad de urgente, a la Representación de SECOFI en Washington y a la Embajada de México, en el que informa la situación por lo que solicita su colaboración para promover ante la Oficina Comunitaria de Registros de Marcas, la negativa al registro de Tequila.

Con esta inconformidad del CRT, se pretende que la Comunidad Europea tome las medidas necesarias para evitar la comercialización de esta cerveza y evitar la confusión que este producto genera entre los consumidores de tequila en EUA y en Europa.

El CRT informa que si la empresa Anheuser - Busch pretende incorporar tequila a su cerveza, deberá adquirirlo directamente con un usuario autorizado por el Gobierno de México y deberá suscribir el Convenio de Corresponsabilidad respectivo e inscribirlo ante el IMPI.

No obstante la oposición del CRT al registro de la marca Tequila, la Dirección de Marcas del IMPI, le otorgó al solicitante el Título respectivo en marzo de 1999, como marca nominativa para proteger Cerveza Saborizada, con duración de 10 años renovables²⁹⁷.

Tequila, se vende en los EUA en paquetes de seis y doce botellas, ya sea de 12 o 7 onzas, con una fuerte publicidad creada por la prestigiada Firma Waylon Ad, con sede en St Louis, Missouri, EUA; apoyada en extensos canales de distribución en supermercados, minisupers, licorerías, etcétera.

Las etiquetas utilizadas por Tequila, consisten en un diseño en color amarillo, negro y verde, en el que aparece la planta del agave con la que se produce el tequila, decoradas con dos limas acompañado con las frases "bebida helada refrescante" y "cerveza con néctar de agave azul y un sabor natural de lima y tequila importado"²⁹⁸.

Sin embargo no se indica que esta bebida contenga tequila legítimo, por lo que es una imitación que utiliza una combinación caprichosa de las palabras tequila y cerveza, la imagen de la planta del agave induce a error a los consumidores, respecto a que el producto esta hecho a base de tequila importado de México, por lo que constituye una violación flagrante al capítulo XVII y el anexo 313 del TLCAN, y al artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

²⁹⁵ Solicitud 1150788, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>

²⁹⁶ Solicitud 1293125, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>

²⁹⁷ Consúltase, el expediente de Marca Registrada 645371, en el archivo del IMPI.

²⁹⁸ Véase el sitio de internet <http://www.tequila.com>

4.5.3 Conclusiones

Tequila fabricada por la empresa transnacional norteamericana Anheuser-Busch Companies Inc, es una bebida premezclada con sabor a lima y tequila, que imita a la denominación de origen, por lo que ha obtenido ventajas indebidas en el mercado de los EUA.

El producto se apoya en una fuerte publicidad en medios impresos y electrónicos, que incluye la venta de diversos artículos como chamarras, playeras, gorras, etcétera, con el logotipo y nombre de la bebida.

Asimismo las etiquetas y publicidad de la bebida Tequila, son violatorias de la legislación en materia de propiedad industrial de los EUA, ya que constituyen un engaño y confusión, respecto al origen del producto, que claramente utiliza la popularidad de la denominación de origen tequila para sus ventas como una bebida de imitación.

Se viola el Código Federal de Regulaciones (CFE) de los EUA, en su parte relativa al Título 27, parte 5c, que identifica al tequila en la clase 7, como un producto distintivo de México que debe ser producido de conformidad con la legislación y reglamentación del Gobierno de nuestro país.

El anexo 313 del TLCAN, reconoce al tequila como un producto originario y distintivo de México, que merece toda la protección del Gobierno de los EUA, para evitar su uso indebido y prácticas desleales de comercio que lesionen a la denominación de origen tequila, por lo que deberá tomar las medidas necesarias a fin de evitar que productos de imitación se vendan en su territorio.

Es importante señalar, que de acuerdo con la información de las marcas de tequila envasadas en el extranjero, certificadas por el CRT al 25 de febrero del 2002, no aparece la empresa Anheuser-Busch Companies Inc, como usuario autorizado de la denominación de origen tequila, ni la marca Tequila para comercializarlo en otros países,²⁹⁹ por lo que resulta dudoso que este producto contenga tequila genuino.

Asimismo en la información actualizada del CRT, de las marcas de tequila de envasado nacional, certificadas por este organismo, tampoco aparece la marca Tequila para comercializar tequila.³⁰⁰

Anheuser-Busch intenta crear un fenómeno comercial para la bebida Tequila de tal magnitud, que se extienda al mercado europeo, asiático y latinoamericano, que tiene un potencial millonario en ventas, por lo que anunció introducir al mercado dos nuevas bebidas con el nombre de "Tequila Twang" con sabor a lima-limón y sal y "Tequila Two-Step" versión del popular ritual para beber el tequila consistente en sal, caballito con tequila y limón, por lo que se pretende imitar esta práctica para fines comerciales y "Tequizarita" que es una margarita estilo cerveza, preparada con hielo.

²⁹⁹ Véase la página web oficial del CRT <http://www.crt.org.mx/EspañolMarcasEnvasadoExtranjero.htm>.

³⁰⁰ Véase la página web oficial del CRT <http://www.crt.org.mx/EspañolMarcasEnvasadoNacional.htm>.

4.5.4 Opinión personal

Considero, que la cerveza con sabor a tequila, producida por Anheuser - Busch, con el nombre de Tequila y registrada como marca en países como EUA, Colombia y México, es un producto de imitación que utiliza en forma ilegal la palabra tequila y que lesiona gravemente a la denominación de origen y a su industria, porque induce a los consumidores a error y los confunde respecto al origen del producto, se trata de una bebida que no esta hecha a base de tequila, ni cumple con las especificaciones de calidad que señala la NOM respectiva.

Considero que los registros de las marcas comunitarias "Tequila" concedidos a Anheuser - Busch, por la OAMI de la Unión Europea en 1999, 2000 y 2001, contravienen el Acuerdo entre la Comunidad Europea y México sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, que en su anexo II reconoce al tequila como una bebida espirituosa protegida, que es elaborada exclusivamente en México.

Los registros otorgados lesionan gravemente a la denominación de origen tequila, ya que el nombre Tequila se puede confundir fácilmente con la palabra Tequila, ya que la similitud de sus elementos fonéticos y visuales, induce a error a los consumidores, además de que esta bebida de imitación tequila utiliza en su diseño la planta del agave, por lo que es clara la intención de la compañía productora de confundir al público que se trata de una bebida alcohólica que contiene tequila.

Por lo anterior, es urgente que las autoridades mexicanas soliciten ante la OAMI, la nulidad de los registros de marca concedidos, ya que utiliza en forma ilegítima el nombre tequila para designar una bebida alcohólica de imitación, que se comercializa como una cerveza con sabor a tequila.

El IMPI, el CRT, la SRE y la Secretaría de Economía en el marco de sus respectivas competencias, deberán ejercitar las acciones legales necesarias, a efecto de anular los registros de marca a Tequila en EUA y en la Unión Europea, en el marco del TLCAN y del Acuerdo sobre reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, respectivamente.

No obstante que Anheuser - Busch comercializa la cerveza sabor a tequila, sacó al mercado una serie de productos que explotan el nombre y el logotipo de Tequila, como son playeras, chamarras, mochilas, gorras etcétera, situación que evidencia la clara intención del uso ilegítimo de la palabra tequila y de sus elementos característicos.

Los hechos y las pruebas apuntan, a que se trata de una violación flagrante de la denominación de origen tequila, ya que Tequila refiere en sus etiquetas contener "néctar de agave azul y el sabor del tequila importado" lo que constituye un engaño al comprador y un uso ilegal de la palabra tequila.

Tequila en su etiquetado y publicidad, no señala que utilice tequila genuino para su elaboración, por lo que viola a la LPI mexicana.

Considero que el IMPI, otorgó el Título de Registro de Marca a Tequila, como una

"Cerveza Saborizada", de forma por demás expedita, ya que la solicitud se presentó el 2 de marzo de 1999 y el Título se expidió el 8 de marzo del mismo año, lo que llama la atención ya que en la práctica esta autoridad tarda en expedir un título, de tres a seis meses a partir de presentada la solicitud.

De acuerdo con la LPI el IMPI, deberá efectuar un examen de forma y de fondo, a fin de verificar si la marca solicitada, es registrable en los términos de esta Ley; por lo que los cuatro días hábiles que transcurrieron, parecen insuficientes para realizar una adecuada valoración y estudio de la solicitud planteada, que en términos del artículo 115 de la LPI no debió concederse, ya que la palabra Tequila claramente engaña e induce a error al público.

Por lo anterior, estimo que el IMPI no debió otorgar el registro de marca a Tequila, por ser contrario al artículo 90 fracción XIV de la LPI, que señala que no será registrable como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducir a error, que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos que pretenda amparar.

El artículo 157 de la LPI, establece que el uso ilegal de la denominación de origen será sancionado, así como los casos de imitación y similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Es claro que el nombre Tequila, constituye sin lugar a dudas un uso ilegal de la palabra Tequila, que induce a creer a través de los elementos visuales y sonoros que es un producto que contiene tequila genuino, además del diseño de la planta de agave utilizado en las etiquetas y publicidad, que confunden al consumidor respecto al origen geográfico y cualidades del producto.

De lo anterior es necesario que se inicie ante el IMPI, de oficio o a petición de parte legitimada, el procedimiento administrativo para la declaración de nulidad de la marca Tequila, ya que encuadra en los supuestos del artículo 151 y 157 de la LPI.

Asimismo es necesario, iniciar un procedimiento ante la Oficina de Patentes y Marcas del Departamento de Comercio de EUA, a fin de que le retiren el registro de marca en ese país a Tequila, por ser violatorio del TLCAN y una solicitud ante la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (BATF), por el uso ilegal de etiquetas y publicidad de esa bebida, que engaña y confunde al público respecto al origen geográfico del producto.

Las acciones legales anteriores, para detener eficazmente el uso ilegal de la denominación de origen tequila, serán en beneficio de la industria mexicana de tequila, por lo que urge establecer los mecanismos prácticos para la adecuada protección de esta denominación de origen en el extranjero, ya que el caso Tequila alerta sobre las prácticas desleales de compañías transnacionales, que buscan y pretenden explotar indebidamente la palabra tequila para comercializar productos de imitación a escala internacional.

4.6 Caso "Gringo's" producción de falso Tequila en Kenia

4.6.1 Antecedentes del caso

En enero de 1993, el Gobierno Mexicano por conducto de la Embajada de México en Kenia, detectó en ese país del Continente Africano, la fabricación, distribución y venta ilegal de un tequila de falsa procedencia, en el mercado local keniano, con la marca Gringo's, producido por la empresa local International Kenya Distillers Limited y comercializado por una compañía restaurantera de comida mexicana en Kenia, con el nombre Gringo's, mismas que no cumplían con la normatividad y legislación mexicanas, en violación a la denominación de origen tequila.

La empresa de Kenia que fabricaba este falso tequila, no contaba con ningún tipo de convenio de distribución de tequila con usuario autorizado, así lo confirmó la Cámara Regional de la Industria Tequilera (CRIT), por lo que a través de la vía consular y diplomática, se logró no solo la detección a la violación de la denominación de origen tequila, sino también detener la producción, distribución y comercialización de este falso tequila y la sanción correspondiente a la empresa de Kenia, por las autoridades competentes de ese país.

La producción fraudulenta de tequila bajo la marca Gringo's, se realizaba a través de la empresa local International Kenya Distillers Limited, con sede en Kenia. La bebida era comercializada por "gringos" compañía restaurantera de comida mexicana.

La Dirección General para Asia y África de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó sobre el particular a la CRIT, quien les informó, que la producción de licor en Kenia con la denominación tequila era fraudulenta, ya que este organismo descarto que el licor keniano fuera de origen mexicano, toda vez que no hubo exportación de tequila en cantidades considerables a ese país, por parte de productores nacionales y pidió la intervención de la SRE, para la solución del problema, por lo que el caso se hizo del conocimiento de la Consultoría Jurídica.³⁰¹

El CRIT informó que la denominación de origen tequila, esta protegido por el Gobierno Mexicano y su producción se circunscribe a una zona geográfica determinada, tal y como se establece en la Declaración General de Protección publicada el 13 de octubre de 1977 en el DOF.

La SRE, contempló la posibilidad de consultar al despacho de abogados en Kenia "Hamilton, Harrison and Matthews", firma que recomendó la propia Embajada de México en Kenia, por su excelente reputación, para evaluar la posibilidad de llevar a cabo una acción legal en caso de que las autoridades de Nairobi no resolvieran el problema. Asimismo se consultó a la CRIT su disposición a sufragar los gastos de las consultas legales y la eventual contratación de servicios, en caso de ser necesario.³⁰²

Se logró con éxito detener la producción y venta ilegal de tequila en ese país africano, a través de las gestiones realizadas por la SRE, por conducto de la Consultoría Jurídica

³⁰¹ Memorandum de Información Superior, de fecha 23 de febrero de 1993, en el que informan la producción fraudulenta de tequila en Kenia y las acciones adoptadas por esa Dirección.

³⁰² *Idem*.

cargo del Lic. Arturo Dager, que en colaboración con la Embajada de México en Nairobi, Kenia y la Dirección General de Relaciones Económicas con Europa, Asia, África y el Pacífico, logró una protección real y efectiva de la denominación de origen tequila en el extranjero.

Este caso establece un precedente muy importante, en el estudio práctico de la aplicación del derecho mexicano y del derecho internacional en la protección jurídica de la denominación de origen tequila.

4.6.2 Desarrollo del caso

El 18 de mayo de 1992, se giró un memorándum a la Dirección General para Asia y África de la SRE, que solicita el acuerdo de la superioridad, con el propósito de enviar una nota diplomática al Gobierno de Kenia, en la que se le haga saber que el nombre "tequila", es una denominación de origen mexicana, registrada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), bajo el número 669, y exhortarle a tomar las medidas necesarias para evitar el uso ilícito de la misma.

Este caso de producción fraudulenta de tequila, se conoció a través de la Embajada de México en Kenia, que solicitó la intervención de las autoridades correspondientes, para detener el uso de la denominación de origen tequila sin la debida autorización, ya que actitudes fuera de la ley internacional preocupan al Gobierno Mexicano y afectan las relaciones entre ambos Estados.

En las consideraciones jurídicas de la Dirección General para Asia y África (DGAA) de la SRE, se establece que el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su Registro Internacional, de octubre de 1959, constituye el marco legal internacional específico aplicable en esta materia, del cual Kenia no es parte, sin embargo la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883³⁰³, obliga a los países suscriptores a tomar medidas contra el mal uso de las denominaciones de origen, que se puedan realizar en sus respectivos territorios por comerciantes desleales.

La Consultoría Jurídica por su parte, comunica a la DGAA que a nivel internacional la protección de las denominaciones de origen se fundamenta en el Arreglo de Lisboa, mismo que no ha suscrito Kenia y su legislación interna no le impiden el uso ilegítimo de la denominación de origen tequila en ese país.

La Consultoría sugirió, que el asunto podría tratarse con base en el Convenio de París del que México y Kenia son parte, por lo que las denominaciones de origen están protegidas por todos los países suscriptores del Convenio, que obliga a la represión a la competencia desleal.³⁰⁴

³⁰³ La Convención de París se publicó en el DOF el 18 de julio de 1955.

³⁰⁴ La Consultoría Jurídica de la SRE sugirió para la resolución de este conflicto la aplicación de los artículos 1, 5 a), 10 bis y 10 ter del Convenio de París.

El Embajador de México en Kenia giró el oficio número 830 de fecha 19 de enero de 1993, dirigido a la DGAA de la SRE, en el que informa que la Embajada ha detectado que la empresa International Kenya Distillers Limited de Nairobi, produce tequila bajo la marca gringo's.

Las etiquetas indican que la bebida es mezclada y embotellada, por un restaurante de comida mexicana propiedad del señor Howard Brooks, con el nombre de gringo's, por lo que la Embajada de México desconoce si los fabricantes y embotelladores están autorizados para el uso de la denominación de origen tequila.

La Embajada solicita que se consulte, si las empresas mencionadas han solicitado o cuentan con la autorización para utilizar el nombre de tequila, en la bebida de referencia y las instrucciones en caso de que se utilice ilegalmente el nombre tequila.

El caso se hizo del conocimiento de la Consultoría Jurídica de la SRE y la Representación Diplomática de México en Kenia, realizó investigaciones al respecto, por lo que sugirió se diera intervención al despacho jurídico más importante de Kenia "Hamilton, Harrison and Matthews" para detener la producción fraudulenta de tequila en ese país.

El DGAA, comunica al Consultor Jurídico que la CRIT informó a esa Dirección que la producción de la bebida con el nombre gringo's, comercializado como tequila es fraudulenta por lo que se descarta que sea de origen mexicano.

El 12 de abril de 1993, se comunica que las negociaciones del ADPIC dentro de la Ronda Uruguay en el seno del GATT, en las que se incluyen las denominaciones de origen, son importantes para la solución del caso.

Si el Acuerdo se firma por Kenia y México, se establecerá un principio de protección recíproca de las denominaciones de origen que a la fecha del conflicto no existía. En el caso de aplicación del ADPIC, sería necesario atender a las excepciones por el uso previo de denominaciones de otros países de buena fe.

Se sugiere la protesta formal ante el gobierno de Kenia por el uso ilegal de la denominación de origen tequila, con aplicación del ADPIC, que a la fecha del conflicto se encontraban en curso, así como la conveniencia de ejercitar acciones en el ámbito diplomático y judicial para establecer un antecedente en futuros procesos de negociación al respecto.

La Consultoría Jurídica de la SRE, mediante Memorandum de fecha 22 de abril de 1993, informa a la DGAA, que la consulta confidencial realizada por la Embajada de México en Kenia, sugiere que su legislación interna permite el uso de denominaciones de origen extranjero y se confirma que Kenia no forma parte del Arreglo de Lisboa, por lo que la ausencia de compromiso internacional y su legislación, implica que no hay base legal para impedir el uso ilegítimo de la denominación de origen tequila en ese país.

El 10 de mayo de 1993, el Director de Litigios en el Exterior de la Consultoría Jurídica, sugiere la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, del cual, tanto México como Kenia son parte y la

aplicación de los artículos 1º, 5º a), 10 bis y 10 ter, ya que el Convenio obliga a los países suscriptores a tomar medidas, contra el mal uso de las denominaciones de origen que se puedan realizar por comerciantes desleales en sus respectivos territorios.

Asimismo se recomienda a la DGAA, que en caso de no existir licencia o autorización respectiva para el uso de esta denominación, se envíe una nota diplomática al Gobierno de Kenia, en la que se informe que tequila es una denominación de origen mexicana, registrada ante la OMPI y solicitar las medidas necesarias para evitar el uso ilícito de la misma y la intervención de las autoridades correspondientes.

El 2 de febrero de 1994, la DGAA informa a la Consultoría Jurídica que en julio de 1993, la misión diplomática en Kenia presentó a la Cancillería de ese país, una nota que solicitó la suspensión inmediata de la fabricación ilegal de tequila, por parte de International Kenya Distillers. El fundamento legal se estableció en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del que México y Kenia son partes.

Se informa que, el Gobierno de Nairobi no ha respondido positivamente a la petición mexicana, por lo que la Cancillería Keniana solo acusó recibo e indicó que el asunto se encuentra en estudio.

Pese a ello la empresa restaurantera "Gringos Ltd", para la cual se produce y embotella el tequila, continuó con la venta de la bebida en el mercado local, por lo que la embajada sugirió lo siguiente:³⁰⁵

- Realizar una nueva nota diplomática, con fundamento en los comentarios de la Consultoría Jurídica.
- Consultar a un despacho de abogados local, para evaluar la posibilidad de emprender una acción legal complementaria.
- Solicitar de la CRIT su apoyo financiero y técnico, a fin de detener la producción ilegal de la bebida.
- Examinar la posibilidad de dar a conocer el asunto a la prensa, y evaluar el efecto político que ello pudiera tener en las relaciones con Kenia

El 8 de febrero de 1994, la Consultoría Jurídica responde a la Embajada en Kenia en apoyo al envío de una nueva nota diplomática en términos más enérgicos que la anterior, y estima adecuado la consulta con abogados locales y se sugiere recurrir al abogado consultor de la Embajada en Kenia.

