

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL PERÚ

Patricia Gamboa Vilela¹

1. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN:

Al delimitar conceptualmente la figura de denominación de origen, debemos partir señalando que se trata de un signo distintivo, es decir, un elemento que *-al igual que la marca, nombre comercial, entre otros-*, es utilizado por los empresarios en el tráfico mercantil.

La peculiaridad de la denominación de origen frente a los demás signos distintivos, está en que **a)** se trata de un signo distintivo que incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, y **b)** que se aplica a aquellos productos que tienen características especiales debidas precisamente al hecho de haber sido extraídos o producidos en ese lugar geográfico.

Como se puede apreciar, en el caso de la denominación de origen estamos frente a un signo distintivo que refleja la estrecha conexión que existe entre el producto y el lugar geográfico de producción o extracción; conexión que está dada por el hecho de que las características del producto se deben esencialmente al lugar de producción o extracción, y por ello a su vez, el nombre del lugar geográfico correspondiente, es utilizado para designar al producto.

Podemos advertir además que no todo signo que incluya el nombre de un lugar geográfico puede ser considerado como denominación de origen. Se tiene que presentar como requisito inexcusable el vínculo ya señalado, entre el producto y el referido lugar geográfico.

Ahora bien, no debemos olvidar que, como en el caso de los demás signos distintivos estamos frente a una figura cuya delimitación conceptual y alcances están definidos legalmente. En ese sentido, es la legislación de cada país la que establece qué se debe entender por denominación de origen², y así el concepto puede variar de una legislación a otra. En el caso que nos ocupa, pasaremos a continuación a explicar cómo está regulada la figura de la denominación de origen en la normativa vigente en el Perú.

¹ Directora de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Profesora del curso de Derecho de Marcas y Patentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

² Es también la legislación de cada país la que establece los mecanismos de protección, requisitos para su reconocimiento y los alcances de la protección, entre otros.

2. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL PERÚ:

2.1. Marco normativo – consideraciones generales

El Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), junto con Ecuador, Colombia y Bolivia; siendo por tanto la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial la que rige en estos cuatro países.

La norma comunitaria vigente es la **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial**. Esta norma tiene carácter supranacional, es decir, es de aplicación directa e inmediata en los cuatro países miembros de la CAN y además tiene preeminencia sobre la legislación interna de los países miembros.

De conformidad con el Sistema Jurídico de Integración de la CAN, los países miembros pueden emitir en su legislación interna disposiciones que complementen a la normativa comunitaria. En el caso peruano, la norma nacional en materia de propiedad industrial es el **Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial**. Esta norma, que entró en vigencia el 1 de febrero del 2009, fue emitida en el marco de la implementación legislativa de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de América (APC Perú – USA), y en plena concordancia con la Decisión 689 (norma de adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros).

Cabe precisar además que, en el plano nacional desde el año 2004 existe una regulación sobre la figura de los Consejos Reguladores, a saber, la **Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen**. Los aspectos principales de esta regulación serán explicados más adelante.

En el plano internacional, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, el Perú es miembro de **ADPIC**. Asimismo, desde el 16 de mayo del 2005, se encuentra vigente en el Perú el **Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional**.

El Perú además ha tenido una intensa actividad en el marco de negociaciones bilaterales de comercio; habiendo celebrado tratados que incluyen el tema de propiedad industrial y específicamente disposiciones relativas a indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Así, se ha celebrado el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de

América, el Acuerdo de Integración Comercial con México, así como Tratados de Libre Comercio con Canadá, Singapur, China, los Países EFTA, con la Unión Europea, Japón, Costa Rica y Panamá, y el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur.

