

INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN: MODOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS DE CALIDAD AGROALIMENTARIOS, VITIVINÍCOLAS, ARTESANALES Y OTROS

KAREN GASTIABURU*

Resumen

En el presente artículo se desarrollan los principales sistemas de protección internacional de los productos de calidad denominados indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Se describen las particularidades de cada uno de esos sistemas y el tipo de protección que brindan por medio de la competencia desleal y a través de un registro internacional. Asimismo, se analiza en cuáles de esos sistemas actualmente se protege y podrían protegerse nuestras denominaciones de origen reconocidas.

I. Introducción

Los productos de calidad a menudo son protegidos de una manera especial precisamente por el alto prestigio que poseen y porque muchas veces son imitados por quienes intentan colgarse de la reputación ganada, lo cual daña a consumidores y productores. A través del tiempo se ha buscado proteger estos productos especiales de diferentes maneras: mediante la competencia desleal, las marcas colectivas y de certificación, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen.

En el presente trabajo veremos los sistemas más importantes de protección internacional de los productos de calidad a través de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

* Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido asistente de docencia de la Dra. Carmen Arana Courrejolles en los cursos de Derecho de la Propiedad Industrial y Metodología de la Investigación Jurídica en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, la autora ha llevado cursos en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, se encuentra realizando una investigación sobre los consejos reguladores y las denominaciones de origen. Correo electrónico: gastiaburu.k@pucep.edu.pe.

II. La protección de los productos de calidad desde la competencia desleal

2.1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante Convenio de París o CUP) es un tratado internacional multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) en cuyo texto inicial de 1883 no contenía disposiciones sobre indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Fue en la revisión de Washington de 1911 que se introdujeron las indicaciones de procedencia y en la revisión de La Haya de 1925 se incluyeron las denominaciones de origen¹.

Dentro de la protección de propiedad industrial, el CUP protege las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen a través de la competencia desleal², esto es, de manera indirecta por medio de las indicaciones falsas de procedencia. Es así que, en el artículo 10, inciso 1), del citado tratado se establece la obligación de los países miembros de tomar medidas concretas, como el embargo en la frontera o en el interior del país y la prohibición de importación para impedir y/o prohibir el comercio de productos utilizando una indicación falsa de procedencia³.

La prohibición abarca el uso de indicaciones falsas directas (nombre de un lugar determinado) e indirectas tales como el uso de adjetivos, imágenes, figuras o símbolos que denotan una falsa procedencia, así como su uso en publicidad o literatura comercial⁴.

El artículo 10, inciso 2), del CUP reconoce la legitimación activa a los productores, fabricantes o comerciantes afectados con la falsa indicación de procedencia para iniciar acciones contra el comercio de productos con indicaciones geográficas falsas⁵. Por otro lado, el artículo 9, inciso 3), reconoce la legitimación activa al Ministerio público o a cualquier otra autoridad competente para solicitar el embargo. El artículo 10 *ter* inciso 2) también reconoce la legitimación activa a

¹ OMPI-INDECOPI (1997, pp. 18-19).

² Gómez (2004, p. 101).

³ Para más detalle ver: OMPI-INDECOPI (1997, p. 19). Op. cit.

⁴ *Ibíd.*, p. 20.

⁵ Convenio de París. Artículo 10, inciso 2): Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados.

El artículo 10 *ter* inciso 1) señala la obligación general de los países miembros de ofrecer los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 *bis*, esto es, los actos de competencia desleal entre los cuales se encuentran las indicaciones falsas de procedencia.

Lo que buscan las disposiciones relativas a las indicaciones de procedencia es que éstas no sean utilizadas para referirse a un área geográfica de la cual los productos no son originarios, es decir, se quiere evitar dar una falsa información a los consumidores respecto al origen del producto.

Cabe mencionar que el Convenio de París no se aplica a los supuestos de indicaciones de procedencia engañosas como el caso de dos áreas geográficas de diferentes zonas que tienen el mismo nombre, en las cuales una es reconocida por un determinado producto y la otra no. En este caso, si un productor de la segunda zona geográfica se aprovecha de la reputación de un producto reconocido de la primera zona geográfica, se habría producido un engaño al público consumidor, pues pese que se trata de una procedencia verdadera, el público consumidor esperaba un producto con reputación ganada de la primera zona geográfica⁶.

El Convenio de París no contiene una definición de los conceptos de indicación de procedencia ni de denominación de origen⁷, lo que ha permitido la adhesión de países con enfoques muy diversos. Esto es una ventaja⁸, pues cuenta a la fecha con

⁶ Gutiérrez (2003, p. 81).

⁷ Cabe mencionar que a pesar de no contener una definición de los conceptos de indicación de procedencia ni de denominación de origen, las disposiciones relativas a las indicaciones de procedencia son aplicables a las denominaciones de origen, pues estas últimas son un tipo de indicaciones de procedencia.

⁸ La regulación de las denominaciones de origen en el CUP tiene una doble ventaja: primero, tener en cuenta los principios unionistas como el trato nacional que permite que una denominación concedida en el Estado de origen sería efectivamente protegida en el Estado de la protección en la misma medida en que la ley protege a las denominaciones nacionales. Esto invalidaría el recurso a la reciprocidad, incluso desde el punto de vista de los sistemas de Derecho Comparado que basan su régimen sobre denominaciones de origen extranjero en un mutuo reconocimiento y protección, ya que estarían contra el principio de trato nacional. Segundo, la facilidad con la que pueden adherirse los Estados al convenio permite una amplia extensión territorial del CUP y la no obligatoriedad para los Estados parte de legislar sobre denominaciones de origen. Así, cuando la legislación de un Estado parte no contiene disposiciones específicas sobre esta materia, aplicará la normativa sobre indicaciones de procedencia. Jiménez (1996, p.79).

173 miembros; sin embargo, las medidas específicas contempladas en el Convenio de París constituyen una recomendación a los Estados miembros, mas no una obligación. Al respecto, la Oficina Internacional de la OMPI señala lo siguiente:

“El Convenio de París (artículos 9, 10 y 10 ter párrafo 1) exige que los países miembros apliquen medidas específicas para impedir o reprimir la distribución de productos que lleven una falsa indicación de procedencia. Sin embargo, las medidas específicas contempladas en el Convenio de París constituyen una recomendación a los Estados miembros, mas no una obligación. La elección de las medidas aplicables se deja librada a la legislación del país miembro. Consecuentemente, los Estados miembros podrían aplicar medidas diferentes a las previstas en el Convenio de París para impedir el comercio de productos con indicaciones de procedencia falsas”⁹.

2.2. Arreglo de Madrid relativo a la Protección de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas

El Arreglo de Madrid relativo a la Protección de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas (en adelante, Arreglo de Madrid) es un tratado especial administrado por la OMPI realizado entre los miembros del Convenio de París interesados en la mayor protección de las indicaciones de procedencia. El tratado fue firmado en Madrid en 1891 y su texto original ha sido materia de varias revisiones, siendo la última en 1958.

Este tratado contempla la protección de indicaciones de procedencia falsas y engañosas, brindando una protección más amplia que el Convenio de París en dos aspectos: la represión a las indicaciones de procedencia engañosas y la protección a las denominaciones regionales de procedencia de productos vinícolas contra su conversión a genéricos¹⁰.

Respecto a la represión de indicaciones engañosas, la Oficina Internacional de la OMPI señala: *“La prohibición de usar una indicación engañosa respecto al origen de un producto permitiría reprimir, por ejemplo, el uso de indicaciones o nombres geográficos ficticios, o el uso de cualquier indicación que en el comercio podría ser entendida como una indicación de procedencia, siempre que la autoridad*

⁹ OMPI-INDECOPI (1997, p. 20). Op. cit.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 23.

competente determine que el uso de la indicación puede resultar engañoso para el público o para los círculos empresariales”¹¹.

Las medidas contra las indicaciones falsas o engañosas abarcan a las indicaciones directas o indirectas (imágenes, símbolos, adjetivos, publicidad, entre otros); asimismo, al igual que en el Convenio de París, las disposiciones contenidas en el Arreglo de Madrid abarcan a todos los productos: agrícolas, semielaborados o industriales¹².

La legitimación activa en el Arreglo de Madrid es mucho más estricta que el Convenio de París, ya que aquél señala que está legitimado el Ministerio Público o cualquier otra autoridad competente; en cambio, en el CUP la legitimación activa recae en varias personas como el fabricante, productor, sindicato y Ministerio Público, entre otras.

El Arreglo de Madrid también prevé medidas concretas para combatir el uso de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en el siguiente orden prelatorio: embargo en frontera, prohibición de importación, embargo en el interior de país, cualquier otra medida que la legislación contemple para casos semejantes y en defecto de esta última medida se deberán dar las sanciones previstas para marcas o nombres comerciales. A pesar de que este tratado contiene medidas concretas, al igual que en el Convenio de París, éstas constituyen una recomendación mas no una obligación.

De otro lado, el Arreglo de Madrid prevé dos excepciones a la protección contra las indicaciones falsas o engañosas. La primera excepción la constituye el artículo 3 del Arreglo de Madrid, el cual establece que todo vendedor indique su nombre o su dirección en los productos procedentes de un país diferente al de venta; pero con la condición de que la dirección o el nombre deben estar acompañados de la indicación precisa y en caracteres visibles del país o del lugar de fabricación o de producción, o de cualquier otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de las mercancías. Esta primera excepción *“permite conciliar los intereses del comerciante en cuanto a la difusión de su identidad, con los intereses del público a no ser inducido en error sobre el origen de los productos”¹³.*

¹¹ *Ibíd.*, loc. cit.

¹² *Ibíd.*, p. 24.

¹³ *Ibíd.*, p. 25.

La segunda excepción la constituye el artículo 4 del Arreglo de Madrid, que señala lo siguiente: “*Los tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo*”. De esta manera, el Arreglo deja a facultad de las autoridades judiciales el decidir si una denominación es genérica o no. Esta segunda excepción sólo será aplicable a las indicaciones de procedencia que sean denominaciones y no a imágenes o símbolos; no obstante, el Arreglo no establece una definición para denominación, por lo que en caso de conflicto la autoridad judicial tendrá que hacerlo. Asimismo, dentro de este artículo se señala como excepción a la conversión genérica a las denominaciones regionales de productos vinícolas, por lo que estarían fuera de esta excepción las denominaciones de procedencia referidas a zonas más pequeñas como localidades o ciudades y las denominaciones de procedencia de zonas más grandes como la de países¹⁴.

El Arreglo de Madrid (a diferencia del CUP) cuenta con un escaso número de miembros, que a la fecha son 35. Nuestro país no forma parte de este tratado.

III. La protección de los productos de calidad dada por el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)

El Acuerdo sobre los ADPIC¹⁵ contiene normas internacionales de propiedad intelectual, una de las cuales es la relativa a la protección de las indicaciones geográficas. La regulación dada en el Acuerdo sobre los ADPIC brinda la posibilidad a los países miembros de elegir la forma de protección que los mismos brindarán a las indicaciones geográficas, bien sea mediante un sistema de protección particular que implique el reconocimiento de ellas, el derecho marcario, el de la competencia desleal o mediante cualquier otro. En ese sentido, Correa señala: “*La regulación de las indicaciones geográficas deja considerable margen para definir la forma de la protección, la que puede involucrar una mayor o menor injerencia estatal, así como*

¹⁴ Para mayor detalle ver: *Ibíd.*, p. 25-26.

¹⁵ ADPIC o TRIPS-siglas en inglés de *Trade-related aspects of intellectual property rights*. El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

*los medios para hacerla efectiva, incluyendo el derecho de marcas y la competencia desleal*¹⁶.

Los miembros de la OMC¹⁷, entre los cuales se encuentra el Perú, deben prever en sus respectivas legislaciones los niveles de protección contenidos en los artículos 22, 23 y 24 del Anexo 1C del Acuerdo sobre los ADPIC. Los citados artículos serán analizados a continuación.

3.1. Protección de las indicaciones geográficas: Artículo 22

El artículo 22 del anexo 1c) del Acuerdo sobre los ADPIC establece en líneas generales que las indicaciones geográficas deben protegerse para evitar que se induzca al público a error y para impedir la competencia desleal.

El artículo 22.1 define las indicaciones geográficas de la manera siguiente: *“indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”*. Esta definición tiene que ser incorporada en la legislación de los países miembros de la OMC, tal como lo han hecho el Perú y España¹⁸.

La citada definición ha servido de marco para que varios ordenamientos protejan las indicaciones geográficas y comiencen a utilizar con mayor frecuencia dicho término; asimismo, dicha definición se adapta y es muy parecida al concepto que algunos países tienen de las denominaciones de origen. La definición de denominaciones de origen dada en la Decisión 486 es muy similar a la del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De otro lado, las indicaciones geográficas según el Acuerdo sobre los ADPIC (y de manera similar al Arreglo de Lisboa) se aplican a productos y no a servicios.

¹⁶ Correa (1998, p. 110). El mismo autor señala en esa página: *“El régimen de las indicaciones geográficas es una de las principales innovaciones en el régimen internacional de la propiedad intelectual, resultante de la adopción del Acuerdo TRIPS. Este refleja, en gran medida, la concepción y los intereses europeos en el tema”*.

