

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA
EN EL DERECHO MARCARIO PANAMEÑO

POR:
RAFAEL BATISTA CÁCERES

**Trabajo de graduación para optar
por el título de Licenciado en
Derecho y Ciencias Políticas.**

PANAMÁ, 1999.

DEDICATORIA

A mi madre **Marcia**, a mi padre **Rafael**, a mi abuela Mito, a mi tío **Marcial**, a mis hermanos **lalys y Agustín**, y en especial a mis fallecidos tíos **Cholo y Regino**.

AGRADECIMIENTO

Le doy un agradecimiento especial a mi director de tesis, profesor **Franklin Miranda** por su paciencia en la revisión de la tesis y sus sabios consejos.

Adicionalmente agradezco a todas aquellas personas que en alguna u otra forma tuvieron la gentileza de apoyarme en la finalización de esta meta.

INDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iv
INDICE GENERAL.....	vi
INTRODUCCIÓN.....	xiii
CAPÍTULO I.....	I
I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS MARCAS.....	I
A. Derecho antiguo y medieval.....	I
1. Época grecorromana.....	2
2. La Edad Media.....	2
3. Privilegios.....	3
4. Los signos distintivos.....	4
5. Moderno derecho de marcas.....	5
B. Primera ley de patentes conocida.....	6
C. La revolución industrial.....	8
D. Primeros reconocimientos jurídicos al Derecho de Autor.....	9
E. La legislación francesa del siglo XVIII.....	12
F. Legislación norteamericana.....	12
II. CARACTERÍSTICAS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA.....	13
A. Deben ser distintivas.....	14

INTRODUCCIÓN

A través del presente trabajo de graduación espero sinceramente que los lectores del mismo encuentren una obra más que les permita comprender en forma mucha más precisa las disposiciones encaminadas a regular lo referente a las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

A este trabajo de investigación va ligada del análisis de los preceptos jurídicos tanto nacionales como extranjeros, asimismo se arribará a varias conclusiones, ideas y especulaciones a través del recorrido que se realiza sobre todas las legislaciones estudiadas.

En muchos casos los planteamientos se derivan de muchas interpretaciones que realizamos como producto del análisis realizado.

La intención de esta tesis, es la de proyectar varios aspectos de interés que no son comunes de encontrar en distintos trabajos doctrinales. Sobre todo tomando en consideración que las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia son dos de las instituciones jurídicas menos estudiadas en el ámbito del derecho de la propiedad industrial o derecho marcario, razón que abona nuestro parecer de que esta obra brindará mayores luces sobre las mismas.

Asimismo se desglosan varios conceptos esenciales para mayor claridad del asunto estudiado. En este sentido se persigue el interés de no sólo desentrañar el significado de estas instituciones jurídicas, sino que el análisis se realiza en el contexto de las demás disposiciones de las leyes de la propiedad industrial, así como de los tratados internacionales referentes a esta materia.

Se unió de igual modo un conocimiento práctico con la disertación teórica para permitir una

comprensión fluida de los temas tratados.

El lenguaje empleado tiene por objetivo que los comentarios resulten accesibles a todos los lectores. En este contexto se realizaron comentarios limitados a los casos en los que creímos, resultaban indispensables.

Así pues, espero que la presente obra sirva para comprender de mejor modo estas dos importantes instituciones jurídicas del derecho de la propiedad industrial en nuestro país.

I. **ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MARCAS**

A. **Derecho antiguo y medieval.**

Contrario a lo que pudiera pensarse respecto a lo ocurrido entre las relaciones del hombre con las cosas corporales (derechos reales) y de; hombre con los demás miembros de su especie (derechos personales), tuvo que pasar mucho tiempo para que el ser humano pudiera percatarse y tomar conciencia de la relación existente con las cosas del espíritu.

Para tales efectos, se requirió de la convergencia de varias condiciones de tipo económico, técnico y social. Fueron estas condiciones las que, finalmente, producirían el advenimiento de la Revolución Industrial, época en la cual se ubica el nacimiento del actual derecho de patentes.

Ahora bien, si se quisiese ubicar el origen más remoto de las marcas, habría que remitirse a la misma génesis del hombre sobre este mundo. Ello es así porque la misma naturaleza del hombre lo obliga a crear cosas y, una vez creadas, les asigna un nombre para identificarlas; y luego, proviene la asignación de una marca para identificar e individualizar plenamente a otras cosas de su misma especie.

Sin embargo, los signos distintivos (entiéndase marcas, patentes, denominaciones de origen, indicaciones geográficas o de procedencia, etc.), llegarían a tener un valor autónomo y una normativa jurídica más específica con el cumplimiento de determinadas condiciones de tipo económico, político, intelectual y social.

Así las cosas, se puede dividir la estructura del derecho de marcas en

tres épocas o etapas.

1. Época grecorromana.

A través del estudio de los signos encontrados en pinturas antiguas, esculturas y, en general, en diversas muestras del ingenio artístico humano durante esa época, se ha podido deducir su identificación con las actuales marcas.