2.2. Definición – elementos y funciones de las denominaciones de origen

2.2.1. Definición y elementos

La definición de denominación de origen en la Decisión 486, toma como referencia al Arreglo de Lisboa. Así, el artículo 201 de la mencionada Decisión establece que:

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

De la norma citada podemos extraer cuáles son los elementos para que, según nuestra legislación, se configure una denominación de origen. Estos elementos son:

- Lugar geográfico

El signo que pretenda ser protegido como denominación de origen debe incluir en su conformación el nombre de un lugar geográfico. El legislador, sin embargo, es flexible al señalar que este nombre puede ser el que corresponde según la cartografía nacional del país del que se trate, o el nombre que sin ser el oficial es utilizado para referirse a un lugar determinado.

Cabe notar además que la legislación andina incluye la posibilidad de que la denominación de origen esté conformada por el nombre de un país, y no sólo por el nombre de una región, provincia o área al interior del país.

- El nombre geográfico es utilizado para identificar un producto

La denominación de origen es un signo distintivo que identifica productos, a diferencia de los demás signos distintivos que pueden estar referidos tanto a productos, como a servicios.

Resulta pertinente precisar además que, según la legislación vigente en nuestro país, la denominación de origen puede ser aplicada a cualquier tipo de productos. Esta amplitud ha permitido que, por ejemplo, en nuestro caso se haya reconocido como denominación de origen a “CHULUCANAS”, signo que es aplicado a “cerámica”, como veremos más adelante.

A lo señalado cabe agregar que para hablar de una denominación de origen, el producto en cuestión debe ser conocido o designado con el nombre del lugar geográfico de extracción o producción. Es decir, se debe acreditar que en el tráfico mercantil del sector correspondiente, el nombre del lugar geográfico se emplea para designar ese producto.

- **El producto tiene características especiales que se deben a la zona**

Ahora bien, no basta con que el nombre del lugar geográfico se utilice para hacer referencia al producto, sino que además se debe verificar que el producto en cuestión tiene características especiales que lo diferencian de los demás de su especie; y que estas características se deben “exclusiva o esencialmente” a esa zona geográfica *–incluidos factores naturales y humanos–* de la cual se extraen, cultivan o producen.

Es decir el producto que identifica la denominación de origen debe ser un producto único, con características no susceptibles de ser replicadas si el producto se extrajera o produjera en otro lugar.

Así, podemos concluir que para establecer si estamos, o no, frente a una posible denominación de origen, no basta con que el producto sea conocido o designado con el nombre de un lugar geográfico, sino que debe existir un vínculo estrecho entre el producto y el lugar geográfico. De allí la importancia de la realización de un estudio técnico que demuestre que las características especiales del producto se deben a la zona correspondiente, incluyendo no sólo a los factores naturales (suelo, clima, entre otros), sino también los factores humanos (modo tradicional de elaboración o producción, por ejemplo). Este sustento técnico es un requisito para la presentación de la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen en el Perú, como comentaremos más adelante.

2.3. Procedimiento para acceder al registro

El procedimiento regulado en la Decisión 486 es el denominado “procedimiento para la declaración de protección de una denominación de origen”, el mismo que tiene una estructura muy similar a la del procedimiento para el registro de marcas.

Así, el procedimiento se inicia con una solicitud ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, la misma que puede ser presentada por las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción,

producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como por las asociaciones de productores. También se encuentran legitimadas para presentar la solicitud las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Además de los requisitos de forma, un aspecto central de la solicitud es el denominado “expediente técnico”, el mismo que debe contener el sustento técnico respecto de las características especiales del producto que identifica la denominación de origen y del vínculo entre estas características y el medio geográfico de producción, extracción o elaboración.

Verificados los requisitos de forma, la Dirección de Signos Distintivos emitirá la orden de publicación, que consiste en un extracto de la solicitud, para que el solicitante lo publique, por una sola vez, a su costo, en el Diario Oficial El Peruano. Esta publicación tiene por finalidad poner la solicitud en conocimiento de terceros, a efectos de que, si lo desean, formulen oposición contra la solicitud.

Se presenten, o no, oposiciones, la Dirección de Signos Distintivos deberá analizar si la solicitud cumple con los requisitos de fondo, es decir, si el signo solicitado se ajusta a la definición legal de denominación de origen, y si se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones de registro establecidas.

