

# CASOS Y METODOLOGÍAS

---



# ¡UN TEQUILA POR EL PISCO! LA PROTECCIÓN COMUNITARIA ANDINA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

---

JORGE CHÁVEZ PICASSO\*  
INDECOPI

## Resumen

*El presente trabajo analiza las implicancias y alcances de la sentencia del Proceso 76-IP-07, llamado el Caso Tequila, mediante la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se pronunció sobre el régimen de protección de las denominaciones de origen al interpretar la norma comunitaria (Decisión 486). Para entender mejor los efectos de la referida sentencia, antes se hace una revisión rápida del sistema comunitario andino, los efectos de una interpretación prejudicial y la declaración de incumplimiento del Tribunal de Justicia de la CAN. Luego se comenta la interpretación que sobre el régimen de protección (comunitaria y extracomunitaria) de las denominaciones de origen desarrolla este Tribunal de Justicia. Si bien la sentencia no hace más que aclarar un tema ya sentado por el ordenamiento comunitario, su relevancia radica en que deberá orientar a los jueces nacionales sobre la correcta aplicación de esa protección.*

## I. Introducción

A raíz de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones con fecha 15 de julio de 2007, el tema de la protección de las denominaciones de origen en el ámbito andino toma al fin un claro y estricto sentido.

---

\* Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y Competencia por la Universidad de Santiago de Compostela, investigador invitado por el Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law de Múnich, con posgrados en Propiedad Industrial en la Universidad de Buenos Aires y en Relaciones Internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Se ha desempeñado como abogado de la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Actualmente ocupa el cargo de secretario técnico de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. E-mail: jchavez@indecopi.gob.pe.

El presente artículo es de carácter descriptivo con cierto contenido de opinión personal y, por lo tanto, no compromete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni al INDECOPI.

La sentencia del Proceso 76-IP-07, llamado el Caso Tequila, declara que el reconocimiento de una denominación de origen andina por un país miembro implica una protección integral, independientemente del país miembro del que proviene. La omisión de dicha protección implica, a criterio del Tribunal, un incumplimiento de la normativa comunitaria. Asimismo establece la prioridad de la protección a las denominaciones de origen andinas, frente a las provenientes de países extracomunitarios.

Este proceso se originó tras una solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso-Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, relativa a los artículos 134, 135 literal j), 136, 156 literal e), y artículos 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 10516 LYM. Lo curioso del tema es que el proceso versa sobre la registrabilidad de la marca tequila para proteger servicios de la clase 35, en el Ecuador.

Tequila Cuervo S.A. DE C.V., al notar en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 434, de marzo de 2001, el extracto de la solicitud de registro de la marca mencionada a favor de la sociedad TASCO S.A., formuló oposición argumentando su irregistrabilidad, principalmente por la notoriedad de la denominación de origen mexicana tequila.

Independientemente de los resultados del caso en la instancia nacional, tanto administrativa como judicial, el Tribunal sentó mediante esta sentencia el criterio de interpretación de la norma andina en la región respecto de las denominaciones de origen.

Para tener de manera clara cuáles son los efectos de esta sentencia, es necesario conocer, aunque de manera muy superficial, el sistema comunitario andino, los efectos de una interpretación prejudicial y la declaración de incumplimiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

## **II. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sistema comunitario de esta subregión**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional del Sistema de Integración. El tratado primigenio que creó al Tribunal el 18 de mayo de 1979 le asignó tres competencias sustanciales: i) declarar el derecho comunitario, ii) dirimir las controversias que surjan del mismo e iii) interpretarlo uniformemente.

En cumplimiento de ese mandato, el Tribunal decide las acciones deducidas en materia de nulidad, referida a Decisiones de la Comisión y a Resoluciones de la antigua Junta del Acuerdo de Cartagena, que hayan sido emitidas con violación de normas que forman el ordenamiento jurídico comunitario, incluso fundamentadas en desviación de poder, siempre y cuando, sean aquéllas impugnadas por algún país miembro, por la Comisión, por la Junta, o por personas naturales o jurídicas en las condiciones preestablecidas por el tratado. Es preciso aclarar que la Junta del entonces Acuerdo de Cartagena fue, desde el Protocolo de Trujillo, sustituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, órgano ejecutivo cuyas resoluciones pueden ser ahora susceptibles del ejercicio de acciones sobre nulidad.

Asimismo, el Tribunal actúa respecto de incumplimientos de obligaciones emanadas de las normas del antes aludido ordenamiento jurídico, cometidos por parte únicamente de los Estados miembros; y, además, en materia de interpretación por vía prejudicial, de normas de dicho ordenamiento, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio constitutivo de la subregión andina.

El 28 de mayo de 1996, los presidentes andinos suscribieron el Protocolo de Cochabamba, modificatorio del tratado primigenio del organismo, y le otorgaron tres competencias adicionales: el recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y la jurisdicción laboral.

La primera de las aludidas facultades procede cuando el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad Andina se abstuviesen de cumplir una actividad a la que estuvieran obligados expresamente por el Derecho Andino; la segunda, relativa a la intervención arbitral del organismo, tiene por objeto dirimir controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos suscritos, exclusivamente, entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden.

Por medio de la tercera nueva responsabilidad, el Tribunal es competente para conocer controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración.

### **III. La supremacía del ordenamiento jurídico comunitario**

Tal como lo ha establecido el Tribunal en reiterada jurisprudencia, los ordenamientos jurídicos internos están sujetos al principio de supremacía del derecho

comunitario andino, el mismo que encuentra su complemento en los principios de eficacia directa del ordenamiento jurídico comunitario, su aplicación inmediata y su autonomía.

Así, en nuestro sistema comunitario, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este contexto, en caso se presentasen antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los países miembros, prevalece el primero; lo mismo ocurre de presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

El Tribunal ha señalado:

“El derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica se traduce en que el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los países miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sea de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario”<sup>1</sup>; por lo tanto, “la preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”<sup>2</sup>.

El ordenamiento jurídico comunitario es amplio y comprende temas de comercio, libre competencia, transporte y, entre otros, el de propiedad industrial.

<sup>1</sup> Sentencia dictada en el Expediente N° 89-AI-2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 722, del 12 de octubre de 2001.

<sup>2</sup> Proceso 06-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial N° 150, del 25 de marzo de 1994.

Conocido como el Régimen Común de Propiedad Industrial, la norma andina de propiedad industrial fue aprobada inicialmente por la Decisión 85 de la comisión del mismo acuerdo, posteriormente se expidió la Decisión 311; luego, la Decisión 313 y por último, las decisiones 344 y 486. Cada una de ellas sustituyó a la anterior. Este régimen, como parte del ordenamiento jurídico andino, rige con supremacía y efecto directo en los actuales países miembros, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

#### **IV. La acción de incumplimiento**

En diversos fallos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a la naturaleza de la acción de incumplimiento; y en este sentido ha sostenido que, a través de dicha acción, se persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los países miembros desde la adopción del Acuerdo de Cartagena.

Los incumplimientos conocidos por el Tribunal versan en su gran mayoría en temas de restricciones al comercio por parte de los países miembros, ya sea por el incumplimiento del Programa de Liberación, del Arancel Externo Común, o de las normas de Libre Competencia entre Estados que regula el Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, en materia de propiedad intelectual, casos como el de Viagra, segundos usos, pipe line y datos de prueba, han llamado profundamente la atención de la comunidad jurídica.

Mediante su pronunciamiento final sobre este tipo de acción, el Tribunal resuelve declarando o no el incumplimiento en el que hubiera incurrido un país miembro. Acto seguido, tiene la facultad de oficio para iniciar un proceso sumario con el objetivo de sancionar al país del cual declaró su incumplimiento en el proceso anterior.

Las sanciones emitidas por el Tribunal suelen determinar los límites dentro de los cuales el resto de países miembros de la Comunidad Andina podrá suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician al país que incumplió la norma, generalmente autorizando a sus respectivos gobiernos procedan con la imposición temporal de un gravamen adicional del 5% a las importaciones que realicen a sus territorios, procedentes y originarias de ese país, de cinco productos a su elección.

## V. La interpretación prejudicial

Mediante la interpretación prejudicial el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico andino.

La interpretación prejudicial es un mecanismo que en primera instancia judicial interna tiene carácter facultativo y se constituye en obligatorio en segunda instancia; el órgano jurisdiccional nacional debe emitir consulta al juez comunitario respecto de la aplicación de la norma andina.

En este sentido, todo juez nacional al que llegue un proceso regulado por la norma comunitaria andina no puede emitir sentencia en segunda instancia judicial sin contar con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En la actualidad, acuden a esta instancia tanto las salas de la Corte Suprema de Perú, la Sección Primera del Consejo de Estado de Colombia, como los jueces de las salas contencioso-administrativas de las Cortes Superiores de Ecuador y el Perú, entre otros.