De estudios realizados sobre las costumbres de los artesanos, se ha llegado a la conclusión de que los signos utilizados estaban destinados a garantizar la reputación de un fabricante frente al público, lo mismo que a reafirmar la propiedad de lo producido por el artista o artesano. Sin embargo, no se puede señalar con certeza que en dicha época se hubiesen dado visos de reconocimiento del signo distintivo como algo jurídicamente capaz de obtener protección jurídica.

2. La Edad Media.

A raíz de la eclosión del sistema corporativo (los colegios, los maestros, los talleres, etc.), se reconocen las marcas como algo jurídicamente capaz de ser protegido y tutelado, con el objetivo de detener la usurpación de los derechos.

Según los autores, dos tipos de marcas deben distinguirse durante el medioevo, y son: el **signum collegi**, o marca corporativa y el **signum privati**; es decir, la marca privada de cada artesano que lo distingue dentro de la corporación. Según el jurista Roubier, la primera no era una marca de fábrica en

el sentido actual de la palabra, ella tenía por finalidad certificar que el producto había sido fabricado de acuerdo a los reglamentos minuciosos que existían en el seno de cada corporación.

El segundo tipo de marca era la firma del artesano sobre su trabajo, que le permitía

eventualmente a la corporación tomar medidas en su contra si había hecho una mala obra.(1)

A pesar de la relevancia que estas marcas tenían para los artesanos y las familias, no hubo un cuerpo legal que las protegiese de modo eficaz, con la única excepción de edictos que hacían referencia más bien a principios morales y no a una legislación adecuada a industrias concretas.

3. Privilegios.

Resultaba característico de la Edad Media la llamada economía de subsistencia, un enraizado y casi mítico apego a las tradiciones y el temor a todo lo que oliese a novedad.

Dicho ambiente resultaba poco propicio para el desarrollo del ingenio humano, en muchas de sus manifestaciones más nobles y meritorias. Sin embargo, y pese a las limitantes antes mencionadas, desde los siglos X y XI se conocen referencias sobre la concesión de privilegios, en especial en el campo de la minería y en la construcción de edificios hidráulicos.

Los antes mencionados privilegios concedidos a los ingenieros constructores en vez de a los inventores, giraban en torno a las más diversas

(1) Jiménez Maya, Hemán. **La Circulación de los Derechos de la Propiedad Industrial.** Universidad Pontificia Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Tesis de Grado para optar por el título de Abogado, Bogotá, 1984. Págs. 21-24.

modalidades, que iban desde el reforzamiento de los contratos entre los beneficiarios y los ingenieros, préstamos de dinero, exenciones, hasta prohibiciones de construir obras similares sin el previo consentimiento del ingeniero amparado por el privilegio.

Al transcurrir el tiempo y ya entrado el siglo XV: "empieza a concederse en Venecia verdaderos privilegios de invención, que se diferencia de los reseñados hasta aquí en que, frente a la diversidad de formas de protección que manifestaban los antes anotados, se concreta ya, como contenido del derecho que se concede, la facultad del inventor de ser el único que está autorizado

para construir y actuar la invención misma.

Como características que se le pueden atribuir a este sistema se encuentran las siguientes:

El privilegio era una norma jurídica de carácter material y concreta.

El privilegio creaba un derecho nuevo y no declaraba uno preexistente.

El privilegio, debido a la diversidad de contenidos que abarcaba, no tuvo una consistencia sobre determinadas materias. Eso es así, por cuanto mientras unas veces concedía ventajas de tipo económico, otras veces otorgaba títulos nobiliarios, regalías, premios y, en fin, monopolios.

4. Los signos distintivos.

Los signos distintivos son los medios que han utilizado las empresas o establecimientos para configurar una individualización de sus productos, con el propósito de obtener consecuentes ventajas económicas, lo mismo que la preservación y mantenimiento de una clientela. A través de los signos

distintivos se ha permitido identificar al fabricante, al establecimiento, los productos y el origen de dichos productos.

Dentro del grupo de los signos distintivos se encuentran las marcas de los productos, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia o las indicaciones geográficas y las llamadas recompensas industriales o secretos industriales.

Son justamente las denominaciones de origen y las indicaciones de origen o indicaciones

geográficas, el tema de investigación que se pretende esbozar en el presente estudio.

5. **Moderno derecho de marcas.**

Fue con el advenimiento de la Revolución Francesa y la subsecuente eliminación de los sistemas corporativos predominantes durante toda la Edad Media, que se originó una nueva perspectiva y el horizonte económico se empieza a expandir en todas sus maravillosas concreciones e implicaciones. Tanto es así, que la proclamación de la libertad de la industria promueve el auge de una nueva tutela hacia el Derecho Marcario. En esa época, el desconocimiento y la violación del derecho de propiedad industrial se encontraban desprovistos de todo tipo de sanción penal.

Sin embargo, y con posterioridad, dándose las circunstancias antes mencionadas, se plasmó el primer texto general sobre la materia.

