

OMPI/PI/GUA/06/2

ORIGINAL: Español

FECHA: 15 de enero de 2006



MINISTERIO DE ECONOMÍA
DE GUATEMALA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TALLER DE LA OMPI SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS COMO HERRAMIENTAS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

conjuntamente con
el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 23 y 24 de febrero de 2006

LINEAMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN
DE PROTECCIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DE USO DE UNA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

*Documento preparado por el Sr. Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Abogado,
Especialista en Propiedad Intelectual, Lima*

En muchas ocasiones el prestigio de ciertos productos, especialmente alimentarios, está ligado a una determinada procedencia y origen geográfico. Así se ha reconocido desde hace mucho tiempo en el comercio que ciertos vinos, quesos, aceites o jamones, por poner solo algunos ejemplos, procedentes de determinadas regiones o comarcas tienen unas características, o al menos más reconocidas por los consumidores y que estas características pueden ser atribuidas precisamente a su origen geográfico, reconociendo que en éste se dan unas especiales circunstancias de producción y elaboración que les confiere un sello peculiar.¹

El uso de denominación de origen constituye un medio eficaz para informar a los consumidores sobre el origen geográfico de tales productos, y sobre sus características o cualidades implícitas en ese origen geográfico

Todas las experiencias en marcha a nivel mundial, muestran que las denominaciones de origen son una estrategia agroalimentaria eficaz de gran poder de convocatoria, basta ver la importante oferta española y francesa de vinos y quesos, con características particulares provenientes de zonas geográficas debidamente delimitadas y cuya elección y aceptación por el consumidor está incluso por encima del precio mayor que pudiera tener el producto con denominación de origen.

Al igual que la marca, la denominación de origen se constituye un instrumento para diferenciar las mercancías en atención a su origen, y así como la marca pone de manifiesto el origen empresarial, la denominación de origen expresa además, el origen geográfico de los productos elaborados por el conjunto de empresas o personas asentadas en la zona cuyo nombre constituye la denominación.

En este sentido, la mayoría de los países latinoamericanos han adoptado en su legislación el sistema por el cual se desdobra la categoría de las indicaciones geográficas en dos figuras jurídicas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Dicho sistema, como lo señala el profesor Manuel Arean Lalín², es al que obedece tanto el Derecho francés como el Derecho español, desdoblamiento que también se ha proyectado en el plano internacional. (Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo del 14 de julio de 1992, TRIPS)

Bajo estas consideraciones queda entendido que tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia, son dos elementos de la propiedad industrial que se encuentran íntimamente relacionados y que juntos viene a ser designaciones geográficas que van a cumplir una función distintiva en el mercado.

El Acuerdo ADPIC en su artículo 22.1. establece que las indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

¹ HERRERO Luis, la Protección de las Denominaciones de Origen en España. Seminario Nacional de la OMPI sobre la protección legal de las denominaciones de origen. OMPI/AO/LIM/97/3, Lima, 1997.

² AREAN LALIN, Manuel. Definición y protección jurídica de las Indicaciones Geográficas. Actas de Derecho Industrial (1991-1992).

Así también, determinadas legislaciones consideran a las denominaciones de origen como 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.

Queda claro que de acuerdo a los conceptos antes enunciados, sólo se va a reconocer como denominación de origen a aquella que designe productos cuyas características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realiza dentro de una zona geográfica delimitada.

La existencia de estas dos conexiones será fundamental para que las denominaciones puedan ser cobijadas por la ley.

Una conexión geográfica, por la cual la denominación de origen debiera ser un atributo que refleja la vinculación existente entre el lugar y un producto, en el que usualmente, el nombre del país, región, localidad o lugar geográfico determinado, es adoptado por un producto proveniente necesariamente de dicha zona.

Y una conexión cualitativa, por la cual el producto designado mediante la denominación de origen ha de reunir necesariamente determinadas cualidades y características las cuales se deben al medio geográfico, comprendiéndose a los factores humanos y factores naturales, entre los que se encuentran la tradición, forma de elaboración, mano de obra, composición del suelo y del agua, clima, flora, fauna, etc.

Sin embargo, cual es la forma de constituir formalmente una denominación de origen?

Conforme se desprende las legislaciones de los países de la región, el tratamiento de este tema no es uniforme y tiene algunas variantes.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina contempla un sistema por el cual, el nacimiento de una denominación de origen está dado por una “declaración de protección”, que es efectuada justamente por el Estado, a través de su oficina nacional competente. La declaración de protección podrá ser efectuada de oficio o a pedido de parte interesada, con legítimo interés.³

De manera similar, la legislación mexicana dispone que la protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Art. 157)

³ Tendrán legítimo interés, “... las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”.

Por otro lado, la legislación de Guatemala y República Dominicana prevén un esquema distinto, en el cual el nacimiento de la protección sobre una denominación de origen se va a dar a través de su inscripción en el registro correspondiente.

Sea cual fuere la forma que se adopte, la declaración de protección o la inscripción correspondiente, constituye un acto formal de carácter administrativo por el cual un Estado va a reconocer la protección de una denominación de origen, luego de haberse cumplido con los requisitos previstos para tal fin.

Adicional a las condiciones propias de la denominación de origen (es decir que se cumpla con la definición legal de denominación de origen), será necesario sustentar y acreditar las conexiones territorial y cualitativa de la denominación de origen en función a los productos que van a designar.