Se considera viable la comunicación con la CRIT y con relación a enterar del asunto a la prensa, se deja a la absoluta discreción de la DGAA.

El 23 de febrero de 1994 la SRE, dirige una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Kenia, con referencia al caso "Gringo's" que refiere lo siguiente:³⁰⁶

³⁰⁵ Memorandum 787 de fecha 2 de febrero de 1994, en el expediente DAA/00287, elaborado por el Director General para Asia y África Embajador Jorge Chen, dirigido al Consultor Jurídico de la SRE, Dr. Luis Miguel Díaz, en relación al uso de la denominación de origen tequila para amparar licor de Kenia.

³⁰⁶ Cf. Nota diplomática DAA/00493 de fecha 23 de febrero de 1994, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, de Nairobi, República de Kenia p.1

"Como se indico anteriormente a esa Cancillería, "tequila" es la denominación de origen registrada por los productores mexicanos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el número 669 y su uso esta prohibido para otros países o compañías fuera de la región de tequila, en el Estado mexicano de Jalisco".

En este sentido cabe aclarar la imprecisión de la nota diplomática, ya que si bien es cierto que el tequila es una denominación de origen mexicana, debidamente registrada ante la OMPI, su producción no es exclusiva del Estado de Jalisco, ya que la Declaratoria General de Protección a la Denominación de Origen Tequila, publicada en el DOF de fecha 9 de diciembre de 1974, establece como territorio de origen diversos municipios de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

La nota diplomática se fundamentó en la violación al Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial, en los artículos 1, 5 a), 10 bis y 10 ter, por lo que se concluye que la Convención obliga a Kenia a tomar medidas, contra el uso indebido de las denominaciones de origen, en este caso la fabricación ilegal de tequila.

Asimismo en la nota se menciona, que la situación podría repercutir en las excelentes relaciones comerciales entre ambos países, en detrimento de sus esfuerzos para impulsar la cooperación bilateral.

La Cancillería Mexicana, reitera la solicitud de que el Gobierno de la República de Kenia, tome las medidas conducentes para que se desaliente la producción y comercialización ilegal de tequila, por parte de la empresa infractora, por lo que la SRE solicita se solucione de inmediato, a fin de mantener en bien las relaciones políticas y económicas que sostienen ambos países.

Finalmente el Embajador de México en Kenia, le informa al Director de la DGAA de la SRE lo siguiente:¹⁰⁷

"Me es muy grato comunicarle que luego de una visita a diversos centros donde se expendien bebidas alcohólicas, supermercados, vinaterías, tiendas de alimentos especiales, etc. he detectado que el falso tequila "Gringo's" que se venia vendiendo en el mercado local en violación a las reglas internacionales, ha desaparecido del mercado. La razón que argumentaron varios vendedores fue que se encuentra fuera de inventario.

Esta situación tiene poco mas de un mes de estarse presentando, por lo que antes de dar el paso correspondiente de presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores la nota diplomática que se envió consulto a usted si se hace entrega de dicho texto o primero se tiene una entrevista para tratar de obtener la opinión del Gobierno keniano.

Podría suceder que las dos notas diplomáticas anteriores hayan tenido un efecto sobre las autoridades de este país y aunque no lo hayan anunciado, discretamente hayan retirado el producto del mercado. De cualquier forma, se continuará vigilando si dicho producto vuelve a aparecer en el mercado local".

¹⁰⁷ Cf. Oficio 2124 de fecha 4 de abril de 1994.

4.6.3 Opinión personal

Destaca el hecho de que la producción ilegal de tequila en Kenia, se detectó a través de la Embajada de México en ese país africano y no a través del IMPI, el CRT o la CRIT, por lo que considero importante que las Embajadas de nuestro país colaboren y apoyen a la protección eficaz de la denominación de origen tequila en el extranjero.

Me parece muy eficiente la forma en que se coordinaron la Embajada de México en Kenia, la Dirección General para Asia y África y la Consultoría Jurídica de la SRE, ya que en su conjunto colaboraron en sus respectivas atribuciones, para lograr con éxito el objetivo planteado de detener la producción ilegal de tequila por la empresa infractora en Kenia.

Destaca en especial la labor de la Consultoría Jurídica de la SRE, que fundamentó en forma precisa las notas diplomáticas, dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Kenia, que exigen a ese Gobierno en forma protocolaria pero enérgica, se tomen las medidas conducentes para detener la producción y comercialización ilegal de tequila por la empresa infractora, toda vez que viola a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la cual México y Kenia son parte.

No obstante que Kenia, no forma parte del Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen, considero que era posible obligar jurídicamente a la empresa infractora de ese país, a cesar la producción y comercialización ilegal de tequila a través del Convenio de París, acción legal que no fue necesaria ejercitar, no obstante que se contempló por la Consultoría Jurídica y por la propia DGAA de la SRE, para lo cual se pensó contratar los servicios de un despacho jurídico en Kenia, cuyos gastos y honorarios se proponía que los cubriera la CRIT.

Estimo acertada, la inmediata notificación del uso ilegal de la denominación de origen tequila, para amparar licor en Kenia, a la CRIT, quien confirmó a la SRE que la producción bajo la denominación tequila era fraudulenta.

Así mismo la CRIT descartó que ese producto fuera de origen mexicano, toda vez que no existía convenio alguno de exportación de tequila a ese país, por productores nacionales y solicitó la intervención de la SRE para detener la infracción.

Este caso representa un antecedente importante en la detección y detención de la producción y distribución ilegal de una bebida amparada bajo la denominación de origen tequila, que demuestra que la protección a la misma en el campo práctico se ha manifestado, con aplicación de la legislación mexicana y los tratados internacionales de la materia.

Este asunto se resolvió a través de la vía diplomática, con las notas correspondientes que tuvieron un adecuado sustento jurídico, lo que permitió obtener un resultado rápido y eficiente, por lo cual no fue necesario iniciar un procedimiento ante las autoridades competentes del país infractor, situación que permitió el ahorro de recursos y de tiempo.

4.7 Consejo Regulador del Tequila vs La Cofradía S.A. de C.V.

4.7.1 Desarrollo del caso

Este caso ilustra la aplicación del derecho mexicano, en cuanto a la protección y conservación de la denominación de origen tequila, particularmente la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), que establece la Norma Oficial Mexicana del Tequila NOM-006-SCFI-1994.

El CRT contiene facultades verificadoras para vigilar el cumplimiento de la NOM-006-SCFI-1994 relativa a Bebidas Alcohólicas, Tequila - Especificaciones, publicado en el DOF el 3 de septiembre de 1997.

4.7.2 Desarrollo del caso

El 6 de mayo de 1998 el CRT como Organismo de Certificación y Unidad de Verificación (UVNOM 002) acreditada ante SECOFI, expide el Certificado de Conformidad de Producto número I-AAA-4-94-01, para el Tequila elaborado por la empresa "La Cofradía, S.A. de C.V." con fundamento en la LFMN y en las Políticas de Certificación aplicables al tequila.

El CRT, emite el certificado que indica que la empresa cumplió con las disposiciones establecidas en la NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas- Tequila- Especificaciones y tiene vigencia de un año a partir de su expedición.

El 25 de junio de 1998 se emite el escrito de comisión que faculta a los técnicos del CRT, para verificar el cumplimiento de la NOM del tequila, en las instalaciones de la empresa La Cofradía, con domicilio en Tequila, Jalisco. Así mismo se notifica que se levantará un acta circunstanciada de verificación, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia o por quien la practique.

Del 25 de junio al 5 de agosto de 1998, personal adscrito a la Unidad de Verificación, del CRT realizaron una visita de verificación¹⁰⁸ en las instalaciones de ésta empresa, para constatar el cumplimiento de la NOM del tequila en vigor.

Se establece que se aplicaron los métodos de prueba a través de muestras de tequila blanco, para fines de comercialización, mismo que cumplía con las especificaciones físico-químicas enunciadas en la tabla uno de la NOM y con la maduración, ya que contaba con recipientes de madera de roble o encino sellados por el Organismo de Certificación del CRT y con equipo de destilación en condiciones de operación y bitácora.

Sin embargo la visita de verificación, determinó que el agave utilizado por la empresa como materia prima para elaborar el tequila, no contaba con el número de registro del proveedor y del periodo correspondiente,¹⁰⁹ por lo que presumiblemente se incumplía con la NOM del tequila.

¹⁰⁸ Con fundamento en los artículos 52, 56, 68, 84, 85, 87, 92 al 99 de la LFMN y se levantó el acta circunstanciada No 036 el 25 de junio de 1998.

¹⁰⁹ La NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas - Tequila - Especificaciones, establece que el agave que se utilice como materia prima para la elaboración de cualquier tipo de tequila, deberá ser de la especie tequilana weber variedad azul, cultivado en la zona geográfica señalada en la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila y estar inscrito en el Registro de Plantación de Predios en el Organismo de Certificación de Producto Acreditado.

Se verificó en la carga de hornos del 29 de junio al 6 de julio de 1998, la entrada de 289,960 kg de agave a hidrólisis, con un 82.06 % de madurez, por lo que se determinó el incumplimiento de la NOM del tequila, ya que debió ser un 100%.

El fabricante contaba con registros para establecer un balance entre las materias primas, para determinar la participación mayoritaria de azúcares diferentes a los del agave para elaborar tequila y el equipo suficiente de laboratorio, para analizar el porcentaje de alcohol volumen en mostos fermentados y realizar los cálculos de eficiencia³¹⁰.

En el proceso unitario de destilación, la verificación determinó que la eficiencia rebasa los límites teóricos, por lo que se presume incumplimiento del apartado 8.3.2.2 de la NOM³¹¹ y se detectó la elaboración de licor de café con tequila blanco 100% de agave, por lo que se estableció la presunción de incumplimiento de la NOM, ya que la empresa no presentó la autorización para fabricar simultáneamente tequila y licor de café.

La persona con la que se entendió la diligencia, manifestó que en la empresa se elaboraba licores de café y almendra, a base de tequila 100% de agave tipo blanco y alcohol etílico y negó el acceso a uno de los almacenes de la empresa, donde se encontraban unos recipientes que contenían líquido del que se pretendió constatar el contenido, situación que se hizo constar en el acta circunstanciada.

El almacén quedó resguardado con sellos en las puertas y ventanas para verificar su interior y el 3 de agosto de 1998, se abrió en presencia de los verificadores y se encontraron 100 envases semivacíos de plástico, de los cuales se tomó una muestra para determinar las características físico químicas del líquido.

En el acta circunstanciada, se establecen las aclaraciones y observaciones de la persona con la que se entendió la diligencia, que señaló entre otras cosas, varios números de registro y predio, para acreditar el cumplimiento de apartado 8.3.1.1 de la NOM,³¹² con lo que se concluyó la visita de verificación.

Los datos proporcionados, correspondían a "Eladio Martínez", agavero del programa de la bolsa del agave, esto lo confirmó la CRIT, registros verificados por el área de inspección agrícola del CRT, para confirmar su procedencia.

La Unidad de Verificación adscrita al CRT, detectó el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la NOM del tequila, en las instalaciones de la empresa La Cofradía³¹³, con motivo de la visita de verificación³¹⁴ en el periodo comprendido del 25 de

³¹⁰ El cálculo de eficiencia de las operaciones unitarias del proceso de elaboración del tequila, se establece en la NOM-006-SCFI-1994 y son la hidrólisis, fermentación y destilación.

³¹¹ El productor de tequila tiene prohibido elaborar simultáneamente cualquier producto distinto del tequila, en las instalaciones autorizadas por la dependencia competente, a menos que diferencie claramente sus líneas de producción a juicio del Organismo de Certificación Acreditado.

³¹² De acuerdo al manual de procedimiento de verificación, el fabricante deberá proporcionar dentro de las 48 horas de iniciada la diligencia, las fechas de ingreso del agave y el número de registro del predio y proveedor.

³¹³ Dictamen Número 1-002 de presunción de incumplimiento de la NOM del Tequila, realizado por la Unidad de Verificación Acreditada UVNOM002 del CRT el 11 de septiembre de 1998.

³¹⁴ La Unidad de Verificación, dictaminó una presunción de incumplimiento de los apartados 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.2.1 y 8.3.2.2 de la NOM.

junio al 5 de agosto de 1998, que fueron las siguientes:³¹⁵

- El agave utilizado no contaba en su momento de ingreso al proceso de producción, con el número de registro del predio y del propietario ante el CRT.
- El agave utilizado en el proceso de fabricación, solo era maduro en un 82.06%.
- La eficiencia de destilación de la empresa en el periodo, superó en promedio al 100% teórico posible.
- El fabricante elaboró simultáneamente licor de café y tequila en sus instalaciones, sin contar con líneas de producción claramente diferenciadas y omitió notificar dicha circunstancia en forma anticipada al inicio de la producción simultánea³¹⁶.

El visitado alegó en su favor lo siguiente:

- Proporcionó el número de registro y predio de las entradas de materia prima agave el 5 de agosto de 1998, fecha de cierre del acta.
- Manifestó su inconformidad en cuanto a su participación en el procedimiento de cálculo de eficiencias.
- Presentó un dictamen de factibilidad de envasamiento simultáneo de productos distintos al tequila, en las instalaciones de la empresa, emitido por el CRT.³¹⁷

El 11 y 12 de agosto de 1998, la empresa La Cofradía, presentó escritos, en los que formuló observaciones y manifestó lo que a su derecho conyino, respecto a la visita de verificación practicada en sus instalaciones³¹⁸.

El 30 de septiembre de 1998, la DGN de la SECOFI, reconoció que autorizó a la Unidad de Verificación del CRT, para realizar la visita en las instalaciones de la empresa y la validez del acta circunstanciada de verificación a la que otorgó pleno valor probatorio³¹⁹.

El 1 de octubre de 1998, el CRT como Organismo de Certificación, emite un Acuerdo en el que determina suspender el Certificado de Conformidad de Producto para Tequila, expedido en favor de La Cofradía, con todas sus consecuencias legales³²⁰. El Acuerdo fue suscrito por el Director General del CRT Lic. Ramón González Figueroa.

³¹⁵ Dictamen Número 1-002 de presunción de incumplimiento de la NOM del Tequila.

³¹⁶ Del Dictamen número 1-002, se enviaron copias al Director General del CRT y al Director de Marcas del IMPI, para su conocimiento.

³¹⁷ Este dictamen del CRT autorizaba el envasamiento simultáneo, mas no el de producción simultánea de bebidas distintas al tequila.

³¹⁸ Se respetó la garantía de audiencia de la empresa visitada, en relación al Acta de Verificación número 36, por lo que se cumplió con el artículo 99 de la LFMN.

³¹⁹ Oficio DGN 312. 02.98.477, de fecha 30 de septiembre de 1998, emitido por la DGN de SECOFI, con fundamento en los artículos 87 y 96 segundo párrafo de la LFMN.

³²⁰ El acuerdo se emitió con base en el dictamen de incumplimiento de la NOM del tequila, con fundamento en los artículos 52,84,85,87,91,92,94,97,98 y 112 fracción V de la LFMN.

Este acuerdo se dictó con motivo de las actuaciones realizadas por la Unidad de Verificación del CRT, en relación a la visita de verificación en las instalaciones de la empresa³²¹ para constatar el cumplimiento de las especificaciones que establece la NOM-006-SCFI-1994.

En el Acuerdo dictado por el CRT, se consideró lo siguiente:

- Que durante la verificación, se detectó presunción de incumplimiento al apartado 8.3.1.1 que especifica que el agave que se utilice como materia prima, debe estar inscrito en el Registro de Plantación de Predios del Organismo de Certificación.
- Se constató el incumplimiento del apartado 8.3.1.2, ya que solo un 82.06% del agave utilizado por la empresa era maduro.
- Incumplimiento en el apartado 8.3.2.1, ya que como resultado de la verificación se detectó destilación en un 100.85%, que rebasa los límites teóricos de eficiencia.
- La empresa elaboró simultáneamente licor de café, sin separar las líneas de producción del tequila, y no presentó la autorización a que se refiere el apartado 8.3.2.2 de la NOM.

Las violaciones detectadas, se estimaron como flagrantes, ya que el dictamen emitido se le otorgó pleno valor probatorio con fundamento en el artículo 85 de la LFMN³²².

El Director General del CRT, emite comunicado con fecha 2 de octubre de 1998, dirigido al Representante Legal de La Cofradía S.A. de C.V. en el que le informa, que como resultado de la visita de verificación y con fundamento en el Acta Circunstanciada número 036 y el Dictamen de incumplimiento, emitido por la Unidad de Verificación, se suspende a la empresa el Certificado de Conformidad de Producto Tequila número 1-AAA-4-94-0, toda vez que se detectaron violaciones a la NOM-006-SCFI-1994.

Recomienda revisar los resultados del Acta Circunstanciada y corregir los incumplimientos encontrados, con un plazo de 15 días hábiles para entregar dicho Certificado y presentar el plan de acciones correctivas.

Así mismo se estableció un plazo de 20 días hábiles, para retirar la marca CRT de todas las etiquetas del producto Tequila, de la compañía.

Se hace del conocimiento de La Cofradía que la suspensión será notificada a las autoridades competentes, para que determinen lo conducente respecto a la comercialización del producto.

El 2 de octubre de 1998, se remitieron las actuaciones a la PROFECO, para que en

³²¹ La visita de verificación se realizó con fundamento en los artículos 52,56,68,84,85,87,91,92 al 99 de la LFMN.

³²² Los dictámenes de las Unidades de Verificación, serán reconocidos por las dependencias competentes, así como los Organismos de Certificación y en base a ellos se aplicarán las sanciones correspondientes.

ejercicio de sus facultades y competencias resolviera lo conducente³²³, por lo que emitió resolución administrativa³²⁴, que consideró los siguientes puntos:

- Que se detectaron violaciones a la NOM del tequila, ya que el agave utilizado en el proceso de elaboración del 25 de junio al 27 de julio de 1998, no contaba en su momento de ingreso al proceso de producción, con el número de registro del predio y del propietario ante el CRT, ya que hubo ingresos que fueron consumidos, que no contaron con dichos registros.
- El agave utilizado en el proceso de fabricación, solo era maduro en un 82.06%.
- La eficiencia de destilación obtenida por la empresa superó en promedio al 100% teórico posible, en violación al punto 8.3.2.1 de la NOM.³²⁵ La prueba consiste en un balance de materias primas y materiales que determine la participación mayoritaria o total de azúcares procedentes del agave³²⁶.
- El fabricante elaboró simultáneamente licor de café y tequila en sus instalaciones, sin contar con líneas de producción claramente diferenciadas.

La PROFECO consideró las violaciones detectadas por la Unidad de Verificación, como flagrantes, ya que el acta levantada se le reconoció pleno valor probatorio por la DGN de la SECOFI.

Respecto a las manifestaciones formuladas por el representante legal de la empresa, ante el CRT, respecto a los hechos asentados en el acta circunstanciada de verificación, la PROFECO las consideró como infundadas, en virtud de que el organismo de certificación tiene las facultades necesarias, para inspeccionar en forma permanente el cumplimiento de la NOM, independientemente de que puede ser corroborado por cualquier autoridad Federal competente.

El acta de verificación levantada, cumplió con todos y cada uno de los requisitos de validez correspondientes.³²⁷ Así mismo las personas acreditadas por LFMN y el CRT, no están obligadas a presentar previamente a la visita de verificación, los manuales de procedimiento de evaluación³²⁸.

Los procedimientos de certificación y verificación de productos, sujetos a al

³²³ La PROFECO, estableció su competencia para conocer de este asunto, con fundamento en los artículos 1, 3, 6, 20, 24 fracciones XIV, XIX y XXI, 94, 96, 97 y 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y en los artículos 1, 2 fracción II inciso a), 3 fracciones I, III, IV, IX, XII, XVI, XVII y XVIII, 40, 52, 56, 57, 85, 87, 89, 91 al 109, 112 y 112-A de la LFMN.