Fue la **Ley 22 gremial an XI** (francesa), que en su artículo 16 se pronunció en contra de los usurpadores de marcas. Esta disposición fue luego recogida en el Código Penal.

Fueron el desarrollo del maquinismo, los cambios cualicuantitativos de la oferta y la demanda, la producción en serie, los que crearon las condiciones para que la marca pudiera ser considerada como un sello de garantía y de calidad de los productos. Asimismo debe ser apreciada como una eficaz forma de atraer la clientela e individualizar los productos de otros de la misma especie.

Durante estas circunstancias, es que nace la moderna legislación del Derecho Marcario. Se destacan, pues, la Ley inglesa del 7 de agosto de 1862; la Ley francesa del 23 de julio de 1857 y las leyes norteamericanas del 8 de julio de 1870 y del 14 de agosto de 1876.

B. Primera ley de patentes conocida.

La mayoría de los estudiosos de la propiedad industrial coinciden en señalar a la parte veneciana como la primera manifestación legal del derecho de patentes. Como abono de lo anterior, se procederá a revisar algunos apartes de tan trascendental documento:

"MCDLXXIV. Marzo XVIII. Hay en esta

ciudad y sus alrededores, atraídos por su excelencia, y grandeza, muchos hombres de diversos orígenes, que tienen sutilísimas mentes

y aptos para imaginar y descubrir diversos artificios e ingenios. Y si se dispusiera que otros no pueden hacer ni tomar para sí, para aumentar

sus honores, sus trabajosa y artificios descubiertos por tales hombres que los otros pudieran ver, tales hombres descubrirían y harían

cosas de no pequeña utilidad y ventaja para nuestro estado.

Por lo tanto: se decreta por autoridad de este consejo que cualquiera que haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso artificioso, estará

obligado a registrarlo en la oficina de los Proveditori de la Comuna tan pronto haya sido perfeccionado en forma que sea posible usarlo y aplicarlo. Quedará prohibida a cualquier otro, en cualquier parte de nuestra tierra y lugar, hacer cualquier otro artificio a la imagen y semejanza de aquél sin el consentimiento del autor, durante el término de 10 años.

Y si a pesar de esto alguno lo hiciera, el dicho autor podrá citarlo ante cualquier oficial de esta ciudad y aquél que haya imitado será compelido a pagar 100 ducados y el artificio será inmediatamente destruido. Pero nuestro gobierno tendrá la libertad, a su entera discreción, de usar y tomar para su* necesidades cualquiera de dichos artificios e instrumentos, bajo la condición, sin embargo, de que nadie, aparte de su autor, pueda emplearlo."(2)

A finales del siglo XV, en toda Europa se vivieron momentos de gran desarrollo económico, que generaron grandes riquezas para los habitantes de las distintas regiones que la conformaban en aquel entonces.

Surge asimismo un gusto por lo clásico, por la exploración y la conquista de nuevos territorios para las casas reales regentes de los reinados europeos. No fue menos fervoroso el surgimiento de la experimentación y observación, circunstancias que dan pie o que crean las condiciones para que surja la figura del inventor. Es decir, los esfuerzos iban dirigidos hacia una iniciativa de innovación. Por ello es que muchos de los navegantes, pioneros industriales, técnicos, mercenarios y descubridores son llamados inadecuadamente inventores.

Dentro de las políticas de los principados, el denominado "privilegio" deja de cumplir su función, para dar paso a lo que fue un mecanismo

(2) Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica v de Comercio. Buenos Aires, Editorial Robis, 1996. Págs.. 32 y 57.

de política económica. En este sentido, el privilegio muta su antiguo propósito y constitución jurídica para devenir como un instrumento de acrecentamiento de los caudales principescos.

Como dato curioso, resulta importante recalcar que al tiempo en que se encontraba vigente un sistema jurídicamente protegido de concesión de privilegios en la Europa continental, en la Inglaterra de aquella época, la concesión de estos mismos privilegios no respondía a los mismos parámetros de orden de sus hermanos países. Muy por el contrario, la tónica era la arbitrariedad, indeterminación del objeto del privilegio y, por su finalidad, eminentemente fiscalista."⁽³⁾

Para llevar a cabo la política de concesión de privilegios, la Corona inglesa creó, entre otros

mecanismos de tipo jurídico, la concesión de **LETTERS OF PROTECTION**; es decir, permisos a todos aquellos extranjeros con empresas que desearan establecerse en el país.

Fue a partir de la coronación de la última de los Tudor (familia real dominante en aquella época): Isabel I, y en especial durante la política de William Cecil, que se hizo más sistemática la concesión de privilegios. Sin embargo, los excesos y la degeneración del sistema de concesión de privilegios desvirtuó lo que en un principio fue un adecuado manejo de concesión.

(3) Jiménez Bayo, Héctor A. **La circulación de los Derechos de la Propiedad Industrial**. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Tesis de Grado para optar por el título de Abogado. Bogotá, 1984. Págs. 26-44.