Los temas más consultados mediante este recurso son los del Régimen Común de Propiedad Industrial, por lo que existen pronunciamientos del Tribunal en su gran mayoría acerca de temas regulados por la Decisión 486, que interpretan la norma comunitaria con opinión de fuerza vinculante ante los jueces de los cuatro países miembros.

Sin embargo, el artículo 34 del Tratado del Tribunal señala:

“En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ella sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”<sup>3</sup>.

Respecto de la obligatoriedad del cumplimiento de la interpretación, tanto el tratado del Tribunal como su estatuto señalan: “*El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal*”, lo que significa que la sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación, y a los demás

---

<sup>3</sup> Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 34.

jueces que conozcan del proceso por cualquiera de los recursos que haya llegado a su conocimiento y decisión. En todos los casos deberán recoger la interpretación de la normativa comunitaria decidida por el Tribunal.

## **VI. El Caso Tequila**

En el hecho que nos compete, el juez nacional envió consulta al Tribunal respecto de la aplicación y debida interpretación de los artículos 134, 135 literal j), 136, 156 literal e), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los que abordan temas referentes a los requisitos esenciales de registrabilidad marcaria, prohibiciones absolutas y relativas de registro, y, finalmente, protección y alcance del concepto normativo de las “denominaciones de origen”. El Tribunal, de acuerdo con una facultad de oficio regulada por su estatuto, amplió la interpretación a temas procedimentales de registro y de reconocimiento intrarregional y extrasubregional de dichas denominaciones de origen.

En la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 434 de la República del Ecuador, en la edición de marzo de 2001, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo Tequila, para distinguir servicios de la Clase 35 a favor de la sociedad TASCO S.A., ante el cual Tequila Cuervo S.A. DE C.V. interpuso un recurso de oposición argumentando la irregistrabilidad como marcas de denominaciones de origen notorias.

El director nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), mediante Resolución N° 980619, de 9 de septiembre de 2002, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo Tequila.

Contra dicha resolución, TASCO S.A. presentó un recurso de apelación o jerárquico. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, mediante providencia de 5 de junio de 2003, resolvió declarar fundado el recurso interpuesto y revocó de esa manera la Resolución N° 980619.

En dicha providencia el comité argumentó, en síntesis, que las denominaciones de origen, para obtener protección en otro país diferente al de su reconocimiento, requieren de una declaración gubernamental en la cual se les conceda protección, y que tal hecho no se había demostrado en el caso de autos. Asimismo, no obstante su registro internacional mediante el Arreglo de Lisboa, éste no obliga al Ecuador por no ser miembro de tal acuerdo. Concluye de esta manera el Comité que no cabe aplicar las normas que regulan la denominación de origen con relación a

tal procedimiento administrativo, por lo que es inapropiado traer a colación ese argumento en la oposición planteada, toda vez que ésta no ha obtenido declaración gubernamental de protección en el Ecuador u otro país, miembro de la Comunidad Andina.

Puede leerse, entre líneas, que el argumento planteado en la oposición no es el pertinente. Sin embargo, existen argumentos que pudieron brindarle mayor fuerza, como la irregistrabilidad de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, como lo establece la prohibición del artículo 135 literal l) de la Decisión 486; o en su defecto, el argumento de la irregistrabilidad de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; tal como lo establece la prohibición del inciso i) del mismo artículo.

Lejos de esta última apreciación personal, la relevancia del caso radica en que los hechos citados motivaron que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunciara acerca de la protección de las denominaciones de origen al interpretar la norma comunitaria, y que dicho pronunciamiento deberá orientar a los jueces nacionales sobre la correcta aplicación de esta protección.

## **VII. Las denominaciones de origen en el ordenamiento jurídico comunitario**

Como bien señaló el Tribunal en su sentencia, es el Título XII de la Decisión 486 el que regula las indicaciones geográficas, que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de productos o servicios.

Al igual que la doctrina, la norma comunitaria en el Título XII ha dividido las indicaciones geográficas de acuerdo con su carácter funcional, clasificándolas en: indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Las indicaciones de procedencia tienen por objeto: i) impedir su uso en el comercio con relación a un producto o servicio, cuando fuese falsa o engañosa respecto de su origen, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio, tal como lo establece el artículo 222 del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial; e (ii) impedir el registro de un signo distintivo que lo contenga, cuando éste pueda cumplir dichos fines.

Así, podríamos resumir que las indicaciones geográficas son aquellas que brindan información sobre el lugar del que un producto es extraído, producido, cultivado o elaborado.

De otro lado, las denominaciones de origen, además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, como bien lo define el profesor Manuel Botana Agra<sup>4</sup>, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto en cuestión concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, a su medio geográfico, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

La norma andina define a las denominaciones de origen de la siguiente manera:

“Se entenderá por denominación de origen una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”<sup>5</sup>.

Considero importante comentar que la sentencia en mención señala que de una denominación de origen se desprenden dos elementos que individualizan el concepto: i) el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región haga referencia a uno de ellos, y ii) la condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación.

En alusión al primer elemento, ha quedado establecido que una denominación de origen puede no consistir en el nombre de un país o región, sino que será suficiente que dicha denominación refiera a un país o región; es decir, que aunque dicha denominación no consista en el nombre oficial de la región o país, ésta deberá ser una que el consumidor identifique como la región o país del que se quiera hacer referencia, tal como lo establece el artículo 201 de la Decisión 486. Esta

---

<sup>4</sup> Botana (2001).

<sup>5</sup> Artículo 201 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

denominación podrá consistir en el nombre histórico del país o región, o el nombre con el cual la región pueda ser identificada.

El considerar este elemento implica una serie de limitaciones: por ejemplo que la denominación de origen comprenda el nombre de una región histórica formada por el territorio de dos o más países, como “camote del Tahuantisuyo”, para designar un camote de la región altiplánica que comprendería al Perú y Bolivia. En este caso, la Comunidad Andina aún no ha considerado la existencia de productos sobre los que pueda reconocerse una denominación de origen comunitaria, o que pueda ser manejada o administrada por un consejo regulador constituido por dos o más países.

La región andina posee una infinidad de productos propios de ella que han sido el resultado de un adiestramiento agrícola milenario, que no podrán ser protegidos en exclusiva por un determinado país, ya que la cultura andina fue seccionada en varios países en los últimos siglos.

Dicho esto, no podrá ser efectiva una estructura de protección distinta si no se tiene en cuenta la verdadera finalidad de la protección de esta categoría jurídica: el desarrollo económico regional. Esto debido a que, hasta el momento, las regiones de las que provienen los productos característicos no son consideradas como beneficiarias de las utilidades por la venta de los mismos, como es el caso europeo.

Es exactamente por esta deficiencia de acción que los pobladores de las regiones que producen aquellos productos objeto de protección mediante esta figura preferían la protección mediante “marca colectiva”, ya que de esta manera los intereses económicos se dirigían directamente a los asociados, es decir, a ellos.

Por otro lado, con respecto al segundo elemento intrínseco de la denominación de origen (vinculación producto-denominación), tenemos que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada, no tendría las mismas características y, por ende, constituiría un producto diferente.

Cabe manifestar que, lamentablemente, en la legislación comunitaria los servicios no pueden acceder a la protección mediante la figura de la denominación de origen. El hecho de considerar solamente a “productos” se debería, en mi opinión, a la falta de conocimiento acerca de la distinción entre las denominaciones de origen de servicios y los conocimientos tradicionales; o simplemente a la desidia del legislador.

## VIII. Protección jurídica

Como claramente lo define la norma y la sentencia del Tribunal, *“la denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente”*.

En este sentido, el país que concede la protección de una denominación de origen está en la obligación de no permitir la comercialización, y sancionar a quienes la utilicen sin autorización, tanto en los casos en que su uso sea susceptible de crear confusión como en aquellos en los que su empleo no autorizado venga acompañado de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Queda señalado además que *“la prohibición de uso no deberá restringirse a los productos de la misma naturaleza, sino deberán aplicarse los criterios establecidos por este Tribunal en el caso de conexión competitiva entre productos y servicios”*.

El uso de una denominación, como el Tequila, para proteger servicios de la clase 35, por ejemplo, no tendría vinculación competitiva con el licor conocido como tequila. Entonces, ¿podría utilizar un tercero la marca Tequila para estos servicios?

Respecto del uso, considero que desde el punto de vista de la propiedad industrial no habría impedimento legal para efectuarlo; sin embargo, habría de tener en cuenta los temas de competencia desleal como el engaño respecto del origen del servicio, o de alguna característica inherente a éste.

Lo mismo ocurriría en el caso del registro, considerando adicionalmente, la prohibición absoluta de registros de signos consistentes en denominaciones de origen. En este último caso, habría que analizar, como bien lo hizo el Comité del IEPI, si la denominación de origen Tequila está protegida en el Ecuador, antes de aplicar la prohibición. De estar protegida, ¿procedería su irregistrabilidad en clase 35?

La norma andina establece que no serán registrables los signos confundibles con denominaciones de origen protegidas, independientemente de los productos que distingan, pero no refiere en lo absoluto a los servicios. La pregunta en este caso sería: ¿es una laguna de la norma o la protección es restrictiva?

## IX. Protección comunitaria

En interpretación del artículo 218 de la Decisión 486, que establece: “*Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos*”, y que “*para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen*”, es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que “*la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un país miembro a una denominación de origen de otro país miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento*”.

Un caso de particular importancia lo constituye la denominación de origen peruana Pisco, la misma que posee un registro nacional en el Perú y el reconocimiento de la misma en Ecuador, que mediante pronunciamiento oficial de cancillería la registró como tal en territorio ecuatoriano.

Según lo señalado por el Tribunal, una inscripción de ese tipo se configura en los alcances de “reconocimiento” que establece este órgano, es decir, que éste “*implica la protección de la denominación de origen y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486*”.

Por lo tanto, en palabras de dicho organismo, “*si el país que reconociere la denominación de origen extranjera permitiese la comercialización no autorizada de ésta en su territorio, o cualquier infracción establecida por la norma en esta materia de alcance territorial, estaría en flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria*”.

De esta manera, el Tribunal no ahonda en delimitar los alcances de lo que puede considerarse incumplimiento de un país miembro a razón que éste “permitiere” la comercialización no autorizada de una denominación de origen protegida por otro país miembro y reconocida por éste. Sin embargo, la conducta que pueda identificarse como permisiva, debidamente declarada por el Tribunal en un caso concreto, haría incurrir al país “permisivo” en flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria.

Entonces, ¿podría llamarse “permitir” el no tomar medidas a pedido de parte contra la oferta de un licor ilegal en las vitrinas más concurridas del país?, o ¿tener un reglamento técnico para la elaboración de un pisco ilegal?

## **X. Protección extracomunitaria**

Es importante recalcar que la sentencia del Tribunal brinda explícitamente primacía al reconocimiento comunitario frente a uno de tipo extrasubregional, al señalar que *“el reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario) está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país”*. Para que esto suceda, debe existir el reconocimiento previo de una denominación de otro país miembro.

En caso contrario, es decir, de existir una denominación de origen extranjera reconocida por un país miembro, e incompatible con una denominación de origen protegida por otro país miembro, ¿se aplicaría el principio de “primero en el tiempo, primero en derecho”?, ¿procedería algún tipo de oposición u objeción andina a dicho reconocimiento? La norma no plantea solución alguna, pero el Tribunal señaló al respecto:

“En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el país miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La autoridad nacional competente que conozca el caso deberá notificar al país miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho”.

El legítimo derecho deberá entenderse como un tipo de oposición andina en el sistema marcario, en donde se dará prioridad a la denominación de origen del país miembro. Sin embargo, para un reconocimiento extracomunitario se deberán observar los siguientes requisitos:

- i) Que exista, necesariamente, un convenio del cual el país miembro sea parte;
- ii) La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y

iii) La denominación de origen que se solicita, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el país miembro, entre ellos la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen.

## **XI. Conclusión**

A pesar del duro trabajo por hacer en el tema de las denominaciones de origen, al menos en lo concerniente al proceso de descentralización regional y repartición de recursos entre los participantes del proceso y la región, queda pendiente una labor en la ejecución y cumplimiento de la norma.

El Tribunal no ha hecho más que aclarar un tema ya sentado por el ordenamiento comunitario y con ciertas especificaciones adicionales; por lo tanto, la sentencia publicada en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena N°1557 del 5 de noviembre de 2007 es una interesante contribución a ese trabajo.

## **Referencias**

BOTANA, M. (2001). *Las denominaciones de origen*. Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid.

## **Sentencias y disposiciones:**

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso 06-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial N° 150, del 25 de marzo de 1994.

Sentencia dictada en el Expediente N° 89-AI-2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 722, del 12 de octubre de 2001.

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.