¹⁷ La OMC cuenta actualmente con 150 miembros, siendo el Perú miembro desde el 1 de enero de 1995. La parte del ADPIC relativa a las indicaciones geográficas se encuentra contenida en la Parte II-Sección 3 (arts. 22-24) del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

¹⁸ En España: *“En la protección de las indicaciones geográficas de productos agroalimentarios hay que tener presente, en primer lugar, las normas del Acuerdo ADPIC, por lo que el artículo 22 es también aplicable a estos productos”*. Gómez (2004, p.71), op. cit.

Asimismo, al no contener la norma excepciones ni distinción respecto de los productos que pueden ser distinguidos con una indicación geográfica, la obligación general de protección prevista en el artículo 22 se aplica a las indicaciones geográficas de cualquier tipo de producto, sea agrícola, artesanal, industrial u otro, sin distinción¹⁹.

Respecto de los productos que comprende la definición dada en el Acuerdo sobre los ADPIC, Correa señala: *“El concepto del artículo 22.1 se extiende a cualquier producto, es decir, cubre no sólo los productos alimenticios y agrícolas (principal campo de interés para las indicaciones geográficas) sino también los productos elaborados (por ej. relojes, materiales textiles, etc.) en los que la calidad o ciertas características se pueden atribuir al origen geográfico”*²⁰.

El artículo 22.2²¹ señala que los países miembros deberán establecer los procedimientos legales para impedir la utilización de cualquier medio que induzca a error al público consumidor [artículo 22.2., inciso a)] y para impedir la competencia desleal en el sentido del artículo 10 *bis* del Convenio de París –normas sobre competencia desleal– en su versión 1967 [artículo 22.2., inciso b)]. Cabe mencionar que, la obligación del artículo 22.2., inciso a), se aplicará sólo en caso la utilización de la indicación geográfica induzca a error al público consumidor, no exigiéndose una protección cuando el uso sea equívoco, falso o engañoso o cuando se trate de una indicación geográfica genérica²².

Estos dos supuestos del artículo 22.2. comprenden temas claves en materia de indicaciones geográficas: la protección al consumidor y la competencia desleal. Al respecto, Rangel Ortiz señala: *“Al parecer, las dos situaciones abordadas en el párrafo 2 del artículo 22 guardan relación con las dos nociones básicas de la*

¹⁹ OMPI-INDECOPI (1997, pp. 38-41). Op. cit.

²⁰ Correa (1998, p. 110). Op. cit.

²¹ Gómez señala que el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que el Convenio de París y el Arreglo de Madrid, contiene normas de protección a las indicaciones geográficas a través de la competencia desleal (artículo 22 b). Gómez (2004, p. 101). Op. cit.

²² OMPI-INDECOPI (1997, p. 42). Op. cit. Por otro lado, Botana (2001) señala que el concepto que en este tratado se maneja respecto a lo que es una indicación geográfica es flexible, ya que ésta puede consistir en una denominación o en otro signo como una estampa o un escudo que individualice un determinado territorio del correspondiente miembro de la OMC; además, el vínculo que se exige es menos intenso, pues basta que el vínculo se manifiesta en una determinada calidad, reputación u otra característica y que esa calidad o reputación se deba fundamentalmente al origen geográfico, pudiendo estar causada por factores naturales, humanos o de otro tipo. Botana (2001, pp. 56-57).

legislación en materia de indicaciones geográficas, representadas por el Derecho de protección al consumidor, por un lado, y por el Derecho de la competencia desleal por otro. En términos generales, el apartado a) contiene la noción de protección al consumidor, en tanto que la de competencia desleal figura en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 22”²³.

Otro tema importante es que el Acuerdo sobre los ADPIC deja en libertad²⁴ a los países miembros de elegir los medios legales referidos en el artículo 22.2. Al respecto, la Oficina Internacional de la OMPI señala que los medios legales pueden consistir en un sistema de reconocimiento de las indicaciones geográficas mediante registro, disposición legislativa, administrativa o judicial, o una mezcla entre las anteriores. También se podría proteger a las indicaciones geográficas mediante marcas colectivas o marcas de certificación o garantía, o por leyes de represión de la competencia desleal o protección al consumidor; y tratándose de indicaciones geográficas extranjeras mediante la celebración de tratados bilaterales además de la protección de la legislación interna²⁵.

²³ Rangel (1997), p. 78. El mismo autor en esa página señala respecto al artículo 22.2. lo siguiente: *“El texto adoptado en el apartado a) sugiere que lo que se tenía en mente al redactar esta disposición era fundamentalmente situaciones que involucran **indicaciones de procedencia**. Sin desconocer que el uso de una indicación de procedencia falsa o engañosa puede dar lugar a una situación de competencia desleal, la referencia expresa a la represión de la competencia que aparece en el apartado b) sugiere que lo que se tenía en mente al redactarse este apartado eran fundamentalmente usos no autorizados de una **denominación de origen**”.*

²⁴ El Acuerdo sobre los ADPIC brinda libertad a sus miembros para cumplir las disposiciones del acuerdo, tal como lo señala en el artículo 1.1 del ANEXO 1C-ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO:

Artículo 1- Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los miembros aplicarán las disposiciones del presente acuerdo. Los miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos (...).

²⁵ Más detalle en: OMPI-INDECOPI (1997, p. 42). Op. cit.

Respecto a las diferentes maneras de proteger una indicación geográfica, la OMC señala: *“La información proporcionada por los miembros durante un proceso de constatación de hechos muestra que los países recurren a una amplia gama de medios jurídicos para proteger las indicaciones geográficas, desde una legislación específica en materia de indicaciones geográficas a leyes sobre marcas de fábrica o de comercio, leyes de protección del consumidor, o el “common law”. Tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como la labor actual de la OMC en el ámbito de dicho Acuerdo tienen en cuenta esa diversidad.”* En: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm#general. [Consulta: 4 de octubre del 2007].

El artículo 22.3 señala que el país miembro deberá de oficio o a petición de parte interesada denegar o invalidar el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca induce al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. En otras palabras, para denegar o invalidar el registro de una marca se deberán cumplir conjuntamente dos condiciones: 1) que la marca distinga productos no originarios del lugar designado, y 2) que el uso de esa marca induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen²⁶.

Por último, el artículo 22.4 señala que las medidas de protección previstas en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 22 serán aplicables contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio. Esta última disposición del artículo 22 está referida a las indicaciones geográficas homónimas, por lo cual los países miembros emplearán los medios legales destinados a impedir el uso de las mismas cuando induzcan a error al público consumidor o cuando constituyan actos de competencia desleal; asimismo, se invalidará o denegará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica homónima si su uso puede inducir a error al público consumidor.

3.2. Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. Artículo 23

El artículo 23 en general proporciona un nivel de protección más elevado a las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas, las cuales se deben proteger incluso en caso el uso indebido no induzca al público a error²⁷.

²⁶ Al respecto, Rangel señala : “en el caso del párrafo 3 del artículo 22 los redactores no han hecho referencia a obligación alguna de proporcionar medios, sino más bien a una obligación directa de denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio. En otras palabras, el lenguaje utilizado al redactar la obligación de impedir el uso parece exigir la adopción de legislación en esos países en los que no existe aún esa legislación, mientras que en el caso relativo a una obligación de denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio, la adopción de dicha legislación no parece ser necesaria puesto que la disposición pertinente ha sido redactada en forma de legislación efectiva inmediatamente, esto es, legislación autoaplicativa”. Rangel (1997, p. 79). Op. cit.

²⁷ Al respecto, Rangel dice: “Si se tiene en cuenta que un buen número de indicaciones geográficas, en particular las denominaciones de origen, están asociadas con vinos y bebidas espirituosas, es evidente que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no han considerado el hecho que hay productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas que están relacionados

El artículo 23.1 constituye la obligación de los países miembros de establecer los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

La protección dada por el artículo 23.1 es absoluta, pues se da aun cuando el uso de la indicación geográfica se hiciera acompañado de elementos deslocalizadores (tipo o estilo) y aun cuando no haya riesgo de confusión se deberá impedir su uso.

De otro lado, el artículo 23.2 señala que, de oficio, si la legislación de un país miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

Esta protección es absoluta en el sentido que toda marca para vinos o bebidas espirituosas quedará excluida del registro sin necesidad que induzca a error o confusión al público consumidor. Al respecto, Correa señala: *“la obligación de rechazar o invalidar el registro de una marca, sea de oficio o a petición de parte, se aplicará –sin que sea necesario establecer su eventual efecto engañoso sobre el público– cuando la marca “contenga o consista en una indicación geográfica” que identifique vinos o bebidas espirituosas”*²⁸.

con una indicación geográfica, en la forma de una denominación de origen. Es obvio que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los vinos y bebidas espirituosas deberían aplicarse únicamente a esas dos categorías de productos y no a otros licores o bebidas alcohólicas que no se consideran vinos o bebidas espirituosas del tipo que suele relacionarse con una denominación de origen en el contexto del Arreglo de Lisboa.

Asimismo, el texto del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC deja claro que las disposiciones contenidas en el mismo no deben ser puestas en vigor por los miembros de la OMC respecto de productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas. Tal es el caso de los productos relacionados con una denominación de origen en el contexto del Arreglo de Lisboa, tales como el agua mineral, el queso, el tabaco, el yogur, la miel, la manteca, el aceite, el pimentón, los ladrillos y el mármol.”. Rangel (1997, p. 80). Op. cit.

²⁸ Correa (1998, p. 113). Op. cit.

El artículo 23.3 establece el caso de indicaciones geográficas homónimas para vinos: la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. Al respecto, Correa señala: *“En caso de homonimia de indicaciones de vinos, la protección no conlleva necesariamente la cesación en el uso de una de las indicaciones homónimas, sino que cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error”*²⁹.

La Oficina Internacional de la OMPI señala que en este penúltimo acápite del artículo 23 se establece una regla para resolver el caso de homonimia de indicaciones geográficas para vinos. Esta regla consiste en que los países miembros deben reconocer y proteger ambos homónimos y cada país miembro podrá establecer las condiciones para diferenciarlos. Esta homonimia debe ser verdadera, pues no serán amparados los homónimos adoptados de mala fe³⁰. Asimismo, se debe impedir el uso cuando la indicación geográfica homónima induzca a error sobre el origen del producto.

El artículo 23.4 establece que para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los miembros participantes en ese sistema.

Respecto a este último acápite del artículo 23, debemos destacar que pese a que hay un gran número de países a favor del establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos, también existe un número importante en contra del establecimiento de este sistema. Esta discrepancia de intereses ha traído como consecuencia que hasta la actualidad no se haya concretado este sistema.

Por último, debemos señalar que consideramos que esta protección especial que se otorga a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas también debería ser extendida a los demás productos que cuentan con indicación geográfica

²⁹ *Ibíd.*, p. 113-114.

³⁰ OMPI-INDECOPI (1997, p. 44), *Op. cit.*

(como menestras, frutas y cerámicas), ya que cumplen la misma función, por lo que no se les debería otorgar una protección diferente.

3.3. Negociaciones internacionales; excepciones: artículo 24

En líneas generales, el artículo 24 establece determinadas excepciones a la protección establecida a las indicaciones geográficas señaladas en los artículos 22 y 23.

Estas excepciones se dieron teniendo en cuenta la situación de algunos países en relación con la protección de las indicaciones geográficas o con la ausencia de éstas. La oficina internacional de la OMPI señala al respecto: *“muchos de los miembros no tenían al tiempo de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, y aún no tienen actualmente una normativa especialmente dedicada al reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas como se definen en el ADPIC, o de las denominaciones de origen definidas más tradicionalmente... En atención a esas circunstancias, el ADPIC recoge ciertas excepciones y el reconocimiento de ciertos derechos adquiridos que limitan o eximen de la protección de las indicaciones geográficas en ciertos casos”*³¹.

En efecto, el artículo 24.1 señala que los países miembros se comprometen a entablar negociaciones para mejorar la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. De otro lado, el artículo 24.2 establece que el Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones referentes a las indicaciones geográficas; asimismo, señala que toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el consejo a petición de cualquiera de los miembros mediante consultas sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria.

El artículo 24.3 señala la obligación que ningún país miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Al respecto, la Oficina Internacional de la OMPI señala: *“los países que antes de la fecha ya tenían establecidos regímenes o sistemas de protección de las indicaciones geográficas (por ejemplo, como denominaciones de origen) que conferirían una protección*

³¹ Ibíd., p. 45.

mayor que el mínimo requerido por el ADPIC, no podrán reducir esa protección, aun cuando se cumpliera con las normas mínimas del acuerdo”³².

El artículo 24.4. legitima el uso anterior de una indicación geográfica para vinos o bebidas espirituosas si el uso se inició durante más de 10 años ininterrumpidos antes del 15 de abril de 1994 o en cualquier momento antes de dicha fecha si el uso se inició de buena fe³³.

El artículo 24.5 establece que cuando una marca haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en el país miembro, o antes que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas sobre indicaciones geográficas no afectarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. Sobre este artículo, la Oficina Internacional de la OMPI señala: *“Esta disposición implica al contrario que los derechos sobre una marca adquiridos de mala fe en perjuicio de una indicación geográfica podrán ser atacados en acciones de oposición, anulación o cesación de uso por las personas interesadas*”³⁴.

El artículo 24.6 indica que los países miembros no estarán obligados a proteger a las indicaciones geográficas que sean términos habituales o nombres comunes

³² *Ibíd.*, p. 47.

³³ *“Las limitaciones establecidas en los párrafos 1 y 4 del artículo 24, por virtud de las cuales se restringe la aplicación de estas disposiciones a situaciones que involucran vinos y bebidas espirituosas, no figuran en otro párrafo del artículo 24. Es de pensarse que ante la ausencia de una limitación como la encontrada en el texto de los párrafos 1 y 4 del artículo 24, las disposiciones restantes del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplicarían indistintamente a los vinos y bebidas espirituosas, así como a cualquier otro producto que pueda ser relacionado con una indicación geográfica en el contexto que se emplea esta expresión en el artículo 22 de ADPIC”*. RANGEL ORTIZ, Horacio, op. cit., p. 81.

³⁴ OMPI-INDECOPI (1997, p. 46). Op. cit.

Respecto al artículo en cuestión, Rancel señala: *“Habría que preguntarse si la situación prevista en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC incluiría a una parte que ha obtenido el registro de una marca compuesta por denominaciones de origen como CHAMPAGNE O TEQUILA, en un país en desarrollo antes del año 2000, simplemente debido a que tal registro se ha obtenido en las circunstancias previstas en la disposición pertinente del Acuerdo sobre los ADPIC. Claramente el elemento de buena fe es lo que debería controlar este tipo de situaciones.* Rangel (1997, p. 82.). Op. cit.

en sus territorios³⁵. En ese sentido, Correa dice: *“Los países miembros no estarán obligados a reconocer derechos relacionados a indicaciones geográficas si éstas son idénticas a un término habitual en el lenguaje corriente, que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese miembro”*³⁶.

De la misma manera, los países miembros no estarán obligados a proteger a las indicaciones geográficas de productos vitícolas que al 1 de enero de 1995 sean denominaciones habituales de una variedad de uva.

El artículo 24.7 señala que los países miembros podrán establecer un plazo de cinco años para iniciar las acciones o medios legales pertinentes para conseguir la cesación del uso de la marca o de la anulación o cancelación del registro. El plazo se contará a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad en el país miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca si esta fecha es más antigua. La acción no prescribe si la indicación geográfica se ha usado o registrado de mala fe.

Un punto importante en este artículo es que la posibilidad de iniciar acciones o medios legales es una vía que podrán utilizar los países miembros mas no una obligación. Respecto a este tema, Rangel manifiesta: *“Cabe señalar que la opción relativa a la introducción del plazo de cinco años es simplemente una opción de los miembros y no una obligación. Lo que sugiere el párrafo 7 del artículo 24 muy firmemente es que ante la ausencia de una norma nacional que imponga una prescripción de cinco años, la parte afectada podrá iniciar los procedimientos legales que correspondan en cualquier momento, con independencia de si se ha o no utilizado o registrado de mala fe una marca compuesta por una indicación geográfica”*³⁷ (el subrayado es nuestro).

³⁵ Cabe destacar que en el artículo 24.6 no incluye el término ‘genérico’ sino los términos ‘habitual’ o ‘común’. Al respecto Rangel indica: *“El párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC aborda un tema que con frecuencia ha sido fuente de dificultades en la aplicación de la legislación en materia de denominaciones de origen, a saber, el caso en el que un signo distintivo, tal como una denominación de origen, no es considerado como signo distintivo en el territorio de un miembro, sino más bien como un nombre genérico. El término genérico no aparece en el texto del Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, si se hace referencia al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de algunos bienes o servicios.”* En: *Ibíd.*, p. 83.

³⁶ Correa (1998, p. 115). Op. cit.

³⁷ Rangel (1997 p. 85.). Op. cit.

Otro punto importante en este artículo es que la opción de la citada disposición respecto del plazo de los cinco años sólo esta referida a marcas, es decir, que si se trata de otras figuras como nombre comercial, lema, rótulos o enseñas dicha opción no se podría aplicar. En ese sentido, Rangel señala: *“Si la indicación geográfica que se utiliza sin autorización no reviste la forma de una marca (por ejemplo, un nombre comercial, etc.), no se aplicará la norma prevista en el párrafo 7 del artículo 24. Es decir, en los casos en que no interviene una marca, no se dispone de la opción mencionada en esta disposición sobre el plazo de cinco años, y el miembro deberá permitir que se inicien los procedimientos legales del caso en cualquier momento, con excepción de las circunstancias previstas en la Sección 3, como las mencionadas en los párrafos 4 y 6 del artículo 24”*³⁸.

La penúltima disposición, el artículo 24.8, señala que toda persona tendrá derecho a usar su nombre comercial o el de su antecesor comercial siempre que no se induzca a error al público respecto a una indicación geográfica.

La última disposición, el artículo 24.9, establece que el ADPIC no impondrá obligación de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. En relación con este artículo, la Oficina Internacional de la OMPI indica: *“Esta característica autoriza a los miembros a requerir el reconocimiento y la protección de la indicación en el país de origen como condición sine qua non para conferir a su protección a la denominación. Este criterio difiere del que puede aplicarse, por ejemplo, tratándose de marcas... respecto de los cuales la exigencia de una protección en el país de origen de la marca sería contrario a la regla de la independencia de las marcas consagrado en el Convenio de París, artículo 6”*³⁹.

3.4. Solución de diferencias de la OMC

En caso existan diferencias entre los países miembros de la OMC (incluyendo las referidas a indicaciones geográficas), con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC, quedarán sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC (artículo 64).

Las dos situaciones de solución de diferencias de la OMC relacionadas con indicaciones geográficas lo constituyen los casos DS174 y DS290, en donde los

³⁸ *Ibíd.*, p. 86.

³⁹ OMPI-INDECOPI (1997, p. 47). *Op. cit.*

demandantes fueron Estados Unidos y Australia, respectivamente; y la demandada, la Comunidad Europea.

El Grupo Especial formado para dar informe de dichas diferencias señaló: *“coincidió con los Estados Unidos y Australia en que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no otorga trato nacional a los titulares de derechos y los productos de otros miembros de la OMC, porque: i) el registro de una indicación geográfica de un país no perteneciente a la Unión Europea depende de que el gobierno de ese país adopte un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al sistema de las CE, y ofrezca protección recíproca a las indicaciones geográficas de las CE; y ii) los procedimientos previstos en el reglamento exigen que las solicitudes y las declaraciones de oposición de otros miembros de la OMC sean examinadas y transmitidas por los gobiernos de esos miembros, y exigen que dichos gobiernos apliquen sistemas de control de productos como el de los Estados miembros de las CE. Por consiguiente, a diferencia de los nacionales de las CE, los nacionales de otros países no tienen garantizado el acceso de sus indicaciones geográficas al sistema de las CE; por lo demás, no existe ninguna constatación de que los elementos sustanciales del sistema comunitario de protección de las indicaciones geográficas, que exige el control de los productos, sean incompatibles con las obligaciones en el marco de la OMC”*⁴⁰.

En vista de que el Grupo Especial señaló que el Reglamento 2081/92 de las Comunidades Europeas referido a indicaciones geográficas no otorgaba trato nacional a los nacionales de terceros países y que no se garantizaba el acceso de los mismos al sistema de protección de indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas, la Unión Europea adoptó un nuevo sistema de reglas, Reglamento 510/2006 del Consejo, señalando así que *“habían dado plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD”*⁴¹.

⁴⁰ OMC. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds290_s.htm. [Consulta: 8 de diciembre del 2007].

⁴¹ En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de 21 de abril del 2006, las Comunidades Europeas señalaron que habían dado plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD al adoptar un nuevo reglamento que entró en vigor el 31 de marzo del 2006. Australia y Estados Unidos no estuvieron de acuerdo en que las Comunidades Europeas hubieran dado plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD e instaron a las Comunidades Europeas a tener en cuenta sus observaciones y revisar el reglamento recientemente promulgado. En: OMC http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds290_s.htm. [Consulta: 8 de diciembre del 2007].

4. La protección de los productos de calidad desde un registro internacional

4.1. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante, Arreglo de Lisboa) es un tratado especial establecido entre los países miembros del Convenio de París. Este tratado –que se concluyó en 1958 y se revisó en 1967– se concibió con la finalidad de contar con un sistema internacional de protección que facilitara el reconocimiento de las denominaciones de origen.

El Arreglo de Lisboa se constituyó porque se reconoció que el Convenio de París no brindaba una protección suficiente. En ese sentido, la Oficina Internacional de la OMPI precisa: *“Se percibió que el artículo 10 del Convenio de París por sí solo no ofrecía el tipo de protección necesario. Aun cuando las denominaciones de origen fuesen protegidas como indicaciones de procedencia, prohibiendo el uso de denominaciones falsas, esa protección no era equivalente a la que proporcionaba el reconocimiento de una denominación de origen expresamente protegida, con identificación de los titulares del derecho de uso”*⁴².

El Arreglo de Lisboa contiene una protección muy especial para las denominaciones de origen y prevé la inscripción de ellas en un registro internacional de denominaciones de origen bajo la administración de la OMPI. Este tratado facilita la protección de las denominaciones de origen a los países miembros, al ofrecerles una vía alternativa más fácil para el reconocimiento de sus denominaciones de origen. La protección se logra a través del Registro Internacional en el cual mediante una única solicitud puede obtenerse protección en los 25 países miembros del Arreglo de Lisboa (sin contar el país que solicita la protección, puesto que son 26 los países miembros del arreglo). De esta manera, los países miembros se evitan el tener que recurrir a los tratados bilaterales con el fin de obtener el reconocimiento de sus denominaciones de origen y obtienen la protección en varios países de manera más fácil y rápida. Además, el contar con un registro de denominaciones de origen facilita el conocimiento y publicidad de las denominaciones de origen tanto en los países miembros como en los países no miembros.

⁴² OMPI-INDECOPI (1997, p. 27). Op. cit.

El Arreglo de Lisboa define a la denominación de origen en el artículo 2.1: *“Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente arreglo, 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”*. Bajo dicho concepto, el Arreglo de Lisboa ampara y protege las denominaciones de origen de los 26 países miembros y actualmente se han inscrito en el Registro Internacional 884⁴³ denominaciones de origen, estando vigentes 808⁴⁴.

4.1.1. Elementos de la denominación de origen según el Arreglo de Lisboa

De la definición dada en el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa, podemos extraer los elementos que debe tener una denominación de origen: 1) el lugar geográfico o denominación geográfica, 2) la existencia de un producto específico procedente del lugar geográfico y 3) el nexo cualitativo que debe existir entre el producto y el lugar.

El primer elemento está referido al lugar geográfico. En este aspecto, según la definición dada en el artículo 2.1. del Arreglo de Lisboa, una denominación de origen puede ser la denominación geográfica de un país, una región o una localidad. Siendo ello así, vemos que la denominación de origen puede ser la denominación de un país como “Cuba”⁴⁵, la de una región como “Maíz Blanco Gigante Cusco” o la de una localidad como “Chulucanas”.

El segundo elemento está referido al producto. En este aspecto, el producto debe proceder del lugar geográfico designado por la denominación. En el caso de la

⁴³ OMPI. Información obtenida del Sistema de Lisboa “Lisboa Express”. En: <http://www.wipo.int/lisbon/es/index.html>. [Consulta: 7 de octubre del 2008].

⁴⁴ El número de denominaciones de origen vigentes fue dada por Betty Berendson en octubre del 2007, por lo que dicho número puede haber variado con el tiempo. BERENDSON, Betty. En: Seminario Nacional sobre las denominaciones de origen y el Arreglo de Lisboa. Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Lima, 15 de octubre del 2007. Principales características del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen.

⁴⁵ La denominación de origen Cuba protege al tabaco y a los productos elaborados a partir de éste.

denominación de origen Cuba, por ejemplo, el producto tabaco debe proceder del lugar designado por la denominación que en este caso es el país de Cuba.

El tercer elemento está referido al nexo cualitativo. En este aspecto, el elemento del nexo cualitativo está referido al vínculo o relación que debe tener la calidad y características del producto con el lugar geográfico, es decir que las características y cualidades del producto se deben al medio geográfico en donde se desarrollan. El producto tendrá determinadas características como sabor, color y tamaño debido al suelo en donde se produce o a las técnicas del hombre para su cultivo y/o elaboración o a la conjunción de ambos factores. Un ejemplo de ello es nuestra primera denominación de origen Pisco, la cual debe sus características en primer lugar a la uva utilizada en su elaboración, la misma que se cultiva en clima templado y en un suelo de formación tectónica, y en segundo lugar, porque la extracción, recolección y posterior fabricación y elaboración de esta bebida se realiza a través de un proceso productivo exclusivo de la técnica peruana desarrollada y difundida en las regiones productoras⁴⁶.