Dentro de las condiciones, que las legislaciones sobre la materia prevén, como necesarios para otorgar protección a una denominación de origen se encuentran:

- ❖ El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la denominación, delimitándola en función de caracteres geográficos y divisiones políticas.
- ❖ La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la denominación solicitada, así como sus características.
- ❖ Proceso de producción, elaboración o extracción, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales.
- ❖ Los elementos que prueban que el producto es originario de la zona geográfica delimitada.
- ❖ Elementos históricos y de tradición que pudieran estar presentes.
- ❖ En general, toda información necesaria para sustentar la protección de una denominación de origen

El aspecto de la titularidad o “propiedad” de las denominaciones de origen constituye un aspecto de suma importancia para su propio desarrollo y promoción; así como de interés para los gobiernos de los países.

Expertos en la materia así como distintas legislaciones establecen que “...la denominación es un bien público, pertenece a la colectividad nacional o regional, según el caso, de manera inalienable e imprescriptible, y su salvaguardia suele corresponder a la autoridad pública o al Estado. La denominación de origen se considera parte del patrimonio nacional, por ende bajo el control del Estado.”⁴

En este sentido, en el caso del Perú, México y Guatemala, y algunos otros países, se considera que es el Estado el titular de las denominaciones de origen y sobre ellas se podrán conceder autorizaciones de uso.

⁴ Cfr. El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas. Documento OMPI/AO/LIM/97/1. Lima 1997. Citando a R. Tinlot y a V.Game.

En otros casos, como en la legislación española, el proceso de constitución de una denominación de origen sigue dos fases. La primera, y que tiene un carácter provisional, presenta a la denominación como un ser que se está formando, pero sobre el que ya existen unas ciertas expectativas de vida que son precisamente las que justifican la atribución de un número muy limitado de prerrogativas. Culminada esta primera fase, y andados todos los pasos necesarios para ello, la denominación de origen aparece constituida definitivamente, momento en el cual empiezan a desplegarse los efectos y consecuencias que les son propios.⁵

Así, en España se siguen los pasos siguientes: obtención de un reconocimiento provisional, elaboración del reglamento de la denominación de origen y la constitución del Consejo Regular, quién ejerce la titularidad, una vez que queda plenamente reconocida la protección de la denominación de origen.

Concluida la etapa del reconocimiento de la denominación de origen, según los mecanismos que cada legislación prevea, opera la siguiente etapa dentro del proceso, que es la obtención de la autorización de uso de la denominación por parte de quienes realicen actividades vinculadas al producto dentro de la zona geográfica delimitada, según la declaración de protección.

Es usual que las autorizaciones de uso sólo puedan ser solicitadas por las personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen; realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y cumplan con otros requisitos establecidos en la normativa específica sobre la denominación de origen que se trate.

Esta etapa es muy importante ya que se genera el vínculo directo o indirecto, dependiendo de la participación de entidades privadas, entre la denominación de origen, y aquellas personas que se encuentren aptas legalmente para el uso correspondiente.

La concesión formal de la autorización de uso es administrado por entidades públicas (por ejemplo, la autoridad de agricultura o de propiedad industrial) o privadas (por ejemplo, asociaciones o consejos reguladores de productores), según lo prevea la legislación aplicable. Generalmente se reconoce que todos los productores que operan dentro de la zona delimitada al establecerse la denominación de origen tienen el derecho de usar la denominación, siempre que cumplan con las disposiciones y condiciones estipuladas para el uso de la denominación.⁶

La experiencia internacional tiene una orientación cada vez más definida, en el sentido que son los beneficiarios de las denominaciones de origen quienes asumen un papel activo en la administración del sistema, ya que existe un interés específico y real de su parte de tutelar y promover la denominación de origen.

La introducción de la facultad para que la administración del derecho de uso no sólo esté en manos de una entidad pública (oficina nacional competente), sino también pueda ser administrado por entidades privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen constituye el factor primordial sobre el cual debe girar el sistema.

⁵ M. López Benitez. Las denominaciones de origen. Cedecs Editorial. Barcelona. 1996.

⁶ Documento OMPI/AO/LIM/97/1. Agosto 1997

Los Consejos Reguladores en la experiencia española, mexicana y recientemente la peruana⁷, son algunos ejemplos de mecanismos para organizar al sector público y privado en torno a las denominaciones de origen, que permiten su adecuado desarrollo.

Queda claro que para los efectos de autorizar el uso de la denominación de origen, será necesario establecer los parámetros y reglas que deberán cumplir aquellas entidades o personas autorizadas a hacer uso de la misma.

Dichas reglas deberán ser elaboradas en conjunción con las condiciones que determinaron el reconocimiento o inscripción de la denominación de origen.

Inicialmente podrán ser elaboradas por la entidad estatal del sector, una vez se haya producido el reconocimiento de la denominación de origen, en otros casos estará a cargo de comisiones conjuntas entre el sector público y privado, y a su vez los denominados Consejos Reguladores podrán cumplir la labor de diseñar y aplicar las reglas para el uso adecuado de la denominación de origen.

Al respecto, cabe destacar la importancia que tiene el sistema de normalización en cada uno de los países, cuando es necesario recurrir a estándares para producir o elaborar determinado producto amparado por una denominación de origen, sus requisitos fisicoquímicos y organolépticos, de ser el caso, etiquetado, controles y certificaciones, entre otros.

Finalmente, parte de las condiciones para el uso de una denominación de origen y su éxito futuro, estará en la posibilidad de establecer claramente una estructura de control y determinación de sanciones por el incumplimiento a un conjunto de normas, a las cuales uno se somete voluntariamente, si es que quiere usufructuar y aprovechar las bondades que ofrece una denominación de origen en el mercado.

[Fin del documento]

⁷ Ley No. 28331 del 14 de agosto del 2004. Los Consejos Reguladores son entidades constituidas bajo la personería jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro.