

# EL PISCO: RAZÓN PARA UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN\*

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:\*\*

Joel Díaz Cáceda (Director)  
Nicolás Carbajal Torres  
Helga Dávila Galindo  
Priscila Díaz Chimoy  
Jorge Luis Gutiérrez Torres

**Sumario:** I. Introducción II. Origen y evolución del concepto de denominación de origen III. Regulación de las denominaciones de origen a Nivel Mundial y Regional 1. Nivel Mundial: La regulación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a. Protección de las indicaciones geográficas en general (artículo 22°) b. Protección especial de las indicaciones geográficas (artículo 23°) c. Negociaciones Internacionales y Excepciones (artículo 24°) 2. Nivel Regional 2.1. En el marco de la Unión Europea a. Tratamiento del tema b. Procedimiento interno c. Tratamiento de las Denominaciones de Origen extranjeras 2.2. Comunidad Andina de Naciones a. Protección de las Indicaciones Geográficas en general a.a. La petición de protección de la denominación de origen a.b. Autorización de uso de la denominación de origen b. Protección Especial de las Indicaciones Geográficas c. Denominaciones geográficas de países miembros y de países extranjeros IV. ¿Qué significado le damos a las denominaciones de origen? 1. Indicación o denominación geográfica 2. Indicación de procedencia 3. Denominaciones de origen V. Dos ejemplos reveladores 1. El ejemplo Tequila a. La denominación de origen Tequila b. Cómo se logra asegurar la calidad del producto c. Protección de las denominaciones de origen en México d. Protección de las denominaciones de origen en el plano internacional e. Acuerdo Bilateral México-Unión Europea 2. El caso del Habano VI. Las enseñanzas de estas experiencias VII. Conclusiones.

## I. Introducción

Hace escasos meses, en un conocido festival musical, el despistado líder de una popular banda mexicana pronunció en medio de su presentación: «Un saludo de la tierra del Tequila, México, a la tierra del Pisco Sour, Chile». Apenas al día siguiente de conocida la noticia en nuestro país, se lanzó un boicot contra sus discos y el inminente concierto que darían en tierras limeñas. Aunque luego ofrecieron disculpas públicas, tanto previas a su show como desde el mismo escenario (rito que incluyó un brindis con Pisco Puro, el reemplazo de la palabra «Tequila» de uno de sus temas por el término «Pisco» y el uso de las camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes), el episodio quedará para la anécdota por haber reabierto el debate sobre la centenaria pregunta: ¿A quién le pertenece el Pisco?

Como es de sobra conocido, cada vez que el Pisco es asociado con Chile se da un golpe al maltrecho orgullo nacional peruano. Para nadie es un secreto que Perú y Chile están peleando de nuevo, esta vez por un licor que cada país dice que le pertenece. El Pisco puede ser considerado como una metáfora de la historia de ambos países. El Perú ha producido tesoros a menudo explotados —y mucho más apreciados— por los extranjeros. Los chilenos, mientras tanto, se han convertido en los más exitosos vendedores y comerciantes de América del Sur. Así, los peruanos tenemos que aceptar una dolorosa verdad: los chilenos producen mucho más “pisco” y por ende exportan más y ganan mucho más dinero que nosotros. Tal éxito corre parejo al de sus vinos. Los chilenos dicen que su “pisco” es mucho

más apreciado que el nuestro porque sus uvas son mejores, producto de su clima más mediterráneo. Una medalla de oro en una feria gastronómica de Bruselas en la década pasada parece darles la razón<sup>1</sup>. Sin embargo, tal triunfo en los mercados internacionales puede explicarse por el grado de industrialización de su producción y los altos estándares de calidad a los que es sometido su aguardiente, no porque sea mejor que nuestro Pisco.

Justamente la adulteración realizada por los propios peruanos, y no el aguardiente chileno, ha sido el mayor enemigo del Pisco. En el Perú se fabrican aproximadamente 8 millones de litros de Pisco al año, pero lamentablemente sólo uno de ellos es de pura uva, todos los otros son variedades de licor de caña de azúcar u otras mezclas. Como veremos más adelante, los estándares de calidad estrictos (como los que tiene Chile) son necesarios para el reconocimiento de las denominaciones de origen a nivel internacional. Nuestro país ya ha tomado medidas para proteger el reconocimiento de nuestra única denominación de origen. Por ejemplo, se ha instituido el 8 de febrero como el Día del Pisco Sour (paradójicamente, la Píscola, preparado chileno de su aguardiente con cola, celebra su día en la misma fecha). En abril del presente año se anunció que se reduciría a la mitad el impuesto a los productores de Pisco, bebida que además ha sido oficializada como “producto bandera” y por una Ley (promulgada en

Los autores expresan su agradecimiento a la doctora Carmen Arana Courrejolles por sus valiosos comentarios y sugerencias para el desarrollo del presente trabajo.

\*\* Los autores son estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembros de la Asociación Civil Foro Académico.

<sup>1</sup> Aunque como bien aclara Johnny Schuler, Presidente de la Cofradía Nacional de Catadores del Perú, en la final de dicho concurso el aguardiente chileno desplazó a un *calvados* francés, licor ¡hecho de manzanas! Dos bebidas muy diferentes en su origen que, sin embargo, compitieron en la misma categoría.

Asimismo, Schuler detalla medallas obtenidas por nuestro Pisco este año: “en los Vinales Internacionales 2003, Francia, obtuvo la medalla de plata el Pisco Gran Almirante Acholado de Viejo Tonel, así como el Pisco Torontel Viejo Tonel 2002. En el Challenge International Du Vin realizado en Bourg, Francia, obtuvo medalla de bronce el pisco Gran Almirante de Viejo Tonel cosecha 2002.” Ver diario “El Mercurio”, edición del miércoles de 7 de mayo de 2003.

tiempos de Sánchez Cerro) oportunamente rescatada del olvido se debe servir en todas las recepciones y actos oficiales o diplomáticos. También se creó CONAPISCO (Comisión Nacional del Pisco), organismo multisectorial creado, entre otras cosas, para promover el consumo de esta bebida espirituosa en el ámbito nacional e internacional e introducir estándares más altos para la misma, incluyendo regulaciones estrictas sobre la temperatura a la cual es producida<sup>2</sup>. Con todo, nadie puede estar satisfecho con las medidas adoptadas. Este conflicto con Chile nunca debió extenderse tanto tiempo ni pasar por el punto muerto en el que se encuentra hoy en el ámbito internacional. ¿Es que es imposible para un país como el nuestro defender su denominación de origen en mercados extranjeros? ¿Es que un país con escasa influencia en las negociaciones multilaterales comerciales tiene nulas posibilidades de protegerla eficazmente? En un futuro, esperamos contar con otras denominaciones de origen. No podemos cometer los mismos errores. El presente artículo desea contribuir con alternativas a este problema escasamente tratado en el Perú. Pero, antes que nada, debemos conocer qué es una denominación de origen.

## II. Origen y evolución del concepto de denominación de origen

En un sentido muy amplio y genérico, la noción de denominación de origen existe desde tiempos inmemoriales y deriva del deseo humano de individualizar los productos a través de un nombre geográfico. El concepto de una determinada calidad de producto ligado a la comarca o lugar de su nacimiento se originó probablemente el día que alguien dijo: "el mejor vino es el de mi pueblo". Ello pudo ocurrir hace unos 10.000 años por Mesopotamia o, más probablemente, al Norte del Tigris y el Éufrates, por Georgia; pero los primeros documentos claramente demostrativos del concepto son egipcios, de un elaborador llamado Tutmes (S.IV aC), en una de cuyas ánforas leemos el siguiente sello: "Buen vino del año 30, de las buenas tierras del templo de Ramsés, en Per-Amun. Tutmes, bodeguero"<sup>3</sup>.

Como se puede apreciar, el concepto de denominación de origen se vio en sus inicios indisolublemente ligado a las bebidas espirituosas. El primer antecedente de protección de este tipo de productos en España data de 1564, en Galicia, y se regulaba el denominado Vino de Rivadavia<sup>4</sup>. Otros ejemplos de antiquísimas denominaciones de origen son la Dinanderie y el Roquefort<sup>5</sup>.

Como dice Rangel Ortiz, sin embargo, las raíces de las denominaciones de origen como signo distintivo se encuentran en el Derecho francés, siempre vinculadas especialmente a la fabricación de vinos y licores<sup>6</sup>. Ello como consecuencia del desarrollo del comercio y de la demanda de productos vitivinícolas reputados a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Se entabló una disputa entre los que deseaban

conservar celosamente un derecho o nombre adquirido gracias a factores como especiales condiciones climáticas, naturaleza de los suelos, modos de cultivo o de fabricación de los productos (que les daba a estos últimos un carácter único) contra los que obtenían un aprovechamiento ilegal a costa de utilizar denominaciones usurpadas. Si agregamos a ello la plaga de la filoxera (que diezmó los viñedos franceses y a la larga permitió el ascenso del whisky como bebida aceptable por las clases altas) es obvio que al estar comprometido el suministro del mercado se acudía cada vez más a la elaboración de vinos en gran escala a través de prácticas fraudulentas.

Ante tal escenario, el poder político francés intervino y produjo poco a poco una reglamentación abundante, a menudo difusa y asistemática, independiente del derecho de marcas, para poder asegurar más probidad en las relaciones mercantiles. Se buscó así proteger al consumidor, asegurándole que cuando compre un producto que se beneficia de una denominación de origen éste sea auténtico y también desincentivar la competencia desleal contra los productores sometidos a reglas estrictas de producción y fabricación.

Rangel Ortiz encuentra tres grandes fechas como esenciales en la historia de las denominaciones de origen en Francia: La ley del 1 de agosto de 1905, sobre la represión de fraudes en la venta de mercancías y de falsificaciones de productos alimentarios y agrícolas (la cual abrogó y reemplazó a leyes anteriores sobre materias similares); la ley del 6 de mayo de 1919, sobre la protección de las denominaciones de origen (que perfeccionaba las medidas correctivas establecidas por una vieja ley del 28 de julio de 1824) y; el decreto ley del 30 de julio de 1935, que crea la INAO (*Institut des Appellations d' Origine*) y las denominaciones de origen controladas (relativo a la defensa del mercado de vinos y al régimen económico del alcohol).<sup>7</sup>

Ya con la ley de 6 de mayo de 1919 el derecho a la denominación de origen se apoya en dos elementos: el origen geográfico y los usos. Se adoptó el principio que quienquiera que cultivara o fabricara en un lugar determinado tenía derecho a designar sus productos con el nombre correspondiente. Así, los más diversos artículos, sean por su naturaleza o por su calidad, podían beneficiarse de la misma denominación. Se puede notar lo insuficiente de tal normativa, pues si se ve a la denominación de origen como un derecho natural, ésta carecería de valor comercial y no proporcionaría ninguna garantía a los consumidores.

Con el decreto del 30 de julio de 1935, la nueva concepción de la denominación de origen, la de proporcionar una garantía de calidad, se consolida en Francia con la institución de las denominaciones de origen controladas. La denominación de origen aparecía ya como un título jurídico destinado a garantizar la calidad de origen del producto. Básicamente esa sigue siendo la función del instituto en los diversos ordenamientos o tratados que lo recogen.

Antes de entrar a analizar los primigenios tratados internacionales sobre denominaciones de origen, centrémonos un momento en la evolución de la naturaleza de las mismas. Como ya se dijo líneas arriba, tradicionalmente las denominaciones de origen se han utilizado para distinguir bebidas alcohólicas; pero, luego se extendieron estas denominaciones a los productos agrícolas y alimentarios, e incluso no agrarios (aguas minerales, por ejemplo). Donde aún no reina el acuerdo es si se pueden

<sup>2</sup> Es conveniente anotar que si bien CONAPISCO tiene ciertas funciones análogas a un consejo regulador, carece de las atribuciones precisas de un organismo de esa índole. El Proyecto de Ley sobre Consejos Reguladores se está discutiendo en estos momentos.

<sup>3</sup> Ver: [www.terra.es/gastronomia/articulo/html/gas10276.htm](http://www.terra.es/gastronomia/articulo/html/gas10276.htm)

<sup>4</sup> GARCÍA MUÑOZ-NAJAR, citado por GUTIÉRREZ, Gonzalo. El Pisco. Apuntes para la Defensa Internacional de la Denominación de Origen Peruana. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2003, p. 78.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 77.

<sup>6</sup> RANGEL ORTIZ, Eduardo. *Las denominaciones de origen*. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el s. XXI. 1er. Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial. Lima, noviembre de 1996. INDECOPI-OMPI, p. 216.

<sup>7</sup> RANGEL ORTIZ. *Op. Cit.*, p. 217.

designar con denominación de origen productos estrictamente industriales que se basan de manera exclusiva o esencial en factores puramente humanos (aceros, relojes, artesanías, etc.). Lo cierto es que tiende a extenderse a todo tipo de productos cuyas características puedan vincularse al lugar concreto de su producción (Bercovitz pone el ejemplo de las piedras ornamentales de Galicia<sup>8</sup>). El mismo autor dice que no cabe ignorar la posibilidad de que hacia el futuro pueda extenderse a la prestación de servicios, basados en una forma tradicional de actuar; aunque señala que ello es debatible, por los problemas que traería.<sup>9</sup>

La primera norma internacional de carácter multilateral que da carta de naturaleza a la denominación de origen es el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (CUP) del 20 de marzo de 1883, que la incluye entre los demás derechos de propiedad industrial protegidos. Sin embargo, dicho convenio no contiene ningún precepto específico para las denominaciones de origen y sólo se protegen tangencialmente a través de embargo a la importación o de la prohibición de importación de productos que lleven indicaciones falsa de procedencia<sup>10</sup>.

Otra norma internacional relativa a las denominaciones de origen es el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas de los Productos, tratado especial concertado por los miembros del Convenio de París. Aunque adolece las mismas limitaciones que el CUP, prevé la represión de indicaciones de procedencia engañosas (incluso si no son falsas); además, las denominaciones regionales de procedencia de productos vitivinícolas están expresamente protegidas contra su transformación en genéricas<sup>11</sup>.

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional es un tratado específico para la protección de las denominaciones de origen, a diferencia de los dos anteriormente mencionados. Data del 31 de octubre de 1958 y ha sido modificado y revisado varias veces, protegiendo cerca de mil denominaciones de origen. A decir de Lobato, no ha tenido ninguna virtualidad en la práctica, pues sólo 17 Estados lo han ratificado y entre ellos sólo Francia, Italia y Portugal tienen notoriedad para ser protegidos<sup>12</sup>. Dicho Arreglo creó en la Oficina Internacional de la OMPI el Registro Internacional sobre Denominaciones de Origen, que opera como el Registro Internacional de Marcas del Arreglo de Madrid, es decir que las administraciones de los Estados parte podrán declarar que no aseguran la protección de las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional, disponiendo para dicho rechazo de un año desde la notificación del registro. A diferencia de las marcas, no hay renovaciones<sup>13</sup>.

Estas cuestiones se vienen tratando desde hace más de un siglo.

<sup>8</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ - CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Navarra: Aconzadi, 2002. p. 479

<sup>9</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ - CANO, Op. Cit. p. 481.

<sup>10</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel. *La protección de las denominaciones de origen. Estudio del reglamento (CEE) 2081/92*. En: Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta. Pont. Valencia: Tirant le blanc, 1995. p. 1976.

<sup>11</sup> El Régimen Internacional de Protección de las Denominaciones Geográficas. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. En: Seminario Nacional de la OMPI sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen. Lima: INDECOPI-OMPI, 1997. p. 23.

<sup>12</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN. Op. Cit. p. 1977.

<sup>13</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN. Ibid.

A partir de los ensayos de protección de las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen de vinos y aguardientes, cuya evolución fue extremadamente lenta, compleja y hasta caótica, hasta los Acuerdos del GATT de 1994, que han permitido esclarecer en gran medida la naturaleza y alcance de la cuestión, aspectos que finalmente, con la ronda de Uruguay, y el acta final firmada en Marrakech, en abril de 1994, han facilitado la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la firma del Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual concerniente al Comercio (ADPIC o TRIPS en sus siglas en inglés), organismos estos estrechamente relacionados con la reciente Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), administradora de varios acuerdos sobre la materia suscritos antes de 1994, como el Arreglo de Lisboa.

### III. Regulación de las denominaciones de origen a Nivel Mundial y Regional

Como hemos visto, a través de los años, la protección de las denominaciones de origen ha evolucionado de una defensa en el ámbito nacional a la creación de varios sistemas internacionales, basados en acuerdos bilaterales o multilaterales. El Perú no ha estado al margen de ésta tendencia globalizante. A continuación, pasaremos a examinar la regulación contemporánea más importante sobre la materia, que tiene relevancia directa o indirecta para nuestro país.

#### 1. Nivel Mundial: La regulación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

La Organización Mundial de Comercio, además de regular temas relativos al comercio de bienes y la prestación de servicios, también contiene un acuerdo específico sobre el tema de propiedad intelectual, a saber, el ADPIC.

La Sección 3 de la Parte II del Acuerdo ADPIC contiene el primer conjunto de reglas internacionales sobre indicaciones geográficas que tienen un alcance global y la posibilidad de tomar medidas para asegurar su debido cumplimiento. Su estructura se divide en tres partes:

##### a. Protección de las indicaciones geográficas en general (artículo 22°)

Se define a las indicaciones geográficas como aquellas "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".<sup>14</sup> Aunque, en sustancia, este artículo recoge lo dispuesto por el artículo 2° del Arreglo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional<sup>15</sup>, el cambio del término (de *denominaciones de origen* a *indicaciones geográficas*) tiene el inconveniente, a la luz de la doctrina especializada en la materia, que se está confundiendo al género con la especie<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Acuerdo ADPIC, artículo 22°, párrafo 1.

<sup>15</sup> Arreglo de Lisboa, artículo 2°, párrafo 1: "La denominación de origen es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar a un producto que es originario del lugar y cuya calidad o caracteres son debidos exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendiéndose los factores militares y los factores humanos".

<sup>16</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. *El régimen internacional en las indicaciones geográficas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia*. En: Revista de Investigación Jurídica. Escuela Libre de Derecho. N° 15. México, 1991, pp. 211 - 215.

Esta protección no sólo se extiende a todo tipo de productos alimenticios y agrícolas sino también a los productos manufacturados, a los que por sus características se les pueda otorgar dicha definición<sup>17</sup>.

En este acuerdo sólo existe la obligación de dar amparo a las indicaciones geográficas que estén protegidas en el país de origen, siempre que no hayan "caído en desuso"<sup>18</sup>. Tampoco señala la forma cómo deben protegerse. En ese sentido, el Acuerdo deja a los Estados miembros que tomen las medidas legales para impedir que se "induzca al público a error" o se cometa "un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967)"<sup>19</sup>. El Acuerdo señalará también la aplicación de las medidas antes señaladas "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"<sup>20</sup>.

#### b. Protección especial de las indicaciones geográficas (artículo 23°)

En el caso de vinos y bebidas espirituosas se ha establecido una mayor protección, puesto que no implican, al contrario de las medidas de protección general, la existencia de "inducción al error" del público<sup>21</sup>.

Así, el Acuerdo señala la obligación, por parte de los miembros, de establecer las medidas legales destinadas a "impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos (...) que no sean originarios del lugar designados por la indicación geográfica que se trate, o que identifique bebidas espirituosas (...) que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión", aplicándose dichas medidas aunque se indique "el verdadero origen del producto, la indicación geográfica traducida" o se coloquen "aditamentos de ubicación" [clase, tipo, estilo, etc.]. De oficio, o a petición de parte, la obligación de rechazar o invalidar el registro de una marca (de fábrica o de comercio), se aplicará cuando "contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas"<sup>22</sup>.

En cuanto a la homonimia en las denominaciones, la protección

aplicable es la general, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 22°. También se deja al criterio de cada Estado el establecimiento de las condiciones prácticas para diferenciar dichas denominaciones, manteniendo el equilibrio entre el "trato equitativo" y "el no inducir a error al público"<sup>23</sup>. Es decir, cada Estado tiene que establecer reglas claras a fin de no llevar a confusión al consumidor en estos casos.

Por otro lado, se indica en el artículo 23° que "el Consejo de TRIP's [ADPIC] entablará negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificaciones y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes del sistema"<sup>24</sup>. Se establece así un sistema interconectado de registro de las indicaciones geográficas.

No podemos dejar de abordar este artículo sin señalar que el mismo está siendo cuestionado por un buen número de países, los cuales consideran que hacer una distinción en la protección de las indicaciones geográficas no es acorde con el principio de no-discriminación a la hora de conceder una protección eficaz del libre comercio, planteando como solución la *extensión* de la protección conferida por el artículo 23° a todos los productos<sup>25</sup>.

#### c. Negociaciones Internacionales y Excepciones (artículo 24°)

El Acuerdo señala que los Estados miembros "convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto por el artículo 23°"<sup>26</sup>. Se señala que las excepciones que dispone el artículo 24° no deberán ser utilizadas para negarse a llevar a cabo negociaciones o concluir acuerdos bilaterales o unilaterales. Es decir, "si bien los miembros no están obligados a conferir protección en aquellos casos regidos por una excepción, pueden ser forzados a iniciar negociaciones"<sup>27</sup>.

El Consejo de ADPIC examinará la aplicación de lo previsto en la Sección 3. La primera revisión se llevó a cabo a los dos años de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC. El Consejo podrá cele-

<sup>17</sup> Correa, Carlos. *Acuerdo TRIP's. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998. p. 110.

<sup>18</sup> Artículo 24°, párrafo 9.

<sup>19</sup> Acuerdo ADPIC. Artículo 22°, párrafo 2 y 3.

<sup>20</sup> Véase Acuerdo ADPIC. Artículo 22°, párrafo 4. El Convenio de París sobre Propiedad Intelectual, en su artículo 10bis (sobre Competencia desleal) señala que:

"1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

<sup>21</sup> CORREA. Op. Cit. p. 113.

<sup>22</sup> Acuerdo ADPIC. Artículo 23°, párrafo 1 y 2.

<sup>23</sup> Acuerdo ADPIC. Artículo 23°, párrafo 3.

<sup>24</sup> "Para la implementación de dicho sistema multilateral, en la Segunda Reunión Ministerial de la OMC en Singapur (1996), se decidió iniciar los trabajos orientados a establecer este registro, decidiendo que el sistema debe ampliarse también a las bebidas espirituosas. En 1999, en el Consejo de ADPIC, Estados Unidos y Japón (secundados por Argentina, Brasil, Chile, etc.) plantearon la idea de un registro voluntario, a lo que se opuso la Unión Europea, con el argumento que se contribuiría muy poco a una auténtica protección, quedando como una mera referencia. En la Cuarta Reunión Ministerial de la OMC en Doha, Qatar (2001), la declaración de la máxima instancia de la OMC señaló que el establecimiento del sistema ha sufrido retraso, acordando que su implementación tendrá lugar durante la Quinta Reunión, a realizarse el presente año, en Québec, Canadá." Tomado de: Gutiérrez, Gonzalo. Op. Cit. pp. 90-92. Sobre lo expuesto en el mencionado texto, quisiéramos hacer dos aclaraciones: la primera, que la Quinta Reunión Ministerial de la OMC se produjo recientemente en Cancún, México; la segunda, que tras el fracaso de esta Quinta Reunión (debido sobre todo al tema de los subsidios agrícolas en las naciones desarrolladas, que afecta a las naciones en desarrollo), la búsqueda de la constitución del sistema multilateral de notificaciones y registro se ha pospuesto nuevamente.

<sup>25</sup> Para una exposición más detallada, véase el documento TN/C/W/14, de fecha 15 de Julio de 2003, presentado al Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC, que contiene la comunicación de varios países (entre ellos, los pertenecientes a la Unión Europea) sobre la significación de la "Extensión" en Acuerdo ADPIC.

<sup>26</sup> Acuerdo ADPIC. Artículo 24°, párrafo 1.

<sup>27</sup> CORREA. Op. Cit. p. 117.

brar consultas sobre “toda cuestión que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones” y adoptará medidas “para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección”. De acuerdo con estas atribuciones, se establece claramente que no se podrá reducir la protección de las indicaciones geográficas que existan antes de la entrada en vigor del Acuerdo<sup>28</sup>.

Lo establecido en esta sección no impondrá “ la obligación de impedir el uso continuado y similar de una indicación geográfica de otro miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otras afines, en el territorio de ese miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha”<sup>29</sup>.

El artículo 24<sup>o</sup>, en su quinto párrafo, señala que “no se afectará la idoneidad o validez de las marcas solicitadas, registradas o adquiridas a través del uso de la buena fe, idénticas a una indicación geográfica, si la solicitud o la adquisición de los derechos son anteriores a la fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC en el Miembro o antes de que la indicación geográfica se encuentre protegida en su país de origen”. De no cumplirse las condiciones anteriores, “los Miembros no podrán objetar el derecho solicitado o adquirido respecto de una marca de fábrica o comercio, dentro de un límite de cinco años”<sup>30</sup>. Ello implica que, si bien esta es una limitación al reconocimiento de las denominaciones de origen en el mercado internacional, es necesaria como un parámetro para no entorpecer los medios de identificación mercantiles, tales como la marca, cuyo uso adecuado ha sido reconocido en otro país.

Por último, el Acuerdo excluye la aplicación de la Sección 3, indicando que no se prejuzgará “el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público”<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Acuerdo ADPIC. Artículo 24<sup>o</sup>, párrafos 2 y 3.

<sup>29</sup> Considerando el caso particular del Pisco, Gutiérrez expresa que “podría argumentarse que existen hasta tres elementos en ese numeral del artículo 24<sup>o</sup> que eventualmente pudieran ser de interés para el Perú con relación a una posible consideración en la OMC de la denominación de origen Pisco. En primer lugar, el hecho de que, aun cuando haya habido un uso inocente antes del Acuerdo TRIP’s, la propiedad de la denominación corresponde indubitablemente al país al que le es reconocible (...). En segundo término, al haberse introducido en la última parte del texto la limitación que se refiere al “...territorio de ese Miembro...”, se podría estimar que el numeral autorizaría al infractor inocente a continuar el uso de la indicación que no le pertenece únicamente en su propio territorio, no así en el resto del mundo. Finalmente, podría argumentarse que al haberse introducido el concepto de buena fe en esta disposición, se tendría que analizar si la paradoja temporal en el establecimiento de la nominación de un lugar geográfico con el nombre de Pisco en Chile (...) es consistente con esa obligación”. Véase: Gutiérrez, Gonzalo. Op. Cit. p. 90. Aunque en líneas generales concordamos con estas ideas, nos parece erróneo el segundo argumento, puesto que la finalidad del uso de la indicación es que ésta se utilice especialmente a nivel internacional, lo cual concuerda con el objeto de los Acuerdos OMC, que es la promoción del libre comercio mundial. Decir lo contrario sería incoherente con dicho objeto.

<sup>30</sup> CORREA, Carlos. Op. Cit., pp. 114 y 115.

<sup>31</sup> Acuerdo ADPIC. Artículo 24<sup>o</sup>, párrafo 8.

## 2. Nivel Regional

### 2.1. En el marco de la Unión Europea

La Legislación comunitaria en materia de denominaciones de origen data de 1992, al emitirse el Reglamento (CEE) N° 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Aunque su ámbito de aplicación se restringe al área de la Unión Europea, ha generado una gran influencia en los diferentes sistemas regionales de integración, especialmente en el Andino (del cual el Perú es parte), teniendo presente, ante todo, que la normativa europea tiene una finalidad protectora del sector agrícola. La particularidad de tener el primer procedimiento reglado eficaz a nivel mundial, para la defensa de las denominaciones de origen, unido al hecho que proviene de una de las áreas económicas más importantes del mundo, hacen que los exportadores a nivel mundial tengan en cuenta dicha normatividad.

#### a. Tratamiento del tema

Este reglamento tiene como principal característica el establecer una diferencia clara entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Así, realizarán en primer lugar una *diferenciación genérica*: se entenderá como denominación de origen “el nombre de una región, un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o producto alimenticio”, debiendo especificarse que sea: a) originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país y; b) cuya calidad o características se deban fundamental y exclusivamente al medio geográfico, con factores naturales o humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica determinada<sup>32</sup>.

A su vez, se define el concepto de indicación geográfica, al que considera “el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, del país, que sirve para designar un producto agrícola o producto alimenticio”, que debe ser a) originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país y; b) que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación se realicen en zona geográfica delimitada<sup>33</sup>.

Otra particularidad de esta normativa europea es que engloba bajo el concepto de denominaciones de origen “ algunas denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimentario originario de una región o un lugar determinado y que cumplan con lo dispuesto en el segundo guión de la letra a) del apartado 2”<sup>34</sup>. No se reconocen como denominaciones de origen, según lo establecido por el artículo 3<sup>o</sup>, los nombres genéricos, es decir, un nombre que aunque se refirió en principio a un lugar o zona geográfica, ha

<sup>32</sup> Reglamento 2081/92. Artículo 2<sup>o</sup>, párrafo 2, literal a). Sin embargo, en opinión de Gutiérrez, “se desincentiva la utilización del nombre del país como denominación de origen, autorizándolo sólo en casos excepcionales. Este condicionamiento cobra sentido en cuanto que la posibilidad de que el concepto de homogeneidad geográfica extienda fundamentalmente su calidad y características hacia un producto, en la totalidad de un territorio nacional, (lo cual) parecería muy difícil de cumplir”. Tomado de : GUTIÉRREZ, Gonzalo. Op. Cit., p.128.

<sup>33</sup> Reglamento 2081/92. Artículo 2<sup>o</sup>, párrafo 2, literal b).

<sup>34</sup> Reglamento 2081/92. Artículo 2<sup>o</sup>, párrafo 3.

pasado a ser identificado con un producto (sería bueno recordar que las denominaciones de origen, como signo distintivo, debe mantener un nivel de distintividad con el producto que identifica, es decir, no se puede confundir el producto en sí con el nombre del producto)<sup>35</sup>.

Hay que referirnos también al carácter voluntario de este reglamento. Sólo aquellos que lo deseen optarán por sus exigencias así como por sus ventajas. Pero cumplidos los requisitos antes mencionados, la protección del nombre "implica el uso exclusivo del mismo por los productores establecidos en el área geográfica delimitada cuando su producto es conforme al pliego de condiciones definido". Ello supone "la obligación de justificar de forma documentada y rigurosa los elementos de las definiciones establecidas en el reglamento"<sup>36</sup>.

Un aspecto destacable de esta norma es la *diferenciación especial* que se realiza entre los conceptos de *denominación de origen protegida* (DOP) e *indicación geográfica protegida* (IGP), tal como lo señala el artículo 4°. El primer concepto se utilizará para productos cuya producción, transformación y elaboración debe realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos, reconocidos y comprobados. En el segundo, en cambio, 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. Así entendidos ambos conceptos, se aprecia que *indicación geográfica* engloba al concepto de *indicación de origen*<sup>37</sup>.

## b. Procedimiento interno

Por este sistema comunitario, todas las denominaciones han debido de someterse (desde 1993) si es que deseaban obtener una protección como IGP o DOP. Sólo hasta 1997 "se han registrado unas 400 denominaciones, porque ya estaban protegidas o consagradas por el uso en los territorios de los Estados miembros". Aquí se empleó un mecanismo denominado *simplificado* que, tal como lo señala en artículo 17°, no tiene un procedimiento de oposición establecido<sup>38</sup>, a diferencia del procedimiento *normal* (artículos 5°, 6° y 7°), el cual implica los siguientes pasos<sup>39</sup>:

- La solicitud de registro debe partir de un grupo de productores y sólo excepcionalmente se admitirá una petición individual.
- La petición será examinada por la "autoridad nacional competente". Si la autoridad lo transmite a la Comisión, ésta, después de revisar todas las pruebas solicitadas, realiza una primera publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, concediendo un derecho de oposición a toda persona que tenga un

interés legítimo y motivado. Existe una lista exhaustiva de motivos<sup>40</sup> por los cuales una oposición es admisible, de la cual se guiará la Comisión para juzgar.

- Si la oposición está justificada en opinión de la Comisión, se invita a los Estados miembros (el peticionario y el opositor) a buscar un acuerdo. De darse el acuerdo, se registra el nombre nuevamente en el Diario Oficial. De lo contrario, la Comisión puede proponer al Comité, en el que todos los Estados miembros están representados, una solución.
- A los productos que utilizaban antaño nombres iguales o parecidos, se les da un plazo de adaptación a la nueva situación jurídica de cinco años, contados desde la fecha de registro del nombre.

## c. Tratamiento de las denominaciones de origen extranjeras

Por último, se indica que al margen de lo establecido en el ADPIC, el reglamento, según lo dispuesto en su artículo 12°, se puede aplicar a denominaciones de países extranjeros:

- Bien sea aplicando el mismo procedimiento que se aplica a las denominaciones comunitarias y si el sistema de protección en el país en cuestión es equivalente al comunitario.
- Bien sea por medio de acuerdos bilaterales.<sup>41</sup>

## 2.2. Comunidad Andina de Naciones

La Comunidad Andina, de la cual el Perú es miembro, ha tenido dos normas relevantes en materia de Denominaciones de Origen: las Decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, emitidas en los años 1993 y 2002, respectivamente. Más que un cambio fundamental<sup>42</sup>, la Decisión 486 perfecciona el sistema establecido por su antecesora, adaptándola a lo establecido en el Acuerdo ADPIC.

### a. Protección de las indicaciones geográficas en general

Al igual que en el artículo 2°, párrafo 1 del Arreglo de Lisboa y que el Reglamento N° 2081/92 de la Unión Europea, se recoge en el Título XX, denominado "De las Indicaciones Geográficas", el concepto de denominaciones de origen, con las siguientes características:

- Es una indicación geográfica (es decir, hay una relación de género a especie).
- Puede consistir en : a) en la denominación de un *país*, de una *región* o de un *lugar determinado*, o b) en la denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere

<sup>35</sup> Un ejemplo de ello es el uso de la denominación «damasco», referida a una tela fuerte de seda o lana y con dibujos formados con el tejido. Si bien al principio se le relacionaba con la ciudad de Damasco, con el paso del tiempo se convirtió en una denominación *genérica* para designar a esa calidad de tela, aunque no se fabricara únicamente en dicha ciudad siria.

<sup>36</sup> PÉREZ FLORES, Susana. *La protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimenticios en la Unión Europea*. En: Seminario Nacional de la OMPI sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen. Lima: INDECOPI-OMPI, 1997, p. 7.

<sup>37</sup> CERDA GONZÁLEZ, Raúl. *Acuerdo Unión Europea: Oportunidades y Desafíos*. En: Servicio de Información Rural (IRIS). Instituto de Investigaciones Agropecuarias – Universidad de Concepción (Chile). Página Web: <http://www.iris.cl/Articulos/UnionEuropea/UnionEuropea.htm>

<sup>38</sup> PÉREZ FLORES, Susana. Op. Cit. p. 6.

<sup>39</sup> Op. Cit. pp. 13 y 14.

<sup>40</sup> Estos motivos son:

- Demostrar el incumplimiento las condiciones del artículo 2°.
- Demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca, o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado.
- Precisar los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico.

<sup>41</sup> PÉREZ FLORES, Susana. Op. Cit. p. 15.

<sup>42</sup> Entre los años 1997-1999, y en virtud a lo establecido en el artículo 142° de la Decisión 344 (similar al artículo 213° de la Decisión 486), el Perú estuvo acreditando la protección de las denominaciones de origen a nivel regional (y en estricto orden cronológico) ante Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. Véase GUTIÉRREZ, Gonzalo. Op. Cit. pp. 111-113.

a una *zona geográfica determinada*, pero siempre que se trate de un producto originario de ellos.

- Que su calidad se deba *exclusiva o esencialmente* al medio geográfico en el cual se producen, pudiéndose incluir los factores naturales y humanos<sup>43</sup>.
- Esta definición se diferencia del concepto de «indicación de procedencia»<sup>44</sup>, citada por la misma Decisión.

La Decisión señala una lista taxativa de que no se considera una denominación de origen, básicamente: aquellas que no se ajusten a la definición del artículo 201º, sean nombres genéricos, sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres y puedan inducir a error al público<sup>45</sup>.

Al igual que en el modelo europeo, se establecen procedimientos para la protección de las denominaciones de origen, distinguiéndose dos etapas:

#### a.a. La petición de protección de la denominación de origen

- La petición de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a pedido de quienes tengan legítimo interés (personas naturales, personas jurídicas, asociaciones de productores) así como las autoridades –sean nacionales, regionales o locales- que se consideren interesadas, siempre que se trate de denominaciones de origen de sus circunscripciones.
- Se hará por escrito ante la oficina nacional competente, indicándose datos básicos (nombre, domicilio, residencia y nacionalidad de los interesados), así como probar legítimo interés; señalar la denominación de origen que solicitan proteger, la zona geográfica delimitada, los productos designados por la denominación, y una reseña de las calidades u otras características de los productos designados por la denominación de origen.
- Si se admite, la oficina nacional analizará (en plazo de 30 días) si cumple con requisitos de ésta norma y por la legislación interna, siguiendo luego el procedimiento para el examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.
- La vigencia de la declaración de protección dependerá que se mantengan las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional. Pero los interesados podrán solicitarla nuevamente si las condiciones para la protección se recuperan. La protección de la denominación comienza con la declaración hecha por la oficina nacional correspondiente.
- La autoridad nacional correspondiente podrá cancelar o declarar la nulidad de la autorización de uso (de oficio o a petición de parte), si esta fue concedida contradiciendo lo señalado en esta Decisión o cuando se demuestre que se utiliza en el comercio de manera distinta a la indicada en la declaración de protección, respectivamente. Se aplicarán las normas sobre nulidad o cancelación del registro de marcas de esta Decisión.

<sup>43</sup> Decisión 486. Artículo 201º.

<sup>44</sup> Decisión 486. Artículo 221º. Se considera como indicación de procedencia “un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado».

<sup>45</sup> Decisión 486. Artículo 202º. En cuanto a los nombres genéricos, no se establece una definición. Sin embargo, una denominación de origen puede pasar a ser genérica si subsiste dicha protección en el país de origen, tal como lo señala el artículo 220º.

#### a.b. Autorización de uso de la denominación de origen

- La autorización de uso de una denominación de origen se conferirá por parte de la oficina nacional competente (la cual tendrá para decidir 15 días de plazo contados desde la presentación de la solicitud), aunque también podrá ser dada por entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si es que lo permite la normatividad nacional. La autorización sólo podrá ser solicitada por aquellos que se dediquen directamente a la extracción, producción, o elaboración de los productos distinguidos con la denominación de origen; realicen dicha actividad en una zona geográfica determinada según la declaración de protección y cumplan requisitos señalados por oficinas nacionales competentes.
- Una vez dada la autorización de uso, ésta tendrá una duración de diez años, renovable por períodos iguales. Si no se renueva o no se pagan las tasas nacionales correspondientes, caducará al vencimiento del plazo.

Esta norma andina puntualiza que “la utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales agrícolas, artesanales o industriales de los países miembros queda reservada para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País miembro designado o evocada por dicha denominación”<sup>46</sup>, y sólo ellos podrán incluir en ese producto la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Se indica que entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen deberán de disponer de los mecanismos que permitan un control efectivo de su uso. Ello posibilitará la sanción por usar dichas denominaciones por personas no autorizadas, considerándose para tal efecto el “crear confusión al consumidor”<sup>47</sup>.

#### b. Protección especial de las indicaciones geográficas

En materia de vinos o bebidas espirituosas, se establece un sistema de *protección especial*, recogiendo en el artículo 215º, primer párrafo, casi literalmente lo establecido en el artículo 23º del Acuerdo ADPIC, así como lo establecido por el artículo 24º, cuarto párrafo, respecto a la obligación de respetar el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro miembro, con anterioridad al 15 de abril de 1994.

#### c. Denominaciones geográficas de países miembros y de países extranjeros

También se podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro, cuando lo soliciten sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o por las autoridades públicas, exigiéndose sólo el reconocimiento por medio de la declaración de protección en el país de origen<sup>48</sup>.

En cuanto a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en países no miembros, las oficinas competentes podrán reconocer la protección siempre que ello esté previsto en algún convenio en el cual el País Miembro sea parte. También se pide el reconocimiento por medio de la declaración de protección en el país de origen<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Decisión 486. Artículo 212º.

<sup>47</sup> Decisión 486. Artículos 213º y 214º.

<sup>48</sup> Decisión 486. Artículo 213º.

<sup>49</sup> Decisión 486. Artículo 219º.

Una vez apreciados los antecedentes normativos, trataremos de esbozar (sin ánimo de imponer) los conceptos más relevantes, según la doctrina autorizada.

#### IV. ¿Qué significado le damos a las denominaciones de origen?

Por lo entendido con anterioridad, nos vemos en la necesidad de precisar los conceptos que llevan a confusión. Así, legislaciones, convenios, doctrinas internacionales muestran un escenario complejo pues tratan a las denominaciones de origen como indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y hasta con lo que denominamos marcas colectivas.

Como recordamos, en el ámbito de la OMPI, el término utilizado para designar a las denominaciones de origen es el de "designación geográfica" y en el marco del ADPIC es determinada y ratificada como "indicación geográfica".

Por tanto, en primer lugar debemos plantear el ámbito en que se desarrollan estas figuras para nuestra legislación y resaltar que bajo el rubro de indicaciones geográficas encontramos tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones de procedencia, originándose una relación de género a especie. Señalado esto, notamos que:

##### 1. Indicación o denominación geográfica

Es un concepto más amplio que designa cualquier lugar geográfico, ya sea un país, una región o ciudad, como el indicar Francia, los Andes o Loreto, y tal como indica Rangel Ortiz:

*"Conforme a su pura aceptación gramatical, y tomada aislada-mente, la denominación geográfica podría ser extraña al orden jurídico en tanto equivalga a un simple nombre consignado por la geografía, que no produce consecuencias jurídicas"*<sup>50</sup>

Estas indicaciones geográficas producen consecuencias jurídicas en tanto forme parte del acervo de los signos distintivos protegidos por la propiedad industrial ya que cuando indica el lugar de donde procede un producto o una mercancía se constituye en indicación de procedencia y se protege jurídicamente.<sup>51</sup>

##### 2. Indicación de procedencia

Nombre, expresión, imagen o signo que destine o evoque un país, región, localidad o lugar geográfico cuya función esencial es de complementar la marca, por lo que no constituiría un signo distintivo en sí mismo, como los ya conocidos "Made in Usa" o "Hecho en China"; la protección que se ofrece a los consumidores radica en el principio de veracidad, que consiste en ofrecer el producto del lugar que se indica y no de otro. Es así que: "La indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente, sin más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que acostumbra figurar en los productos que llevan

marca, etiqueta o envase. En realidad, la indicación de procedencia es un complemento de la marca, que permite al productor dar a conocer su procedencia".<sup>52</sup>

#### 3. Denominaciones de origen

No sólo son las que identifican un producto como originario del territorio, región o localidad, sino los que por sus características, calidad, reputación, sean consecuentes del mismo origen geográfico. Según Mascareñas, se admite que la denominación de origen consista en una denominación geográfica que se use de manera legal y constante en el mercado para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación y que reúna determinada calidad y ciertas características.<sup>53</sup>

Es conveniente diferenciar éstos conceptos con lo que entendemos por **marcas**, definidas como todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios. Por tanto, su objeto es el de distinguirlos de sus competidores y, a la vez, identificar el producto con el productor (principios de alteridad e identidad, inherentes a la distintividad marcaria).

Podemos notar que existen indicaciones geográficas que son utilizadas como marcas. Entonces, son éstas las que poseen relevancia jurídica porque sus consecuencias vienen determinadas por el principio de veracidad ya que de esta manera se protege al consumidor, en tanto el producto que estén usando corresponda al del lugar indicado. Pero a la vez corre el riesgo que:

*"...por su aplicación, se podría permitir el registro de un denominación de origen que sea tal en el país al cual pertenece y que vería impedido su ingreso al comercio exterior, al perder su originalidad y distintividad como denominación de origen ya que su uso como marca provocaría que el público ya no asocie tal denominación al verdadero lugar de origen"*<sup>54</sup>.

Sobre las marcas colectivas se entiende que son otorgadas a entidades o asociaciones (productores o fabricantes) y sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de los productos. Tienen la misión de expresar y representar la existencia de algún elemento común a todos los productos que den garantía de calidad a éstos. La marca colectiva puede aplicarse a cualquier producto siempre que sea realizado por una asociación, así como pueden ser producidos en cualquier lugar distinto al de fabricación de acuerdo a su reglamento. Se diferencia de las denominaciones de origen ya que éstos se aplican sólo a "productos tipo" que hayan alcanzado prestigio en el mercado por su calidad, además del hecho que deben ser originarios de un determinada zona geográfica, ya que en esto consiste el signo mismo.<sup>55</sup>

<sup>50</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. Op. Cit. pp. 187.

<sup>51</sup> CABRERA MINAYA, Susana. Protección Jurídica de las denominaciones de origen (el caso del pisco peruano). Lima, Editorandina, 1998. p. 51.

<sup>52</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*. En: 1er. Congreso Latinoamericano sobre la protección industrial. Indecopi. Lima, noviembre de 1996, p. 213.

<sup>53</sup> MASCAREÑAS, Carlos. *La denominación de Origen en el Derecho Comparado*. En: Revista Jurídica. Universidad de Puerto Rico. N° 2, p. 97. Citado por CABRERA MINAYA, Susana, Op. Cit. p. 49.

<sup>54</sup> CABRERA MINAYA, Susana. Op. Cit., pp. 78-79

<sup>55</sup> Véase el artículo 196° y 197° del Decreto Legislativo 823, del 23 de abril de 1996.

Realizada la diferencia entre estas figuras, podemos clasificar las denominaciones o indicaciones geográficas en **directas**, cuando el nombre de la ciudad o localidad, zona o región, es determinada, como es el caso de Huaura, Huanchaco; en **indirectas** cuando se utilicen símbolos o signos que relacionen al consumidor con una localidad determinada, como cuando observamos el paisaje del Valle del Mantaro y lo relacionamos con Junín; y por último, en **aparentes**, en las cuales no es posible identificarlos con un lugar determinado. Son consideradas también pseudogeográficas, porque sólo aluden un apellido o un producto de la fantasía o imaginación del productor, como notamos diariamente al decir “jamón inglés” o “cigarrillos Montana”.

Según su protección jurídica, hay denominaciones geográficas que ostentan el **derecho de exclusividad**, en tanto cumplan con los requisitos y puedan evitar el uso por terceros, no está permitido añadir algún vocablo deslocalizador; estamos en el caso de lo que sería la protección de las denominaciones de origen. También están las denominaciones geográficas que son **susceptibles para el uso de terceros**, siempre que añadan un vocablo deslocalizador que indique a los consumidores la indicación geográfica real; estamos en el ámbito de las indicaciones de procedencia. Además, tenemos las denominaciones geográficas que se encuentran en una **situación intermedia**, en donde los productores no pueden impedir el uso que terceros puedan hacer; pero se admite que estos productores utilicen términos relocalizadores como auténtico, genuino, verdadero, etc. Por último, encontramos a las denominaciones geográficas que se han **generalizado**, se ha perdido la finalidad de indicar el lugar de origen específico, por lo que cualquier tercero que elabore ese mismo producto está facultado para emplearla, siempre que tenga una remisión verdadera y real.<sup>56</sup>

En nuestro ordenamiento actual, nos basamos en la Decisión 486 referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, que complementa al Decreto Legislativo 823<sup>57</sup> en el tema de las denominaciones de origen, conservando el mismo sentido, y teniendo en claro lo que entendemos por dicho concepto. Así, en este sentido, tenemos en el artículo 219° del Decreto Legislativo 823 que: **“Se entenderá por denominación de origen, aquella que utilice el nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar”**

Por ello se afirma que la denominación de origen es una clase determinada de indicación de procedencia, puesto que señala no sólo el lugar de origen sino también las características del producto o servicio, constituyendo un signo distintivo de éste; lo que no obsta para que la denominación de origen pueda acompañarse de una marca o nombre comercial. Es decir, no sólo son los factores naturales sino que, en unión con la labor humana, se configura mejor este concepto. Por ejemplo, podemos notar la artesanía ayacuchana elaborada con piedra de Huamanga. Aunque esto no es del todo unánime pues se discute incluir este concepto a la sola manufactura humana.<sup>58</sup>

Por tanto, para que estas denominaciones sean protegidas por nuestro ordenamiento, además de los requisitos formales que establece el Decreto Legislativo 823, para que puedan cumplir su función esencial de indicar el lugar de origen deben tener una determinada calidad, fruto de su origen geográfico (ya que sino estaríamos ante una indicación de procedencia). También requieren un reconocimiento previo de los consumidores.<sup>59</sup>

Por otro lado, el titular de este derecho en nuestro país es el Estado, aunque en otras legislaciones pueden ser los productores o empresarios colectivos; por tanto se consideran a las denominaciones de origen como bienes públicos, por lo que tendrán el carácter de imprescriptibles e inalienables. En este sentido, el Estado concede un derecho de uso exclusivo, es privativo para quienes son considerados como productores, éstos pueden oponerse al empleo de terceros que lo ostenten siempre y cuando mantengan las características y calidades propias del producto que recibe la denominación de origen referida.

## V. Dos ejemplos reveladores

Hemos llegado a un punto donde tenemos claro lo que significa una denominación de origen en nuestro país, no sólo como definición jurídica, sino también como factor positivo para nuestra participación en el mercado mundial. Sin embargo, la denominación de origen significa también una responsabilidad por parte del Estado titular de las mismas. Las denominaciones de origen requieren ser protegidas adecuadamente, cosa que no habría ocurrido con la única denominación de esta naturaleza con la que contamos: el Pisco. Los dos ejemplos, que a continuación exponemos, nos demuestran que para un país con una economía emergente, no es imposible la defensa de sus derechos en el ámbito internacional.

### 1. El ejemplo Tequila

Indudablemente, el Tequila es uno de los ejemplos más notorios dentro de las denominaciones de origen en general, la cual ha encontrado una adecuada protección no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. A continuación, analizaremos como se logra establecer tanto la denominación de origen como su adecuada protección.

<sup>59</sup> Véase los artículos 223°-229° del Decreto Legislativo 823

<sup>60</sup> Según relatos antiguos, el Tequila fue descubierto cuando cayó con estrépito un rayo sobre un plantío de agaves; el golpe desgajó el corazón de la planta y el calor hizo que ardiera durante algunos segundos. Los indígenas asombrados se percataron de que del interior brotaba un aromático néctar, el cual bebieron con temor y reverencia considerándolo un regalo divino de Mayahuel, y desde entonces le rindieron culto utilizándolo en sus ritos ceremoniales. Véase: <http://www.tequilanet.com.mx/historia.htm>

<sup>61</sup> Contrario a lo que algunos piensan, el agave no es un cactus. Es una planta que pertenece a la familia de las am-rilibáceas cuya parte aprovechable para la elaboración del tequila es la piña o cabeza. Existen varias especies de agave, cuyo jugo puede ser fermentado y destilado para la producción de bebidas alcohólicas; sin embargo, solo el agave weber azul está autorizado para la elaboración del tequila.

La planta del agave weber azul goza de ciertas características que la hacen diferente de otros agaves, ya que es una planta carnosa en forma de rosetas, fibrosa, de un color azul o verde grisáceo, coloración producto del alto contenido de ceras que impiden que la planta pierda agua. Sus hojas son rígidas, con espinas, y almacena en su tallo una sustancia llamada inulina, que es la responsable de producir frutuosa.

En el momento de apisonar la tierra empieza el proceso de evolución del agave, el cual tardará de 8 a 10 años en obtener su madurez, periodo en que deberá recibir cuidados tales como la limpieza y fertilización.

<sup>56</sup> Aquí se evidencia el riesgo de la dilución de la capacidad distintiva de una denominación de origen. Clasificación realizada por MANZUR FILOMENO, Karin. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el Perú: actualidad y perspectiva. Tesis. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, pp. 11-16.

<sup>57</sup> Publicado el 24 de abril de 1996.

<sup>58</sup> MANZUR FILOMENO, Karin. Op. Cit., pp. 10-11.

El Tequila recibió su nombre del pueblo que le dio origen. Se trata de una antigua población situada a unos sesenta kilómetros al noroeste de Guadalajara, en el estado de Jalisco. En las inmediaciones del poblado, se encuentra el Cerro Tequila, que con el paso de los años se ha convertido en el sello inconfundible de esta región de generosas tierras, donde surgió hace cuatrocientos años la singular bebida<sup>60</sup>.

Desde tiempos prehispánicos, y aun después de la conquista, el agave azul<sup>61</sup> prestaba enormes servicios a los pobladores. Este vegetal era aprovechado para construir techumbres y fabricar agujas, clavos, cuerdas y papel. Sus pencas secas se usaban como combustible, de las cenizas se elaboraba jabón y su savia se utilizaba para curar heridas.

El Tequila tal como lo conocemos hoy es el resultado del proceso de destilación introducido por los españoles en la época colonial. Anteriormente a este proceso, los indios tiquilas o ticuilos asentados en Amatitlán fermentaban el mexcalli (jugo fermentado de la cabeza del agave azul) macerándolo con agua y dejándolo reposar unos días hasta que se convertía en una bebida alcohólica. Se piensa que fue a mediados del siglo XVI, época en la cual el mexcalli se comenzó a destilar por manos españolas, cuando nació el primer vino mezcal de Tequila. Cabe señalar que esta bebida no fue bien recibida por las autoridades, pues el gobierno colonial prohibió su fabricación a fin de favorecer la importación de vinos y aguardientes españoles. Posteriormente, la misma Corona autorizó e impulsó la producción de Tequila, lo cual a la larga produjo un gran auge a la región. La primera concesión otorgada por el Rey de España para producir Tequila la recibió don José María Guadalupe Cuervo en el año de 1765; y fue otro tequilero, Cenobio Sauza, quien en 1873 inició la exportación del producto, obtenido de su fábrica llamada La Antigua Cruz, al enviar seis botijas y tres barriles a los Estados Unidos. Hoy en día, los campos de agave se han convertido en parte esencial y dominante del paisaje jalisciense; la industria ocupa a unas 200 mil personas satisfechas de ofrecer al mundo una bebida cabalmente mexicana<sup>62</sup>.

Según la norma oficial mexicana, el Tequila es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente del material extraído, dentro de las instalaciones de fábrica, derivados de la molienda de las cabezas maduras de agave previa y posteriormente hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecida por otros azúcares hasta en una proporción no mayor al 49%. El Tequila es un líquido que de acuerdo a su tipo es incoloro o amarillento, cuando es madurado en recipientes de madera de roble o encino o cuando se aboque sin madurarlo.

Cuando en esta norma se hace referencia al término Tequila se entiende que existe mención expresa al Tequila 100% de agave o 100% puro de agave. Asimismo, de acuerdo a la definición del Tequila se establecen 4 tipos de Tequila, los cuales en todos sus casos son ajustados hasta obtener graduación alcohólica comercial con agua de dilución (blanco, joven u oro, reposado y añejo)<sup>63</sup>.

#### a. La denominación de origen Tequila

Actualmente, existe una clara definición del producto que puede ser llamado Tequila. El término proviene de la Norma Oficial Mexicana (NOM), que se refiere a la denominación de origen Tequila cuya titularidad corresponde al estado mexicano en los términos de la ley de propiedad industrial. Esta NOM establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar Tequila<sup>64</sup>.

La legislación mexicana señala que el Tequila solo puede ser producido a partir de la especie agave tequilana weber azul, crecido en una región que comprende el estado de Jalisco y algunos municipios de los estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

Por acuerdos internacionales se acordó que el nombre de Tequila sería utilizado exclusivamente por aquellos productos elaborados en el área original del crecimiento del agave azul.<sup>65</sup>

#### b. Cómo se logra asegurar la calidad del producto

Una de las modalidades en el derecho comparado de protección de las denominaciones de origen se da a través de los Consejos Reguladores. México es uno de los países que se sirve de dichos consejos para verificar y certificar la calidad de sus productos y servicios, para así lograr un mayor reconocimiento y crecimiento en los mercados de exportación (principalmente los Estados Unidos y Europa).

Pero establezcamos primero que es un Consejo Regulador. Esta es una entidad del sector privado, un organismo no lucrativo que se financia entera y exclusivamente de las aportaciones realizadas por los sectores productor y comercializador, de alcance nacional e internacional. Tienen su propia personalidad jurídica y sus objetivos son: a) asegurar, a través de la verificación, el cumplimiento de la NOM –Tequila, b) garantizar al consumidor la genuinidad del producto y, por último, c) certificar el cumplimiento de la NOM –Tequila, salvaguardando la denominación<sup>66</sup>.

#### c. Protección de las denominaciones de origen en México

La Ley de Propiedad Industrial (1994) dedica su título quinto a las denominaciones de origen, estableciendo una definición en el artículo 156º. La protección concedida por la ley mexicana se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Dicha protección tiene un alcance similar al concedido por el registro internacional de una denominación de origen, bajo el auspicio del Arreglo de Lisboa. El IMPI tiene la facultad de declarar la protección de una denominación de origen de oficio, o bien, a petición de quien demuestre tener interés jurídico, siendo el Estado mexicano el titular de las denominaciones de origen y el Instituto la entidad encargada de autorizar su uso. Se entiende que tienen interés jurídico: las personas físicas o morales, las cámaras o asociaciones de fabricantes o productos, y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación. Asimismo, el IMPI, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe tramitar el registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa.

<sup>62</sup> Ver: <http://www.mdcmagazine.com-31/articulo%20tequila.htm>. Los mismos datos pueden ser encontrados en: <http://www.cucba.udg.mx>

<sup>63</sup> Ver: <http://www.acematix.tequila.com>

<sup>64</sup> Ver: <http://www.acamextequila.com.mx/noflash/normatividad.html>

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ver: <http://www.gretsweb.com/agustin21/barhtm>

La protección del Tequila fue declarada por el gobierno de México a petición de partes con interés jurídico como son Tequila Herradura S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequila, quienes en 1973 solicitaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la declaración general de protección de esta denominación de origen, para amparar aguardiente destilado de *agave tequilana weber* variedad azul. Dicha declaración de protección fue publicada en el Diario Oficial de Calidad para Tequila, delimitando además el territorio de origen.<sup>67</sup>

#### d. Protección de las denominaciones de origen en el plano internacional

La defensa de la denominación de origen Tequila en el plano internacional se ha realizado a través de acuerdos multilaterales y bilaterales de los que México forma parte, tales como el Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial y del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Asimismo, México es parte asociada del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, así como del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>68</sup> y del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés). Especial mención merece este último acuerdo.

El TLCAN o NAFTA suscita gran importancia para México. En vigor desde 1994, el NAFTA establece una definición de las indicaciones geográficas como originarias del territorio de una de las partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos que determinada calidad, reputación u otras características del producto se atribuyan esencialmente a su origen geográfico (artículo 1721<sup>o</sup>).

La protección se refiere a que las partes proveerán los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir: a) el uso de cualquier medio que en su presentación indique o sugiera que el producto proviene de territorio distinto al verdadero lugar de origen y b) cualquier otro uso que constituya competencia desleal en relación al artículo 10bis del Convenio de París.

Asimismo, el NAFTA prevé que los miembros se negarán a registrar o anularán el registro de una marca que contenga una indicación geográfica respecto de productos que no se originen en el territorio, si el uso de tal indicación en la marca induce a error en cuanto al origen geográfico del producto (artículo 1712.2). Así, el NAFTA ofrece una protección similar a la del acuerdo ADPIC contra las indicaciones geográficas falsas y las que puedan inducir al error. De tal manera, este acuerdo, al igual que el acuerdo ADPIC, no prevé una disposición sobre la protección de que la indicación pudiera convertirse en genérica y, por otro lado, no prevé disposiciones específicas para indicaciones geográficas de vinos y licores, a diferencia de lo establecido por la OMC y la CAN.

No obstante, el artículo 1712.4 del NAFTA establece que las disposiciones para la protección de las indicaciones geográficas podrán

interpretarse en el sentido de obligar a una parte a impedir el uso continuo y similar de una determinada indicación geográfica de otra parte en relación con productos en el territorio de esa parte, a sus nacionales o los domiciliados de esa parte que hayan usado esa indicación geográfica en el territorio de esa parte de manera continua, en relación con los mismos productos u otros relacionados, en los siguientes casos: a) por lo menos 10 años, b) de buena fe, antes de la firma de ese Tratado. Vemos que el contenido es muy similar al artículo 24<sup>o</sup> del Acuerdo ADPIC, ya analizado anteriormente.

Por otro lado, el anexo 313<sup>o</sup> del NAFTA relativo al Tequila establece que tanto Canadá como Estados Unidos lo reconocerán como producto originario de México y, en consecuencia, no se permitirá la venta de ningún producto que no se haya elaborado en México, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de dicho país.

#### e. Acuerdo Bilateral México-Unión Europea

El acuerdo entre México y la Unión Europea se remonta 15 años atrás por el creciente potencial de consumo de tequila, la comercialización de bebidas que se denominaban falsamente Tequila y por la falta de reconocimiento de esta denominación de origen en aquellos países miembros que no forman parte del arreglo de Lisboa.

La bebida espirituosa Tequila originaria de México está contenida en el Anexo II y en la Comunidad ésta solo podrá ser utilizada en las condiciones previstas en la legislación y reglamentación mexicanas.