³²⁴ La Resolución Administrativa, fue emitida el 2 de octubre de 1998, en el expediente 36, por la Dirección General de Verificación y Vigilancia dependiente de la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia de la PROFECO.

³²⁵ El productor de tequila debe demostrar en todo momento, que el producto no ha sido adulterado en las operaciones unitarias durante su elaboración.

³²⁶ El productor de tequila está obligado a tener un registro actualizado, de las facturas y fichas de entrada y de salida de materia prima y de venta de producto terminado e inventarios de producto sometido a un proceso de maduración.

³²⁷ No es necesario que medie solicitud de parte, para que la Unidad de Verificación acreditada por la LFMN, realice una visita para evaluar el cumplimiento de la NOM del tequila.

³²⁸ Las Políticas y Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad, se publicaron por SECOFI en el DOF del 24 de octubre de 1997.

cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, que incluyen a la NOM del tequila, son del dominio público, de carácter general y de aplicación abstracta.

La PROFECO estudió las documentales que constaron en el expediente, en particular el acta de visita de verificación y dictamen de presunción de incumplimiento³²⁹ y concluyó que La Cofradía, incumplió las especificaciones de la NOM del tequila, en perjuicio de la sociedad consumidora y en violación a la LFMN, sin que la empresa infractora demostrara lo contrario, por lo que determina que la intencionalidad de la omisión, quedó acreditada.

La PROFECO consideró la infracción como grave³³⁰, ya que La Cofradía modificó substancialmente el proceso y método para la fabricación de tequila, que están sujetos a una evaluación de conformidad y determinó que la condición económica del infractor es superior a su capital social.

Se valoró la negativa a permitir el acceso a los verificadores comisionados, a un almacén dentro de la planta de la empresa, durante la visita de verificación.

La PROFECO, con base en los hechos y las consideraciones de derechos formuladas, resolvió lo siguiente:³³¹

- Que fue adecuado el procedimiento administrativo, seguido en contra de La Cofradía por infracciones a la NOM del tequila vigente y a la LFMN, en el que se demostró incumplimiento a las disposiciones legales aplicables.
- Determina imponer una multa de \$ 241,600.00 (doscientos cuarenta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), equivalente a ocho mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse la infracción, por incumplimiento a los artículos 52 y 56 de la LFMN.
- Se impone una clausura total temporal por el término de 10 días, de la planta en la que se llevó a cabo la visita de verificación, con fundamento en el artículo 112 fracción II de la LFMN.
- Se apercibe a La Cofradía, para otorgar las facilidades necesarias para la ejecución de la clausura ordenada, de lo contrario se le impondrá una sanción económica de hasta doscientas veces el SMGDV en el DF. por cada día que transcurra hasta que se ejecute la clausura ordenada y se autorizó el auxilio de la fuerza pública.
- Se ordenó girar oficio a la Autoridad Hacendaria correspondiente, para la ejecución de la multa y para comisionar a personal adscrito a la PROFECO, para ejecutar la clausura ordenada.

³²⁹ Estas documentales se reconocieron, con fundamento en el artículo 87 de la LFMN y por la DGN de la SECOFI y se les otorgó valor probatorio pleno en términos del artículo 85 de esta ley.

³³⁰ Se consideró grave, con fundamento en los artículos 52 y 56 de la LFMN.

³³¹ Resolución Administrativa del 2 de octubre de 1998, suscrita por el Director General de Verificación y Vigilancia de la PROFECO, dictada en el expediente 36, hojas 7,8 y 9.

- Se apercibió a la empresa que en caso de reincidir, se le sancionaría en términos de cualquiera de las fracciones de los artículos 112 y 112-A, en relación con el 113 de la LFMN.

La resolución de la PROFECO, fue independiente de las sanciones que determinó el Organismo de Certificación acreditado en términos de la LFMN.

El 5 de octubre de 1998, la PROFECO notificó a la empresa infractora la orden de clausura,³³² con el objeto de detener la violación a los derechos de la sociedad consumidora, ya que el proceso que realizaba la empresa, no se ajusta a lo establecido en la NOM del tequila y la LFMN.

Con motivo de la clausura, se levantó acta en la que se asentó el folio de los sellos de clausura total temporal del establecimiento, que incluyó los laboratorios, oficinas administrativas y tinas de destilación.³³³

La PROFECO, a petición del Director General del CRT,³³⁴ por comunicado del 2 de octubre de 1998, determinó imponer como medida precautoria, la prohibición de comercializar a nivel nacional varias marcas de las empresas:³³⁵ Tequila Eucario González S.A. de C.V., La Cofradía S.A. de C.V. y La Madrileña S.A. de C.V.³³⁶

Esta sanción se emitió, ya que el proceso de estas empresas incumplió con lo establecido en la NOM del tequila, como se desprende del dictamen de incumplimiento emitido por la Unidad de Verificación del CRT del 11 de septiembre de 1998.³³⁷

El acuerdo se les notificó a las empresas infractoras, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondría una multa de hasta ocho mil veces el SMGDVDF.³³⁸

Con fecha 13 de octubre de 1998, el Director General del CRT dirige una carta al Procurador Federal del Consumidor, en la que solicita deje sin efecto la prohibición de comercializar a nivel nacional, las marcas de tequila de las empresas señaladas en su resolución de 5 de octubre del mismo año, toda vez que La Cofradía le envió un escrito, en el que se compromete a tomar medidas correctivas para cumplir con la NOM del Tequila.³³⁹

El Director General del CRT, expresa en el comunicado que las medidas propuestas por la empresa infractora son factibles de realizar y que considera evitarán su reincidencia en las irregularidades cometidas, por lo que el CRT se compromete a dar seguimiento a

³³² Oficio de Comisión de Clausura 036, 070, suscrito por el Director General de Verificación y Vigilancia de la PROFECO.

³³³ Acta de Clausura del 5 de octubre de 1998, levantada por el personal comisionado de la PROFECO.

³³⁴ El Lic. Ramón González Figueroa, solicitó ejecutar la clausura e imponer las sanciones correspondientes.

³³⁵ El CRT, envió a la PROFECO, las resoluciones de cancelación a los Certificados de Conformidad de Producto de las empresas infractoras, para la aplicación de las medidas precautorias y/o sanciones conforme a la LFPC.

³³⁶ Acuerdo del 5 de octubre de 1998, emitido por la PROFECO, con fundamento en los artículos 1, 3, 6, 20, 24 fracciones XIV, XIX y XXI, 94, 96 y 98 de la LFPC y los artículos 1, 2 fracción II inciso a), 3 fracciones I, III, IV, IX, XII, XVI, XVII y XVIII, 40, 52, 56, 57, 85, 87, 89, 91 al 109, 112, 112-A al 117 de la LFMN.

³³⁷ La Unidad de Verificación del CRT UVNOM002, emitió las resoluciones de suspensión de los certificados de las empresas infractoras, en virtud de las violaciones a la NOM del tequila.

³³⁸ El Acuerdo se hizo del conocimiento del Procurador Federal del Consumidor y del Director General de CONCANACO.

³³⁹ La empresa se comprometió a una supervisión interna, que garantice que el agave que ingrese a la planta sea maduro en un 90% como mínimo y a implementar programas de monitoreo del proceso de destilación.

través de la Unidad de Verificación y hacer una inspección del cumplimiento. Así mismo hace del conocimiento del Procurador Federal del Consumidor, que el CRT procedió a reactivar el Certificado de Conformidad otorgado a la empresa infractora, por lo que no tiene inconveniente en que la PROFECO deje sin efectos la medida decretada.

La PROFECO resolvió dejar sin efectos la medida precautoria, de prohibición de comercialización a nivel nacional a los productos de las empresas La Cofradía S.A. de C.V., Tequila Eucario González S.A. de C.V. y La Madrileña S.A. de C.V.³⁴⁰ con las consideraciones siguientes:

- Que la empresa infractora, cumplió con la sanción de clausura, por el término de 10 días.
- Que la empresa infractora, se compromete a subsanar las irregularidades detectadas por el CRT, mismo que decidió reactivar los certificados de conformidad para tequila suspendidos a La Cofradía.³⁴¹ por lo cual manifestó que no tenía inconveniente en el levantamiento de las medidas precautorias impuestas.

Asimismo PROFECO procedió a la liberación de los productos de la empresa infractora y notificó a los distribuidores el permiso de comercialización³⁴² por lo que las empresas Tequila Eucario González, La Madrileña y La Cofradía, podían comercializar a nivel nacional nuevamente sus productos.

4.7.2 Conclusiones del caso

Las actividades del CRT como organismo de verificación y certificación autorizado, son fundamentales para garantizar que las empresas productoras de tequila, cumplan con la NOM-006-SCFI-1994-Bebidas Alcohólicas-Tequila -Especificaciones y en caso de detectar violaciones proceder de inmediato a sancionar, de tal manera que se inhiba la práctica de actividades que lesionen la calidad del producto y la legitimidad del tequila.

De acuerdo con las Políticas y Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad (POLEVAS), la certificación estará sujeta a verificación permanente in situ, en la planta de producción y/o envasamiento del producto. La verificación se utilizará en su caso para cancelar el certificado correspondiente³⁴³.

En el presente caso, personal debidamente acreditado de la Unidad de Verificación del CRT, realizó una visita, en la planta de la empresa La Cofradía S.A. de C.V., en la que detectó violaciones a la NOM del tequila y que se asentaron en el acta circunstanciada.

El CRT con base en el acta y el dictamen de presunción de incumplimiento de los

³⁴⁰ Resolución de 15 de octubre de 1998, suscrita por el Director General de Verificación y Vigilancia de la PROFECO, que deja sin efectos el Acuerdo del 5 de octubre del mismo año.

³⁴¹ Oficio de fecha 13 de octubre de 1998, emitido por el CRT.

³⁴² Esta resolución se notificó al Director General de CONCANACO.

³⁴³ Cf. Área de Evaluación del CRT, *Evaluación de la Conformidad*, Gaceta Mensual Tequila de Origen, CRT, Guadalajara, Jalisco, México, No 7, julio 2001, p 5.

apartados 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.2.1 y 8.3.2.2 de la NOM del tequila, resolvió la suspensión del Certificado de Conformidad de Producto para Tequila, expedido a La Cofradía³⁴⁴ y solicitó a la PROFECO su intervención para que conforme a sus facultades y competencia aplicara las medidas precautorias y/o sanciones que procedieran³⁴⁵.

Sin embargo, días después el CRT, decidió reactivar el Certificado de Conformidad otorgado a la empresa infractora y solicitó a la PROFECO dejar sin efectos la medida precautoria impuesta³⁴⁶, consistente en la prohibición de comercializar a nivel nacional varias marcas de las empresas Tequila Eucario González S.A. de C.V., La Cofradía S.A. de C.V. y la Madrileña S.A. de C.V., ya que el propio CRT determinó que estas empresas incumplían con la NOM del Tequila, con base en el dictamen emitido por la Unidad de Verificación de éste organismo.

El argumento expresado en la solicitud, fue que La Cofradía se había comprometido con el CRT, a efectuar las medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la NOM del tequila y evitar la reincidencia, por lo que el organismo expresó su satisfacción con la carta compromiso de la empresa infractora.

La PROFECO, en atención a la decisión del CRT, resolvió dejar sin efectos la medida precautoria impuesta, por lo que ordenó notificar a los distribuidores de los productos el permiso de comercialización³⁴⁷.

4.7.3 Opinión Personal

El presente caso ilustra la aplicación práctica, de las facultades de verificación del CRT, para constatar y supervisar el cumplimiento de la NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones.

La Unidad de Verificación del CRT, determinó que la empresa La Cofradía S.A. de C.V. incumplía con la NOM del Tequila en varios aspectos, violaciones que fueron debidamente acreditadas, la más grave desde mi punto de vista fue la producción simultánea de tequila y de licor de café, sin contar con líneas de fabricación claramente separadas, además de que el agave utilizado como materia prima por la empresa infractora, no estaba maduro en un 100% con lo cual se deteriora la calidad del producto, en perjuicio de los consumidores y de la industria del tequila.

Considero que este caso, demuestra que el CRT actuó en apego a las facultades de órgano verificador que le concede la LFMN, para vigilar en forma permanente el cumplimiento de la NOM del Tequila, sin embargo me parece contradictoria la resolución del CRT, por la cual reactiva los certificados de conformidad para tequila, suspendidos a La Cofradía y solicita a la PROFECO levantar la medida precautoria, de prohibición de

³⁴⁴ Acuerdo emitido por el Director General y el Comisionado Técnico de la Unidad de Verificación del CRT, el 1 de octubre de 1998, dictado en el expediente 036 de La Cofradía S.A. de C.V., notificado a la PROFECO para su conocimiento.

³⁴⁵ Escrito del 2 de octubre de 1998 del Director General del CRT al Director General de Verificación y Vigilancia de la PROFECO.

³⁴⁶ Escrito de 13 de octubre de 1998, del Director General del CRT al Procurador Federal del Consumidor.

³⁴⁷ Acuerdo de 15 de octubre de 1998, emitido por PROFECO, con fundamento en la resolución del CRT y los artículos 1, 2, 3, 6, 20, 24 fracción XIV, 25 y 39 de la LFPC y 57, 88, 91 al 106, 108, 109 y 112 al 117 de la LFMN.

comercializar a nivel nacional el tequila de la empresa infractora, no obstante que fue el propio CRT, quien le solicita a PROFECO aplicar estas medidas y sanciones.

Del análisis jurídico del acuerdo por el que la PROFECO, deja sin efectos la medida precautoria se desprende lo siguiente:

Que desde mi punto de vista el acuerdo no está debidamente fundado, ya que las disposiciones legales citadas, no sustentan correctamente el acuerdo, ya que los artículos invocados de la LFPC, no se refieren a la posibilidad de dejar sin efectos la medida precautoria, misma que debió quedar firme por los siguientes razonamientos:

La LFPC, es de orden público e interés social y de observancia en toda la República, por lo que no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario³⁴⁸.

Corresponde a la PROFECO, vigilar y verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y sancionar su incumplimiento³⁴⁹.

Del Acta de Visita de Verificación, levantada por la Unidad acreditada del CRT, con motivo de la visita en la planta de La Cofradía, se desprende que la empresa incumplió con las especificaciones para la producción que se señalan en la NOM de Tequila, por lo que en aplicación a la LFMN, la PROFECO prohibió de inmediato la comercialización de los productos que no reunieron las especificaciones correspondientes, inmovilizándolos hasta en tanto se acondicionaran, reprocesaran o substituyeran.³⁵⁰

La medida precautoria se impuso en cumplimiento a la LFPC y a la LFMN, por lo que no podía quedar sin efectos, hasta que la empresa infractora reprocesara o substituyera el tequila que incumplió con la NOM y que se encontraba en el comercio, con la obligación de los comerciantes de abstenerse de la venta de este tequila, en tanto se les notificara la liberación del producto.

Los productores y fabricantes son responsables de recuperar de inmediato los productos y tendrán la obligación de reponer a los comerciantes aquellos cuya venta se prohíba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes, o en su caso, reintegrarles o bonificarles su valor³⁵¹.

Por otra parte considero anticipada la decisión del CRT, de reactivar el Certificado de Conformidad sin que la empresa infractora, acreditara fehacientemente los ajustes necesarios en su planta de producción, a efecto de garantizar el cumplimiento de la NOM del tequila.

Resulta insuficiente una carta compromiso para adoptar las medidas correctivas, por lo que la reactivación del Certificado de Conformidad otorgado a la empresa, me parece improcedente, ya que el CRT debió constatar fehacientemente que se cumpliera con la NOM del tequila, por lo que considero también que la PROFECO no tenía fundamento para dejar

³⁴⁸ Artículo 1 de la LFPC.

³⁴⁹ Artículo 3 y 24 fracción XIV de la LFPC.

³⁵⁰ Artículo 57 de la LFMN.

³⁵¹ Ídem.

sin efectos la medida precautoria.

Este caso muestra en forma detallada la aplicación del derecho mexicano, en la protección de la denominación de origen tequila, a través del CRT y de la PROFECO que de acuerdo con la LFMN y la LFPC, tienen facultades para sancionar las violaciones por incumplimiento a la normatividad de la producción del tequila.

Asimismo el caso ilustra la coordinación efectiva entre el CRT y la PROFECO, para aplicar en el ámbito de sus competencias, las normas necesarias para prevenir, corregir y sancionar a las empresas tequileras que incumplan con la legislación.

La clausura total temporal de la empresa infractora, es un ejemplo para las demás empresas tequileras, que pretendan incumplir con la NOM del tequila, ya que las Visitas de Verificación resultan un instrumento idóneo para constatar en forma efectiva las condiciones de fabricación de la denominación de origen.

En la medida que se fortalecen al CRT y a la PROFECO, para que en cumplimiento de sus atribuciones garanticen la legitimidad del tequila, en todos y cada uno de sus procesos de producción, distribución y comercialización, se robustecerá esta denominación de origen en el mercado mexicano y por consiguiente a nivel internacional.

Considero importante hacer extensivo al IMPI, el conocimiento de los casos de empresas que incumplan con la normatividad del tequila, ya que en el marco de sus atribuciones puede de manera coordinada con el CRT y la PROFECO, contribuir a la protección de la denominación de origen tequila, por lo que es necesario que se incremente la comunicación entre estas autoridades, en beneficio de la industria del tequila.

El CRT debe fortalecer sus actividades, como organismo verificador del cumplimiento de la NOM del tequila, capacitar mas al personal que comisione para la práctica de estas visitas, para que constaten en forma estricta los procesos de elaboración que prevengan y detecten en forma oportuna, la fabricación de tequila que no cumpla con las especificaciones de la NOM en vigor.

Así mismo es importante la honestidad del personal adscrito, para evitar cualquier acto de corrupción que sería en perjuicio de la industria, ya que al fabricarse tequila adulterado o de baja calidad se afecta a todos los productores.

4.8 Caso Corea de impuesto excesivo a la importación de Tequila

4.8.1 Antecedentes del caso

El Gobierno de México, se adhirió como tercero afectado en una controversia ante el Grupo Especial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), procedimiento iniciado por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos de Norteamérica en contra de Corea, por la imposición de un impuesto aplicado al tequila y al mezcal, con un amplio margen de

discriminación, en relación al soju que es un aguardiente destilado tradicional coreano,³⁵² ya que consideró al impuesto como violatorio del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), en virtud de que las leyes de ese país favorecían la comercialización del soju, en detrimento de las denominaciones de origen mexicanas, tequila y mezcal y de otras bebidas espirituosas.

Corea aplica un régimen fiscal múltiple a la venta de bebidas alcohólicas destiladas y establece diversas categorías, a las que impone distintos impuestos ad valorem, que grava las ventas de estos productos y crea un margen de discriminación comercial de las bebidas importadas que compiten con el soju coreano.

Desde 1949, el Gobierno de Corea ha utilizado diversas medidas para proteger su producción nacional de soju³⁵³, tales como contingentes y aranceles muy elevados, hasta 1989 Corea mantenía contingentes para las importaciones a granel de whisky y prohibía la importación de este producto embotellado.

Como resultado de la Ronda Uruguay a fines de la década de los ochenta, Corea comenzó a liberalizar los obstáculos a la importación de bebidas espirituosas destiladas y adquirió el compromiso de reducir sus aranceles del 100 al 30 por ciento ad valorem, en diez periodos anuales.

A principio de la década de los noventa, Corea redujo algunos de sus impuestos internos ya que su arancel consolidado para casi todas las bebidas espirituosas de la partida 22.08 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), era del 79 por ciento ad valorem.

El primero de julio de 1991, Corea redujo el tipo aplicable al Whisky y al Brandy del 200 al 150 por ciento, en enero de 1994 al 120 por ciento y en enero de 1996 al 100 por ciento; la categoría de las demás bebidas alcohólicas, se benefició de una única reducción del 100 al 80 por ciento en julio de 1991.

El soju se sujetó a un impuesto del 35 por ciento hasta 1991, año en que se subdividió en las categorías de soju diluido y soju destilado, gravadas con impuestos del 35 y del 50 por ciento respectivamente.