Es importante mencionar que en cuanto a la naturaleza del producto, el Arreglo de Lisboa es flexible, ya que el producto no tiene que ser necesariamente agrícola sino que puede ser de diversa naturaleza: cerveza, pan, uva, lentejas, tela, agua mineral, instrumentos musicales, bordados, queso, estatuillas de porcelana, vinos, bebidas espirituosas, materiales textiles, lúpulo, barro, bisutería, encaje, jamón, alfarería, aves, tabaco, cigarrillos, zanahorias, aceite, mármol, ensalada de hortalizas en conserva, yogur, arena de cristal, etc. Para mayor detalle, en el siguiente cuadro podemos apreciar algunas denominaciones de origen inscritas en el Registro Internacional que administra la OMPI:

⁴⁶ Para mayor detalle respecto a la denominación de origen peruana Pisco, visitar la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores:

<http://www.rree.gob.pe/portal/economia2.nsf/46c87b33a7774be905256c1b00674d91/51673de534b03e4105256c1b006b6d93?OpenDocument>. [Consulta: 26 de octubre del 2007].

CUADRO N° 1
DENOMINACIONES DE ORIGEN INSCRITAS EN EL REGISTRO
INTERNACIONAL DE LA OMPI

Denominación de origen	N° de registro	Tipo de producto	Clase	País
Pilsen	1	Cerveza	32	República Checa
Porcelaine fine de Óveme	27	Porcelana para uso doméstico	21	República Checa
Instruments de Musique de Kraslice	21	Instrumentos musicales de viento, de todo tipo. Instrumentos musicales de percusión. Juguetes musicales	15, 28	República Checa
Productos de Jablonec, artículos de Gablonz	64	Bisutería, botones, ornamentos para árboles de Navidad, objetos religiosos, objetos de <i>souvenir</i> , elementos decorativos de bisutería como las imitaciones de perlas y piedras, cristalería, colgantes de arañas, mosaicos, bolitas, vidrio ornamental, vidrio para usos prácticos.	14, 28 y 21	República Checa
Piešťany Mud	61	Barro	05	Eslovaquia
Bourgogne	139	Vino	33	Francia
Champagne	231	Vino	33	Francia
Miel de Lorraine	467	Miel	30	Francia
Poulet du Bourbonnais	470	Aves	29, 31	Francia
Emaux de Limoges	472	Esmaltes	2	Francia
Habanos	478	Cigarros puros	34	Cuba
Cuba	477	Tabaco en rama o manufacturado, así como los productos elaborados con este tabaco	34	Cuba
Kalocsa	501	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>) molido	30	Hungría
Parmigiano –Reggiano	513	Queso	29	Italia
Vinho Verde	564	Vino verde	33	Portugal
Coteaux du Zaccar	565	Vino	33	Argelia
Kvarcov Pjasak Iskar	657	Arena de cristal roca	19	Bulgaria

Denominación de origen	N° de registro	Tipo de producto	Clase	País
Olinalá	732	Objetos artesanales de madera	20	México
Vranac de Montenegro	847	Vino	33	Serbia y Montenegro
Borjomi	863	Agua mineral natural	32	Georgia
Paektusan Acanthopanax Senticosus	867	Té	30	República Popular Democrática de Corea
Tequila	669	Aguardiente	33	México
Jaffa Jaffas	512	Naranjas de Jaffa, naranjas tardías, pomelos de la especie Marsh sin semillas y limones agrios	31	Israel
Kelibia AOC	589	Vino moscatel, mistela de moscatel	33	Túnez
Pisco	865	Bebida alcohólica, el pisco es una bebida espirituosa de uva que se obtiene de la destilación del mosto fresco de uvas recién fermentadas, según métodos tradicionales establecidos en las áreas de producción previamente reconocidas y clasificadas como tales en la Norma Técnica Peruana Obligatoria 211-001:2002	33	Perú
Maíz Blanco Gigante Cusco	868	Maíz Blanco Gigante (<i>Paraguay sara</i>)	30	Perú

Cabe señalar que el Arreglo de Lisboa, al igual que otros instrumentos legales internacionales, también excluye de su protección a los servicios, lo cual ha sido materia de crítica por algunos autores como Gómez Lozano. Por nuestra parte, opinamos igual que Bercovitz en el sentido que *“la extensión plantea problemas en la medida que los servicios no están normalmente vinculados a productos originarios de una zona determinada, sino solamente a actividades realizadas en esa zona y basadas en una forma tradicional de actuar”*⁴⁷.

⁴⁷ Bercovitz, A., “Nociones introductorias sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas”, en *Estudios sobre propiedad industrial*, p. 89. Citado en: Gómez (2004, p. 29). Op. cit., pie de página N° 12.

4.1.2. Condiciones para proteger una denominación de origen

El Arreglo de Lisboa exige en el artículo 1, inciso 2), dos condiciones para proteger una denominación de origen: i) que la denominación de origen sea reconocida como tal en el país de origen, y ii) que la denominación de origen sea registrada en la Oficina Internacional de la OMPI⁴⁸.

Respecto de la primera condición, el reconocimiento de la denominación de origen implica un acto de reconocimiento estatal ya sea mediante una disposición legislativa, disposición administrativa, decisión judicial, inscripción registral o una mezcla de cualquiera de las anteriores. En ese sentido, la Oficina Internacional de la OMPI señala: *“Esta condición significa que no basta que el país de origen proteja las indicaciones geográficas en forma general. Tampoco bastaría que las indicaciones geográficas puedan, bajo ciertas condiciones, protegerse como marcas. En principio, sería necesario que cada denominación de origen sea objeto de una protección específica y expresa en virtud de un acto oficial del Estado”*⁴⁹.

El reconocimiento del Estado es importante puesto que mediante éste se establecen una serie de elementos vitales para la denominación de origen como son el área geográfica que abarca la denominación, los titulares del derecho de uso, las características del producto, las características del suelo, tierra, agua, entre otros. Todos estos elementos vitales acompañaran a la solicitud de registro internacional⁵⁰.

Respecto de la segunda condición, para que una denominación de origen sea protegida en el marco del Arreglo de Lisboa debe ser registrada en la Oficina Internacional de la OMPI conforme el procedimiento establecido en el artículo 5 del Arreglo y en su reglamento, esto es, cumpliendo una serie de formalidades y pasos como presentar y firmar la solicitud por la autoridad competente del país de origen indicando datos como el producto al cual se aplica la denominación de origen, zona de producción, entre otras.

4.1.3. Procedimiento de registro de una denominación de origen

El procedimiento de registro de una denominación de origen es posible sólo para los países miembros del Arreglo de Lisboa y se inicia con la presentación de

⁴⁸ OMPI-SIECA-INPI (2000).

⁴⁹ OMPI-INDECOPI (1997, p. 28). Op. cit.

⁵⁰ *Ibíd.*, loc. cit.

una solicitud de registro ante la oficina de la OMPI por la autoridad competente del país miembro [regla 5, inciso 1) del Reglamento del Arreglo de Lisboa].

La solicitud de registro no puede presentarse directamente por las personas interesadas (productores, fabricantes, artesanos); sin embargo, de conformidad con el artículo 5, inciso 1), del Arreglo, el registro se efectuará en nombre de las personas físicas (naturales) o morales (jurídicas), públicas o privadas, titulares del derecho de usar la denominación de origen según su legislación nacional.

Para lograr la inscripción en el Registro Internacional, la denominación de origen debe estar reconocida previamente en el país de origen. Luego de presentada la solicitud⁵¹, la oficina de la OMPI realiza un examen de forma (la OMPI no tiene competencia para efectuar un examen de fondo de la solicitud de registro) y si la solicitud reúne todos los requisitos formales inscribe la denominación otorgándole un número de registro. En caso la solicitud tuviera un defecto de forma, la administración competente del país miembro tendrá un plazo de tres meses para subsanarlo. Posteriormente a la inscripción, la OMPI notifica a todos los países miembros acerca de dicha solicitud y publica el registro en el boletín *Appellations of Origin*.

Al respecto la Oficina Internacional de la OMPI señala: *“A pesar de que la inscripción de la denominación de origen en la Oficina Internacional constituye un ‘registro’, el mismo no obliga automáticamente a los países miembros del Arreglo a darle protección a la denominación de origen. El registro internacional constituye una notificación a todos los países miembros del deseo del país de origen de que se proteja la denominación registrada. Esa notificación es un llamado a los demás países miembros del Arreglo para que se manifiesten sobre su aceptación de proteger la denominación de origen comunicada”*⁵².

Luego de notificada la solicitud de registro a los 25 países miembros, éstos tendrán el plazo de un año (contado a partir de la fecha de recepción de la notificación) para que su oficina competente realice un examen de fondo de la solicitud y a su vez podrán dentro del mismo plazo denegar por razones válidas el registro en su país.

⁵¹ La solicitud debe presentarse en español, francés o inglés, en el formulario oficial (AO/1), e ir acompañada del pago de las tasas de registro correspondientes (500 francos suizos). Dicho formulario debe estar firmado por la administración competente del país de origen y presentarse en nombre de los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen. En: OMPI. <http://www.wipo.int/lisbon/es/general/>. [Consulta: 30 de octubre del 2007].

⁵² OMPI-INDECOPI (1997, p. 30). Op. cit.

Si en el plazo de un año un país miembro no notifica a la oficina de la OMPI algún motivo de denegación, se entenderá que la denominación de origen solicitada se encuentra protegida en su país a partir del momento del registro internacional en la oficina de la OMPI.

En caso un país miembro deniegue la protección⁵³ por razones válidas, la oficina de la OMPI notificará al país solicitante, el cual podrá ejercer los mismos recursos administrativos y judiciales contra la denegación que los nacionales del país en donde se ha denegado la protección. La OMPI deberá dejar constancia de la denegación en el Registro Internacional y publicar la denegación en el boletín *Appellations of Origin*.

Los motivos de la denegación no están tipificados en el Arreglo, por lo que los Estados miembros pueden señalar los más diversos motivos para denegar la protección a un determinado registro de un Estado miembro. Un motivo de denegación podría ser la existencia de un derecho anterior como el registro de una marca. Al respecto, la Oficina Internacional de la OMPI indica: “(...) *Un país notificado podría denegar la protección por circunstancias existentes en el país, por ejemplo, si en ese país la denominación de origen se encontrara registrada a nombre de un tercero como marca para distinguir el mismo tipo de productos, o si hubiera en ese país un lugar designado con una denominación geográfica homónima o casi idéntica conocida como lugar de origen de productos iguales o similares, o si la denominación notificada fuese en dicho país un nombre común, genérico o descriptivo de los productos a los cuales se aplica. También podría sustentarse la denegación en una aplicación de las disposiciones del Arreglo de Lisboa, por ejemplo, si la autoridad del país estimara que la designación geográfica no cumple con la definición de denominación de origen establecida en el Arreglo*”⁵⁴.

Consideramos que sería útil que el Arreglo contenga causales que tipifiquen los casos de denegatoria a un determinado registro, tal como lo tiene el Sistema de la Unión Europea, ya que en la práctica los países miembros del Arreglo de Lisboa pueden argumentar cualquier motivo que justifique la denegación. Dichos motivos pueden ser políticos⁵⁵ o de supuesta confusión con marcas registradas, tal como

⁵³ La declaración de denegación de la protección de una denominación de origen se encuentra regulada en el capítulo 4 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

⁵⁴ OMPI-INDECOPI (1997, pp. 30-31). Op.cit.

⁵⁵ En los casos de denegatoria a nuestra denominación de origen Pisco, no se analiza jurídicamente el derecho a la denominación de origen peruana “Pisco”, simplemente la deniegan *parcialmente* por existir un tratado previo con Chile en el cual se protege a la mal llamada y otorgada

hemos podido apreciar en los motivos de denegación parcial de la denominación de origen Pisco en donde ningún país analizó si nuestra denominación de origen tenía las condiciones jurídicas señaladas por el artículo 2 del Arreglo para ser tal, esto es, ser una 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.

Como ejemplo de una denegación por motivos políticos, tenemos la denegación parcial que hiciera República Checa⁵⁶, Francia⁵⁷, Italia⁵⁸ y República Eslovaca⁵⁹ en donde dichos países señalaron que la protección de la denominación de origen Pisco sólo es denegada respecto al extremo que constituiría un obstáculo para la utilización de la denominación de origen Pisco de Chile en virtud del acuerdo establecido entre Chile y los Estados miembros de la Comunidad Europea firmado en el 2002.

Como ejemplo de denegación por un registro marcario anterior, tenemos la denegación inicial que hiciera Bulgaria⁶⁰ a la denominación de origen Pisco por la

denominación de origen chilena pisco. Los casos de denegatoria basados en el acuerdo o tratado de libre comercio con Chile obedece a negociaciones político-diplomáticas y no a una evaluación jurídica en donde se analice si la denominación de origen cumple ciertos requisitos como que se trata de un producto que deba su calidad a los factores naturales y humanos.