Este acuerdo garantizará para México el uso exclusivo y, por ende, la comercialización exclusiva en el mercado europeo de la bebida amparada por la denominación de origen Tequila y, al mismo tiempo, confiere a los productores un incentivo a través de la comercialización exclusiva en los países miembros de la Unión Europea de las bebidas producidas mediante los procedimientos y en las regiones geográficas de México<sup>69</sup>.

## 2. El caso del Habano

Como en toda denominación de origen, el Habano identifica un producto particular de una región determinada. En primer lugar, tratemos de definir al producto en cuestión. La calidad del Habano nace de la conjunción de ciertos elementos tales como el carácter particular del suelo donde se cultiva el tabaco, el clima especial consecuente de la situación geográfica tropical de Cuba (temperatura promedio anual de 25<sup>o</sup> C y humedad constante de 79%); además de la habilidad personal de los productores locales -torcedores-, cuyos conocimientos para la manufactura del producto surgieron de la experiencia de generaciones.<sup>70</sup> Así, la denominación Habano puede ser otorgado a cualquier puro elaborado con tabaco totalmente cubano, que cumplan las características específicas de calidad que lo hacen reconocido en el mercado.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> GARCÍA ROJAS, Ricardo. La protección de las Denominaciones de Origen: la experiencia de México. Lima: INDECOPI-OMPI, 1997, p. 10.

<sup>68</sup> En virtud de este acuerdo, la protección de las bebidas espirituosas no se extiende a las cervezas, sin embargo una cerveza europea se anuncia como "con aroma de tequila", queriendo asumir así la protección inherente al tequila, lo cual ha suscitado protestas por parte de México.

<sup>69</sup> GARCÍA, ROJAS. Op. Cit., p. 17.

<sup>70</sup> GARRIDO DE LA GRANA, Adergelio. La protección de las denominaciones de origen nacionales en el extranjero: La experiencia de Cuba. Documento preparado para el Seminario Nacional de la OMPI sobre la protección legal de las denominaciones de origen, organizado por la Organización Mundial de propiedad Intelectual (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, p. 2.

<sup>71</sup> Ver Página oficial de Habanos S.A.: [www.habanos.net/que\\_es.asp](http://www.habanos.net/que_es.asp)

Si bien la doctrina relaciona a la denominación de origen con un lugar determinado, excluyente en la producción con respecto a otros lugares, el caso del Habano demuestra que, como en otros casos a nivel internacional (tequila o mezcal, por ejemplo), este concepto se puede extender, con lo que la denominación de origen serviría para identificar un producto exclusivo de una región determinada cuyo ámbito natural puede ser mayor del que la denominación en sí indica (aun que la denominación debe tener una relación directa de pertenencia). Así, el Habano podría entenderse como un producto sólo delimitado a La Habana, cosa que no es cierta en estricto, pues su producción se extiende, de manera legal, a toda Cuba. Bien dice Adergelio Garrido “son varias las denominaciones de origen que identifican la calidad de los tabacos cubanos, desde la más amplia: el nombre de nuestro país (Cuba), el de una región como es el caso de Vuelta Abajo, considerada la tierra del mejor tabaco del mundo, o el de una Vega Fina, entre las que destacan, El Corojo y Santa Damiana”<sup>72</sup> (el paréntesis es nuestro). Con todo, el mismo Garrido aclara que la denominación “Habana” es la más característica y su uso común se extiende desde el siglo XIX en el comercio. Así, el nombre reconocido es el de “Habano” y no el de “Habana”, lo que es resultado de una curiosa derivación producto del uso extendido y con este nombre se le conoce desde mediados de 1920 de manera extensiva en los países hispanohablantes.<sup>73</sup> El problema con los países de otros idiomas estribó en que se extendió el uso del nombre según la modalidad de indicación de procedencia y de acuerdo a las traducciones locales, tales como Havana Cigars, Cigare de la Havane y Havana Zigarren.<sup>74</sup> Sin embargo, la intensa promoción del producto a lo largo del tiempo y la identificación que se logró en el mercado entre la denominación Habano y el lugar geográfico de origen (la isla de Cuba) permitió aceptarlo como una denominación de origen.

A nivel interno, Cuba tiene un largo historial en cuanto a su intención de proteger esta denominación de origen. Ello respondió a la natural aparición en el mercado del tabaco de otros productos con un uso ilícito de la denominación, lo que provocaba una natural dilución de la identificación del producto y la consecuente confusión de los consumidores frente a la supuesta calidad que esperaban con el consumo del producto. Antes de la independencia de la isla, el gobierno español emitió un Real Decreto en 1889 por el que se empezó a proteger la calidad del producto mediante el uso de un Sello de Garantía<sup>75</sup>. Posteriormente, las autoridades de la isla ya independizada, según el documento citado de Adergelio Garrido<sup>76</sup>, tomaron las siguientes medidas:

1. Creación del Sello de Garantía de Procedencia en el año 1912, aplicable de manera obligatoria para la exportación del Habano y similares.<sup>77</sup>
2. Creación de la Comisión Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco Habano en el año 1927, de gran actividad en el ámbito internacional para la promoción del Habano.
3. Creación de la revista Habano, órgano oficial de la “Asociación de Almacenistas y Cosecheros de Tabaco de Cuba” y de la “Unión

<sup>72</sup> GARRIDO DE LA GRANA, Op. Cit. p. 2.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.* p. 3.

<sup>75</sup> Ver: [www.diariodirecto.com/cul/fumata\\_distincion.html](http://www.diariodirecto.com/cul/fumata_distincion.html)

<sup>76</sup> GARRIDO DE LA GRANA, Op. Cit. p. 3.

<sup>77</sup> En 1931 se realizó modificaciones ligeras al diseño de dicho sello que se mantuvo, en la práctica, hasta 1999 sin grandes cambios. Ver siguiente cita.

de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de Cuba”. Este medio de difusión demuestra la activa participación de los mismos productores del producto en la defensa del Habano.

Es necesario añadir que, en el año 1999, se dispuso mejorar la seguridad de los Sellos de Garantía mediante la adición de una numeración de serie en rojo y la colocación de un emblema sólo visible con luz ultravioleta.<sup>78</sup>

Hay que recordar que la permanencia de la calidad es imprescindible para que la denominación de origen no pierda su eficacia. Para ello, el gobierno y los productores cubanos apreciaron la importancia del uso de Sellos de Garantía, siendo esta la primera forma de protección del producto, como hemos visto, desde fines del siglo XIX. Esta decisión se acrecentó a partir de 1987 bajo el auspicio de Cubatabaco a fin de derrotar a la competencia desleal. Para ello se dispuso “el uso de los Tres Sellos que distinguen los verdaderos Habanos, el logotipo de la empresa encargada de su comercialización, la mención *hecho en Cuba*<sup>79</sup> y el sello de Garantía Nacional de Procedencia.”<sup>80</sup> Para ello, desde 1994, todas las cajas de Habanos llevan dicha denominación de manera obligatoria, unificándose el uso de tal denominación en su variante española original y reconocida en los acuerdos internacionales,<sup>81</sup> dejándose de lado las denominaciones en idioma extranjero. “Desde 1994, en los fondos de las cajas también aparece una marca estampada en caliente que dice «Habanos S.A.», nombre de la compañía que distribuye los Habanos en el mundo. Entre 1985 y 1994 el nombre era «Cubataco».”<sup>82</sup> A todo ello, se agrega que, desde 1989, es obligatoria la referencia del tipo de manufactura del Habano, si es hecho a mano o de manera mecánica. Además desde 1985, se practicó la señalización criptografiada generalizada de la fecha de fabricación, sistema que sólo permitía a las casas expendedoras autorizadas a reconocer dicho dato, cosa que se cambió a partir del año 2000 con un sistema más simple, al alcance de todo consumidor. Este dato es importante por cuanto a mayor tiempo la calidad del tabaco del Habano tiende a mejorar.<sup>83</sup> Por otro lado, desde “principios de 2002, en las fábricas cubanas ha comenzado la instalación de máquinas medidoras de la succión, que controlan un aspecto fundamental para la calidad del cigarro: el tiro. Además, en el almacén central para la exportación, centro de Habanos S.A. en donde se almacena casi la totalidad del producto terminado, se están intensificando y mejorando los controles sobre la recepción del producto de las distintas fábricas.”<sup>84</sup> Todos estos mecanismos de seguridad demuestran la importancia que, para el productor y el Estado, significa dar seguridad al consumidor en el mercado respecto de la calidad y de la garantía de que el producto que se adquiere es realmente un Habano con las características que lo hicieron famoso en el mundo.

Es necesario resaltar que la entidad autorizada en exclusiva para la comercialización del Habano y todas sus marcas<sup>85</sup> es Habanos S.A., empresa conformada en igual participación por Cubatabacos,

<sup>78</sup> Ver: [www.diariodirecto.com/cul/fumata\\_distincion.html](http://www.diariodirecto.com/cul/fumata_distincion.html)

<sup>79</sup> Desde 1960, se dispuso el uso de la frase *hecho en Cuba* -en español- en el fondo de las cajas de todos los Puros producidos en la isla. Ver: [www.diariodirecto.com/cul/fumata\\_distincion.html](http://www.diariodirecto.com/cul/fumata_distincion.html)

<sup>80</sup> GARRIDO DE LA GRANA, Op. Cit. p. 9.

<sup>81</sup> Ver: [www.diariodirecto.com/cul/fumata\\_distincion.html](http://www.diariodirecto.com/cul/fumata_distincion.html). Garrido afirma que tal disposición se dio en 1991. Ver Op. Cit. p. 9.

<sup>82</sup> Ver: [www.diariodirecto.com/cul/fumata\\_distincion.html](http://www.diariodirecto.com/cul/fumata_distincion.html)

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Ver: [www.diariodirecto.com/cul/fumata\\_control.html](http://www.diariodirecto.com/cul/fumata_control.html)

de propiedad del Estado cubano y Altadis, empresa española<sup>86</sup>. Dicha entidad cumple un rol fundamental en cuanto a su interés de cuidar la continuidad del producto como denominación de origen por lo que tendría una función análoga a la de los consejos reguladores.