En caso que el resultado del procedimiento fuera favorable, se declarará la protección de la denominación de origen y se dispondrá su registro, cuya vigencia estará determinada por la subsistencia de las condiciones que motivaron la declaración de protección de la denominación de origen. Así, la Dirección de Signos Distintivos podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran³.

Cabe precisar además que la declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos constitutivos de la denominación de origen. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en lo que corresponda.

2.4. Titularidad y Régimen de protección

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1075, el titular de las denominaciones de origen es el Estado, quien otorga las autorizaciones de uso a los productores, a través de la oficina competente que, en el caso de Perú, es la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

³ Conforme a la Decisión 486, los interesados podrán solicitar nuevamente la declaración de protección de la denominación de origen cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en la legislación interna.

Esta entidad se encarga también de fiscalizar el uso adecuado de la denominación de origen.

2.4.1. Autorizaciones de uso

Los productores que deseen utilizar la denominación de origen deberán seguir un procedimiento administrativo ante la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI. Este procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud que debe contener los siguientes requisitos:

- a) nombre y domicilio del solicitante;
- b) los poderes que sean necesarios;
- c) los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;
- d) la denominación de origen que se pretende utilizar;
- e) certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por un organismo autorizado;
- f) certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado;
- g) certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y,
- h) comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Si la Dirección de Signos Distintivos verifica que falta alguno de estos requisitos, notificará al solicitante para que lo subsane, otorgándole para ello un plazo de quince días hábiles.

Cumplidos con todos los requisitos, la Dirección otorgará la autorización de uso de la denominación de origen de que se trate. Esta autorización de uso tendrá una vigencia de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, para lo cual se seguirá el procedimiento de renovación establecido para las marcas.

2.4.2. Acciones de fiscalización

La Dirección de Signos Distintivos es competente para conocer las acciones de observancia en materia de signos distintivos. En ese sentido, es competente para cautelar el uso adecuado de las denominaciones de origen y sancionar los usos no autorizados, a través del procedimiento denominado "acción por infracción a los derechos de propiedad industrial". Esta acción, se puede iniciar de oficio o a solicitud del titular del derecho; sin embargo, como en el caso de las denominaciones de origen peruanas, el titular es el Estado, las acciones de inician de oficio, asumiendo INDECOPI la representación de los intereses del Estado.

En el marco de las competencias en materia de observancia, la Dirección de Signos Distintivos está facultada para realizar inspecciones y dictar medidas cautelares que pueden consistir en el cese de uso, comiso de productos presuntamente infractores, retiro de material publicitario, entre otras. En caso se declare fundada la acción por infracción, estas medidas se pueden convertir en definitivas, a lo cual se puede agregar la imposición de sanciones pecuniarias o multas administrativas.

Cabe precisar que en el caso de las denominaciones de origen, las acciones se dirigen tanto contra aquellos que utilizan la denominación de origen sin tener autorización para ello, como contra aquellos que teniendo autorización de uso, utilizan la denominación de origen en productos que no reúnen las características establecidas para dicha denominación de origen.

2.5. Consejos Reguladores

Para tener éxito en el mercado con una denominación de origen, es importante desarrollar estrategias que tengan como uno de sus ejes centrales la calidad de los productos que se ofrecen; y esto es un gran reto, tratándose de un signo de uso colectivo. Por ello es importante que los productores estén debidamente organizados y cuenten con un esquema de auto regulación y control de la calidad de los productos que se distinguen con la denominación de origen.

En esa línea, en el Perú, en el año 2004 se dio la Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, a través de la cual se crea la figura de los Consejos Reguladores que son entidades conformadas por los propios productores y que tiene por función principal el control de la calidad de los productos y representar los intereses de los beneficiarios de la denominación de origen.

En efecto, en la mencionada Ley se señala que los Consejos Reguladores son organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, inscritas en el registro respectivo – Registro de Personas Jurídicas – y que tienen como único objeto la administración de una denominación de origen.

Las referidas asociaciones civiles estarán conformadas por las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción y elaboración del producto o los productos amparados con la denominación de origen, que voluntariamente deseen pertenecer a las mismas. Asimismo, podrán ser miembros las entidades públicas y privadas que tengan relación directa con los productos cuya denominación haya quedado protegida. Sin embargo, los representantes del sector privado deberán ser mayoría en la composición de la referida asociación.

Ahora bien, es importante señalar que la asociación civil que desee funcionar como Consejo Regulador de una determinada denominación de origen, deberá solicitar la autorización respectiva a la Dirección de Signos Distintivos

de INDECOPI, quien otorgará la autorización previo un procedimiento administrativo en el cual se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que la asociación civil tiene como objeto la administración de una determinada denominación de origen reconocida.
- b) Que de los datos aportados a la Dirección, y de la información obtenida por ella, se deduzca que la asociación civil reúne las condiciones que fueren necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración de las denominaciones de origen reconocidas.
- c) Que se acompañe la propuesta de Reglamento de la denominación de origen, para su aprobación por parte de la Dirección de Signos Distintivos.

Verificado el cumplimiento de los mencionados requisitos y las condiciones necesarias para representar a los beneficiarios de la denominación de origen que administrará, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI autorizará el funcionamiento de la Asociación Civil como Consejo Regulador, mediante resolución debidamente motivada, que luego se publicará en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Una vez autorizado, el Consejo Regulador tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Formular las propuestas de modificación del Reglamento particular de la denominación de origen, para su aprobación por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.
- b) Orientar, vigilar y controlar la producción y elaboración de los productos amparados con la denominación de origen, verificando el cumplimiento de la Norma Técnica o reglamento, según sea el caso, a efectos de garantizar el origen y la calidad de los mismos para su comercialización en el mercado nacional e internacional.
- c) Velar por el prestigio de la denominación de origen en el mercado nacional y en el extranjero, en coordinación con los demás sectores públicos y privados, según corresponda.
- d) Actuar con capacidad jurídica en la representación y defensa de los intereses generales de la denominación de origen.
- e) Ejercer las facultades que le delegue la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.
- f) Llevar un padrón de beneficiarios de la denominación de origen.
- g) Llevar el control de la producción anual del producto o productos de que se trate.
- h) Realizar las acciones necesarias para preservar el prestigio y buen uso de la denominación de origen que administra.
- i) Garantizar el origen y la calidad de un producto, estableciendo para ello un sistema de control de calidad que comprenda los exámenes analíticos

(físicos, químicos, bacteriológicos, entre otros) y organolépticos, en los casos que corresponda.

- j) Establecer y aplicar sanciones a sus asociados por el incumplimiento del estatuto, de acuerdo con lo previsto en el mismo.

La Dirección de Signos Distintivos ejerce una función de fiscalización del Consejo Regulador, pudiendo establecer sanciones en caso de incumplimiento de funciones o perjuicio a los intereses de la denominación de origen, pudiendo incluso cancelar la autorización de funcionamiento.

2.6. Modificaciones legislativas como consecuencia de los Tratados bilaterales celebrados por el Perú

El único tratado bilateral que ha implicado modificaciones legislativas en materia de denominaciones de origen es el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de Norteamérica (APC Perú – USA).

En efecto, como consecuencia de los compromisos asumidos en dicho acuerdo, se incorporaron en nuestra legislación dos prohibiciones de registro aplicables a las denominaciones de origen, además de las ya previstas en la Decisión 486. Estas prohibiciones se encuentran reguladas en el artículo 89 del Decreto Legislativo N° 1075, que establece lo siguiente:

“Artículo 89.- Impedimento

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486, no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.

b) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

2.7. La experiencia desarrollada en el Perú en materia de denominaciones de origen:

El Perú cuenta a la fecha con ocho denominaciones de origen, seis de las cuales se otorgaron en los últimos cinco años. A continuación una breve descripción de cada una de ellas⁴:

- **Pisco:** identifica a un aguardiente de vino que se elabora desde la época de la Colonia Española, en la costa de lo que hoy corresponde a los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (específicamente en los valles de Locumba, Sama y Caplina). Es producto del mestizaje: la vid traída de Europa, un suelo propicio para su cultivo en la costa sur del Perú y las técnicas de elaboración desarrolladas en la zona.
- **Maíz Blanco Gigante Cusco:** distingue la especie maíz blanco gigante (Paraqay sara) y a la zona geográfica delimitada para su cultivo y producción son las provincias de Calca y Urubamba, en el departamento de Cusco.
- **Chulucanas:** distingue un tipo de cerámica que se elabora en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. Esta vistosa cerámica es el resultado de la interacción de los factores naturales (arcilla, hojas de mango, entre otros) y de los factores humanos (técnicas ancestrales, heredadas de los antiguos pobladores de la zona: los Vicus).
- **Pallar de Ica:** identifica a un tipo de frijol de sabor agradable (dulce), de cáscara delgada y que luego de su cocción adquiere una textura cremosa y suave. La zona geográfica delimitada para el cultivo y producción del producto comprende las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, en el departamento de Ica.
- **Café Villa Rica:** distingue al café en grano verde de la especie *Coffea arabica*, que se produce en el distrito de Villa Rica, ubicado en la provincia de Oxapampa, Región Pasco, situado en la zona central del territorio peruano. Es un café gourmet de altura.
- **Loche de Lambayeque:** identifica a un fruto con un agradable aroma y sabor característico, de gran valor gastronómico. Este fruto es el resultado de la interacción de factores ambientales que se conjugan en la zona de Lambayeque (provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe), y del factor humano con el manejo agronómico y el conocimiento de las prácticas ancestrales como las referidas al manejo del cultivo.
- **Café Machu Picchu-Huadquiña:** distingue al café en grano verde (especie *Coffea arabica L.*), que se produce en el Caserío Huadquiña (ex-

⁴ Información extraída de www.indecopi.gob.pe

hacienda Huadquiña), en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, departamento de Cusco. Dicha zona geográfica se localiza cerca de los valles donde se ubica el Santuario Histórico de Machu Picchu y en las cercanías de los nevados Salkantay, Sacsarayoc y Humantay.

- **Maca Junín-Pasco:** identifica a la maca que se produce en las regiones Junín y Pasco, la misma que se caracteriza por rasgos organolépticos como la dulzura, sabor, aroma y color. Es conocido como un producto energizante y vigorizante.

De las denominaciones de origen mencionadas, dos de ellas cuentan a la fecha con un Consejo Regulador autorizado por INDECOPI: Chulucanas y Pisco.

2.8. Protección de las denominaciones de origen peruanas en el exterior

A efectos de proteger sus denominaciones de origen en el exterior, el Perú ha seguido principalmente dos caminos: (i) solicitar el registro siguiendo el respectivo procedimiento directamente ante la autoridad competente del país correspondiente, y (ii) utilizar el Sistema de Lisboa para obtener protección en los países miembros del Arreglo.

2.9. Retos y perspectivas

En los últimos años, el Perú ha tenido un importante desarrollo en materia de denominaciones de origen; sin embargo, queda un largo camino por recorrer para lograr que el reconocimiento de denominaciones de origen represente efectivamente una herramienta eficaz para repotenciar negocios en marcha.

En ese camino será fundamental la labor conjunta del sector público y el privado, teniendo como protagonistas a los productores organizados y trabajando bajo parámetros de calidad debidamente controlados.

No se debe perder de vista que la denominación de origen es una herramienta para competir en el mercado, al igual que la marca y los demás signos distintivos; y que además, al ser la denominación de origen un signo de uso colectivo, los elementos claves para su uso comercial exitoso son la asociatividad y la calidad de los productos que identifica. En ese sentido, cualquier estrategia para promover el uso de denominaciones de origen en nuestro país, debe tener como ejes centrales estos elementos.