⁵⁶ La República Checa, a través de su Oficina de Propiedad Industrial, en una comunicación emitida el 3 de julio del 2006 a la oficina de la OMPI, señaló en sus motivos de denegación de protección al registro internacional del Pisco lo siguiente: “La protección de la denominación de origen Pisco es denegada porque podría obstaculizar la utilización de la denominación de origen Pisco de Chile tal como lo dispone el Acuerdo del 18 de noviembre del 2002 establecido entre los Estados miembros de la Comunidad Europea y la República de Chile (publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 352 del 30 de diciembre del 2002). En: <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp> [Consulta: 7 de junio del 2007].

Traducción del francés al español realizada con la ayuda de la traductora certificada † Ignacia Nieto Melgarejo CTP 0270.

⁵⁷ El gobierno francés, a través del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO), en una comunicación emitida el 7 de julio del 2006 a la oficina de la OMPI, señaló como motivo de denegación a la protección al registro internacional del Pisco lo mismo que indicó la República Checa.

⁵⁸ El gobierno italiano, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, en una comunicación emitida el 7 de julio del 2006 a la oficina de la OMPI, señaló como motivo de denegación a la protección al registro internacional del Pisco lo mismo que afirmó la República Checa.

⁵⁹ La República Eslovaca, a través de su Oficina de Propiedad Industrial, en una comunicación emitida el 10 de julio del 2006 a la oficina de la OMPI, señaló como motivo de denegación a la protección al registro internacional del Pisco lo mismo que indicó la República Checa.

⁶⁰ La República de Bulgaria, a través de su Oficina de Patentes, en una comunicación emitida

existencia de la marca registrada P.I.C. Co. con prioridad de octubre del 2000 para distinguir productos de la clase 33 de titularidad de la empresa PIK Ko de Bulgaria. Respecto a este caso y dado que es evidente que nuestra denominación de origen Pisco no es parecida ni gráfica ni fonéticamente a la marca P.I.C. Co. nuestro país realizó los recursos legales correspondientes en Bulgaria, los mismos que fueron declarados fundados, por lo que este país tuvo que proteger parcialmente nuestra denominación de origen.

Aunque el Arreglo de Lisboa y su reglamento no señalen expresamente, en la práctica los países miembros han reconocido la existencia de diferentes tipos de protección de denominaciones de origen: totales y parciales. Ello se puede apreciar en el caso de la protección de nuestra denominación de origen Pisco, la cual ha recibido una protección total de 17 países del Arreglo de Lisboa y una protección parcial de 8 países miembros del Arreglo de Lisboa: México, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Portugal, Bulgaria, Francia e Italia. La protección parcial dada a nuestra denominación de origen Pisco debe entenderse como una protección no exclusiva para el Perú, puesto que dicha protección tiene que compartirse con Chile. El motivo de la protección parcial dada al Pisco originario del Perú se debe a que los citados países han celebrado un tratado con anterioridad con Chile, en donde se obligan a reconocer su denominación de origen Pisco. Por dicha razón es que México, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Portugal, Bulgaria, Francia e Italia protegen tanto a nuestra denominación de origen Pisco como al Pisco chileno.

Al respecto, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI señaló lo siguiente:

*“La Oficina de Signos Distintivos hace de su conocimiento que se debe precisar que los países de México, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Portugal, Bulgaria, Francia e Italia otorgaron una **protección parcial** a la denominación de origen PISCO, considerando los antecedentes de algunos miembros de la Unión Europea que han procedido de esta manera y, adicionalmente teniendo en cuenta*

el 14 de julio del 2006 a la oficina de la OMPI, señaló como alcance de la negativa: “La denegación sólo concierne a ciertos elementos del nombre de la denominación de origen” e indicó como motivo de tal denegación a la protección del registro internacional del Pisco lo siguiente: “Marca registrada: 41228 “P.I.C.Co” fig.; prioridad: 24/10/2000; productos similares de la clase 33; titular: “P.I.K.Ko” EOOD, calle “Bunaya” 18-22 V, BG-1000, Bulgaria (...). Disposición nacional aplicable: artículo 52(4) de la ley en la materia.” En: <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp>. [Consulta: 7 de junio del 2007].

el reconocimiento previo que, México, por un lado, y la Unión Europea, por el otro, otorgaron a Chile en un acuerdo comercial celebrado con dicho país”⁶¹ (el sombreado es nuestro).

Cabe señalar que la protección dada por Costa Rica en el marco del Arreglo de Lisboa también fue en un primer momento parcial; sin embargo, dado que este país ya había reconocido la protección de Pisco a favor del Perú en 1999⁶² y que el Tratado con Chile es posterior a dicho reconocimiento, el Estado peruano apeló dicho reconocimiento parcial y obtuvo sentencia favorable del Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Posteriormente, la República de Costa Rica procedió a efectuar el retiro total de denegatoria mediante una notificación a la OMPI de fecha 15 de noviembre del 2007. Siendo ello así, Costa Rica reconoce ante la OMPI y en virtud del Arreglo de Lisboa una protección total a nuestra denominación de origen Pisco.

Como lo señalamos en párrafos precedentes, en caso el país deniegue la protección de registro, en la declaración de denegación se debe indicar, entre otras cosas, los recursos judiciales o administrativos que puedan presentarse contra esa denegación, así como los plazos de los recursos aplicables (artículo 5.5 del Arreglo de Lisboa).

En ese sentido, la Oficina Internacional de la OMPI señaló:

“La declaración de denegación de protección puede así ser objeto de un procedimiento administrativo o judicial en el país de denegación, o ser materia de negociaciones bilaterales entre el país de origen y el país que comunicó la declaración de denegación, con miras a obtener la aceptación de la denominación de origen cuya protección fue denegada. En caso de llegarse a una decisión o un acuerdo favorable, la administración que notificó la declaración denegatoria podrá notificar la aceptación de la protección. Esta aceptación posterior se registra en la Oficina Internacional (pues constituye una modificación del registro inicial) y se anuncia en el boletín ‘Les Apellations d’origine’”⁶³.

⁶¹ CARTA N° 0137-2007/GEG-Sac. Lima, 14 de junio del 2007.

⁶² Certificado de Registro de Marca, Denominación de Origen, N° de Registro 114662, t. 448, f. 82. Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Justicia y Gracia de la República de Costa Rica, 2 de julio de 1999.

⁶³ OMPI-INDECOPI (1997, p. 31). Op. cit.

Como ejemplo de denegatoria total⁶⁴ de registro tenemos lo que en un primer momento hizo Bulgaria con nuestra denominación de origen Pisco. En este caso, el Estado peruano interpuso recurso de revisión en Bulgaria, el mismo que fue declarado fundado. Al ser declarado fundado este recurso, Bulgaria tuvo que cambiar su declaración de denegatoria total y le otorgó al Pisco la misma protección parcial que algunos países europeos le dieron en virtud del tratado celebrado con anterioridad con Chile⁶⁵.

4.1.4. Efectos de la inscripción de una denominación de origen en el Registro Internacional del Arreglo de Lisboa

La inscripción de una denominación de origen en el Registro Internacional produce los siguientes efectos:

Primero: Asegura la protección contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en una traducción o va acompañada de términos tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitación’ u otros términos similares (artículo 3 del Arreglo de Lisboa). Al respecto, Gonzalo Gutiérrez señala: “*La protección que ofrece este Arreglo es amplia, en el sentido que no sólo se ampara la denominación misma sino que mediante ella se prohíbe el uso engañoso de la misma empleando términos tales como ‘tipo’, ‘imitación’, ‘estilo’ o similares*”⁶⁶.

Segundo: La inscripción de una denominación de origen en el Registro Internacional confiere un derecho de exclusividad (*ius prohibendi*) en tanto impide el uso de la denominación de origen o de otra similar (artículo 3 del Arreglo de Lisboa).

Tercero: La denominación de origen inscrita en el Registro Internacional no podrá ser declarada denominación de origen genérica mientras goce de protección en el país de origen (artículo 6 del Arreglo de Lisboa).

Cuarto: La inscripción en el Registro Internacional es de duración indefinida mientras esté protegida en el país de origen. No se necesita renovar la inscripción (artículo 7.1 del Arreglo de Lisboa).

⁶⁴ En la regla 11 del Reglamento del Arreglo de Lisboa se advierte la existencia de denegación parcial o total de protección de una denominación de origen.

⁶⁵ Información contenida en la Carta N°0137-2007/GEG-Sac de fecha 14 de junio del 2007, emitida por la Srta. Karim Salazar, jefa del Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI.

⁶⁶ Gutiérrez (2003, p. 86). Op.cit.

Quinto: La administración competente del país miembro podrá ejercer acciones legales civiles y penales de oficio o a pedido de parte cuando considere afectado un derecho en torno a la denominación de origen (artículo 8 del Arreglo de Lisboa). Cabe señalar que la OMPI no posee un tribunal u órgano superior que resuelva los conflictos o diferencias relativos a denominaciones de origen entre 2 o más Estados miembros del Arreglo de Lisboa. Los Estados que tengan diferencias o conflictos deberán solucionar sus problemas mediante negociaciones o acciones legales pertinentes (recursos administrativos o judiciales) interpuestos en el país de origen que se trate.

Sexto: Finalmente, en caso un país miembro admita la protección de una denominación de origen y exista en su país un conflicto con derecho anterior (como es el caso de una marca registrada), el país miembro podrá aceptar la coexistencia de la denominación de origen protegida y el derecho anterior (como una marca registrada) en un plazo de dos años (artículo 5.6 del Arreglo de Lisboa), todo lo cual deberá informar a la Oficina Internacional en el plazo de tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año previsto para la denegación de la protección.

Mediante esta disposición del Arreglo de Lisboa, las empresas situadas en los países miembros tendrán tiempo para discontinuar gradualmente el uso de la denominación de origen sin que ello cause un cambio tan drástico en el consumo de su clientela. En ese sentido, la Oficina Internacional de la OMPI señala: *“Esa disposición no impide que las autoridades o las partes interesadas del país de origen y del país en que debe protegerse la denominación puedan ponerse de acuerdo para concederle al usuario de la denominación un plazo mayor a dos años para discontinuar el uso. Al igual que en los casos de retiro de una denegación de protección, el Arreglo de Lisboa permite y propicia las negociaciones bilaterales entre sus países miembros”*⁶⁷.

4.1.5. Procedimientos que se pueden realizar una vez inscrita la denominación de origen

Una vez que la denominación de origen ha sido inscrita en el Registro Internacional, que haya sido admitida o denegada por algunos países miembros, se podrán realizar las siguientes acciones:

- Retiro de una declaración de denegación (total o parcial)

⁶⁷ OMPI-INDECOPI (1997, p. 32). Op. cit.

- Modificaciones en el Registro Internacional
- Renuncia a la protección en uno o varios países
- Cancelación de Registro Internacional

a) Retiro de una declaración de denegación

La regla 11 del Reglamento del Arreglo de Lisboa señala que toda declaración de denegación podrá ser retirada en cualquier momento, parcial o totalmente, por la administración que la haya notificado. Esto quiere decir que si un país miembro en un primer momento denegó la protección de una determinada denominación de origen, podrá después retractarse de esa denegación y conceder la protección en cualquier momento. En la regla 11 se advierte la existencia de dos tipos de denegación: parcial y total.

Para entender mejor este supuesto, veamos los siguientes casos:

a.1) Retiro parcial de la declaración de denegación de protección que hizo Bulgaria a la denominación de origen Pisco.

Como antecedente tenemos la declaración de denegación (total) de protección que hizo Bulgaria a la denominación de origen Pisco por la existencia de una marca registrada supuestamente similar a dicha denominación de origen. Esta declaración de denegación de protección fue apelada por el Perú mediante un recurso de revisión, el mismo que fue declarado fundado. Al ser declarado fundado el recurso de revisión, la República de Bulgaria procedió a comunicar a la OMPI el retiro parcial de la declaración de denegación de protección a la denominación de origen Pisco. Este retiro fue parcial dado que Bulgaria tiene un compromiso previo con Chile en virtud de un tratado comercial, por lo que el reconocimiento a la denominación de origen peruana Pisco tendrá que ser compartida con Chile.

a.2) Retiro total de la declaración de denegación de protección de una denominación de origen:

a.2.1.) Retiro total de la declaración de denegación que hizo México a la denominación de origen Pilsen de la República Checa.

Como antecedente tenemos la declaración de denegación de protección que hiciera México a la denominación de origen Pilsen por la existencia previa de marcas registradas en el territorio mexicano que contenían la denominación de origen citada. Dicha denegatoria fue retirada luego de 10 años producto de una negociación con la República Checa, y en

consecuencia se procedió a proteger totalmente la denominación de origen Pilsen en territorio mexicano y a anular las marcas que tenían registradas con anterioridad la referida denominación de origen.

a.2.2.) Retiro total de la declaración de denegación que hizo Costa Rica a la denominación de origen peruana Pisco

Como antecedente tenemos la declaración de denegación parcial que hizo Costa Rica a la denominación de origen Pisco, señalando que *“el nombre de la denominación de origen no puede ser protegido exclusivamente para el titular Perú”*. Ello en virtud del tratado de libre comercio suscrito con Chile y de la posibilidad de coexistencia de denominaciones de origen homónimas que prevé la Ley de Marcas de Costa Rica. De esta manera, Costa Rica protegía en un primer momento tanto la denominación de origen Pisco del Perú como la de Chile.