C. La revolución industrial

Con la consolidación de los estados nacionales y el desarrollo del mercantilismo, los países europeos se arrumbarían a una serie de cambios muy radicales. La Revolución Industrial se caracterizó por el reconocimiento que se tuvo de la inventiva humana y la consiguiente exaltación del genio humano. Además está decir que se dieron movimientos intelectuales que, en gran medida, fueron decisivos para el desarrollo del género humano en todas sus trascendencias.

D. Primeros reconocimientos jurídicos al Derecho de Autor.

Puede indicarse, como bien lo expresa el autor nacional Ariel Corbetti en su monografía **El Derecho de Autor, Principios Generales de la Propiedad Intelectual**, que:

"El Derecho romano no negó la existencia del Derecho de Autor; sin embargo, no fue objeto de disposiciones legales específicas. Esta falta de protección se debía, sobre todo, a la falta de evolución de los medios técnicos existentes. Con la invención de la imprenta y del grabado como medios de comunicación evolucionó el concepto de la propiedad literaria y artística. Aparecen después las primeras reglas protectoras del derecho de autor. Fue con los "privilegios", como los otorgados por vez primera en Venecia que aparecen los primeros conceptos de la propiedad literaria y artística. No obstante, es en Francia y en Inglaterra donde se deben ubicar los orígenes del derecho de autor moderno, en especial en Francia en donde el rey Luis XII, en 1507 y 1508 otorgan los denominadas "privilegios". Sin embargo es en los siglos XVII y

XVIII cuando se consagra el derecho de autor. Con esta serie de privilegios se sumaron las Sentencias del Consejo del Rey las que en su conjunto formaron una especie de Código de propiedad literaria.

En este código se expusieron varios principios importantes del derecho de autor; tales como: el derecho de los autores a reivindicar para ellos y sus herederos la perpetuidad el privilegio de editar y de vender las obras; o en el caso donde un privilegio de editar y vender las obras sea otorgado a un editor, la regla general era que esta cesión se entendía que no depasaba la duración de la vida del autor, aquí se encuentra por primera vez la idea de la interpretación restrictiva de las cesiones. Con poca antelación a la Revolución Francesa, el reconocimiento antes mencionado continuó su evolución hasta el reconocimiento de un "monopolio" conferido al mismo autor."(4)

Fue con el derecho moderno que surgen los primeros pasos en el reconocimiento del derecho exclusivo de reproducción a favor de los autores.

Esto se da en Inglaterra **a través de la** Ley 10 de abril de 1710, también conocida con el nombre de **"la Ley de la Reina Anna"**, **la** cual según muchos **autores es la** primera ley sobre del derecho de autor.(5)

Sigue comentando el autor Corbetti que, con **la** Revolución Francesa no se logra alcanzar reformas inmediatas para los derechos de los autores, llegando a abolir los privilegios que el antiguo régimen había otorgado, dejando sin **la** consiguiente protección a los autores.

(4) Corbetti, Ariel. **El Derecho de Autor. Los Principios Generales de I,9 Propiedad Intelectual.** Panamá, Editorial Portobelo, Librería El Campus, 1998. Págs. 1-3. (5) *Ibidem.* Pág. 3-6.

Esta situación no fue permanente; a partir de las leyes 13-19 de enero de 1791 se consagra el derecho de representación y en el Decreto 19-24 de julio de 1793 se establece el derecho exclusivo de reproducción, los cuales se van a constituir en el fundamento del Derecho de Autor actual.

El autor Ariel Corbettí destaca dos ideas fundamentales sobre la legislación de la Revolución Francesa:

- 1) Un derecho exclusivo conferido a los autores en razón de la naturaleza de su propiedad: "ta creación intelectual".
- 2) Es un derecho temporal, ya que el autor lo ejercerá toda su vida; pero sus herederos solamente algunos años después de su muerte: el monopolio no es perpetuo.(6)

La legislación revolucionaria tuvo una duración de más de 150 años en Francia hasta el 11 de mayo de 1957 con muy leves modificaciones. No fue hasta la vigente Ley del 3 de julio de 1985, que se han introducido cambios sustanciales a la legislación sobre Derecho de Autor, la cual fue objeto de serias investigaciones y debates.

En especial, se establecieron profundas investigaciones en cuanto a lo audiovisual, las emisiones radiofónicas, las grabaciones, las nuevas técnicas de comunicación, el sistema de remuneración y en las disposiciones contra la piratería. Retrocediendo hasta la génesis del derecho de autor en otros países, por ejemplo en España, data la noción del derecho de autor de la Ley de **Carlos III** de 1762; en Alemania no se puede precisar con seguridad la fecha de reconocimiento; sin embargo, el Código Civil prusiano de 1794 consagró la

(6) *Ibidem*. Pág. 3-6.

noción, pero no fue hasta 1837 que se dio una ley federal.

En Estados Unidos de América, el artículo 8 de su Constitución de 1787 reconoce la noción del derecho de autor, y después se aprobó la Ley federal de 1790.

E. La legislación francesa del siglo XVIII.

Para esa misma época, la Asamblea Nacional francesa votaba a favor del denominado proyecto **Bouffleurs** (Ley del 7 de febrero de 1791), que se inspiraba en el estatuto inglés de monopolios y en la Constitución norteamericana. El creador de dicho proyecto, el ilustre jurista Bouffleurs, calificó el derecho del inventor como un derecho sagrado de propiedad e inviolable.

Dicha consagración llevaría a una división en dos tendencias muy bien definidas. En cuanto al sistema inglés, y a pesar de la permanencia de su estatuto de monopolios, se tuvieron que realizar fuertes modificaciones para actualizar la legislación al paso del tiempo, como lo fue la denominada **patent amendment act, de 1852**.

F. Legislación norteamericana.

Fue justamente dentro de ese contexto económico, político, intelectual y social que la Constitución Política de los Estados Unidos de América dio los primeros pasos en la debida constitucionalización de los derechos del inventor. Así las cosas, la antes mencionada Constitución del 17 de septiembre de 1789 favoreció el desarrollo de la ciencia y de las artes útiles, garantizando para un período determinado, a los actores e inventores, el derecho exclusivo sobre sus

obras e inventos. Asimismo, poco después de tan pionero reconocimiento constitucional de estos derechos, durante la presidencia del General George Washington, se votó a favor de un acto del cual resultó que las invenciones serían examinadas por los poderes públicos, con la finalidad de saber si eran suficientemente útiles e importantes (**useful and important**) para que las patentes fueran otorgadas.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA.

Constitucionalmente, la protección hacia el derecho de la propiedad industrial ha sido

establecida como una protección general hacia la propiedad privada. Es decir, ha prevalecido el concepto de la propiedad industrial como un derecho de cosas, siguiendo la más pura concepción romanista, iniciada por el Código napoleónico, traspasado al Código Civil español, llevado al Código Civil de Colombia y vuelto a transplantar al Código Civil de Panamá.

Actualmente, puede verse consagrado en los artículos 44 y 49 de la Constitución Política de la República de Panamá, la cual dispone lo siguiente:

Artículo 44. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.

Artículo 49. Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley.

Anteriormente, las normas sobre propiedad industrial se encontraban consagradas en el Código Administrativo y en el Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, que reglamenta las anteriores. En estos textos jurídicos, los temas de la indicación de procedencia y la denominación de origen se

encontraban reguladas en forma escasa. En este sentido, sólo se indicaba lo siguiente:

Artículo 2012: No se registrarán marcas que exclusivamente consistan en informaciones sobre clase, fecha y lugar de la fabricación, o sobre clase, fecha y lugar de la fabricación, o sobre la calidad, la destinación y las condiciones de precio, cantidad y peso de la mercancía.

No obstante en la actualidad se pueden señalar varias características que diferencian a estas instituciones jurídicas de otras. Para ambas figuras, las características resultan semejantes, toda vez que de su texto se deducen mayores diferencias.

A. Deben ser distintivas.

Cuando se señala que deben ser distintivas, se refiere al hecho de que tanto la indicación de procedencia como la denominación de origen deben poder distinguir un producto en especial de otros. De esta forma, el consumidor podrá elegir adecuadamente un producto en comparación con otro.

1. Especialidad.

La especialidad se deriva de la necesidad de diferenciar exhaustivamente un producto de otro; es decir, que se pretenda resaltar la particularidad de un producto con respecto a otro.

2. Novedad.

La novedad implica, tal como se puede deducir, que el producto sea

nuevo, que no haya sido diferenciado con este nombre anteriormente por otra persona.

B. Licitud.

La licitud significa que la denominación de origen o la indicación de procedencia no padezca de algún matiz antijurídico. Es decir, que las normas no vayan en contra de lo establecido por el ordenamiento jurídico.

C. Veracidad.

La veracidad se refiere a que la denominación de origen o la indicación de procedencia se

ajuste a la realidad; es decir, que no se pretenda señalar elementos engañosos o falsos para su conformación.

III. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

A. Origen y concepto.

A efecto de proporcionar un concepto general y de fácil comprensión de esta figura, es pertinente examinarlos desde tres perspectivas: a nivel doctrinal , en el derecho comparado y en la legislación actual del Derecho panameño. Ante la natural disposición del hombre de individualizar los productos, es que instituciones como las denominaciones de origen surgen a la luz. Respecto al origen de las denominaciones de origen, el eminente jurista venezolano Doctor Francisco Astudilla Gómez comenta:

"Con el desarrollo del comercio a partir del Siglo XI, una serie de productos de diversa naturaleza fueron adquiriendo notoriedad por ser distinguidos con nombres geográficos. Ejemplos de ellos son el mármol de Carrara, Cedros del Líbano , Cognac y Queso Parmesano. No obstante, históricamente han sido regiones vinícolas las que más han individualizado su producción a través de los nombres de las regiones de elaboración.

Con la organización corporativa que tiene lugar en Europa a partir de dicho siglo, hacen aparición las marcas "colectivas" o de "corporación", adoptadas por asociaciones profesionales de artesanos para distinguir

sus productos, las cuales aún existen y son un privilegio de control de la comercialización de productos emanados de talleres de maestros artesanos miembros de una corporación determinada.

Dichos artesanos frecuentemente adoptaron los nombres geográficos de los lugares de fabricación de sus productos para distinguirlos. Estos nombres geográficos utilizados como marcas, eran comúnmente propiedad del conjunto de artesanos o fabricantes de un producto de una misma localidad o región, lo que trajo como consecuencia que estas marcas colectivas se asociaran en un principio, no sólo al origen geográfico de un producto, sino también a una determinada calidad, consecuencia de la intervención del hombre.

Esta no diferenciación entre marcas colectivas y denominaciones de origen, se mantuvo en Europa hasta comienzo del Siglo XX, cuando en Francia se dicta en 1905 una Ley para la represión de los fraudes en la venta de

mercancías y de falsificaciones de géneros alimenticios y de productos agrícolas, previéndose en la misma que las marcas deberán indicar las apelaciones regionales. Esta Ley fue complementada en 1912, cuando se dictó una Ley relativa a la protección de las denominaciones de origen, constituyendo ésta el primer instrumento legal específico sobre la materia. Posteriormente, en 1935 se dictó un Decreto-Ley creando la denominación de origen "controlada" para los vinos franceses." (7)

I. En la doctrina.

A nivel doctrinal, son varios los conceptos que se manejan para definir lo que se debe entender por denominación de origen. En este sentido, el ilustre autor de origen argentino Jorge Otamendi en su obra **Derecho de Marcas**, comenta al respecto lo siguiente:

"La definición es simple, se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, producto éste que por provenir de esa zona geográfica tiene características propias y por ende distintas de otros de la misma especie provenientes de otros lugares. La última parte de la definición se refiere a los casos en los que la denominación no lo era en un principio de una zona geográfica y el uso constante lo transformó en una denominación geográfica."(s)

(7) Astudillo Gómez, Francisc. Los Derechos Marcarios v las denominaciones de origen., recogido dentro de la obra *La Propiedad en el Umbral del Siglo XXI*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, pág. 162.

(8) Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 82.

Esta institución, si se le puede llamar así, es una de las más peculiares que se encuentra recogida en el estudio del actual Derecho Marcario, en especial dentro del estudio de los signos distintivos. Como bien lo indica el eminente jurista mexicano Mauricio Jalife Daher, en su libro **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial:**

"A diferencia de los otros tipos de signos distintivos regulados por la LPI(*) como el nombre comercial, la marca o el aviso comercial, en los que una entidad jurídica específica, por lo general un prestador de servicios, industrial o comerciante, particular o privado, se constituye en titular de los derechos, en el caso de la denominación de origen tal titularidad se

diluye..."(9)

Sus comentarios resultan pertinentes sobre tan peculiar figura cuando nos sigue indicando que:

"Su contraste con las marcas deriva de la consideración de que mientras éstas se adoptan y apropian para distinguir productos o servicios en el mercado, como referencia de origen para el consumidor, la denominación de origen se orienta para proclamar la exclusividad sobre un nombre genérico, circunscribiéndola a los límites y condiciones que la propia Ley define. En sí, el contraste se perfila por la circunstancia de que, mientras una objeción natural para el registro de marcas es el que éstas consistan en expresiones genéricas, en la denominación de origen la

(*) ~~Siglas utilizadas para abreviar la frase Ley de Propiedad Industrial.~~
(9) Jalife Daher, Mauricio. **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial.** México, Editorial Mc Graw-Hill, Serie Jurídica, 1998. Pág. 329 y ss.

protección se gesta, de algún modo, sobre un genérico de condiciones extraordinarias. "(lo)

Por otro lado, el autor Caños M. Correa en su obra **Acuerdo TRIPs,(*) Régimen Internacional de la Propiedad intelectual**, señala en otros términos:

"La denominación geográfica es básicamente una marca utilizada por un grupo de productores en relación con

mercaderías para indicar su origen geográfico. Se pueden distinguir tres tipos de indicaciones geográficas: a)

Indicaciones de origen calificadas que poseen un significado descriptivo particular debido a ciertas características de los productos, atribuibles esencialmente a su procedencia de un país, región o localidad. Estas indicaciones se conocen también como "apelaciones de origen";

b) Indicaciones geográficas, simples, neutrales respecto de la calidad; es decir, aquéllas en las que no existe un vínculo directo entre las características de los productos y su origen geográfico;

c) Indicaciones geográficas indirectas de la procedencia; es decir, indicaciones en las que el público asocia al producto con una región geográfica."⁽¹¹⁾

En el documento de la OMPI denominado **Protección Internacional de la Propiedad Industrial**, se condensa lo que a nivel mundial se entiende por

(10) Ibidem.

(1) La abreviatura TRIPs significa en su traducción literal al español Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs).

(11) Correa M., Carlos. **Acuerdo TRIPs. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual**. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Ciudad Argentina, 1996. Págs. 105 y 106.

dicho concepto así:

"Una denominación de origen es el nombre geográfico de un país, región o localidad que sirve para designar un producto originario en él, cuya calidad y características se deben

exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, incluidos los factores naturistas y humanos."

2. En el Derecho comparado.

En el Derecho comparado, las legislaciones de varios países definen lo que se debe entender por denominaciones de origen en términos bastante simples. Así, por ejemplo, en Argentina, el inciso C) del artículo 3(1e la Ley N° 22.362 de **marcas, sancionada el 26 de diciembre de 1980** y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 1981 señala que:

Artículo 3. No se consideran marcas y no son registrables:

- a). ...
- b). ...
- c) **las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen a la que se refiero a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos;**

A nivel internacional, existe en general una tendencia a la unificación de criterios en aspectos conceptuales, presentándose una cierta constante en

cuanto a los elementos que conforman las diversas definiciones. Dicha unificación constituye una ventaja en cuanto a la comprensión de tan oscura materia.

Adicionalmente, se realizará una cita literal de varias definiciones que manejan a nivel de legislaciones diversas.

Por ejemplo, en la Ley General de la Propiedad Industrial aprobada por el Decreto Ley N°

26017, que regula los elementos constitutivos de la propiedad industrial del Perú, se define la denominación de origen en los siguientes términos:

"Artículo 219. Se entenderá por denominación de origen, aquélla 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 característica se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos."

En ese mismo orden de definiciones, la novedosa legislación marcaria de México define la denominación de origen en los siguientes términos:

"Artículo 156. Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para, designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos."

Es, sin embargo, la Comunidad Económica Europea la que ha mostrado

el mayor adelanto a nivel de reglamentación en este tipo de materia. Así, pues, la unión de países

que conforma el bloque económico denominado Comunidad Económica Europea, tuvo a bien reglamentar las normas referentes a las denominaciones de origen que se establecían en el tratado constitutivo de la comunidad y, en particular, su artículo 43. Fue en este sentido que se expidió el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. El artículo 2 de este reglamento señala lo siguiente:

"Artículo 2...

- 1. La protección comunitaria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios se obtendrá con arreglo a lo dispuesto en el presente reglamento.**
- 2. A efectos del presente reglamento se entenderá por:**
 - a) denominación de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:**
 - **originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y**
 - **cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada."**

A simple vista no se pueden notar mayores diferencias; muy por el contrario, las similitudes que se evidencian de una simple lectura suponen que la legislación referente a las denominaciones se han venido equiparando y asimilando a las distintas legislaciones. Parte de este esfuerzo se debe, en gran

medida, a la labor realizada y desplegada en varios países a través de la OMPI, u Organización

Mundial de la Propiedad Industrial, y a las oficinas regionales de registro de la propiedad industrial.

Se mantiene, como se verá más adelante, una cierta consistencia en cuanto a los elementos de que se constituye la denominación de origen.

3. En Panamá.

Los anteriores conceptos no distan mucho del concepto vertido en la Ley 35 de propiedad industrial, de 1996. En tal sentido, la legislación panameña define la denominación de origen en los siguientes términos:

"Artículo 132. Se considera denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos."

Ante la paridad de los criterios que se manejan a nivel de las distintas legislaciones, la constante repetición de los mismos elementos en las definiciones y la casi inexistencia de situaciones discordantes en las mismas, que actúan como obstáculos para una mejor comprensión, es pertinente dejar la explicación más extensa cuando se analicen uno por uno los elementos que la conforman.

Sin embargo, es más que pertinente resaltar las muchas similitudes que sirven para homologar las definiciones y las pocas y casi nulas diferencias que se noten.

Por ejemplo, en la definición que brinda la legislación argentina se

entenderá por denominación de origen al nombre de un país, de una región, de un lugar o área

geográfica determinados: entre tanto, la legislación peruana señala que son el nombre de una región o un lugar geográfico del país. Por otro lado, la legislación de la Comunidad Económica Europea, que es la más adelantada en este tipo de materia, señala que es el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país.

La legislación panameña sostiene que la denominación de origen es la denominación geográfica de un país, de una región o localidad. Todos los conceptos vertidos, salvo el de Panamá, coinciden en señalar que se trata de un nombre. La legislación panameña utiliza el concepto denominación geográfica como si fuese el género y la denominación de origen como si fuese la especie. Resulta bastante curioso que se establezca un concepto de género a especie, cuando las demás legislaciones optaron por no utilizar el término denominación geográfica.

Dicha frase oscurece aún más el concepto objeto de la presente disquisición, puesto que debería definirse lo que debe entenderse por denominación geográfica, confundiendo continente con el contenido.

Así, pues, mientras las demás definiciones se concretan en señalar qué es un nombre, la legislación panameña va más allá y habla de una denominación geográfica.

Toca definir ahora lo que es la denominación geográfica. En este sentido sería el nombre con que se reconoce un determinado punto geográfico.