En 1990, el Gobierno coreano comenzó a aplicar la Ley del Impuesto de Educación³⁵⁴ para algunas bebidas espirituosas, que aminoró la eficacia en la reducción de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, contenidas en la misma ley, en perjuicio de la comercialización de las demás bebidas espirituosas entre ellas el tequila y el mezcal.

El 2 de abril de 1997, las Comunidades Europeas solicitaron la celebración de Consultas con Corea, de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT y el artículo IV del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la

³⁵² Véase, informe de la OMC WT/DS75/R-WT/DS84/R/AC, disponible en el Sistema de Información Sobre Comercio Exterior, <http://www.sice.oas.org/dispute/wto/ds75/75r29e.asp>.

³⁵³ El soju se incluye en la partida arancelaria 2208.90.4000 de la sección 1-A del Arancel de Aduanas de Corea.

³⁵⁴ El impuesto de educación, es una sobretasa que se aplica a la venta de diversos productos, sobre la base de los demás impuestos pagados, entre ellos las bebidas alcohólicas.

Solución de Diferencias (ESD) de la OMC.

Los EUA y Canadá solicitaron que se les asociara a esas consultas, de conformidad con el párrafo 11 del artículo 4 del ESD, mismas que Corea aceptó en 1997³⁵⁵.

En ese mismo año, las Comunidades Europeas y Corea celebraron consultas en la ciudad de Ginebra, de las cuales participaron EUA y Canadá.

EUA solicitó la celebración de consultas con Corea³⁵⁶, en relación con el mismo asunto Canadá y las Comunidades Europeas, solicitaron que se les asociara a las mismas³⁵⁷ para participar como terceros.

Las consultas se llevaron a cabo, sin embargo las partes no resolvieron la diferencia, por lo que en septiembre de 1997 las Comunidades Europeas y los EUA, solicitaron el establecimiento de un Grupo Especial, ya que Corea presentaba un régimen fiscal preferencial del soju, frente a determinadas bebidas alcohólicas clasificadas en la partida 22.08 del Sistema Armonizado (SA), lo que resulta incompatible con el artículo III del GATT de 1994, por la anulación de las ventajas resultantes del Acuerdo.

El Órgano de Solución de Diferencias (OSD), aceptó las solicitudes y estableció un Grupo Especial único³⁵⁸ de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD, con el objetivo de examinar el conflicto a la luz de las disposiciones aplicables y formular conclusiones, que permitieran al OSD, formular las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los Acuerdos.

4.8.2 Desarrollo del caso

4.8.2.1 Postura de México.

México sostiene que el diferencial entre los impuestos internos aplicados al soju y a las demás bebidas espirituosas importadas, constituye una violación *prima facie*³⁵⁹, de las obligaciones de Corea bajo el artículo 3 párrafo 2, primera frase del GATT de 1994³⁶⁰ y una anulación o menoscabo de las ventajas de México al amparo de dicho Acuerdo.

El Órgano de Apelación en el caso Japón-impuestos sobre las bebidas alcohólicas II, determinó que para examinar si una medida fiscal, está de conformidad con el artículo 3 del GATT, es necesario determinar:

- Que los productos importados y nacionales gravados, sean similares.

³⁵⁵ Solicitudes WT/DS75/4 y WT/DS75/5 del 17 y 21 de abril de 1997, respectivamente.

³⁵⁶ La solicitud se presentó de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT y el artículo IV del ESD, en relación a la solicitud WT/DS84/1

³⁵⁷ Solicitudes presentadas el 29 de mayo y el 5 de junio de 1997, a los que se les asignó como WT/DS84/2 y WT/DS84/3 respectivamente.

³⁵⁸ El Grupo Especial celebró reuniones sustantivas con las partes en marzo y abril de 1998.

³⁵⁹ Por tratarse de este tipo de violación, le correspondió a Corea refutar la acusación, formulada por México.

³⁶⁰ Este artículo señala, que los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de otra parte, no estarán sujetos directa ni indirectamente a impuestos o cargas interiores, superiores a los aplicados directa o indirectamente, a los productos nacionales similares.

- Que los impuestos aplicados a los productos importados, sean superiores a los productos nacionales similares.

México consideró que Corea contraviene el contenido del artículo 3 del GATT de 1994, por las siguientes razones:

- El soju, es un producto similar 361 a las bebidas espirituosas de la partida 22.08 del Sistema Armonizado (SA), en la cual están incluidos el tequila y el mezcal, que son productos de México.
- El tequila y el mezcal se encuentran en la misma subpartida arancelaria que el soju ³⁶² por lo que son productos similares y directamente competidores o sustituibles entre sí.
- Las bebidas espirituosas de la partida 22.08, tienen el mismo uso final que el soju, ya que corresponden a los mismos gustos y hábitos de los consumidores de bebidas espirituosas con naturaleza y calidad equivalentes.

El soju, el tequila y el mezcal se dividen en dos categorías: el tequila y el mezcal blancos corresponden al soju diluido y el tequila y el mezcal añejos corresponden al soju destilado.

La primera categoría, se trata de bebidas que normalmente se toman solas, de color claro, muy comunes y que se venden en grandes cantidades, la segunda requiere un proceso mas sofisticado con un precio mayor y envasado en botellas artesanales.

- Los impuestos aplicados al tequila y al mezcal, son superiores a los del soju, por lo que se establece un margen de discriminación contra las denominaciones de origen mexicanas, de un 189 por ciento con relación al soju destilado y de un 270 por ciento con relación al soju diluido.

La medida adoptada por Corea es incompatible con el artículo 3 párrafo 2, segunda frase del GATT de 1994, por los siguientes argumentos:

- El tequila y el mezcal son productos importados similares al soju de producción nacional coreana, que son directamente competidores y que pueden sustituirse directamente.³⁶³
- La clasificación arancelaria del tequila, mezcal y soju es un elemento que determina la similitud de estos productos.

³⁶¹ Para determinar el concepto de productos similares, se atiende al uso final en un mercado determinado, los gustos y hábitos de los consumidores, así como las propiedades, naturaleza y calidad de los productos.

³⁶² Subpartida 2208.90 del SA, que tiene el nivel mas alto de precisión con clasificación de seis dígitos, por lo que es un signo para establecer la similitud entre productos.

³⁶³ El Órgano de Apelación resolvió en su informe sobre el caso *Japón-impuestos sobre las bebidas alcohólicas II*, que el shochu y otros aguardientes y bebidas alcohólicas destiladas de la partida 22.08 del SA, con excepción del vodka, son productos directamente competidores o directamente sustituibles entre sí.

En este aspecto es importante destacar el Informe del Grupo Especial, que resolvió el caso Japón-impuestos sobre las bebidas alcohólicas II, que aceptó las pruebas presentadas por Japón para demostrar la similitud entre el shochu japonés y el soju coreano, que incluyó a la clasificación arancelaria como un elemento para determinar la similitud. Así mismo la ley coreana establecía una división similar a la de Japón, que dividía al shochu en diluido y destilado.

- El soju de Corea y las demás bebidas espirituosas de la partida 22.08 del SA, no están sujetos a un impuesto similar, ya que la diferencia en la tributación es superior a una diferencia de mínimos.
- El impuesto sobre las bebidas alcohólicas y el impuesto de educación establecidos por Corea, a los productos importados tequila y mezcal, protege la producción nacional.
- La división de las categorías de los licores que hace la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y la Ley del Impuesto de Educación Coreanas, son arbitrarias y contrarias al artículo II del GATT de 1994.

Los impuestos internos favorecen al soju, por que son notablemente inferiores a los de las demás bebidas espirituosas, ya que los aranceles que Corea aplica a las importaciones de estas bebidas son excesivos.

Corea protege a la industria del soju, la cual vulnera la producción de países como China y Singapur. Corea gravó sus importaciones de soju entre un 50 y un 100 por ciento, al arancel aplicable a las demás bebidas espirituosas, por lo que las importaciones de soju son prácticamente inexistentes.

México formuló las siguientes peticiones al Grupo Especial:

- Que se determine que Corea contraviene las obligaciones establecidas en el artículo III, párrafo 2 primera frase, del GATT de 1994, por que los impuestos internos que aplica al tequila y al mezcal, son superiores a los del soju.
- Que determine que Corea contraviene el artículo anterior en su segunda frase³⁶⁴, por que sus impuestos internos protegen a la producción nacional de soju.
- Que las disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y de la Ley del Impuesto de Educación Coreanas anulan y menoscaban las ventajas de México conforme al GATT de 1994.
- Que recomiende a Corea modificar sus medidas, para que estén en conformidad con las disposiciones del GATT de 1994.

³⁶⁴ Ninguna parte contratante aplicará, impuestos u otras cargas interiores a los productos importados o nacionales, en forma contraria a los principios enunciados en el párrafo 1.

4.8.2.2 Postura de Corea

De acuerdo con los argumentos de Corea, México en su calidad de tercero en la diferencia presentada a la OMC, no tiene los mismos derechos que las partes reclamantes, ya que debió recurrir al procedimiento normal de solución de diferencias, por lo que argumentan la ilegitimidad de la solicitud presentada por México al Grupo Especial, para determinar que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y la Ley del Impuesto de Educación Coreanos, anularon sus ventajas conforme al GATT de 1994¹⁶⁵.

Corea sostiene que México, no tiene derecho a introducir en el procedimiento de solución de controversia ante la OMC, el caso del tequila y el mezcal, ya que solo EUA y las Comunidades Europeas, plantearon adecuadamente la diferencia en relación a determinadas bebidas alcohólicas, sin hacer mención expresa del mezcal y solo en forma incidental al tequila, por lo que México no planteó adecuadamente la solicitud al Grupo Especial, como aconteció en el caso del whisky, brandy, vodka, ron y el gin, por lo que la diferencia debe ceñirse exclusivamente a esos productos.

Corea sostiene que México en su calidad de tercero, solamente puede apoyar las conclusiones de una de las partes en la diferencia y no ampliar su alcance, por lo que el argumento de que el régimen fiscal y los derechos de aduana coreanos constituyen un mecanismo de protección al soju, respecto a las bebidas alcohólicas que compiten directamente en ese mercado, entre ellas el tequila y el mezcal, resulta infundado, ya que carece de legitimación para actuar como parte reclamante en una diferencia que no inició.

Asimismo considera que México, interpreta erróneamente el artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994, ya que lo esencial de acuerdo con Corea, es determinar cuales son las bebidas alcohólicas de tipo occidental, que tienen una relación de competencia suficientemente estrecha con el soju coreano en el mercado de ese país.

Según Corea, lo que se ventila en la presente diferencia, es la bebida alcohólica que los coreanos prefieren beber en sus comidas y la posición del tequila y del mezcal en ese mercado, ya que Corea señala, que México no ha demostrado que el tequila y el mezcal compiten directamente con el soju y que los consumidores coreanos les guste beber tequila y mezcal con los alimentos condimentados de ese país.

Corea señala que las subclasificaciones, las consolidaciones arancelarias y los tipos aplicados, son distintos para el tequila y el soju, por lo que la afirmación de México, de que se trata de productos similares por estar comprendidos en la misma partida arancelaria es impreciso.

Asimismo sostiene que no hay ninguna prueba, que indique claramente que el tequila y el mezcal compitan directamente con los diversos tipos de soju de Corea y que sea al grado de considerarlos como productos similares. Corea recurre al argumento de que los mercados son diferentes, basado en los gustos y costumbres de los consumidores, por lo que no es legítimo equiparar el mercado japonés, con el coreano o estos con el mexicano.

¹⁶⁵ La respuesta de Corea a los argumentos expuestos por los Terceros en la diferencia, pueden consultarse en <http://www.sice.oas.org/dispute/wto/708503s.asp>

Canadá se refiere exclusivamente a los criterios para analizar, si se aplican tipos impositivos diferentes, de manera que se proteja la producción nacional, por lo que se acoge a los resultados del asunto Japón-impuesto sobre las bebidas alcohólicas II y valora favorablemente los principios de interpretación y aplicación del artículo III del GATT de 1994, establecidos por el Órgano de Apelación.

Señala que en consideración a las semejanzas del régimen fiscal, aplicado por Corea a las bebidas alcohólicas, con las diferencias del asunto Japón, el Grupo Especial debe guiarse para la solución de la diferencia, en los principios establecidos en el informe del Grupo Especial y del Órgano de Apelación del asunto citado.

Canadá adoptó la opinión de las Comunidades Europeas y EUA, en el sentido de que las medidas tributarias adoptadas por Corea, protegen a su producción nacional de soju, respecto a las bebidas importadas que compiten o se sustituyen directamente. Esta protección es evidente por la magnitud de la diferencia entre los tipos impositivos, que constituye la prueba más contundente de la aplicación protectora del sistema tributario Coreano.

Esta prueba se basa en criterios objetivos, ya que la cuantía de la diferencia entre los tipos impositivos, es suficiente para acreditar que se protege a la producción nacional.

4.8.2.3 Informe del Grupo Especial

En 1997 el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, estableció un Grupo Especial para elaborar un informe, que ayudara a este Órgano para formular las recomendaciones o dictar las resoluciones para la controversia planteada, por lo que presentó un informe provisional, del cual las partes pidieron su revisión en 1998.

Las Comunidades Europeas, los EUA, y Corea pidieron que el Grupo Especial reexaminara aspectos concretos del informe provisional, enviado a las partes en junio de 1998, sin embargo ninguna pidió que se celebrara una nueva reunión con el Grupo.

El Informe del Grupo Especial, consideró que para determinar si los productos importados y los nacionales, son directamente competidores o directamente sustituibles entre sí, es necesario identificar adecuadamente los productos de que se trata.

En el caso del producto nacional el soju, se identificaron dos categorías fundamentales: destilado y diluido. El soju se identifica como un producto distinto en la legislación fiscal coreana, aunque no en la lista de consolidaciones arancelarias de Corea en la OMC.

Corea argumentó que el soju destilado y el soju diluido, son dos categorías distintas de productos, por lo que los reclamantes debían demostrar que los productos importados son similares, que compiten o que pueden sustituirlos directamente con cada uno de ellos y establecer una comparación.

Los reclamantes por el contrario, sostienen que ambos tipos de soju son casi idénticos, por lo que debe considerarse que constituyen un solo producto.

En lo que respecta a los productos importados, existe una discrepancia fundamental entre las partes en la diferencia. Los reclamantes sostienen que todas las bebidas destiladas importadas son directamente competidoras o sustituibles entre sí.

Las Comunidades Europeas señalan, que la presentación de información de todos los tipos de bebidas alcohólicas destiladas importadas, impondría una carga excesiva a los reclamantes y abrumaría al Grupo Especial y quitaría su atención del fondo del asunto.

Los reclamantes, aducen que el Órgano de Apelación en el asunto Japón-impuesto sobre las bebidas alcohólicas II, declaró que todas las bebidas destiladas importadas eran directamente competidoras del shochu o podían sustituirlo directamente, por lo que el Grupo Especial establecido para resolver la presente controversia debe guiarse por la decisión adoptada por ese Órgano.

Las conclusiones en el Informe del Grupo Especial son las siguientes:

- Los reclamantes no aportaron pruebas suficientes a juicio del Grupo Especial, para demostrar las características físicas, usos finales y puntos de venta, que permitieran establecer la similitud del soju con las bebidas importadas, ya que se basaron en simples afirmaciones y en la decisión del Órgano de Apelación en relación con el asunto Japón.
- Las pruebas aportadas no constituyen una base probatoria suficiente, para concluir que en el caso Corea, la categoría de productos importados se constituye por todos los de la partida 22.08 del SA, ya que se prejuzgaría la cuestión de aceptar la decisión del Órgano de Apelación en el asunto Japón, por lo que se deben analizar las pruebas relativas al caso específico de Corea.
- Los reclamantes pretenden que se determine la presunción, de que todos los productos de la partida 22.08 incluido el soju, están abarcados y que corresponde a Corea demostrar que no es procedente la inclusión del soju en esta partida, por lo que se desplazaría la carga de la prueba a la parte demandada, sin que previamente las partes reclamantes, hubieran establecido una presunción prima facie.

El Grupo Especial, formuló determinaciones respecto de los productos a los que se refirieron específicamente los reclamantes: Vodka, Whisky, Ron, Ginebra, Brandy, Coñac, Licores, Tequila y Mezcal.

Es de especial importancia mencionar la parte relativa del Informe del Grupo Especial con relación al Tequila:

El Grupo Especial incluyó en el examen del caso al Tequila, ya que México como Tercero en la controversia, presentó pruebas y expuso argumentos con respecto al Tequila y al Mezcal, sin embargo el Grupo Especial señaló que México aportó datos específicos sobre el tequila, pero no sobre el mezcal, por lo que solamente se mencionó, sin que nuestro país aportara pruebas positivas de la competitividad actual o potencial del mezcal en el mercado coreano.

En las pruebas aportadas respecto al Tequila, se hizo referencia al estudio Dodwell, que incluía datos sobre la reacción de los consumidores, ante las variaciones de los precios relativos del soju y el tequila.

Se determinó que el tequila, es una bebida alcohólica que al igual que el soju, se bebe entre otros usos, con comidas condimentadas.

Asimismo el Grupo Especial, desestimó el argumento de Corea de establecer una comparación producto por producto, entre cada una de las bebidas importadas y cada uno de los dos tipos de soju, por lo que consideró procedente, agrupar en una categoría todos los productos importados, respecto de los cuales se presentaron pruebas.

Los productos importados tienen en conjunto, un grado de identidad suficiente en cuanto a las características, los usos finales, cauces de distribución y precios, aunque con algunas variantes no impiden examinarlos conjuntamente.

El Grupo Especial analizó las características de los productos, para evaluar una posible relación de competencia o sustitución, entre los productos importados y los nacionales, para establecer la existencia de una relación directa.

Se examinaron las características físicas, los usos finales, las actividades publicitarias, los canales de distribución, los precios y otras características.

Respecto a las características físicas, los reclamantes argumentaron que tanto los productos importados como los nacionales, son bebidas destiladas y que las propiedades físicas básicas del soju y de las demás categorías de bebidas alcohólicas objeto de la diferencia, son esencialmente las mismas, ya que son formas concentradas de alcohol, obtenidas mediante un proceso de destilación.

Corea aduce, que son sustanciales las diferencias en cuanto a las características físicas, ya que pueden obtenerse bebidas alcohólicas destiladas de diversas fuentes, por lo que la elección de las materias primas, desempeña un papel importante en las cualidades del producto acabado, que pueden ser decisivas para los consumidores.

Corea considera que es la percepción de los consumidores y no la comparación de las características físicas de los productos, lo que determina la relación de competitividad de los productos importados y los nacionales.

El Grupo Especial, no aceptó la interpretación restrictiva de Corea, ya que su labor consistía en examinar la naturaleza de la relación de competencia y determinar la relación actual o potencialmente directa para aplicar el artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994, por lo que es necesario examinar las características físicas, puesto que si dos productos son idénticos o casi idénticos físicamente, es evidente la probabilidad de que exista una relación de competencia directa.

A este respecto los EUA señalan como ejemplo la aspirina vendida con un nombre comercial y la aspirina genérica, que a pesar de que se perciban por los consumidores como productos diferentes, son directamente competidores o sustituibles entre sí, por lo que las

características físicas son un importante factor del análisis. El Grupo Especial consideró esta analogía como adecuada.

Las estrategias de comercialización, constituyen otro punto de comparación de los productos, ya que destacan las diferencias fundamentales entre ellos o subrayan sus similitudes.

El Grupo Especial examinó en primer lugar, la competencia directa entre los productos importados y el soju o la posibilidad de sustituirlo directamente y en segundo lugar la similitud de los productos.

Consideró que pueden ser directamente competidores o sustituibles entre sí, no obstante que las campañas de comercialización o los regímenes fiscales estatales provoquen que los consumidores los perciban como distintos.

Las distinciones en la percepción de los consumidores, son un factor pertinente pero no decisivo, por lo que no se puede permitir que medidas gubernamentales presuntamente discriminatorias, establezcan distinciones entre productos idénticos o casi idénticos.