Esta denegación parcial fue apelada por el gobierno del Perú y posteriormente fue declarada fundada por el Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Al ser declarada fundada la apelación interpuesta por el Perú, el gobierno de Costa Rica emitió una comunicación a la OMPI de retiro total de declaración de denegación. Siendo ello así, Costa Rica cambió el nivel de protección a la denominación de origen Pisco de parcial a total.

b) Modificaciones en el Registro Internacional

Las modificaciones en el Registro Internacional se harán a pedido del país de origen⁶⁸ y podrán ser las relativas a cambios del titular del derecho a uso, del nombre del titular, de la dirección del titular, de los límites del área de producción del producto, disposiciones legislativas y de una modificación que no afecta el área de producción del producto⁶⁹ (regla 13 del Reglamento del Arreglo de Lisboa).

No se podrán efectuar modificaciones referidas a cambios en la denominación de origen propiamente dicha y del producto relacionado con la misma, por lo que no se podrá solicitar una modificación del nombre de la denominación de origen ni

⁶⁸ Entiéndase “país de origen” como aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad (artículo 2.2 del Arreglo de Lisboa).

⁶⁹ El costo de una modificación es 200 francos suizos (regla 23 del Reglamento del Arreglo de Lisboa).

tampoco una modificación del producto ya sea para ampliarlo, suprimir parte del nombre o para cambiarlo por otro.

A manera ilustrativa de este supuesto, vemos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicitó la modificación de la indicación relativa al área de producción del tequila adicionando a dicha área el Municipio de Marcos Castellanos⁷⁰.

c) Renuncia a la protección en uno o varios países

El país de origen podrá solicitar a la Oficina Internacional que renuncia a la protección en uno o varios países miembros. Esta renuncia podrá efectuarse al momento de la solicitud del registro internacional o en cualquier otro.

Consideramos que renunciar a la protección de una denominación de origen es un caso poco probable, pues lo que un país desea es lograr que su denominación de origen sea protegida en la mayor cantidad de países y no lo contrario; sin embargo, esta posibilidad está contemplada.

d) Cancelación de un registro internacional

El país de origen podrá solicitar en todo momento a la Oficina Internacional la cancelación de un registro internacional otorgado a su favor (regla 15 del Reglamento del Arreglo de Lisboa). El país de origen podría solicitar la cancelación en el supuesto que la denominación de origen inscrita en el Registro Internacional haya dejado de estar protegida en el país de origen ya sea por haber devenido en genérica, por haber dejado de tener las cualidades y características que le dieron el reconocimiento o porque la denominación inscrita ha sido modificada en su país de origen en lo que respecta al nombre o al producto protegido⁷¹.

A manera ilustrativa de este supuesto veremos el caso de la denominación de origen mexicana Talavera de Puebla.

⁷⁰ OMPI (2006, p. 44). N° 35.

⁷¹ Un tema relacionado a la cancelación es el cese de la protección en el Registro Internacional; al respecto, Gonzalo Gutiérrez señala: “La protección multilateral sólo puede cesar por dos causas: 1) que la denominación haya devenido en un genérico en el país de origen; o 2) que la misma entidad nacional a cargo de la materia solicite a la OMPI que se cancele el registro”. Gutiérrez (2003, p. 85). Op. cit.

Caso Talavera de Puebla

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicitó la cancelación del registro internacional de la denominación de origen Talavera de Puebla (registro N° 734)⁷². La razón de la cancelación fue que el 17 de setiembre de 1997, el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) modificó el nombre de la denominación de origen “Talavera de Puebla” por “Talavera”.

Tal como lo señalamos anteriormente, en el marco del Arreglo de Lisboa no se pueden efectuar modificaciones referidas a cambios en la denominación de origen propiamente dicha, por lo que el IMPI no pudo solicitar la modificación del registro de “Talavera de Puebla” por “Talavera”. En estos casos la opción que tienen los Estados miembros es cancelar el registro que ha sido modificado en el país de origen y a la vez solicitar la inscripción de la denominación de origen. Esta salida la siguió México, ya que por un lado canceló el registro de la denominación “Talavera de Puebla” y por otro solicitó la inscripción de la denominación “Talavera”, la misma que quedó inscrita bajo el número 833.

4.1.6. Legitimación para ejercitar acciones de defensa

La legitimación para ejercer las acciones que aseguran la protección de las denominaciones de origen la podrá ejercitar la autoridad competente o el Ministerio Público; o cualquier interesado (artículo 8 del Arreglo de Lisboa).

La Oficina Internacional de la OMPI señala que el Arreglo de Lisboa va más allá que el Arreglo de Madrid, ya que éste no autoriza a las personas interesadas intervenir directamente. Asimismo, el artículo 4 del Arreglo de Lisboa indica que las disposiciones del mismo no excluyen la protección existente en favor de las denominaciones de origen en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París y el Arreglo de Madrid o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia. La misma Oficina Internacional señala: *“Además de ser aplicables las medidas previstas por el Convenio de París y el Arreglo de Madrid (artículo 4), son aplicables en defensa de una denominación de origen todas las acciones y sanciones previstas por la legislación nacional, ya sean civiles (por ejemplo, cese de la actividad, prohibición del acto ilícito, indemnización de daños y perjuicios), penales o administrativas”*⁷³.

⁷² OMPI (2006, p. 45). Op. cit.

⁷³ OMPI-INDECOPI (1997, p. 33). Op. cit.

4.2. Sistema de protección de la Unión Europea

El sistema europeo de registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas es un importante ámbito en donde pueden obtener protección los productos agroalimentarios de los países miembros de la Unión Europea e incluso de terceros países no miembros. Este sistema de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas actualmente abarca los productos agroalimentarios, excluyendo a los productos vitivinícolas, artesanales e industriales.

El Sistema de la Unión Europea se encuentra regulado por el Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo⁷⁴, el cual prevé la protección de denominaciones de origen (en adelante, DOP-Denominación de Origen Protegida) e indicaciones geográficas (en adelante, IGP-Indicación Geográfica Protegida) para promover y proteger productos agroalimentarios⁷⁵. En este sistema, al igual que en el Arreglo de Lisboa, el registro facilita el conocimiento y publicidad de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas tanto en los países miembros como en los países no miembros.

Cabe mencionar que el sistema europeo de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que actualmente sólo abarca a los productos agroalimentarios, cambiará en un corto plazo y comprenderá también los productos vitivinícolas. En efecto, en la Unión Europea se está trabajando el nuevo reglamento del consejo por el que se establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola. La propuesta de reglamento del consejo presentada por la comisión el 4 de julio del 2007 fue aprobada por el Consejo de Agricultura el 12 de diciembre del 2007 e introduce importantes cambios relativos a la protección de vinos con indicación geográfica y con denominación de origen. Entre los principales cambios tenemos: un procedimiento de registro similar al procedimiento del Reglamento 510/2006⁷⁶; la introducción de un procedimiento ex officio, que permite a los Estados miembros, en

⁷⁴ El Reglamento (CE) 510/2006 sustituyó y derogó al Reglamento 2081/92.

⁷⁵ Además, la Unión Europea prevé la certificación de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la cual no hace referencia al origen, sino que tiene por objeto destacar una composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional. Europa: El Portal de la Unión Europea. En: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/es/1bbab_es.htm [Consulta: 19 de enero del 2007].

⁷⁶ Lo referente al registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos vitivinícolas se encuentra en los artículos 30 al 34 de la propuesta de reglamento del consejo por el que se establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola y se modifican determinados reglamentos (presentada por la Comisión).

caso de usurpación de una IG, citar a juicio sin una reclamación previa del propietario; un sistema de control similar al del Reglamento 510/2006; y la posibilidad de que terceros países obtengan el registro de sus productos vitivinícolas protegidos con indicación geográfica o con denominación de origen. El reglamento debería ser aprobado a principios del 2009 e implementado el 1 de agosto del 2009⁷⁷.

Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP): definición, diferencias, semejanzas y posibles ventajas entre una figura u otra

El Reglamento 510/2006 define a la Denominación de Origen Protegida como aquella que designa el nombre de un producto cuya producción, transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados⁷⁸. El mismo reglamento señala que en la Indicación Geográfica Protegida (en adelante IGP) el vínculo con el medio geográfico sigue presente en al menos una de las etapas de la producción, de la transformación o de la elaboración. Además, el producto se puede beneficiar de una buena reputación⁷⁹.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, vemos que la diferencia entre ambas figuras es que en la DOP todas las etapas (producción, transformación y elaboración) deben realizarse en la zona geográfica determinada, mientras que en la IGP basta que una de las etapas se lleve a cabo en la zona geográfica determinada⁸⁰.

⁷⁷ OriGIn Informe de Bruselas. Diciembre 2007-enero 2008. p. 1.

El texto completo del reglamento provisional presentado por la comisión fue obtenido en: <http://europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5508642> [Consulta: 27 de febrero del 2008].

El texto completo con las enmiendas del Reglamento Provisional del Parlamento Europeo del 12 de diciembre del 2007 fue obtenido en: <http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5508642&fromfiche=1142&mailer.> [Consulta: 27 de febrero del 2008].

⁷⁸ *Ibíd.*, loc. cit.

⁷⁹ *Ibíd.*, loc. cit.

⁸⁰ Cabe mencionar algunas diferencias más que señala Botana: En la denominación de origen se emplea la expresión “medio geográfico”, mientras que en la indicación geográfica se emplea la expresión “origen geográfico”. Asimismo, en la denominación de origen el grado de vinculación entre la calidad o características del producto y las condiciones propias del medio geográfico de su área de procedencia sea notablemente más elevados que para la indicación geográfica. Botana (2001, p. 180). *Op. cit.*

Como semejanza entre ambas figuras vemos que el nivel de protección que se brinda para cada figura (DOP e IGP) es el mismo, es decir, un producto gozará de los mismos derechos en caso de estar protegida por cualquiera de las dos figuras. La decisión de optar entre una u otra figura radica en determinar si el producto cumple los requisitos para estar protegido por DOP o IGP. Si el producto que busca ser protegido realiza todas las etapas de producción, transformación y elaboración en una zona geográfica delimitada, entonces podrá obtener la protección de una DOP; si el producto que busca ser protegido no desarrolla su producción, transformación y elaboración en una misma zona, entonces podrá ser protegido mediante una IGP.

Una posible ventaja entre estas dos figuras podría ser el prestigio ante la percepción de los consumidores que goza el producto protegido por una DOP, ya que podría considerarlo más valioso al ser un producto más originario de una cierta zona, pues todas sus etapas son realizadas en un solo lugar. Sin embargo, este grado de percepción o reconocimiento es relativo, ya que hay productos protegidos con IGP que gozan de una gran reputación ante el público consumidor como son los turrónes de Jijona y Alicante.

Asimismo, es importante mencionar que la definición de denominaciones de origen dada en el Reglamento Comunitario es similar a la definición contenida en el Arreglo de Lisboa y al igual que éste prevé la existencia de un registro⁸¹ como elemento necesario de protección⁸².

4.2.2. Productos protegidos por el Sistema de DOP e IGP de la Unión Europea

Los productos agroalimenticios que pueden ser amparados por el sistema de registro europeo de protección de DOP e IGP son de variada naturaleza, tales como queso, embutidos, carnes, pescados, moluscos, crustáceos, huevos, miel, lácteos, aceites, aceitunas, frutas, verduras, cereales, pan, pastelería, dulces, cervezas, especias, etc., e incluso productos no alimenticios como el azafrán, heno, vinagres, etc.

A continuación algunos ejemplos de los productos anteriormente señalados:

⁸¹ La inscripción comunitaria tiene carácter constitutivo del derecho de utilización de esa denominación como DOP o como IGP. *Ibíd.*, p. 203. Ver también considerandos 11 y 13 del Reglamento 510/2006.