Acabamos de mencionar las medidas internas dadas o promovidas por el gobierno cubano. Pero es evidente que los efectos de estas medidas van ligados al mercado internacional, donde se aprecia en su real dimensión los beneficios del reconocimiento de las denominaciones de origen. Como prueba de ello tenemos que más del 90% de la facturación de Habanos S.A. proviene del comercio internacional.<sup>87</sup> Por ello las acciones internas se complementaron con las necesarias medidas a nivel internacional, tales como la suscripción de convenios bilaterales con Chile, Francia y Alemania, además de la importantísima adhesión al Arreglo de Lisboa, donde se solicitó el registro de 18 denominaciones de origen, incluidas "Habana" con su variante "Habano", "Cuba" y "Vuelta Abajo", todas ellas, productos tabacaleros propios de Cuba, aunque la que ganó el reconocimiento generalizado en el mercado externo es, como ya vimos, el Habano.<sup>88</sup>

En el documento de Garrido se menciona los fines de las acciones emprendidas en defensa de esta denominación de origen: "no permitir la degradación en genérico debido al uso indiscriminado por la competencia. En determinados países, los términos "Habana" o "Habano" son ya sinónimos de cigarro o puro."<sup>89</sup> El hecho de que el mayor consumidor de Habanos sea el mercado europeo significó centrar la defensa en esta región, hecho que se concretó con la firma de Convenios Bilaterales con Francia, en 1929, y Alemania, en 1954.<sup>90</sup> Esto se complementa con los acuerdos comerciales firmados con España (más aun, considerando la relación que tiene Habanos S.A. con la empresa española Altadis). Un procedimiento importantísimo es el que se practica con aquellas marcas extranjeras que habían ganado reconocimiento usando indebidamente el nombre "Habana". Por ejemplo, en Bélgica se acordó, tras muchas negociaciones, que la marca "Habana Stokjes" sea retirada del mercado por la sociedad belga Verellen, en el lapso de dos años. Sin embargo, no siempre la solución podrá pasar por un acuerdo pacífico entre las partes, lo que motivaría el riesgo de iniciar costosos y numerosos procesos judiciales en el extranjero. Ante esta situación, se decidió conseguir un primer fallo favorable que se pudiera usar como precedente en los posteriores conflictos. Las acciones en este sentido se iniciaron por Cubatabaco (la entidad autorizada en esos momentos de la comercialización del Habano) en Francia frente a la marca europea "Cubanitos" (Francia, 17

de febrero de 1981) de propiedad de la sociedad belga Neos Handzame. Se falló a favor de Cubatabaco, en última instancia, en 1985 (es conveniente resaltar que la empresa belga retiró su recurso de casación ante la inevitable derrota). Con este fallo, el mercado francés reconoció al Habano como denominación de origen pasible de protección frente a la competencia desleal. Similar acción se inició en el mercado belga contra la Sociedad Anónima MAES, titular de la marca "La Gloria de Cuba" y la mención "Habana Blended Cigars". El fallo se dio el 30 de septiembre de 1988 y también fue favorable al "Habano" cubano y se amparó en el principio de defensa del consumidor frente a la desinformación y confusión producida. Es de destacar que la usual defensa de los demandados, en estos casos, fue la conversión de la denominación en genérico; la constatación evidente que sus productos eran de inferior calidad que el Habano cubano, lo que no generaría competencia desleal; que la planta "Habana" es cultivable en cualquier parte del mundo; que se usaba un porcentaje del tabaco cubano en el producto. De estos argumentos, el más peligroso para los intereses del defensor de una denominación de origen es la conversión en genérico, la dilución de la capacidad distintiva de la denominación, daño que puede ser irreparable en el mercado si no es contenido a tiempo.

Por último, vale señalar que la defensa de esta denominación de origen tiene un carácter dinámico, como lo exige su naturaleza. Así, se han presentado medidas de protección del nombre "Habano" en Costa Rica; en Brasil, donde se presentó oposición a los registros de marcas "Tesoros de Cuba" y "Bella Cubana", de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios<sup>91</sup>; En Estados Unidos de América, donde se presentó oposición a los registros de marcas "Mi Habano y Habanos" para productos de la clase 34 (posteriormente, la oficina de Marcas y patentes de Estados Unidos de América ha rechazado varias solicitudes de productos de la clase 34 que presenten nombres geográficos notorios); entre otras acciones solicitadas en diversos países europeos como España, Francia o Alemania a fines de la década pasada.<sup>92</sup>

## VI. Las enseñanzas de estas experiencias

Como se puede constatar, contar con una denominación de origen implica mantener un nivel constante de responsabilidad para su adecuada protección, sea en el frente interno como en el internacional. Un descuido puede afectar a la denominación de origen en sí, al Estado y a los productores del mismo; lo que implica una participación activa y responsable de todos, sea el que sea el sistema de protección que se elija. Vemos cómo México y Cuba tienen una respetable experiencia en esta defensa. La iniciativa partió de una fusión de intereses entre el Estado y los productores particulares que permitió mantener una política constante y coherente a lo largo de los años (Cuba es un ejemplo revelador pues sus avatares políticos no hicieron cambiar el rumbo decidido). Para el Tequila, si bien el Estado mexicano asumió enormes costes de transacción en el marco internacional, los réditos obtenidos en las exportaciones de este producto son bastante apreciables. La denominación de origen Tequila, no solo cuenta con una norma oficial que contiene las características y especi-

<sup>85</sup> Si bien Habanos S.A. es la autorizada en exclusiva para su distribución, no lo es así para su producción, lo que permite la existencia de las siguientes marcas: Cohiba, Montecristo, Hoyo de Monterrey, Quintero, Partagás, Romeo y Julieta, Punch, Bolívar, H. Upmann, Fonseca Robaina, José L. Piedra, San Cristóbal de la Habana, Trinidad, Cuaba, Vegueros, Quay D'Orsay, La Flor de Cano, Por Larrañaga, Belinda, Cabañas, Ramón Allones, Juan López, Rafael González, Rey del Mundo, Sancho Panza, La Gloria Cubana, Diplomáticos, Saint Luis Rey, Los Statos de Luxe, Gispert, Troya. Ver: [www.habanos.net/marcas.asp#](http://www.habanos.net/marcas.asp#)

<sup>86</sup> Ver página oficial de Habanos S.A. en Internet.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> GARRIDO DE LA GRANA, Op. Cit., p. 3.

<sup>89</sup> *Ibid.*, p. 4.

<sup>90</sup> La fuente de la defensa internacional de la denominación Habano, en especial en los fallos que se comentarán en el presente párrafo dados en Francia y Bélgica, provienen del documento citado de Adergelio Garrido de la Grana, pp. 4-7.

<sup>91</sup> En el comercio internacional, se ha establecido esta clasificación de productos que sirve para determinar el nivel de relación competitiva que entre estos productos puede existir, dependiendo de su similar naturaleza, lo que los convertiría en competidores directos en el mercado.

<sup>92</sup> *Ibid.*, pp. 7-8.

ficaciones del producto, sino que todas las instituciones u organismos (llámese Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Consejo Regulador del Tequila, Secretaría de Relaciones Exteriores) se encuentran estrechamente vinculados, sobre todo a nivel internacional; podemos observar que la protección no sólo parte de un marco estructurado alrededor de una legislación nacional integral, sino que además se complementa con una adecuado reconocimiento internacional, cuyos alcances son similares o acordes con la respectiva legislación del Estado mexicano, propietario de la denominación de origen; esto se plasma en la suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales que se celebran entre Estados, permitiendo garantizar la protección de dicha denominación. Por ende, ello se traduce en una mayor producción y exportación de producto. Es necesario considerar la enorme publicidad y la promoción que México dedica a esta bebida, ya sea a través de su Consejo Regulador o por otros medios, contribuyendo a impedir tanto el uso ilícito de esta denominación como la competencia desleal.

Cosa similar ocurre con el Habano y es de resaltar en este caso, Cuba, aún estando fuera de las relaciones comunes del comercio internacional por la situación política que todos conocemos, no escatima esfuerzos para defender su denominación de origen, y no lo hace nada mal.

## VII. Conclusiones

1. Como hemos apreciado a lo largo del presente artículo, la defensa de los signos distintivos de los productos en el mercado internacional no solo debe partir de las iniciativas provenientes de los países industrializados, sino también de los Estados con economías emergentes, integrando su legislación interna al concierto mundial. Sería suicida, para estos, no hacerlo, tomando en cuenta el nivel de competitividad en el mercado mundial, donde una buena idea o un buen producto es aprovechado por cualquiera que tenga la iniciativa, el interés de hacerlo y el peso del reconocimiento en el ámbito internacional.
2. De acuerdo a lo expuesto, el valor añadido que otorga a las denominaciones de origen se genera por sus efectos a nivel de mercados amplios, mayormente regionales (en especial para las economías emergentes como la nuestra). Como hemos tenido la ocasión de apreciar, tanto la doctrina como la normatividad a nivel internacional no definen (o no quieren definir) de manera unívoca el concepto de denominaciones de origen. Ello se debería, en buena medida, a las diversas tradiciones jurídicas de cada uno de los países (lo cual se puso de manifiesto en las negociaciones para la constitución de la OMC), y a los inevitables intereses que están en juego con la adopción de los conceptos en pugna. Semejante situación entorpece la adecuada protección de las denominaciones en el mercado mundial, por cuanto no permite un acuerdo global en la materia. Añádase a ello las discordancias entre el acuerdo macro (ADPIC) con los acuerdos regionales (CAN, UE), que hacen irrealizable, por ahora, la protección de las denominaciones de origen de una manera eficaz vía acuerdos con alcances globales (recordemos el antecedente del Acuerdo de Lisboa o el fracaso de la constitución de un registro mundial de estas denominaciones), forzándonos a recurrir a los acuerdos bilaterales, con la peligrosa eventualidad que una de las partes se encuentre en una situación de desventaja frente a la otra u otras (como le puede suceder al Perú en el marco del ALCA).
3. Por lo tanto, en un futuro cercano, la estrategia más sensata sería no volver al antiguo sistema de negociación bilateral directa; es preciso reactivar los acuerdos regionales de integración, con la necesaria finalidad de tener mayor peso en las futuras negociaciones de carácter multilateral. De lo contrario, la competencia en el mercado internacional ahogará todo intento de salvaguardar nuestros intereses, no solo en el ámbito de las denominaciones de origen, sino en cualquier tema vinculado al comercio internacional.
4. Con todo, si bien las negociaciones globales a través de bloques regionales es un proceso en construcción, ello no implica que nuestra atención en los demás medios de protección, aún a través de acuerdos bilaterales, no puedan tener posibilidades de éxito. Pero ello sólo será posible si en nuestro país todos los sectores implicados (Estado, productores, distribuidores) se unen para alcanzar el fin común de consolidarnos en el mercado internacional.