El Grupo Especial, estableció que del análisis del artículo III del GATT de 1994, se desprende que para que los productos sean directamente competidores o sustituibles entre sí, no es necesario que sean idénticos³⁶⁶ ya que todos los productos sometidos a examen, tienen la característica de ser bebidas alcohólicas destiladas, por la similitud fundamental entre los materiales básicos utilizados en el proceso de fabricación.

Se determinó que los fabricantes embotellan y etiquetan de forma similar los productos, no obstante que Corea trató de destacar las diferencias y los procesos de filtración y añejamiento. De las pruebas presentadas se constató que existen similitudes físicas fundamentales entre los productos importados y los nacionales, por lo que se determina que son directamente competidores o directamente sustituibles entre sí y se apoya la conclusión de que los productos importados materia de la controversia constituyen una única categoría.

4.8.2.4 Informe del Órgano de Apelación

En enero de 1999, el Órgano de Apelación de Solución de Diferencias de la OMC, presentó un Informe³⁶⁷, en el que señaló que el Grupo Especial constató que los productos importados materia de la controversia y el soju, tienen la característica de ser bebidas alcohólicas destiladas, elemento que consideró suficiente para establecer la presunción de productos directamente competidores o sustituibles entre sí. Corea desaprobó que esa declaración genérica establezca una presunción.

El Órgano de Apelación, señala que el Grupo Especial incurrió en error al subestimar la importancia del "sabor de los productos" en un asunto relativo a bebidas alcohólicas, ya que es una de las principales consideraciones del consumidor en la elección, por lo que su

³⁶⁶ El Grupo Especial, se apoyó en el Informe del Órgano de Apelación sobre *Canadá-Determinadas medidas que afectan a las publicaciones*, adoptado el 30 de julio de 1997, WT/DS31/AB/R.

³⁶⁷ Véase WT/DS75/AB/R-WT/DS84/AB/R/C en <http://www.sice.as.org/dispute/wto/708503s.asp>

análisis es trascendente y consideró que la similitud de las materias primas y los métodos de producción carece de trascendencia, para determinar una relación entre productos directamente competidores o sustituibles entre sí.

El Órgano de Apelación indica que el Grupo Especial, aplicó una doble norma de prueba, ya que rechazó el ejemplo de Corea del agua corriente y del agua embotellada, que ese país considera que demostró que la estrecha similitud física, no siempre constituye una prueba de una relación entre productos directamente competidores o sustituibles entre sí y sin embargo el Grupo Especial se basó en el ejemplo de los EUA de la aspirina de marca y genérica, para acreditar que la similitud física es extremadamente importante.

Corea demostró al Grupo Especial que en su país, en la mayoría de los casos el uso final del soju diluido, es durante las comidas, mientras que difícilmente se consumen otras bebidas alcohólicas.

Corea estima que el Grupo Especial actuó erróneamente, tanto en la aplicación del artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994, como en los requisitos de la carga de la prueba al aceptar que todas las bebidas alcohólicas objeto del debate, se consumían para los mismos fines con apoyo en las tendencias y pruebas esporádicas, estrategias de comercialización y la presencia de mezclas.

En relación con las tendencias y variaciones de consumo presentadas, el Órgano de Apelación estimó, que el Grupo Especial no valoró adecuadamente a las mismas, por lo que especuló sin señalar ninguna prueba justificativa. El Estudio Nielsen sobre la coincidencia en los puntos de venta, no puede considerarse como una prueba concluyente de la similitud de usos finales entre las bebidas materia de la disputa, por lo que la presunción general de consumo del Grupo Especial se refuta.

Asimismo el Grupo Especial examinó en forma deficiente, las estrategias de comercialización de las compañías coreanas, por lo que se trata de una doble interpretación de las pruebas, ya que cuando consideró que se avalaba la conclusión de que los productos eran similares o directamente competidores entre sí, se les daba el carácter de pruebas importantes, sin tener en cuenta aquellas que no apoyaban esa conclusión.

El Órgano de Apelación, considera que se evaluaron incorrectamente las pruebas presentadas en relación con las mezclas y que el Grupo Especial rechazó erróneamente el argumento de Corea, que refutaba estas pruebas, ya que el soju diluido, el soju desilado y las mezclas son bebidas alcohólicas diferentes y son consideradas como tales en la legislación Coreana.

Con relación a los canales de distribución, el Grupo Especial rechazó erróneamente las distinciones de Corea del consumo y evaluó en forma deficiente, los elementos de prueba de la venta y el consumo en los diferentes puntos, establecidos en el Estudio de Nielsen.

En cuanto a los precios, el Estudio Dodwell presentado por los reclamantes al Grupo Especial, tenía graves deficiencias técnicas, por lo que debió ser rechazado y es ilegítimo para establecer una presunción de productos directamente competidores o sustituibles entre sí.

Los elementos de prueba de las diferencias de precios, entre el soju diluido y la mayoría de las bebidas importadas, en términos absolutos eran tan grandes, que no era probable que provocaran modificaciones de comportamiento, el Grupo Especial ignoró esencialmente esas pruebas.

El Órgano de Apelación manifestó con relación al Tequila, los siguientes razonamientos:

El Grupo Especial constató que Corea, violó el artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994, en relación al tequila, ya que los EUA indicaron que era uno de los productos abarcados por las medidas tributarias coreanas y el tequila figuraba en el Estudio Dodwell presentado por las Comunidades Europeas.

México formuló observaciones descriptivas, sobre las características físicas, la clasificación arancelaria y las pautas del consumo del tequila y del mezcal, por lo que el Grupo Especial examinó al tequila con base en las pruebas presentadas, excluyendo al mezcal por que argumentó que no se aportaron pruebas positivas.

Sin embargo los únicos elementos adicionales sobre el tequila, eran las declaraciones formuladas por los reclamantes, en el sentido de que la denominación de origen, se bebe con alimentos condimentados y que el tequila ha adquirido gran popularidad en Japón.

Corea consideró que los elementos de prueba sobre el tequila, no eran suficientes para establecer una presunción de relación de competencia o de sustitución directa con el soju.

El estudio Dodwell, a juicio del Órgano de Apelación, muestra que los consumidores respondieron desigualmente a un posible cambio de precios del tequila, por lo que la demanda de este producto probablemente no se alteraría si bajase su precio.

El Grupo Especial concluyó, que existían elementos de prueba que demostraban que los consumidores concedían gran importancia a los cambios de precios del tequila y el soju.

Corea afirma que el Grupo Especial, no valoró adecuadamente las pruebas presentadas para efectuar una evaluación objetiva, ya que se basó en especulaciones, por lo que las violaciones planteadas son suficientemente serias, para revocar las conclusiones del Grupo Especial.

Corea sostiene que el razonamiento del Grupo Especial es oscuro, lo que dificulta determinar en que elementos de prueba se basó para sus conclusiones y la importancia que concedió a los diferentes medios de prueba y argumentos. Se apoya en conceptos indefinidos, tales como la competencia potencial a corto plazo y los usos finales potenciales e ignora determinados elementos de prueba sin explicar las razones.

Por su parte las Comunidades Europeas, consideran que la Apelación de Corea, se apoya en la premisa errónea de que el término directamente competidores o sustituibles entre sí, debe interpretarse estrictamente, tesis que no se avala por los antecedentes de la negociación, ni por informes de grupos especiales anteriores, de los que se desprende un concepto amplio de estos productos.

Las Comunidades Europeas, estiman que la conclusión del Grupo Especial, en el sentido de una competencia directa entre las bebidas importadas y el soju, es suficiente para concluir que son productos competidores o sustituibles entre sí y de una clara relación potencial de competencia directa, por lo que el análisis de los elementos de prueba, concernientes a una competencia potencial hecha por el Grupo Especial, es compatible con el objeto y finalidad del artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994 y con los Informes anteriores del Órgano de Apelación y de grupos especiales.

El artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994, previene el caso tanto de competencia real como de competencia potencial, los textos francés y español apoyan este punto de vista, por lo que el Grupo especial resolvió de conformidad a este ordenamiento, que protege la relación de competencia equitativa entre los productos de importación y los de producción nacional, con la prohibición de imposiciones con fines de protección.

4.8.3 Conclusiones del caso

El soju, representa más del 95 por ciento de la producción coreana de aguardientes destilados y licores, por lo que al aplicar un tipo impositivo más bajo al soju, en relación con las bebidas importadas que compiten en ese mercado, entre ellas el Tequila, Corea protege su producción e industria nacional de aguardientes destilados y licores.

Las importaciones de soju, son casi inexistentes y las ventas de tequila, whisky, brandy y una proporción significativa de aguardientes blancos y licores, son productos de importación

El sistema impositivo aplicado por Corea a las bebidas alcohólicas, tiene efectos aún más protectores que las medidas fiscales en el asunto *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas I y II*,³⁶⁸ en los que la mayor parte de las ventas de whisky y brandy, estaban gravadas con los impuestos más elevados.

La industria coreana del soju, se ha beneficiado de la protección contra las importaciones, ya que su mercado estuvo cerrado hasta 1989, por la aplicación de restricciones cuantitativas y derechos de importación, que ha suprimido gradualmente en las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, sin embargo subsiste el espíritu de continuar con la protección a la industria nacional de soju, contra las importaciones de bebidas alcohólicas de tipo occidental.

Corea al aplicar el Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, incumple las obligaciones que le corresponden en virtud de la primera y segunda frase del párrafo 2, del artículo III del GATT de 1994, al aplicar al Tequila y a otras bebidas alcohólicas destiladas, impuestos superiores al soju, de manera que se protege su producción nacional.

La Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y del Impuesto de Educación Coreanas, imponen a los licores y a otras bebidas alcohólicas de importación, impuestos excesivos que crean un margen de discriminación con relación al soju. Corea argumentó que los ingresos recaudados por el impuesto de educación, sólo pueden utilizarse con la finalidad

³⁶⁸ Véase, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R en <http://www.sice.oas.org/dispute/wto/alcj01s.asp>.

específica de mejorar este sistema.

EUA y las Comunidades Europeas, cuestionaron la validez del régimen fiscal coreano para las bebidas alcohólicas, por lo que alegaron una discriminación en contra de algunos aguardientes importados, en beneficio del soju, en violación del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994, cuyo objetivo es evitar el proteccionismo.

Corea admitió, que el tipo impositivo que aplica al soju es diferente al que aplica a determinadas bebidas alcohólicas importadas, sin embargo a su juicio, no constituye una infracción al GATT, por que el Acuerdo no requiere que los países armonicen sus sistemas fiscales; ya que para compararse los tipos impositivos aplicados a los productos importados y a los nacionales, la relación de competencia entre ambos debe ser marcada, o incluso muy marcada.

Corea aduce además, que las prohibiciones contenidas en el párrafo 2 del artículo III del GATT, deben interpretarse estrictamente aunque con respeto a su propósito antiproteccionista, por lo que los productos importados no deben gravarse en forma menos favorable que los productos nacionales competidores.

Cuando dos productos son similares y sustituibles entre, no puede tolerarse ninguna diferencia en su tratamiento fiscal, pero cuando se trata de productos no similares que son directamente competidores o directamente sustituibles entre sí, hay un mayor margen para las diferencias fiscales, siempre que no tenga efectos proteccionistas.

Corea declara, que el soju es una bebida común que los coreanos consumen habitualmente en grandes cantidades con las comidas, por lo que el soju corriente es único en su género, y el destilado es una bebida artesanal existente únicamente en Corea, por lo tanto, los impuestos sobre las bebidas alcohólicas son un instrumento importante, para la obtención de ingresos a su Gobierno.

De acuerdo con el informe del Grupo Especial, el sistema fiscal coreano estableció una carga injustificada a los aguardientes importados en beneficio del soju de producción nacional, que creó un sistema de protección que coloca en desventaja a los productos importados, con violación del artículo III del GATT de 1994, cuyo propósito fundamental es evitar el proteccionismo y obligar a los Miembros de la OMC, a crear las condiciones para la igualdad entre los productos importados y los nacionales.

El sistema tributario coreano, afectó a las importaciones de Tequila y de Mezcal a ese país, bebidas que compiten directamente con el soju, lo que motivó que México entrara como Tercero afectado en la controversia iniciada por los EUA y las Comunidades Europeas contra Corea.

México aportó las pruebas necesarias, para acreditar que el tequila y el soju son bebidas que compiten en el mercado coreano en forma directa, y que pueden sustituirse entre sí, por lo que la variación de precios influye en la decisión del consumidor final, para adquirir algunos de estos productos.

4.8.4 Opinión personal

México enfrenta dificultades para la exportación de tequila, mezcal y cerveza al mercado coreano, debido a los altos aranceles que se aplican a estos productos, los impuestos internos y la complejidad de diversos procesos administrativos.

Corea ha establecido tradicionalmente, un sistema tributario proteccionista de sus aguardientes destilados nacionales, entre ellos el soju, con cargas fiscales excesivas a las bebidas importadas que compiten directamente con su producción nacional.

Esta discriminación comercial, fomentó que a mediados de la década de los noventa diversos países occidentales, solicitaran en el marco de la OMC consultas con Corea, a efecto de que este país revisara y acondicionara su legislación interna, para dejar de transgredir el GATT de 1994.

No obstante las consultas comerciales realizadas, EUA y las Comunidades Europeas en 1997, presentaron ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, una solicitud para establecer un Grupo Especial que determinara, si el sistema impositivo coreano resultaba violatorio del artículo III del GATT de 1994.

México y Canadá, en principio se reservaron el derecho a participar como Terceros en las actuaciones del Grupo Especial, sin embargo ejercieron su derecho a participar en el procedimiento, ya que vieron gravemente afectados sus intereses comerciales en Corea; en el caso de México las exportaciones de tequila y mezcal

México en su calidad de tercero en la controversia, no se limitó a apoyar las conclusiones y argumentos de los reclamantes, sino que amplió su alcance, ya que aportó pruebas positivas que acreditaron que el soju y el tequila son directamente competidoras y se pueden sustituir directamente por las características físicas de estos productos, la clasificación arancelaria específica de la partida 22.08 del sistema armonizado y las pautas de consumo.

El Grupo Especial, establecido para resolver la controversia planteada, valoró adecuadamente las pruebas presentadas por México, respecto al tequila, por lo que constató que Corea violó el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994, sin embargo excluyó al mezcal, ya que argumentó que no se aportaron pruebas suficientes que acreditaran su competencia directa con el soju.

Se demostró que los impuestos internos que aplica Corea a diversas bebidas espirituosas entre ellas el tequila y el mezcal, son superiores a los aplicados al soju, por lo que se protege a la producción nacional de esta bebida, en contravención a las obligaciones que impone el artículo III, párrafo 2 del GATT de 1994.

Asimismo se determinó acertadamente por el Grupo especial, que la Ley del Impuesto Sobre las Bebidas Alcohólicas y del Impuesto de Educación Coreanas, menoscaban las ventajas de México conforme al GATT de 1994, por lo que es necesario que Corea modifique sus medidas para dejar de violar el Acuerdo.

No obstante que el Órgano de Apelación determinó que el Grupo Especial aplicó una

doble interpretación de las pruebas presentadas por los reclamantes y los terceros, interpretándolas de tal modo que confirmó sus argumentos y negó los de Corea, considero que el Grupo especial evaluó, valoró e interpretó correctamente las pruebas presentadas, por lo que sus conclusiones son legítimas.

Con base en el margen de discriminación contra el tequila y el mezcal por la aplicación del impuesto sobre las bebidas alcohólicas y de educación coreanos, es evidente, que Corea protege a la industria del soju que compite con las denominaciones de origen mexicanas, lo que se acreditó plenamente con las pruebas presentadas por nuestro país y que el Grupo Especial valoró acertadamente para establecer una presunción de relación de competencia o de sustitución directa con el soju, a pesar, de que el Informe del Órgano de Apelación, cuestionó la forma en que dicho grupo valoró el estudio Dodwell presentado por las Comunidades Europeas, pero validó la decisión del Grupo Especial, respecto al tequila reconociendo que la denominación de origen mexicana ha adquirido gran popularidad en el mercado japonés y coreano.

Corea estableció un margen de discriminación de 189 por ciento en relación al soju destilado y del 270 por ciento al diluido, como resultado del total de los impuestos aplicados.

Este caso demuestra, que la intervención de México en su calidad de tercero en la controversia iniciada ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, fue exitosa, ya que presentó en tiempo y forma las pruebas necesarias para acreditar que el tequila compite directamente con el soju coreano, por lo que, la carga impositiva aplicada a la denominación de origen mexicana, resultaba violatoria del GATT de 1994, así lo resolvió el Grupo Especial y lo confirmó el Órgano de Apelación.

En el caso del tequila, es factible la reducción del arancel a cero, ya que existe una fracción arancelaria especial para la denominación de origen, por lo que una eventual, negociación bilateral podría establecer un instrumento, que proteja las denominaciones de origen mexicanas tequila y mezcal, que se incluyan expresamente en el texto de dicho instrumento, que elimine el arancel a estos productos.

No obstante este triunfo, se hace necesario que México se mantenga alerta, respecto a la aplicación del GATT de 1994 y acelere las negociaciones de un Acuerdo Bilateral con Corea, que asegure el adecuado reconocimiento y protección de la denominación de origen tequila y del mezcal.

4.9 Otros casos de controversia con Corea.

El Tequila Herradura enfrenta dificultades para ingresar al mercado coreano, ya que las autoridades de ese país argumentan, que tiene un contenido de metanol superior al permitido en la legislación coreana, lo que resulta cuestionable porque el Tequila Herradura es considerado un producto 100 por ciento natural y el metanol es un producto derivado de la materia prima que es la planta del agave.

El 15 de mayo del 2000 se llevó a cabo la V Reunión de la Comisión Mixta de

Cooperación Económica México-Corea³⁶⁹, que analizó la posibilidad de suscribir un Memorándum de Entendimiento, con el fin de proteger la denominación de origen Tequila y Mezcal en el mercado coreano, con el compromiso recíproco de proteger al soju.

En mayo de 1998, se detectó una violación comercial a la denominación de origen tequila, en virtud de que una empresa coreana de nombre Woolgjin Food, producía una bebida premezclada con sabor a tequila llamada "Rhythm and Dance"³⁷⁰.

El IMPI tomó conocimiento del asunto y realizó una serie de gestiones para detener la producción ilegal de la bebida sabor tequila, situación que se resolvió el 13 de mayo de 1999, al comunicarse a la empresa productora, la negativa oficial para inscribir marcas que contengan la palabra tequila en las bebidas que producen.

Las autoridades coreanas prohibieron la importación de mezcal, debido a que el producto contiene un gusano, lo que argumentan puede causar repulsión entre los consumidores³⁷¹, ya que el gusano no es un alimento apto para el consumo humano. Esta prohibición se ha mantenido a pesar de que las propias autoridades coreanas, después de analizar el gusano contenido en las botellas, concluyeron que su consumo no representa ningún riesgo para la salud.

La Embajada de México en Corea, lleva a cabo gestiones ante la autoridad coreana competente Korea Food & Drug Administration, para solicitar la autorización para importar mezcal con gusano.

Actualmente la cerveza XX Lager Especial, enfrenta serias dificultades para su exportación al mercado coreano, ya que las autoridades de ese país, argumentan que la expresión Especial en las etiquetas, puede causar confusión entre los consumidores y coloca en desventaja a otras cervezas nacionales e importadas; que utilizan en sus etiquetas la misma expresión³⁷², por lo que se espera una nueva batalla legal entre las empresas cerveceras mexicanas y las de Corea, y posiblemente de gobierno a gobierno en el marco de la OMC.

Es importante señalar que en el caso de la cerveza mexicana de exportación a Corea, los aranceles e impuestos que debe pagar ascienden a 284.6 por ciento, un 30 por ciento de arancel, 100 por ciento de impuesto al licor, 30 por ciento de impuesto a la educación y 10 por ciento de IVA.

Lamentablemente la reducción del arancel aplicado a la cerveza mexicana, se vislumbra difícil debido a los compromisos internacionales adquiridos por Corea en el marco de la OMC.

La Embajada de México en Corea, lleva a cabo diversas gestiones ante la Korea Food & Drug Administration, autoridad competente de ese país, a fin de solicitar la autorización para importar la cerveza XX Lager Especial sin restricciones.

³⁶⁹ Comunicado interno de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE.

³⁷⁰ Idem.

³⁷¹ Idem.

³⁷² Idem.

4.10 Caso Chile de impuesto excesivo a la importación de Tequila

4.10.1 Desarrollo del caso

El presente caso se refiere a la solución de controversia ante la OMC, entre los Gobiernos de México y Chile,³⁷³ respecto al sistema tributario chileno, que impone un impuesto excesivo a las importaciones de tequila a este país, en detrimento directo de la denominación de origen y la industria tequilera mexicana.

Chile impone un impuesto excesivo al tequila, para proteger su mercado interno del pisco, bebidas similares que compiten directamente por las razones que se detallarán mas adelante, que incluyen los argumentos expresados por México, Chile y Las Comunidades Europeas así como los precedentes judiciales del asunto Corea-impuestos a las bebidas alcohólicas y del Órgano de Apelación, en el asunto Japón-impuestos sobre las bebidas alcohólicas II.

México sostiene que el antiguo sistema chileno, es parte del conflicto por el impuesto excesivo al tequila, que se refleja en una discriminación de tributación a la denominación de origen, por ser un competidor directo con el pisco que se produce en Chile y en Perú.

Los productos objeto de la presente controversia, son el Tequila incluido en las bebidas destiladas clasificadas en la partida 22.08 del Sistema Armonizado y el Pisco.

El Gobierno de México argumenta que el Tequila y el Pisco, son productos similares con fundamento en el artículo III, párrafo 2, primera frase, del GATT de 1994, por lo que solicita que el Grupo Especial establezca, que son productos directamente competidores o que pueden sustituirse directamente.

México aporta como antecedente, las Conclusiones del Órgano de Apelación en el Asunto Japón de impuestos sobre las bebidas alcohólicas II, que determinó que los productos directamente competidores o directamente sustituibles entre sí, es una categoría amplia y estableció la aplicación de reglas, para determinar si una medida impositiva interna es incompatible con la segunda frase, del párrafo 2, del artículo III del GATT.

El nuevo sistema de tributación chileno de impuestos a las bebidas alcohólicas, ha sido incorporado como parte del periodo de transición, por lo que el asunto se ha sometido al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y al Grupo Especial de la OMC, que resolverá si es incompatible con el GATT de 1994.

4.10.2 Opinión personal

El Gobierno de México afirma que el tequila y el pisco, tienen características en

³⁷³ Véase, informe de la OMC WT/DS87/R-WT/DS110/R/X, disponible en el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), <http://www.sice.oas.org/dispute/wto/ds87/1809s24.asp>.

común, por los siguientes argumentos:

- Son productos competidores entre sí y pueden sustituirse directamente.
- No son sujetos de un impuesto similar, por lo que las diferencias de las tasas impositivas de estos productos, crean un margen de discriminación de 174%.
- Con el impuesto excesivo para la importación de tequila, se protege en forma desventajosa e ilegal la producción y comercialización del pisco, en el mercado chileno.

La afirmación de que son productos competidores entre sí o que pueden sustituirse, se apoya en el criterio determinado por el Grupo Especial de la OMC, que resolvió el asunto *Japón sobre los impuestos a las bebidas alcohólicas*, mismo que fue adoptado por el Órgano de Apelación, que resolvió en definitiva la controversia entre México y Chile.

México argumenta que el tequila y el pisco, son productos en la categoría de directamente competidores o que pueden ser sustituidos directamente, basado en los criterios de las características físicas, los usos finales comunes, las clasificaciones arancelarias y el mercado.

En cuanto a las características físicas, México argumenta, que ambos son licores destilados, envasados y etiquetados de manera similar, lo que se apoyó en el Grupo Especial de la OMC, que resolvió el asunto *Corea sobre los impuestos a las bebidas alcohólicas*.

Por su parte Chile, afirma que estos productos no tienen ninguna característica en común e indicó que las características físicas, no son el criterio decisivo para determinar si los productos son competidores o pueden sustituirse entre sí, argumento expresado en el Informe del Grupo Especial de la OMC³⁷⁴ que se ocupó del asunto *Japón en materia de impuestos sobre las bebidas alcohólicas II*, párrafo 6.22.

México se apoya en el informe de las Comunidades Europeas, de que los productos objeto de análisis son el pisco y todas las demás bebidas destiladas clasificadas en la partida 22.08 del SA y presentaron una lista ilustrativa de esos productos, con inclusión expresa del tequila.

México está de acuerdo con la postura de la Comunidad Europea, referida a que si dos productos tienen características físicas suficientemente similares, basta para llegar a la conclusión de que los productos son aptos para cumplir usos finales comunes.

En cuanto a los usos finales, México observa que las Comunidades Europeas en su comunicación, se remiten a las conclusiones del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Japón-impuestos sobre las bebidas alcohólicas II*, en las cuales se determinó que los usos finales eran el criterio decisivo, para establecer si dos productos son o no directamente competidores o sustituibles entre sí directamente.

³⁷⁴ Consúltase <http://www.sicc.oas.org>

México argumenta que el tequila y el pisco, tienen los mismos usos finales, apoyado en los siguientes aspectos:

- Ambos aguardientes suelen beberse habitualmente mezclados con otras bebidas.
- Los consumidores chilenos de aguardientes, han considerado que las ocasiones en que más comúnmente beben pisco o tequila son con motivos festivos.
- Los canales de distribución más comunes para ambas bebidas, son los supermercados y vinaterías.
- En el mercado chileno, las mujeres tienden a beber más pisco y/o tequila que los hombres.
- El informe de la Comunidad Europea sugirió que el pisco y el tequila son productos con un uso final común.

En relación a la clasificación arancelaria y de mercado, México señala que las dos bebidas se clasifican a un nivel de 6 dígitos en el sistema armonizado en la subpartida 2208.90, por lo que existe similitud de productos con la posibilidad de que el consumidor realice, una sustitución mutua entre el tequila y el pisco.

México ofrece como prueba, un estudio de mercado que demuestra que el 17% de los consumidores de aguardientes chilenos, comprarían tequila en caso de buscar pisco y no encontrarlo, mientras que un 56% de ellos compraría pisco si no encontrara tequila.

Se argumenta que Chile aceptó implícitamente que el pisco y los demás aguardientes como el tequila son directamente competidores o pueden sustituirse entre sí, ya que los representantes legislativos de las regiones pisqueras de Chile, intentaban minimizar los efectos adversos que el nuevo sistema chileno podría causarles.

De las pruebas presentadas se acreditan las diferencias de las tasas impositivas entre el tequila y el pisco superior a cualquier criterio de minimis, por lo que México afirma que Chile impuso su esquema tributario para proteger la producción nacional de pisco, con base en los siguientes elementos:

- La magnitud de las diferencias impositivas que estableció un margen de discriminación al tequila del 120% del impuesto aplicado, en el antiguo sistema y del 174% de acuerdo al nuevo.
- La estructura del sistema impositivo chileno, es en perjuicio de los productos con más alta graduación alcohólica.³⁷⁵

³⁷⁵ En el Informe de la OMC, del caso *Corea sobre impuestos a las bebidas alcohólicas* WT/DS75/R-WT/DS84/R/AC, EUA presentó una solicitud de establecimiento del Grupo Especial, en relación a los impuestos con que están gravadas otras bebidas espirituosas destiladas distintas del *soju* que es la bebida nacional coreana.

- El hecho de que la gran mayoría de las bebidas destiladas producidas en el mercado chileno, tienen una graduación alcohólica igual o menor a 35°, mientras que la mayoría de las importadas tienen una graduación mayor.

De acuerdo con la postura de México, las propuestas de Chile con respecto a la importación del tequila son inoperantes, ya que la legislación chilena exige que tenga una graduación alcohólica de 40° como mínimo¹⁷⁶, por lo que no puede competir en igualdad de circunstancias con las bebidas chilenas, porque los distintos niveles de graduación alcohólica, están sujetos a impuestos diferentes.

El sistema impositivo chileno, no está basado en criterios objetivos para determinar los impuestos a las bebidas alcohólicas, que provoca un margen de discriminación al tequila de 174% de acuerdo con el nuevo sistema, lo cual es violatorio del artículo III, párrafo 2, del GATT de 1994¹⁷⁷.

Chile no explica satisfactoriamente, como aplica un margen de discriminación tan amplio para la diferencia de 5° de contenido alcohólico entre el pisco y el tequila, por lo que es claro que el sistema chileno tiene el objetivo de proteger la producción nacional, contra las importaciones de los productos directamente competidores o que pueden sustituirse directamente con las bebidas chilenas.

La producción nacional de aguardientes de Chile, está dominada por el pisco de 35° o menos, mercado que ha crecido constantemente de 44% en 1982 a 73.8% en 1996.

Las importaciones de whisky y tequila, que son las dos bebidas más populares después del pisco, representan el 93.6% y el 100% respectivamente del mercado chileno de esos aguardientes.

Conforme al nuevo sistema, ambos productos tienen las mayores tasas y el impuesto al tequila se incrementó de 30 a 47%, prueba que demuestra que el sistema impositivo chileno está diseñado para proteger la producción nacional y es contrario al artículo III del GATT de 1994, por lo que solicitó al Grupo Especial determinar que el sistema chileno de impuestos a los aguardientes, viola el Acuerdo y anula las ventajas de éste, por lo que favorece al pisco de manera desleal.

Por su parte Perú declaró, que el sistema chileno de tributación de bebidas alcohólicas era discriminatorio, contrario al GATT de 1994, mismo que causaba perjuicios a las exportaciones peruanas de bebidas alcohólicas a Chile, en particular del pisco, porque el ADPIC entró en vigor en Chile y Perú en el año 2000.

Perú se manifestó en el sentido de iniciar una controversia basada, en el artículo 22, párrafo 1, del ADPIC, ya que considera que el pisco es una indicación geográfica peruana,

¹⁷⁶ Véase el artículo 12 del Reglamento que Implementa la Ley número 18455, publicado en el Diario Oficial del 23 de octubre de 1986.

¹⁷⁷ Este artículo establece que: los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de otra, no están sujetos directa ni indirectamente, a impuestos internos u otras cargas de cualquier clase, que sean superiores a los aplicados a los productos nacionales similares.

por lo que se debe reconocer los derechos exclusivos de la misma³⁷⁸.

Considero que el sistema tributario chileno, impone a la denominación de origen tequila un impuesto excesivo para su importación, lo que crea un margen de discriminación muy elevado en relación al pisco, que es la bebida nacional chilena, con la cual compite directamente, ya que de las pruebas aportadas por México, se establece que son bebidas similares por muchos factores, por lo que pueden substituirse directamente.

De acuerdo con el análisis del caso, se concluye que el Gobierno de Chile establece un sistema de tributación para las bebidas alcohólicas, que protege en forma indebida su producción nacional de pisco, en violación al artículo III del GATT de 1944, que expresamente prohíbe estas prácticas en detrimento de alguno de los países miembros.

Así mismo destaca la intervención de Perú en el conflicto, que apoya la posición de México en el sentido de que Chile estableció y mantiene un sistema tributario discriminatorio con relación a las bebidas alcohólicas importadas a ese país, a través de la imposición de impuestos excesivos que impide la libre competencia en términos del GATT de 1994.

Perú sostiene ser titular de la denominación de origen pisco, toda vez que es originario de su territorio y analiza la posibilidad de presentar una controversia ante la OMC.

Estimo que la imposición de un impuesto excesivo a la importación de tequila, lesiona gravemente a la denominación de origen mexicana, por lo que es necesario ejercitar las acciones legales que correspondan a efecto de su adecuada protección, tal y como se demostró en el presente caso, ya que el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, resolvió en favor de México.

4.11 Caso Tequila "Tres Sombreros" en España

4.11.1 Desarrollo del caso

En 1998 la empresa española Comercial Masoliver S.A., presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea, solicitud de registro de la marca "Tequila Tres Sombreros" y diseño para amparar bebidas alcohólicas³⁷⁹.

El diseño de la marca, era idéntico al Escudo Nacional Mexicano, por lo que resultaba violatorio del Convenio de París y de la LPI mexicana.

En 1999 se presentaron ante la OAMI, oposiciones formales al registro de la marca, mismas que esta autoridad resolvió fundadas, por lo que la solicitud de marca Tequila Tres Sombreros, fue retirada en el año 2000.

³⁷⁸ Véase WT/DSB/M38 y WT/DSB/M44 en las que Perú expuso su posición en dos reuniones del OSD celebradas el 18 de noviembre de 1997 y el 25 de marzo de 1998.

³⁷⁹ Solicitud de marca comunitaria No 934679, presentada el 11 de septiembre de 1998, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>

En 1998 se presentó ante la OAMI de la Unión Europea con sede en España, solicitud de registro de marca para Tequila Tres Sombreros y su diseño.

El 12 de julio de 1999, se publicó para efectos de oposición en el Boletín Oficial número 55/99 de la OAMI, la solicitud de registro de marca comunitaria número 934679 para Tequila Tres Sombreros y su diseño en la clase 33 internacional de productos, que protege bebidas alcohólicas con excepción de cerveza.

El diseño que se pretendía registrar era una indebida imitación del Escudo Nacional Mexicano, adornado con tres sombreros en color negro con detalles rojos y verdes. En el diseño destacaba la figura de un águila parada en un nopal, que atacaba a una serpiente cascabel.

En agosto y octubre de 1999, se presentaron ante la OAMI, dos oposiciones al registro de la marca Tequila Tres Sombreros¹⁸⁰.

La Firma de abogados Uthhoff, Gómez Vega & Uthhoff, SC. tuvo conocimiento de la publicación de esta solicitud por conducto de sus asociados en España, García Cabrero SL., por lo que el 8 de octubre de 1999, presentó ante el Director de la OAMI, oposición a la solicitud para el registro de la marca comunitaria Tequila Tres Sombreros y Diseño, fundado en los siguientes argumentos:

- Del análisis de la descripción de la etiqueta de la marca que se pretende registrar, se desprende que el diseño de Tequila Tres Sombreros, no es susceptible de ser registrada como marca, por que ilustra el Escudo Nacional Mexicano, descrito en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que en el artículo 2 establece las características del mismo.
- Las características del diseño propuesto a registro, corresponden a las del Escudo Nacional Mexicano, a pesar de que en la solicitud se diga que es una figura caprichosa, que constituye una falta de respeto para México y un alto grado de ignorancia por parte del examinador responsable del trámite de la solicitud de marca comunitaria de la OAMI.
- La marca propuesta y su diseño no son registrables de acuerdo con el artículo 7, inciso i, del Reglamento de la Marca Comunitaria CE No.40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, que establece que son motivo de denegación absoluta, las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967¹⁸¹ y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente.

¹⁸⁰ Oposiciones 183303 y 198400, consultable en <http://oami.eu.int/es/default.htm>

¹⁸¹ Este artículo establece que los países de la Unión, acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir la utilización sin permiso de las autoridades competentes, marcas o elementos de éstas, de Escudos de Armas, Banderas u otros Emblemas de Estado de los Países de la Unión.

- El registro solicitado, resulta violatorio del artículo 90, fracción VII, de la LPI mexicana, que establece que no serán registrables como marcas, las que reproduzcan o imiten, sin autorización, Escudos, Banderas o Emblemas de cualquier país.

La oposición formulada se acompañó de una copia del Escudo Nacional, para ilustrar claramente el diseño del mismo y se solicitó la negación de pleno derecho de la solicitud de registro de marca Tequila Tres Sombreros y diseño, por no cumplir con las disposiciones legales para el registro de una marca y violar de manera expresa los ordenamientos citados.

Asimismo se criticó la intención del solicitante, en adoptar el Escudo Nacional para la comercialización de Tequila y obtener el registro de marca, lo que resulta un insulto para México y se solicitó al Director General de la OAMI, girar instrucciones para expedir la resolución de negativa correspondiente.

De la oposición presentada por Ulthoff, Gómez Vega & Ulthoff, SC. a la OAMI, se envió copia a los titulares de la Secretaría de Gobernación, SRE y al Director General del IMPI para su conocimiento.

Finalmente la OAMI, resolvió fundadas las oposiciones al registro de la marca presentadas, por lo que en febrero del año 2000, la solicitud fue retirada.

4.11.2 Opinión personal

Considero oportuna la oposición formulada por la Firma de abogados Ulthoff, Gómez Vega & Ulthoff, a la solicitud para el registro de la marca comunitaria Tequila Tres Sombreros y diseño, presentada ante la OAMI, ya que el diseño propuesto era una imitación indebida al Escudo Nacional Mexicano.

La solicitud no cumplía con los requisitos de registro de marcas y violaba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria CE No 40/94 y la LPI mexicana.

Es importante que tanto las autoridades mexicanas competentes, como la iniciativa privada interesada en el fomento y protección de la propiedad industrial, se mantengan alerta para salvaguardar a las denominaciones de origen mexicanas en el extranjero, ya que con frecuencia se pretende usar indebidamente nombres o figuras para un uso comercial ilegítimo, principalmente del tequila que goza de gran reconocimiento y popularidad internacional, por lo que muchas compañías buscan obtener una ventaja ilegítima.

El presente caso, demuestra que uno de los despachos jurídicos especializados en propiedad industrial, más antiguos de México, realizó en forma oportuna y adecuada la oposición a la solicitud presentada en España, por lo que se evitó el uso indebido del Escudo Nacional Mexicano, en etiquetas para comercializar tequila, lo que resulta benéfico para la adecuada protección a la denominación de origen.

La adecuada protección jurídica a la denominación de origen tequila en los países de la

Unión Europea, es fundamental para el desarrollo y crecimiento de esta industria, que es de gran orgullo y tradición.

4.12 Propuesta de reglas de uso indirecto de la denominación de origen tequila

Debido al auge y aceptación del tequila en el mercado nacional e internacional, en los últimos años aparecieron diversas bebidas y productos que en su elaboración o composición lo utilizan, por lo que mencionan en sus etiquetas la palabra tequila.

De estas prácticas ha surgido la necesidad de regular jurídicamente estos productos, ya que existe una laguna legal, de si deben cumplir con las especificaciones y requerimientos de la NOM-006-SCFI-1994-Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones y si son sujetos de protección de la legislación nacional e internacional de la denominación de origen tequila.

En la investigación del presente trabajo de tesis, se ha podido constatar que son numerosos los casos de producción de bebidas premezcladas, por empresas extranjeras que mencionan en sus etiquetas y publicidad al tequila como ingrediente de las mismas, que es inexistente y en el mejor de los casos de ilegal o dudosa procedencia.

Esta situación lesiona gravemente la industria del tequila, por la aparición y crecimiento en el mercado de bebidas sabor o imitación tequila, que evidentemente engañan a los consumidores, respecto al contenido y verdadero origen de estos productos.

En atención al grave problema que estas actividades representan, la industria del tequila, el IMPI y la PROFECO, desde 1998 han sostenido diversas conversaciones tendientes a regular este tipo de productos, como una medida para proteger el uso de la denominación de origen tequila y al público consumidor.

La elaboración y comercialización de productos de imitación o sabor tequila, contraviene las disposiciones de la LPI, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM del Tequila.

La Declaratoria General de Protección a la Denominación de Origen Tequila, publicada en el DOF el 13 de octubre de 1977, establece en su artículo 2 que la declaratoria solo podrá aplicarse a la bebida alcohólica a que se refiere la Norma Oficial de Calidad para Tequila, actualmente la NOM-006-SECOFI-1994, por lo que las características y materia prima utilizadas para la elaboración del producto y el procedimiento para su fabricación, serán siempre los que se fijen en dicha norma oficial.

La NOM-006-SCFI-1994 vigente, establece como su campo de aplicación la bebida alcohólica, sujeta al proceso que en la misma se detalla, con agaves de la especie Tequilana Weber Variedad Azul, cultivados en las entidades federativas y municipios señalados en la declaración.

La Declaratoria y la NOM del tequila, se aplican exclusivamente a la denominación de origen tequila, en sus diversas categorías y tipos, sin embargo no regulan las bebidas o

productos que utilizan tequila en su elaboración, por lo que existe una laguna jurídica para regular la elaboración de productos, distintos a los estrictamente señalados por éstos ordenamientos.

De lo anterior se desprende, la urgente necesidad de subsanar esta laguna legal y en su caso modificar la Declaración General de Protección, para incluir y regular el uso de la denominación de origen tequila, en los productos elaborados con base en ésta bebida alcohólica.

Se elaboró un proyecto que propone, la aplicación de reglas de uso indirecto de ésta denominación a la producción y comercialización de bebidas o productos que utilizan tequila como materia prima³⁸², a través de un contrato de corresponsabilidad registrado ante el IMPI, aplicable para que se produzcan y/o comercialicen exclusivamente por las personas físicas o morales, que sean usuarios autorizados por el IMPI y por la DGN de SECOFI, actualmente Secretaría de Economía, para producir y comercializar tequila.

Los productos elaborados o envasados por persona distinta al fabricante, solo podrán usar la palabra tequila, con el permiso correspondiente del usuario autorizado de la denominación de origen, previa inscripción del Convenio de Autorización de Uso de la Denominación ante el IMPI, que se señala en el artículo 175 de la LPI.

Así mismo el productor y/o envasador de bebidas que contienen tequila, estará sujeto a la inspección del CRT, independientemente de la de verificación de las autoridades federales competentes, como PROFECO y las Unidades de Verificación Acreditadas.

El tequila comercializado a granel se sujetará a comprobación de traslado y envasado, en los términos que establece la NOM del Tequila vigente, así como de los volúmenes de tequila asignados a la mezcla y la graduación final con que son elaborados estos productos.

En otras palabras se pretende que la Unidad de Verificación acreditada, realice una inspección por lote, para supervisar el traslado a granel del tequila y su ulterior envasado en cumplimiento de la NOM-006-SCFI-1994.

Es indispensable establecer en la etiqueta:

- El porcentaje del ingrediente alcohólico total.
- El tipo de tequila utilizado en el producto.

Cada envase deberá ostentar en forma legible y en idioma español:

- La información que detalle el porcentaje de tequila utilizado en la mezcla.
- La categoría y tipo a la que pertenece conforme al capítulo 5 de la NOM-006-SCFI-

³⁸² Propuesta de reglas de uso indirecto de la denominación de origen tequila, enviada por la Subdirectora de Negociaciones y Legislación Internacional del IMPI, al Director General Adjunto del IMPI el 18 de agosto de 1998.

1998.

- El nombre o razón social del usuario autorizado productor de tequila con que se elabora el producto.
- El nombre o razón social del envasador que haya obtenido un dictamen de la Unidad de Verificación Acreditada, distinto al certificado del productor de tequila.
- El número de contraseña oficial asignado

Asimismo se deberá cumplir con las Normas Mexicanas (NMX), emitidas por el Organismo de Normalización acreditado para las bebidas alcohólicas que utilizan tequila.

La NMX es la norma contractual adoptada por el CRT, en su carácter de organismo de certificación de producto para garantizar la calidad del Tequila.

La NMX-EC-065-IMNC-2000, establece los requisitos generales para organismos que operan sistemas de certificación de producto.

Se establece que el producto que regula la NOM-006-SCFI-1994, es la bebida alcohólica destilada denominada "Tequila", elaborada con agaves de la especie tequilana weber variedad azul, cultivados dentro de la zona que se especifica en la declaración general de protección de esta denominación de origen.

De lo anterior se desprende, que el ámbito de aplicación de la NOM del tequila es muy específico y limitado, sin embargo se han producido y comercializado diversos productos y bebidas premezcladas que contienen tequila como ingrediente, que presenta la necesidad de regularlos jurídicamente y garantizar el cumplimiento de las especificaciones para la extracción, procesamiento y calidad del tequila que contengan.

No existe base legal para sostener que la NOM del tequila, regula aquellos productos que utilizan tequila para su preparación, por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de la NOM y es cuestionable si requieren o no de certificación.

Tal es el caso de una bebida denominada Licor de Tequila, de marca Agavero, introducido al mercado por Tequila José Cuervo en 1997, que señalaba en sus etiquetas ser un producto elaborado a base de tequilas reposados y añejos, 100 por ciento de agave, sin embargo no presentaba el número de contraseña oficial del fabricante, situación por la cual Tequila Herradura solicitó a la PROFECO la inmovilización a gran escala del producto.

Productos como el licor de tequila agavero hacen patente la necesidad de determinar el marco jurídico aplicable a éstos, ya que algunos tratadistas sostienen, que regular cualquier producto que utilice tequila, llevaría a adoptar una política sobrerregulatoria, que desaliente este tipo de industria.

Sin embargo otra corriente sostiene, la impostergable tarea de modificar la NOM del Tequila y que se expidan las reglas de uso indirecto de la denominación de origen,

debidamente publicadas en el DOF, a fin de esclarecer y dar certeza jurídica a la regulación y control de este tipo de productos.

4.12.1 Opinión personal

Es necesario ampliar el marco legal de protección de la denominación de origen tequila, para hacerlo extensivo a la producción y comercialización de bebidas y productos que se elaboran a base de tequila o que lo contienen en sus ingredientes.

Se deberá establecer la obligación de las personas físicas o morales, que fabriquen este tipo de bebidas o productos, de especificar en sus etiquetas y envases el porcentaje y tipo de tequila utilizado en la mezcla.

También es necesario que acrediten fehacientemente que el tequila utilizado como materia prima, cumple con las especificaciones de la NOM aplicable y que proviene de un usuario autorizado, con la inscripción del convenio respectivo ante el IMPI.

Se debe garantizar que el tequila utilizado en la elaboración de estos productos y bebidas, sea genuino y de calidad, de tal forma que la información contenida en las etiquetas sea veraz, comprobable y exenta de textos que induzcan o puedan inducir a error o confusión al consumidor por su inexactitud.

Existe una laguna jurídica, para estos productos, por lo que diversas empresas, han obtenido una ventaja indebida. En algunos casos se induce al consumidor a error, respecto a la calidad y contenido de tequila, por lo que urge se publiquen por el IMPI las reglas de uso indirecto de la denominación de origen tequila.

Es necesario establecer y aplicar las reglas de uso indirecto, para regular la producción y comercialización de este tipo de bebidas y productos, para garantizar la óptima calidad del tequila utilizado en su elaboración e incrementar los niveles de protección y control de la denominación de origen.

Esta laguna jurídica ha permitido el uso ilegal de la palabra tequila, en bebidas premezcladas de fabricación en países extranjeros sobre todo en los EUA, que dicen contener tequila en sus etiquetas y publicidad. Sin embargo no establecen el porcentaje, tipo, empresa tequilera mexicana que les provee y el cumplimiento de la NOM aplicable que garantiza su calidad y autenticidad.

4.13 Visita de México a Francia sobre protección de las denominaciones de origen

En mayo del 2000, se conformó una delegación mexicana multidisciplinaria, en representación de diversos sectores relacionados con la producción de tequila, que visitó Francia, país con gran tradición en la protección de las denominaciones de origen, con el objeto de conocer los diferentes sistemas de control y seguimiento de bebidas alcohólicas francesas con denominación de origen, por lo que visitaron las ciudades de París, Cognac y

Champagne, además de una reunión con altos funcionarios del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI)¹⁸³

La representación de México, se conformó por el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), el Director General del CRT, el Director Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica del IMPI y el Coordinador Departamental de Conservación, Control de Documentos del IMPI, el Representante de Bancomext en París y el Consejero Jurídico de la Embajada, entre otros.

La visita tuvo como objetivo abrir un nuevo sector de cooperación bilateral con México, en materia de protección y reconocimiento de denominaciones de origen, por lo que se buscó conocer los sistemas de control que para los productos de denominación de origen similares al tequila, como el Cognac y el Champagne.

El conocimiento del sistema francés de protección y control de bebidas alcohólicas con denominación de origen, puede auxiliar al desarrollo planificado del mercado del tequila y el mantenimiento de los niveles competitivos nacionales e internacionales del mismo.

La visita de la delegación mexicana en Francia, atiende a la crisis en la producción del agave, como materia prima para la elaboración de tequila, así como la baja en las ventas que obliga a los productores de esta industria, a encontrar mecanismos que solucionen la situación actual.

Francia tiene un avanzado sistema de control y seguimiento, de sus bebidas alcohólicas con denominación de origen, principalmente de producción del sector vitivinícola. El Ministerio de Economía, aplica los mecanismos que regulan las hectáreas plantadas de materia prima, la existencia en reserva estratégica en caso de escasez, medios de circulación, distribución de productos y los montos facturados.

Todos los elementos de la cadena productiva, se identifican y distinguen por documentación que permite trazar el producto hasta el consumidor final. La Dirección de Aduanas francesa cumple un control fuera de la cadena productiva, ya que coteja la información obtenida y en caso de determinar incumplimiento contractual de los productores y distribuidores de denominaciones de origen, informa a la contraparte para que exija su cumplimiento.

En la visita a Cognac, destacaron los métodos de control y de trazabilidad del producto hasta el consumidor final, así como el marco contractual existente entre los diferentes actores de la cadena productiva y el Estado.

La delegación mexicana celebró una reunión con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI), quien a través del responsable de Relaciones Internacionales de este Instituto, explicó los mecanismos de protección a las denominaciones de origen y la reciente controversia entre la empresa mexicana productora del Tequila Herradura y la

¹⁸³ Informe de la visita de trabajo de la Delegación Mexicana en Francia, con relación a la Denominación de Origen Tequila, del 10 al 19 de mayo del 2000. Cortesía de la Consultoría Jurídica de la SRE.

empresa francesa Tasco, quien en 1985 registro como marca la palabra tequila para una agencia de publicidad, por lo que se oponen al registro de varias marcas solicitado por Tequila Herradura³⁸⁴.

En atención al caso anterior los representantes del IMPI, se manifestaron en el sentido de que procede la cancelación de dicho registro, ya que constituye un uso indebido de la palabra tequila, cuyo titular es el Estado mexicano.

El representante del INPI en Francia, señaló que la defensa jurídica de las denominaciones de origen, escapa al procedimiento contencioso del propio Instituto y sugirió la conveniencia de presentar una gestión oficial del Estado mexicano por la vía diplomática, que solicite la cancelación de todo registro de marca de la palabra tequila. Los representantes del IMPI señalaron que realizarán las gestiones procedentes.

La Delegación mexicana celebró reunión en el Ministerio de Economía Finanzas e Industria, quien a través de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), organismo encargado de la aplicación de los controles sobre los embotelladores, importadores y distribuidores de tequila, explicó los importantes avances registrados en materia de detección y aseguramiento de falsos tequilas en el mercado francés.

Estos mecanismos permiten la adecuada protección a la denominación de origen tequila, sin embargo se reiteró a la Delegación mexicana la existencia de debilidades en el sistema de trazabilidad que se utiliza para el tequila.

La exportación a granel, es el elemento que genera todos los problemas para garantizar la autenticidad del producto, toda vez que los importadores europeos, aprovechan la libertad de circulación de mercancías, compran y mezclan tequilas provenientes de diversos proveedores con otros alcoholes.

Para evitar la comercialización de marcas no autorizadas de tequila, el CRT ha establecido listas de las marcas autorizadas, sin embargo para Francia esto resulta inaplicable por ser limitativas del comercio con los países europeos, posición manifestada en diversas ocasiones a México, por lo que Francia reitera que las listas son inoperantes y señalan que no se acatarán.

De acuerdo con la postura de Francia, es responsabilidad de las autoridades mexicanas la expedición de certificados que garanticen la autenticidad y cumplimiento de los estándares de calidad del tequila.

Francia sostiene que las marcas con las que se comercializa el tequila, no constituyen por sí mismas, garantía de que efectivamente se trate de un tequila genuino, que cumpla con todas las características de calidad.

Respecto al Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, se indicó la

³⁸⁴ Idem.

necesidad de que México solicite la inclusión sistemática en las facturas de venta, del número de certificado que ampara el tequila, que establezca en forma clara el volumen total de venta.

Francia reiteró su compromiso con México, de continuar con la cooperación en la materia y la verificación del cumplimiento de la legislación francesa de protección al tequila, para detectar y retirar del mercado los falsos productos y evitar fraude para el consumidor.

La Delegación mexicana expresó el deseo de cooperación, con los laboratorios que verificarían la autenticidad del tequila, para realizar un análisis cromatográfico.

Para Francia, que es el país con el mayor número de denominaciones de origen en el mundo, éstas representan una importancia trascendental en su economía, por lo que han implementado diversos mecanismos para su adecuada protección.

Las embajadas de este país tienen la instrucción de velar por la autenticidad de los productos con denominación de origen.

El Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO), es el organismo encargado para la adecuada protección de las denominaciones de origen en Francia.

Durante la visita de la Delegación mexicana en ese país, se reiteró el compromiso para establecer mecanismos de cooperación que permitan hacer efectivo el respeto de las denominaciones de origen de México en Francia, en un marco de reciprocidad.

La estructura jurídica francesa y europea de los signos distintivos de calidad, se fundamenta en el concepto de indicación geográfica. En sentido amplio se distingue la denominación de origen, que establece un vínculo muy estrecho entre el producto y su lugar de origen y en sentido estricto la indicación geográfica, que determina vínculos menos estrechos entre el producto y su lugar de origen.

El sistema francés establece los instrumentos jurídicos, cuya base son la denominación de origen y la indicación geográfica, que se conocen por signos oficiales de identificación de la calidad y el origen. Se trata de criterios garantizados por las autoridades públicas, que establecen las políticas de identificación de calidad, origen y los procedimientos de concesión de estos signos¹⁸⁵.

Una vez concluida la visita, la representación mexicana en Francia, llegó a las siguientes conclusiones:

- Es necesario que la cadena productiva del tequila, establezca un esquema equitativo de ganancias, que incluyan a todos los que participan, desde el agricultor del agave, el distribuidor y exportadores.
- Es urgente establecer un sistema obligatorio de catastro de los cultivos de agave, en

¹⁸⁵ Véase, Agnès Gatinois, *Denominaciones de origen para vinos, bebidas espirituosas y otros productos*, Seminario sobre Denominaciones de Origen., op cit. pp. 19 y 20

Las zonas de la denominación de origen, con el apoyo por parte de la Secretaría de Agricultura.

- La intervención de la Autoridad Federal, como mediador para la solución de conflictos entre agricultores y productores, ya que de la experiencia obtenida en Francia, se desprende que las grandes crisis en Champagne y Cognac se solucionaron con la intervención del Estado.
- La desgravación parcial del impuesto al tequila para consumo nacional, especialmente al producto 100% de agave.

Por su parte el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Jalisco, concluyó que es necesario que el Gobierno Federal declare la producción de agave tequilana weber variedad azul como de interés público y refuerce el sistema agrícola, así como una revisión de la norma del tequila que establezca parámetros claros y específicos. Finalmente señaló la urgencia de atender la cuestión fitosanitaria y genética del agave azul, el cual es atacado actualmente por un hongo y una bacteria³⁸⁶.

Con motivo de la visita, se presentó un proyecto de cooperación mutua entre México y Francia, para la protección de las denominaciones de origen, con la finalidad de desarrollar en corto plazo, un Acuerdo que permita reformar el sistema que actualmente se aplica al tequila en Francia.

El proyecto de cooperación, se presentó en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica suscrito por las partes en 1965, el Acuerdo Marco de Cooperación de 1992 y el Acuerdo entre México y la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de Denominaciones de Origen en el sector de Bebidas Espirituosas, suscrito en Bruselas el 17 de mayo de 1997.

Dicho proyecto tiene el objetivo, de fortalecer mutuamente la protección de las denominaciones de origen, a través del intercambio de experiencias, capacitación, información y estadísticas de importaciones y exportaciones.

Se establecieron varios tópicos específicos, que incluyen el control de calidad del tequila a través de métodos de prueba, acreditamiento de laboratorios en Europa que verifiquen la no adulteración del tequila exportado y la inspección sistemática, que verifique las características físico químicas de los productos importados.

Se busca un método físico químico, que determine la autenticidad del tequila como 100% de agave o al menos un 51% del mismo y 49% de otros azúcares, así como el certificado de origen del CRT y la cooperación de la autoridad aduanera francesa que lo exija.

Se establece cooperación en la defensa de los derechos de propiedad industrial, en el marco de las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales aplicables en la materia, que incluye el acceso a solicitudes y registros de marcas francesas y asistencia jurídica

³⁸⁶ *vid ad supra*, nota 210

internacional, de protección de las denominaciones de origen.

Dicha cooperación será entre los organismos de la cadena productiva del tequila, cognac y champagne, así como las autoridades competentes de fiscalización y propiedad intelectual.

Se indicó la necesidad de formación de profesionales para los procesos de calidad, fabricación, verificación y certificación del producto, que incluye a la cooperación técnica y la formación de un registro catastro agrícola del agave, en seguimiento del modelo de champagne y un método físico químico que identifique y determine el agave tequilana weber variedad azul.

Francia se compromete a proporcionar al CRT, los avances y programas de investigación que apoyen el fortalecimiento del tequila.

El acuerdo tendrá una duración indefinida y podrá terminarse por cualquiera de las partes, mediante notificación presentada por vía diplomática con seis meses de anticipación.

El CRT suscribió convenios con el INAO y con el Consejo Regulador del Vino de la Rioja en España en octubre del 2001, con el fin de fomentar el respeto a las denominaciones de origen, el combate a la falsificación, imitación y adulteraciones del tequila en países europeos¹⁴⁷.

Francia representa para el CRT, un socio privilegiado por su trayectoria en materia de denominaciones de origen de bebidas alcohólicas, especialmente del cognac, por lo que el convenio representa también un intercambio técnico y de investigación entre ambos países.

¹⁴⁷ Romo Sofia, *Exportando Tequila con Seguridad*, Gaceta Tequila de Origen, Año 1, No. 11, Ed. CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Noviembre, 2001, p.18.

CONCLUSIONES

1. El tequila presenta actualmente una crisis que se refleja en el ámbito jurídico, por lo que es necesario ampliar el marco legal de protección en la Ley de Propiedad Industrial y en la Norma Oficial Mexicana aplicable, para consolidar esta industria a través de un sistema de control y protección de la denominación de origen.
2. El Consejo Regulador del Tequila y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el marco de sus competencias, vigilan adecuadamente el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana aplicable a la denominación de origen, que garantiza a los consumidores la calidad del producto y el mantenimiento de los estándares de la industria del tequila.
3. Consideramos que la intervención y las gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la protección de la denominación de origen tequila, han sido acertadas como en el caso del falso tequila en Kenia, en el que detectó en forma oportuna la violación y procedió de inmediato a detenerla.
4. Es improporrible que las autoridades mexicanas competentes en la protección de la denominación de origen tequila, detecten oportunamente los casos de violación en los países extranjeros y ejerzan en forma coordinada las acciones legales procedentes, para detener de inmediato el uso ilegal del tequila.
5. Con relación a los casos ya detectados por las autoridades de uso ilegal y violación a la denominación de origen tequila, es urgente que se presenten las demandas y solicitudes necesarias en la vía administrativa y judicial del país infractor, para detener esas actividades ilícitas y sancionar a la empresa infractora, en el marco de los Acuerdos y Tratados Internacionales de la materia.
6. Consideramos un importante precedente judicial para la protección de la industria del tequila, la resolución de la Corte Federal en Estados Unidos de América, que determinó que el cóctel margarita es una bebida asociada estrechamente con el tequila, por lo que las bebidas que no lo contienen y que se comercializan con ese carácter, causan confusión entre los consumidores, decisión que es favorable para la denominación de origen tequila.
7. El Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el Reconocimiento Mutuo y Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas, es inequitativo, ya que a nuestro país se le reconocen únicamente Tequila y Mezcal, mientras que a los países de la Unión Europea, aproximadamente 200 bebidas comprendidas en 16 categorías, por lo que es urgente impulsar el desarrollo de las denominaciones de origen en este sector, en México y en América Latina, que permita una competencia comercial equilibrada.
8. No obstante los casos en que se detectó e interrumpió la violación a la denominación de origen tequila, no existe una adecuada protección jurídica en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América, ya que se

comercializan múltiples bebidas de imitación tequila, que engañan a los consumidores y causan confusión respecto al origen del producto, en violación a los tratados internacionales de la materia, prácticas que lesionan gravemente a la industria del tequila.