⁸² Jiménez (1996, pp. 100-101). *Op. cit.*

CUADRO Nº 2
PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS PROTEGIDOS POR EL
SISTEMA DOP Ó IGP DE LA UNIÓN EUROPEA

NOMBRE	DOP/ IGP	PAÍS	ORGANISMO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO
Comté	DOP	Francia	INAO	Queso
Danablu	IGP	Dinamarca	Steins Laboratorium A/S Mejeridivisionen	Queso
Jambon d' Ardenne	IGP	Bélgica	PROMAG asbl	Jamón
Jamón del Huelva	DOP	España	Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón del Huelva	Jamón
Diepholzer Moorschnucke	DOP	Alemania	Bezirksregierung Hannover	Carne fresca y menudencias
Carne Ávila	IGP	España	Consejo Regulador de la D. E. Carne Ávila	Carne de vaca
Avgotaracho Messolonghiou	DOP	Grecia	Fishery Supervision, Mesolongi	Huevos de pescado
Clare Island Salmon	IGP	Irlanda	Institute of Market Ecology	Pescado
Crème fraîche fluide d'Alsace	IGP	Francia	P.A.Q.	Nata montada
Miel de la Alcarria	DOP	España	Consejo Regulador de la D.O. Miel de la Alcarria	Miel
Lausitzer Leinöl	IGP	Alemania	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Brandenburg	Aceite de lino
Aceite de La Rioja	DOP	España	Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja	Aceite de oliva
Olives noires de Nyons	DOP	Francia	INAO	Aceituna
Nocellara del Belice	DOP	Italia	Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali	Aceituna
La Bella della Daunia	DOP	Italia	Agroqualità	Aceituna
Ajo Morado de Las Pedroñeras	IGP	España	Servicios de Inspección y Certificación, S.L. (SIC)	Ajos
Marchfeldspargel	IGP	Austria	Der Landeshauptmann von Niederösterreich	Espárragos
Wachauer Marille	DOP	Austria	Der Landeshauptmann von Niederösterreich	Albaricoque
Mazapán de Toledo	IGP	España	Servicios de Inspección y Certificación, S.L.	Mazapán
Bremer Bier	IGP	Alemania	Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz	Cerveza

NOMBRE	DOP/ IGP	PAÍS	ORGANISMO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO
Cidre de Bretagne ou Cidre Breton	IGP	Francia	Qualité France	Sidra
Cornouaille	DOP	Francia	INAO	Sidra
Birresborner	DOP	Alemania	Ministerium für Umwelt und Forsten	Agua
Krokos Kozanis	DOP	Grecia	Agriculture Directorate, Prefectural Administration of Kozani	Azafrán
Foin de Crau	DOP	Francia	INAO	Heno
Aceto balsamico tradizionale di Modena	DOP	Italia	CERMET - Certificazione e Ricerca per la Qualità - Soc. Cons.a.r.l.	Vinagre

Del cuadro anterior puede apreciarse que en España el organismo de inspección para las denominaciones de origen normalmente lo constituye el Consejo Regulador, mientras que para las indicaciones geográficas protegidas lo puede constituir un Consejo Regulador u otra entidad de control como los Servicios de Inspección y Certificación, S.L. (SIC) como ocurre en el caso del Ajo Morado de Las Pedroñeras. En Francia observamos que es el INAO (*Institut National de l'Origine et de la Qualité*) la estructura de control que administra las denominaciones de origen protegidas (DOP), mientras que puede ser otra institución la que vele por las indicaciones geográficas protegidas (IGP). En Italia, Alemania, Grecia y Reino Unido podemos apreciar que no existe un tipo único de organismo de inspección que vele por las DOP o IGP, sino que hay diferentes tipos de instituciones que pueden hacerlo.

Cabe señalar que los organismos de inspección (véase cuadro anterior) se encuentran mencionados en el artículo 4. 2.g) del Reglamento 510/2006 y en el considerando 16 del mismo reglamento, los cuales son toda forma de control que efectúa la autoridad competente o la comunidad para verificar el cumplimiento de la legislación de alimentos que incluyen un régimen de controles que garantizan que los productos agrícolas y alimenticios cumplan el pliego de condiciones. Estos controles se realizan a través de autoridades competentes designadas por los Estados miembros⁸³ (Administración Pública) o por delegación a organismos privados

⁸³ Artículo 10.1 del Reglamento 510/2006: Los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes, responsables de los controles aplicables a las obligaciones establecidas en el presente reglamento de conformidad con el Reglamento (CE) 882/2004.

autorizados. Los entes que realizan los controles oficiales⁸⁴ son diversos, puesto que su formación sistemática depende de muchos factores como el país y el tipo de protección (DOP o IGP).

4.2.3. Particularidades de la protección de las denominaciones de origen agroalimenticias en el Sistema de la Unión Europea

La protección que brinda el Sistema de la Unión Europea tiene ciertas particularidades. A continuación señalaremos las más importantes.

4.2.3.1. Protección del nombre geográfico

En el Sistema de la Unión Europea lo que se protege es el nombre geográfico en sí mismo, éste no puede tener modificaciones, lo que sí puede variar es el pliego de condiciones o reglas de producción. El legislador no es tan estricto en cuanto al nombre geográfico, ya que puede protegerse incluso el nombre de un país, siempre y cuando esté justificado. Un ejemplo es “Café de Colombia”, primera protección de un tercer país y primera IGP no europea protegida. Asimismo, se puede proteger una denominación que no indique ninguna zona geográfica, tal como sucedió con la denominación de origen griega del queso “Feta”.

4.2.3.2. Duración indefinida de la protección

La protección que brinda el Sistema de la Unión Europea es indefinida en cuanto dure la protección en el país de origen. No necesita de renovación para mantener su status de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

4.2.3.3. Derecho al uso del símbolo de DOP o IGP

Los productos que son protegidos con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas tienen derecho al uso del símbolo correspondiente a cada caso. Cabe señalar que, según el artículo 8 del Reglamento 510/2006, es obligatorio indicar en el etiquetado de los productos protegidos con IGP o DOP ya sea la mención “Indicación Geográfica Protegida” o “Denominación de Origen Protegida” o los símbolos de IGP o DOP. Asimismo, el mismo artículo señala que es de uso

⁸⁴ El término “estructura de control” señalado en el derogado Reglamento 2081/92 es equiparable a los controles oficiales del Reglamento 510/2006, tal como se señala en el anexo III del Reglamento 510/2006.

facultativo para terceros países tanto el uso de los símbolos como de las menciones “Indicación Geográfica Protegida” o “Denominación de Origen Protegida” en el etiquetado de los productos protegidos bajo estas figuras.

Dado que los símbolos para IGP y DOP que han venido usándose son muy similares diferenciándose únicamente por la escritura y siendo idénticos en la forma, el diseño y el color, la Comisión Europea ha modificado el logo de DOP mediante el Reglamento 628/2008 de fecha 2 de julio del 2008⁸⁵, quedando formado por los colores rojo y amarillo⁸⁶. Este cambio en el logotipo está apoyado por diversos productores de DOP que buscan que los consumidores diferencien mejor las DOP e IGP. El logo de las IGP quedará igual⁸⁷.

Cabe señalar que, según el artículo 2 del Reglamento (CE) 628/2008, hasta el 1 de mayo del 2010 podrán utilizarse los símbolos comunitarios conforme con el anexo V del Reglamento (CE) 1898/2006, es decir, que podrá seguir usándose el logotipo de color azul y amarillo para las DOP hasta la fecha señalada. Este plazo se da según el considerando (5) del Reglamento 628/2008 a fin de evitar que el cambio de color de los símbolos comunitarios acarree un perjuicio económico a los productores y agentes económicos interesados, por lo que procede contemplar un período transitorio durante el cual se puedan utilizar los símbolos comunitarios anteriores. Siendo ello así, las personas interesadas como los productores tendrán la opción de utilizar el antiguo símbolo para las DOP o el nuevo símbolo hasta el 1 de mayo del 2010, pasada esta fecha sólo podrán utilizar el nuevo símbolo de color rojo y amarillo.

Consideramos positiva esta modificación, pues ayuda a distinguir al público consumidor entre una figura y otra, y además facilita la elección al momento de adquirir un producto con IGP o DOP.

⁸⁵ El Reglamento (CE) 628/2008 de la Comisión del 2 de julio del 2008 modifica el Reglamento (CE) 1898/2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 510/2006 del consejo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Publicado el 3 de julio del 2008 en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

⁸⁶ Algunos países (Reino Unido, Polonia, Bélgica y República de Eslovaquia) han votado en contra de esta decisión. En: OriGIn, Informe de Bruselas, mayo 2008.

⁸⁷ La propuesta de la comisión incluye un período de transición de 2 o 3 años. El proyecto había sido presentado al Comité Reglamentario de IG para ser votado el 17 de abril. La votación se ha pospuesto para la siguiente reunión del comité, que se llevará a cabo el 28 de mayo. En: OriGIn. Informe de Bruselas, abril 2008.

A continuación se puede apreciar los símbolos de las DOP e IGP:



Denominación de Origen Protegida
(podrá seguir usándose hasta el 1 de mayo del 2010)



Indicación Geográfica Protegida



Denominación de Origen Protegida
[Símbolo para DOP incorporado en el Reglamento (CE) 628/2008]

4.2.3.4. Protección contra el uso indebido de la denominación de origen

La protección que brinda el registro de DOP e IGP en el Sistema de la Unión Europea está contenida en el artículo 13 del Reglamento 510/2006: el artículo 13.1.a señala que las denominaciones registradas estarán protegidas contra toda utilización comercial directa o indirecta en la medida en que se aprovechen de la reputación de la denominación registrada; el artículo 13.1.b. indica que se protegerán contra todo tipo de usurpación, imitación y evocación; y el artículo 13.1.c establece la protección contra todo tipo de indicación falsa o falaz. Además, las DOP o IGP no podrán ser declaradas genéricas (artículo 13.2).

Un ejemplo del aprovechamiento de la reputación de una denominación de origen mediante evocación lo constituye el caso de la DOP Gorgonzola vs. la marca

Cambozola, en donde el TJE, Asunto C-87-97⁸⁸, señaló que basta la evocación para que haya infracción.

La protección de oficio en el marco de la Unión Europea no está clara. Si es que alguna persona natural o jurídica hace uso indebido de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida, la parte afectada podrá interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

4.2.3.5. Titularidad de las denominaciones de origen

La norma europea no señala quién es el titular de las denominaciones de origen porque los países miembros tienen diferentes realidades; señalar la titularidad de la denominación de origen corresponderá a cada Estado miembro. Por ejemplo, en Francia el titular es el Estado; en España el titular es el Estado o la Comunidad Autónoma, dependiendo del caso; en Italia no hay una postura respecto de quién es el titular, unos dicen que es el Estado y otros afirman que son los productores.

4.2.3.6. Posibilidad de protección para productos de terceros países

El Reglamento 510/2006⁸⁹ contempla la posibilidad de protección para los productos provenientes de terceros Estados, es decir, un tercer país que no es miembro de la Unión Europea podría acceder al registro comunitario de denominaciones

⁸⁸ El Tribunal Europeo en el Asunto C-87/97 (cuestión prejudicial), acápite 2, señala lo siguiente: “...el concepto de evocación abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación. Puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia recogida por el término utilizado.

Por lo que se refiere a un queso de pasta blanda y con mohos azules, cuyo aspecto exterior no carece de analogía con la del queso «Gorgonzola», parece legítimo considerar que existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para designarlo termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos términos. Por tanto, el uso de una denominación como «Cambozola» puede ser calificado, a efectos de la citada disposición, de evocación de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», sin que la mención, en el embalaje, del origen verdadero del producto pueda modificar dicha calificación”. En: http://www.curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/index_cje.htm. [Consulta: 5 de diciembre del 2007].

⁸⁹ Considerando 13, considerando 14, artículo 5, inciso 9, artículo 7, incisos 1 y 2. El derogado Reglamento 2081/92 también contemplaba esa posibilidad.

de origen e indicaciones geográficas u oponerse al registro de alguna de estas figuras⁹⁰.

Como hemos señalado anteriormente, la primera protección comunitaria mediante DOP e IGP para un tercer país lo constituye la denominación de origen colombiana Café de Colombia, la cual obtuvo la protección en setiembre del 2007⁹¹. Luego de esta primera protección, diferentes países no europeos han solicitado la protección de sus denominaciones de origen, lo cual puede apreciarse en las 11 solicitudes de registro de países no europeos presentadas hasta octubre del 2007⁹².

4.2.3.7. Garantía de calidad: pliego de condiciones

Uno de los elementos para el éxito de las DOP e IGP de los productos agroalimenticios es que la calidad de los productos distinguidos está garantizada⁹³.

⁹⁰ Para que el tercer país acceda a la protección debe cumplir algunos requisitos tales como que la denominación de origen sea previamente reconocida en el tercer país y presentar un pliego de condiciones de acuerdo con el artículo 4, inciso 2, del Reglamento 510/2006.

⁹¹ En cuanto al registro de “Café de Colombia” como IGP, se señaló lo siguiente: “La UE otorgó a Café de Colombia la etiqueta de Indicación Geográfica Protegida (IGP) (...) ‘Es una herramienta excelente para la comercialización de los productos que garantiza la calidad a los usuarios y permite que los verdaderos productores de Café de Colombia pongan su producto en el mercado con la insignia de la Unión Europea sin miedo de ser minados por copias o falsificaciones’, dijo a LA REPÚBLICA el portavoz de Agricultura de la Comisión Europea, Michael Mann.

Café de Colombia es el primer producto agrícola de fuera de un país de la UE en recibir esta protección y logró la etiqueta gracias a la riqueza de variedades con las que trabaja y a los medios de producción específicos que aplica. ‘La solicitud por parte de los productores llegó en 2005 y fue la primera que recibimos de un producto externo a la Unión, éste cumplió con todos los criterios de nuestra regulación y nadie levantó ninguna objeción, así que le dimos vía libre’, agregó Mann. ‘El reconocimiento es el primero que se concede al país y se convierte en un logro para la estrategia de agregarle valor al café de Colombia, en el plan que viene adelantando la dirigencia cafetera desde hace más de dos años’, dijo la Federación de Cafeteros en un comunicado. Café de Colombia exporta a la Unión Europea el 40 por ciento de la producción de café, es decir, cerca de 4,4 millones de sacos y espera incrementar en un 27 por ciento sus ventas al bloque”. Fuente: diario colombiano *La República*. En: <http://www.prompex.gob.pe/alertagim/28-09-07/is1280907.htm>. [Consulta: 29 de noviembre del 2007].

⁹² Dato obtenido de la exposición “La protección de las denominaciones de origen en la Unión Europea” dada por BOCEDI, Giorgio. Asesor Legal, Consorcio del Formaggio Parmigiano Reggiano. En: Seminario Nacional sobre las Denominaciones de Origen y el Arreglo de Lisboa. Llevado a cabo por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Lima, 15 de octubre del 2007.

⁹³ Así lo señala Berenguer Reguant: “El elemento vital para el éxito de la IG es su credibilidad. Un control estricto del respeto de pliego de condiciones hace posible que el consumidor deposite su confianza plena en los productos con IG”. Berenguer R. (2006).

Para que dicho fin se cumpla, el legislador comunitario ha previsto el pliego de condiciones⁹⁴, que tal como lo señala Berenguer Giménez⁹⁵ es un documento técnico básico con especificaciones y características de la denominación de origen o de la Indicación Geográfica Protegida y los productos que éstas amparan. Este documento jurídico contiene las obligaciones para los miembros y tiene doble función: por un lado explicativa y justificativa del reconocimiento solicitado y por otro lado vinculante para los productores incluidos en la denominación de origen o en la indicación geográfica protegida.

El pliego de condiciones contiene el nombre de la DOP o IGP, según sea el caso, la descripción de las características del producto, la delimitación de la zona geográfica, el vínculo entre el producto y la zona de origen, la descripción de los métodos de elaboración y obtención, las estructuras de control⁹⁶, referencias al etiquetado, cumplimiento de requisitos legales nacionales, entre otras⁹⁷.

4.2.3.8. Requisito básico para el reconocimiento de una DOP o IGP

Un requisito básico para el reconocimiento de protección de una DOP o IGP en la Unión Europea es que éstas sean reconocidas como tales en su país de origen. Además de este requisito, se deben cumplir otras condiciones mínimas, las cuales están señaladas en el artículo 5.3 del Reglamento 510/2006⁹⁸, tales como el nombre y dirección de la agrupación solicitante, el pliego de condiciones, entre otros.

⁹⁴ Sobre el pliego de condiciones, ver el artículo 4 del Reglamento 510/2009.

⁹⁵ Berenguer G. (2006).

⁹⁶ Las estructuras de control contempladas en el Reglamento 2081/1992 son equiparables a los controles oficiales del nuevo Reglamento 510/2006 según el anexo III del nuevo reglamento.

⁹⁷ Berenguer G. (2006). Op. cit.

⁹⁸ Artículo 5.3. del Reglamento 510/2006: "La solicitud de registro incluirá como mínimo:

- a. el nombre y dirección de la agrupación solicitante;
- b. el pliego de condiciones establecido en el artículo 4;
- c. un documento único en el que exponga lo siguiente:
 - i. los elementos principales del pliego de condiciones: el nombre, una descripción del producto, incluidas, si ha lugar, las normas específicas aplicables a su envasado y etiquetado, y una descripción concisa de la delimitación de la zona geográfica;
 - ii. una descripción del vínculo del producto con el medio geográfico o con el origen geográfico mencionados en el artículo 2, apartado 1, letra a) o b), según sea el caso, incluidos, si ha lugar, los elementos específicos de la descripción del producto o del método de obtención que justifique el vínculo.

4.2.3.9. Solución de controversias

En el Sistema de la Unión Europea, un conflicto referido a DOP o IGP puede resolverse acudiendo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta entidad tiene como tarea principal controlar la legalidad de los actos comunitarios y garantizar la interpretación y aplicación uniforme del Derecho comunitario⁹⁹. Este tribunal puede resolver y ayudar a resolver por medio de interpretaciones prejudiciales u otros procedimientos¹⁰⁰ conflictos generados en sus Estados miembros o entre ellos.

Uno de los casos más conocidos referentes a denominaciones de origen resueltos por el Tribunal es el de la denominación de origen Gorgonzola vs. la marca registrada Cambozola, de los Estados de Italia y Austria, respectivamente, **Asunto C-87/97, en el cual se señaló que basta que haya evocación para que haya infracción**. En este caso se solicita al tribunal absolver una cuestión prejudicial referida a la interpretación de una norma, lo cual ayudó a las partes a solucionar su conflicto.

⁹⁹ Tribunal Europeo. En: http://www.curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/index_cje.htm. [Consulta: 5 de diciembre del 2007].

¹⁰⁰ Los procedimientos que pueden interponer los Estados miembros o ciudadanos (dependiendo del caso) son:

Cuestión prejudicial: consiste en la interpretación de una norma comunitaria y sirve para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación comunitaria y evitar interpretaciones divergentes. Este procedimiento sólo puede iniciarlo un órgano jurisdiccional nacional, pero las partes del conflicto pueden participar en el procedimiento iniciado ante el Tribunal de Justicia.

Recurso por incumplimiento: permite al Tribunal de Justicia controlar si los Estados miembros respetan las obligaciones en virtud del Derecho comunitario. Si el Tribunal de Justicia declara que se ha producido un incumplimiento, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para ponerle fin y si este no cumple su sentencia, se le podrá imponer el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Recurso de anulación: permite que el demandante pueda solicitar la anulación de un acto de una institución (reglamentos, directivas, decisiones).

Recurso por omisión: permite controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones comunitarias. No obstante, sólo cabe interponer este recurso después de requerir a la institución para que actúe. Una vez declarada la ilegalidad de la omisión, corresponde a la institución que se trate de adoptar las medidas necesarias para ponerle fin.

Reexamen: permite que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en los recursos interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea pueden ser reexaminadas, excepcionalmente, por el Tribunal de Justicia.

Un caso referido a denominaciones de origen o indicaciones geográficas podría utilizar cualquiera de los citados procedimientos dependiendo del tipo de problema desee solucionar. Información obtenida de la página web de la Unión Europea: En: http://curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/index_cje.htm. [Consulta: 5 de diciembre del 2007].

V. Tratados y sistemas internacionales relacionados con indicaciones geográficas y denominaciones de origen en donde el Perú puede solicitar protección para sus productos de calidad

El Perú es parte de una serie de tratados dirigidos a la protección de productos de calidad relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Respecto a los tratados analizados en el presente artículo, nuestro país forma parte del Convenio de la Unión de París (CUP) y de la OMC (ADPIC) desde 1995 y del Arreglo de Lisboa desde el 2005. Las disposiciones del CUP y del Acuerdo sobre los ADPIC protegen a las indicaciones geográficas a través de la competencia desleal y las disposiciones de ambos cuerpos legales se encuentran inmersas tanto en nuestras leyes nacionales como en las comunitarias andinas. Cabe resaltar que la protección del Acuerdo sobre los ADPIC es más completa que la del CUP, ya que contiene una protección más fuerte y un mayor número de disposiciones referidas a indicaciones geográficas.

Respecto del Arreglo de Lisboa, debemos señalar que desde que nos incorporamos a este acuerdo (2005) hemos logrado obtener la protección de tres denominaciones de origen: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco y Chulucanas. La última denominación de origen declarada, Pallar de Ica, está pendiente de ser protegida puesto que fue solicitada en mayo del 2008¹⁰¹ y aún se encuentra dentro del plazo de 1 año para que los demás países miembros protejan o denieguen la denominación solicitada. En contrapartida, a raíz de la adhesión al Arreglo de Lisboa, nuestro país tuvo que reconocer cerca de 800 denominaciones de origen de los 25 países miembros del citado acuerdo.

Finalmente, debemos señalar que el Perú, pese a no formar parte de la Unión Europea, puede solicitar la protección de sus denominaciones de origen agroalimentarias Maíz Gigante Blanco Cusco y Pallar de Ica en el Registro de DOP o IGP, pues el Reglamento 510/2006 de la Unión Europea permite la protección de DOP e IGP de terceros países. Las denominaciones de origen Pisco y Chulucanas no pueden ser protegidas mediante el sistema europeo, pues éste excluye a los productos que no son agroalimenticios como los vinos, las bebidas espirituosas y los productos artesanales.

¹⁰¹ La información referida a la solicitud del registro de Pallar de Ica en el Registro Internacional del Sistema de Lisboa fue proporcionada por la Srta. Gladys Zevallos Robles, asistente del Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI, vía correo electrónico el día viernes 13 de junio del 2008.

VI. Conclusiones

En el presente artículo hemos visto los principales sistemas internacionales de protección para los productos de calidad llamados denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Cada uno de estos sistemas tiene particularidades que lo hacen atractivo a unos u otros países dependiendo del tipo de protección que deseen y les interese obtener.

Por un lado, tenemos a los tratados que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través de la competencia desleal y, por otro, a los tratados que brindan una protección a través del registro, la cual consideramos más efectiva.

En el lado de los tratados que protegen a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través de la competencia desleal tenemos al Convenio de París, al Arreglo de Madrid y de un modo más completo al Acuerdo sobre los ADPIC. De estos tres tratados el primero y el último son los que más países miembros tienen: 173 y 153, respectivamente, siendo el Perú miembro de ambos desde 1995. De estos tres tratados consideramos más completo al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que contiene la definición de indicación geográfica y regula la protección de esta figura de manera más completa y, como bien señalamos anteriormente, si bien contempla una protección general contra la competencia desleal, cada país miembro puede elegir el medio legal para proteger sus indicaciones geográficas ya sea a través de registro, marcas, etc. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC contempla la posibilidad de contar con un registro de indicaciones geográficas a futuro si es que sus miembros llegan a un consenso. Cabe mencionar que el Convenio de París protege expresamente las denominaciones de origen, algo que no hace el Acuerdo sobre los ADPIC; sin embargo, en la medida en que las denominaciones de origen son un tipo de indicación geográfica, podemos decir que aquéllas están incluidas en estas últimas.

En el lado de los tratados o sistemas que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través de un registro tenemos el Arreglo de Lisboa y el Sistema de la Unión Europea. De estos dos sistemas consideramos que el Arreglo de Lisboa contiene una protección más completa para las denominaciones de origen, ya que cualquier país se puede adherir a éste y además protege a toda clase de productos, ya sean agrícolas, vitivinícolas, artesanales, naturales, etc. Sin embargo, este sistema tiene un número escaso de miembros que actualmente son 26, incluyendo al Perú, lo cual restringe los beneficios a los países miembros. Por último,

el sistema europeo protege también a través del registro; sin embargo, este registro está limitado a los productos agroalimenticios, excluyendo a los vitivinícolas y artesanales. A este sistema no sólo pueden acceder los países miembros de la Unión Europea, sino también terceros países como el nuestro.

Referencias

- BERENGUER G., L. (2006) “El registro de indicaciones geográficas de terceros Estados en la Unión Europea”, Simposio Internacional de Indicaciones Geográficas, Organizado por la Comunidad Andina de Naciones, Lima, 11 y 12 de enero del 2006.
- BERENGUER R., A. (2006) “Indicaciones geográficas: Introducción a sus elementos esenciales”, Simposio Internacional de Indicaciones Geográficas, Organizado por la Comunidad Andina de Naciones. Lima, 11 y 12 de enero del 2006.
- BOTANA, M. J. (2001) Las denominaciones de origen, Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid.
- CORREA, C. (1998) Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires.
- GÓMEZ, M. (2004) Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas. Editorial Thomson Aranzadi, Navarra-España.
- GUTIÉRREZ, G. (2003) El Pisco. Apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen peruana, Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- JIMÉNEZ, P. (1996) Las denominaciones de origen en el Derecho del Comercio Internacional, Colección Estudios Internacionales, Editorial Eurolex, Madrid.
- OMPI-INDECOPI (1997) “El régimen internacional de protección de las indicaciones geográficas”. Seminario Nacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Organizado por la Oficina Internacional de la OMPI en cooperación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima, 26 y 27 de agosto de 1997.
- OMPI-SIECA-INPI (2000) “La protección de indicaciones geográficas en tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”, Seminario Subregional sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, su Uso e Importancia Económica para Países Centroamericanos, Organizado por la Oficina Internacional de la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Ministerio de Economía de Guatemala, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Instituto de la Propiedad Industrial de Francia (INPI), Guatemala, 27 y 28 de julio del 2000, pp. 26-27.

OMPI (2006) Las denominaciones de origen, Publicación de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Enero del 2006. N° 35.

RANGEL, H. (1997) Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Universidad de Santiago de Compostela: Instituto de Derecho Industrial-Marcial Pons, ADI, tomo XVIII.

ANEXO**CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS PRINCIPALES TRATADOS
O SISTEMAS REFERIDOS A INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN**

Tratados	Registro de indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen	Tribunal para resolver controversias
CUP	No	No
A. Madrid	No	No
A. Lisboa	Sí (Denominaciones de origen)	No
ADPIC	No	Sí
UE	Sólo para productos agroalimenticios	Sí

CASOS Y METODOLOGÍAS