9. Las autoridades que participan en la protección a la denominación de origen tequila, presentan una coordinación deficiente para detectar y detener algunos casos de uso ilegal y violación, por lo que es necesario crear una estrategia conjunta de protección e intercambio de información y experiencias, que garanticen el respeto a la denominación de origen más importante de México.
10. Los registros de marcas otorgados por el IMPI a *Tequila, Rose, McCormick Rose* y *Tarántula Big Bite*, se concedieron en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, lo que lesiona a la denominación de origen, ya que son bebidas sin tequila, que engaña a los consumidores y generan confusión.
11. Los registros de marca otorgados por la Unión Europea a *Tequila, Tequila Rose* y *Tarántula Azul*, violan el Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el Reconocimiento mutuo y Protección de las Denominaciones en el sector de las Bebidas Espirituosas, que reconoce expresamente al Tequila, lo que lesiona gravemente a la denominación de origen, por lo que es necesario que se solicite la nulidad de las marcas.
12. La OAMI de la Unión Europea, resolvió acertadamente retirar la solicitud de registro de marca para tequila Tres Sombreros, ya que pretendía utilizar en su diseño, de forma indebida, el Escudo Nacional Mexicano, por lo que la oposición al registro presentada por la firma de abogados Uthoff, Gómez Vega, evitó el uso indebido.
13. Es insuficiente el reconocimiento de la denominación de origen tequila en los diversos acuerdos y tratados internacionales, por lo que es fundamental exigir su cumplimiento, para que las autoridades competentes de los países infractores, obliguen jurídicamente a detener las actividades que lesionan a ésta denominación.
14. Las denominaciones de origen adquieren mayor importancia en el ámbito del comercio internacional, por lo que demandan un reconocimiento explícito en las legislaciones modernas de propiedad industrial, ya que son productos originarios de determinadas regiones con una calidad especial que les otorga prestigio a nivel mundial.
15. Francia tiene mas de 500 denominaciones de origen, México comparativamente es titular de 7, por lo que es tiempo de revisar el marco jurídico actual y las facultades y procedimientos de las autoridades competentes, para fomentar el desarrollo de las denominaciones de origen en México.
16. De la investigación realizada se desprende que existen productos mexicanos de alta calidad, que merecen ser reconocidos y protegidos jurídicamente como denominaciones de origen, sin embargo las autoridades no han apoyado su

registro, situación que es lamentable, ya que en contraposición fomentan el registro de marcas extranjeras que lesionan a la industria nacional.

17. Es necesaria la creación de un organismo formado por distintas autoridades y asociaciones, que estudien en forma detallada la procedencia de las solicitudes de protección de una denominación de origen, ya que algunos productos importantes como la *charanda* y el *pulque*, no se les ha reconocido como tales, con el argumento de que no han cumplido satisfactoriamente con los requisitos de la LPI.
18. Es urgente fortalecer las facultades del IMPI, para allegarse de oficio los elementos, pruebas y documentos necesarios para proteger y elevar al rango de denominación de origen, productos mexicanos que así lo merecen, por su tradición, arraigo y trayectoria, con lo cual se incrementará el comercio exterior del país y la competitividad internacional.
19. En los últimos años la planta del agave ha sido atacada por diferentes bacterias, que han mermado su crecimiento y madurez, por lo que es insuficiente el tequila producido en la zona geográfica autorizada, que abarca los Estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Es conveniente ampliar la zona de producción del tequila a otros Municipios que acrediten los requisitos para ser reconocidos como productores, como medida para afrontar la escasez de la materia prima para su fabricación.
20. Actualmente existe una crisis en la industria para producir tequila 100% puro de agave, por lo que se ha incrementado la venta y el consumo de tequila mezclado con otro tipo de azúcares, por la creciente demanda nacional y extranjera que supera a la oferta existente, situación que preocupa a los productores, distribuidores y comercializadores de esta industria, que tendrán que buscar una salida para satisfacerla.
21. Las bebidas mezcladas con tequila y otros ingredientes, representan una salida para satisfacer la demanda ante la falta de materia prima, sin embargo, es necesario determinar jurídicamente si están sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del tequila y a la inspección de las autoridades competentes.
22. Es urgente la publicación de las reglas de uso indirecto de esta denominación de origen, para regular jurídicamente aquellos productos que contienen tequila mezclado con otros ingredientes en su fabricación, en beneficio de los consumidores.
23. El fortalecimiento, fomento y protección de la denominación de origen tequila, permitirá el desarrollo del Mezcal, Talavera de Puebla, Madera de Olinálá, Café Veracruz, Ámbar de Chiapas y Bacanora, así como su proyección a nivel internacional, por lo que es necesario el apoyo de las autoridades mexicanas para este fin, ya que países como Francia con amplia experiencia en materia de denominaciones de origen es titular de casi 500, lo que demuestra el interés de su gobierno para su protección y crecimiento.

BIBLIOGRAFIA

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Derecho de la Propiedad Intelectual una Perspectiva Trinacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998.

CARRILLO, Francisco, Como hacer la Tesis y el Trabajo de Investigación Universitario, Horizonte, 9ª edición, 1998.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Cárdenas Editor, México, 1999.

CORRIPIO, Fernando, Diccionario Práctico de Sinónimos y Antónimos, Larousse, 1ª edición, México, 1996.

DEVLETIAN, La Protection des Appellations d' Origine et des Indications de Provenance, La Propriété Industrielle, noviembre de 1956.

DICCIONARIO, Chabbers English Pocket Dictionary, Larousse, 1ª edición, México, 1991.

ECO, Humberto, Como se hace una Tesis, Gedisa, México, 1989.

GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 3ª edición, México, 1999.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, México, 1999.

LÓPEZ RUIZ, Miguel, Elementos para la Investigación (Metodología y Redacción), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1ª edición, México, 1992.

MALPICA DE LA MADRID, Luis, ¿Qué es el GATT?, Grijalvo S.A., 2ª edición, México, 1979.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México, Porrúa, 2ª edición, México, 1999.

PLAZA VENTURA, Patricia, Las Sanciones Comunitarias Europeas: su Aplicación a las Empresas, Edijus, España, 1999.

RABASA, Emilio O., Caballero, Gloria, Mexicano: Ésta es tu Constitución, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, McGraw-Hill, México, 1998.

ROBB, Louis A., Dictionary of legal Terms Spanish-English and English-Spanish, Limusa, SA, de CV, 23a edición, México, 1998.

SEMINARIO, Denominaciones de Origen: Una Tradición Presente en el Umbral del Siglo XXI, celebrado en octubre de 1999 en Guadalajara, México, organizado por el IMPI, OMPI e INPI, publicación de la OMPI No. 767, Diciembre de 2000.

SEPÚLVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Porrúa, 2a edición, México, 1981.

WITTKER V. Jorge, El GATT (Acuerdo General de Aranceles y Tarifas), UNAM, México, 1986.

HEMEROGRAFIA

BENCIVENGA, Dominic A Question of Identity: is a Margarita a Margarita Without Tequila, New York Law Journal, Dec. 28, 1995, at 5.

CASADO, Carmen, Protección de las Denominaciones de Origen entre México y la Unión Europea, Seminario sobre Denominaciones de Origen, Publicación de la OMPI, No 767, México, Diciembre de 2000, pp.101 y 102.

CASTAEDA, Laura, Margarita Wannabes Leave Sour Taste With José Cuervo, The Dallas Morning News, March 22, 1995, at 1D.

CAVAZOS TREVIÑO, Germán, Vinculación de las denominaciones de origen con las marcas y las normas y estándares de calidad, Seminario sobre Denominaciones de Origen, México, Publicación de la OMPI, No 767, Diciembre de 2000, pp.121-123.

CRISTIANI, Julio Javier, Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el TLCAN, Derecho de la Propiedad Intelectual una perspectiva trinacional, compilación de Manuel Becerra Ramírez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, p.168.

ENGLEY, Hollis L., Beverages: Margarita Name Stirs Up Battle of Booze Makers, The News Tribune, May 17, 1995, at FM3.

FANNY, Montserrat, El IMPI y la protección a la Denominación de Origen Tequila, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 7, Julio del 2001, p. 19.

FLORES BARRIOS, Erika, La Huella Genética, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 7, julio, 2001, p.10.

GATINOIS, Agnès, Denominaciones de origen para vinos, bebidas espirituosas y otros productos, Seminario sobre Denominaciones de Origen México, Publicación de la OMPI, No 767, Diciembre de 2000, pp. 19 y 20.

HAAR, Dan, Heublein Acts to Save Purity of Margaritas, The Hartford Courant, Jan.27, 1996.

HUERTA CASADO, Yolanda, El Tratado de Libre Comercio en Materia de Propiedad Intelectual y sus Repercusiones en América Latina, Derecho de la Propiedad Intelectual una perspectiva trinacional, compilado por Manuel Becerra Ramírez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., México, 1998.

JONES, Ian, Mexican Tequila Makers Complain to U.S Government Over Takes, Food & Drink Daily, EUA, Aug.10, 1995, Vol. 5.

KASPER, Rob, A Margarita By Any Other Name Is Missing Tequila, Chicago Sun Times, June 21, 1994.

KRAUL, Chirs, Cockail Quarrel; Tequila Distillers Take On Wineries Over Just What Makes a Margarita, L.A. Times, Oct. 23, 1995, at D1.

LADAS, S.P., Patents, Trademarks, and Related Rights, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, vol. III, 1975, P.1575.

LAVELLE, Marianne, Poisoned Waters Provide Early Test For NAFTA, The National Law Journal, Mar. 2, 1994, Vol. 16, No. 29, at 1.

MEZA DE NIXON, Judith, Convenio de Colaboración, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 6, junio, 2001, p.15.

MEZA DE NIXON, Judith, La Protección de la Denominación de Origen Tequila en los Estados Unidos, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 7, Julio de 2001, p.15.

MIGUEL, Floriberto, Procedimientos de Verificación, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Año I, No 7, Julio, 2001, p. 6.

MIGUEL, Floriberto, Normativa del Tequila, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 6, junio, 2001, p. 6.

NOVOA FERNÁNDEZ, Análisis Comparativo de las Figuras Concurrentes con la Denominación de Origen, Symposium Denominaciones de Origen Históricas, Jerez de la Frontera, 16 a 18 de marzo de 1987.

ONO, Yumiko, Anheuser Pops Open Complaint Targeting Small Beer Concerns, The Wall Street Journal, Jan. 26, 1996, at B5.

PÉREZ, Matilde, Se unen Tequileros para mejorar la calidad del Agave, La Jornada, Sección Estados, 7 de septiembre de 2001, p.39.

RANGEL MEDINA, David, Normatividad de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XLIII, No 191-192, México, Septiembre-Diciembre, 1993, p.163.

RANGEL ORTIZ, Horacio, El Régimen Internacional de las Indicaciones Geográficas: Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia, Revista de Investigaciones Jurídicas, año 15, No. 15, México, 1991, pp.287-318.

ROMO, Sofía, El CRT emite el número de registro que se usará con la Contraseña Oficial, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 8, agosto, 2001, p. 11.

ROMO Sofía, Exportando Tequila con Seguridad, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No. 11, Noviembre, 2001, p.18.

SINTON, Peter Pouring Salt on Malt Based Margaritas, The San Francisco Chronicle, Dec. 16, 1995, at B1.

SOTO, Javier, Tarjeta Inteligente, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 6, junio, 2001, p.13.

SOTO, Javier, El CRT y las Aduanas, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 11, noviembre, 2001, p.12.

SOTO, Javier, Sistema de la CRTarjeta, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 7, julio, 2001, p.14.

TORRES, Andrés, Evaluación de la Conformidad, Gaceta Mensual Tequila de Origen, CRT, Guadalajara, Jalisco, México, No 7, julio 2001, p 4.

TORRES, Andrés, Acreditamientos del CRT, Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Guadalajara, Jalisco, México, Año I, No 6, junio, 2001, p. 4.

VELAZCO, Jorge, Defienden al margarita como bebida mexicana, fuente Reforma del 10 de diciembre del 2000.

WILLIAMS, Stephen M., No Tequila Its No Margarita, Heublein Says, The Hartford Courant, Nov. 16, 1994, at F1.

WOLLENBERG, Skip, Margarita Wars are Spirited, San Diego Union Tribune, May 10, 1994, at C4.

OTROS ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

Consumer Briefs, L.A. Times, November 18, 1994, at D3.

Business Briefs, Houston Chronicle, Jan.27, 1996, at 3.

Demandan a empresas de EUA, por fabricar tequilas de colores, El Financiero, 7 de septiembre de 1999.

Grand Met Heublein Unit Sues Gallo Over Ads, Canadian Financial Report, Nov. 15, 1994.

Heublein, Inc. and E & J Gallo Winery Reach Settlement in Conjunction whit the Margarita Wars, P.R. Newswire, April 8, 1996.

Heublein, Seagram Settle False-Ad Suit, New York Law Journal, Jan.29, 1996, at 5.

Informe de Actividades del IMPI de 1998.

Leading Tequila Importer Asks Ban on Promotion of Tequila - Free Margaritas, The Associated Press, November 15, 1994.

Mexican Government Official Protest "Phony" Margaritas; Wine- And Malt- Based Margaritas Labeled as Unfair Competition and Contrary to NAFTA Policies, PR Newswire, Oct. 11, 1995.

Phony Margaritas Soak Up U.S. Tequila Market, The Reuter Business Report, August 9, 1995, Hereinafter Phony Margaritas.

Seagram Drink Label Suit Settled, The New York Times, April 19, 1996, at D9.

Seagram & Heublein Settle Lawsuit, Business Wire, Jan.25, 1996.

LEGISLACIÓN

Acuerdo entre la Unión Europea y México sobre el Reconocimiento Mutuo y protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas, publicado en el DOF del 1 de julio de 1997.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS).

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1994.

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, publicado en el DOF del 30 de diciembre de 1994.

Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, publicado en el DOF el 11 de julio de 1964.

Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF de 18 de julio de 1955.

Code of Federal Regulations (CFR), Título 27: Productos de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego emitido por el BATF del Departamento del Tesoro de EUA.

DOF del 9 de diciembre de 1974, en el que se publica la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila.

DOF de 23 de septiembre de 1976, que publicó un extracto de la solicitud para la ampliación del territorio de la denominación de origen tequila.

DOF del 13 de octubre de 1977, en el que se publica la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila, que deja sin efecto la Declaración de 1974.

DOF el 27 de junio de 1991, en el que se publica la Ley de la Propiedad Industrial.

DOF del 30 de agosto de 1994, en el que se publica el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones.

DOF del 28 de noviembre de 1994, que publica la Declaración General de Protección de las Denominaciones de Origen Olinála y Mezcal.

DOF del 17 de marzo de 1995, que publica la Declaración General de Protección de las Denominaciones de Origen Talavera.

DOF del 22 de junio de 1999, que publica la modificación a la Declaración general de Protección a la Denominación de Origen Tequila para incluir un Municipio a la Región Geográfica Protegida.

DOF del 19 de mayo del 2000, que publica la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Bacanora y Café Veracruz.

DOF del 26 de Junio del 2000, que publica la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Ámbar de Chiapas.

DOF del 26 de Junio del 2000, que publica la modificación a la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen tequila del 13 de octubre de 1977, para incluir un Municipio del Estado de Guanajuato.

DOF del 2 de febrero de 2001, que publica la NOM-106-SCFI-2000 Características de diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial.

Estatuto Orgánico del IMPI, publicado en el DOF, del 7 de diciembre de 1999, que abroga a su similar, publicado en el DOF, del 5 de diciembre de 1994.

Ley Federal Lanham de EUA

Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFNM), publicada en el DOF el 1 de julio de 1992.

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ley de Propiedad Industrial de 1994.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el DOF de 20 de diciembre de 1993.

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, publicado en el DOF de 10 de enero de 1995.

Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, publicado en el DOF del 11 de enero de 1995.

Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, publicado en el DOF de 9 de enero de 1995.

Tratado de Libre Comercio entre México y Chile.

Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, publicado en el DOF del 28 de junio del 2000.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

- Consejo Regulador del Tequila A.C. <http://www.crt.org.mx>
Dirección General de Normas <http://www.secofi.gob.mx/normas/dgn1.html>
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM <http://www.juridicas.unam.mx>
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx>
Legislación de la Unión Europea <http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html>
Marcas de Bebidas Alcohólicas. <http://www.bevnet.com>
McCormick. <http://www.mccormickdistilling.com/legal.html>
Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea.
<http://oami.eu.int/es/default.htm>
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.org>.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial <http://www.secofi.gob.mx>
Sistema de Información sobre Comercio Exterior www.sice.oas.org
Tarántula Azul. <http://www.mccormickdistilling.com/taran.html>
Tequila Rose. <http://www.mccormickdistilling.com/tequila.html>.
Tequila Net. <http://tequilanet.ram.com.mx>
Tequiza. <http://www.tequiza.com>

OTRAS FUENTES

- Documentos de la serie TAO/I y TAO/II, publicados por la OMPI en 1974 y 1975.
Documentos de la serie GEO/CE/I, publicados por la OMPI en 1990.
Informe de la OMC del caso Corea sobre impuestos a las bebidas alcohólicas
WT/DS75/R-WT/DS84/R/AC, disponible en el Sistema de Información Sobre Comercio
Exterior(SICE)
Informe de la OMC WT/DS87/R-WT/DS110/R/X, disponible en el SICE.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Informe de la visita de trabajo de la Delegación Mexicana en Francia, con relación a la Denominación de Origen Tequila, del 10 al 19 de mayo del 2000. Cortesía de la Consultoría Jurídica de la SRE.

Expedientes consultables en el archivo público de la Dirección de Marcas del IMPI números:

Marca Registrada: 645371, 552214, 571353 y 572461.

Solicitud de Marca: 365744 y 444977.

Marcas Comunitarias de la OAM: 934679, 638148, 540799, 573568, 1293125, 1150788, 1293125 y 573568, consultables a través de su página oficial de internet.

Expedientes DAA/00287 y DAA/00493 de 1994, de la Director General para Asia y África de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Expediente 036 de 1998, de la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la PROFECO.

ANEXO



REFRESHING

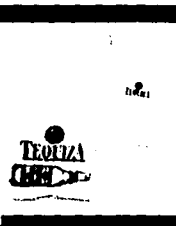
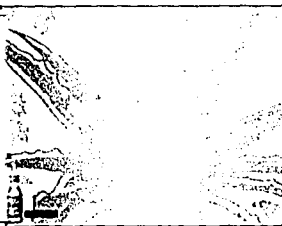
DRINK ICE COLD

TEQUIZA

BEER WITH BLUE AGAVE NECTAR AND A NATURAL
FLAVOR OF IMPORTED TEQUILA AND LIME



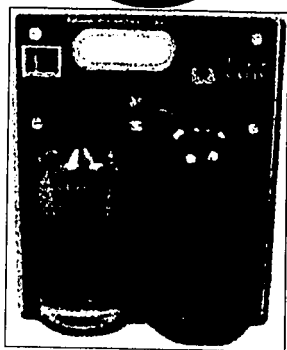
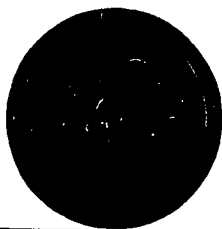
Speak Your Mind. Drink Your Beer.



TESIS CO.
FALLA DE ORIGEN



TEQUILA
ROSE



TARANTULA

A Z U L

TEQUILA

Premium

Premium



HECHO EN MEXICO

IMPORTED

70 cl

NOM-1234

38% vol

TEQUILA 3 SOMBREROS ESTA ELABORADO EN LA REGION LIMITADA DE JALISCO