En otro orden de ideas, la legislación argentina enumera los siguientes conceptos: país, región, lugar o área geográfica. Por otro lado la legislación

peruana habla de una región o un lugar geográfico del país; no obstante, esta última legislación, que es más parca en cuanto a la redacción, no es menos cierto que su sobriedad es virtualmente

comparable con la delimitación taxativa que refleja la legislación argentina. En este sentido, se dice lo mismo pero con menos abundancia de vocablos.

Respecto a lo preceptuado por la legislación de la Comunidad Económica Europea, ésta sólo hace referencia al nombre de una región y de un lugar determinado. No se utiliza el término geográfico por ningún lado, tal vez por considerarlo ocioso en el concepto y abarcado por el término región. Hace, pues, extensiva la parquedad en su redacción. Sin embargo, resulta peculiar que al final del párrafo se utiliza la frase o, en casos excepcionales, de un país.

Conviene entonces plantear que según esta legislación, el reconocimiento del nombre de un país se considera un caso excepcional, en tanto que la legislación argentina, lo reconoce expresamente. Siendo así y atendiendo al tenor literal de las normas estudiadas salvo la legislación argentina las demás normas no contemplan el nombre de un país como ejemplo de una virtual denominación de origen.

Resulta patente que la legislación panameña no es más clara; toda vez que utiliza el término denominación geográfica de un país, situación que pudiera entenderse como una confirmación de que el nombre de un país pudiese ser reconocido como una denominación de origen.

Adicional a ello, la denominación de origen habla sobre el término región o localidad como si fuesen sinónimos y no da a entender si fue una confirmación del término precedente o si, por el contrario, se refería a otra categoría en

particular.

Por otro lado, todas las legislaciones coinciden en señalar que los nombres o denominación geográfica en el caso de Panamá sirven para designar un producto originario de ellos y cuyas

cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico.

Sin embargo, al momento de referirse a los factores naturales y humanos, algunas de las disposiciones no lo establecen. Éste es el caso de la legislación argentina, que no menciona de forma expresa los factores naturales y/o humanos. En general, las demás disposiciones arriba indicadas lo mencionan de forma directa.

Cabe agregar cierto punto interesante: la legislación argentina define la denominación de origen al decir que "También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos." Hasta aquí no se entiende el verdadero sentido de esta oración. De una simple lectura se colige que es otra forma para reconocer una denominación; sin embargo, no se explica de modo comprensible lo que se quiere señalar con la frase "para los fines de ciertos productos" ¿qué tienen que ver los fines de un producto en esta definición?; y, aún más bizarro resulta la expresión "ciertos productos." Es que acaso ¿existe una desigualdad entre los productos que pueden ser reconocidos para una denominación.?

En todo caso, será para otro estudio el análisis teleológico de la norma en este sentido. En términos generales, éstas son algunas de las observaciones en cuanto a las definiciones que se vierten en las distintas legislaciones; más adelante, se profundizará en varios de estos conceptos cuando toque analizar

los elementos y características de esta figura.

4. En los convenios internacionales.

E(artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá señala que la República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional. Así pues esto sería uno de los fundamentos constitucionales sobre los cuales descansa la protección de la propiedad intelectual en nuestro país.

Son varios los convenios internacionales de carácter multilateral que contienen normas referentes a las denominaciones de origen, como por ejemplo el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, que es la Ley 41 del 13 de julio de 1995; y el Acuerdo sobre los "Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" que es el anexo IC del artículo 294 de la Ley 23 del 15 de julio de 1997. Aquí se procederá a señalar algunos de ellos:

El Convenio de París habla sobre las "indicaciones de procedencia o denominaciones de origen en sus artículos 1 y 2". Este tratado internacional vigente referente a las normas sobre propiedad industrial establece en su artículo décimo, que los países miembros se comprometen a embargar al momento de su importación todas las mercaderías que utilicen, en forma directa o indirecta, una indicación falsa de procedencia.

Por otra parte, existe el Acuerdo de Madrid como un acuerdo especial dentro del marco de la Unión de París, cuyo objetivo es el de reprimir las indicaciones falsas o engañosas. Hace referencia a que cualquier producto con una indicación falsa o engañosa, que indique en forma directa o indirecta que

uno de los países que sea parte del Acuerdo, o un cierto lugar del mismo, es el país o lugar de origen, será embargado en cualquiera de los países que son parte en el Acuerdo de Madrid.

Hasta el 1 de enero de 1996 este acuerdo contaba con treinta y un países miembros. El artículo 1 del Acuerdo de Madrid señala que cualquier producto que ostente una indicación falsa o

engañosa por la que uno de los estados parte del Acuerdo de Madrid.

Por otro lado, el Acuerdo de Lisboa para la protección de denominaciones de origen y su registro internacional, sólo protege indicaciones de procedencia relacionadas con productos que poseen características especiales de calidad atribuibles a su origen geográfico. Dispone que los países miembros se comprometen a proteger en sus territorios las denominaciones de origen de los productos de los otros países que son parte en el Acuerdo de Lisboa, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

Como bien lo señala el autor Carlos M. Correa, en su libro **Acuerdo TRIPs**, "no es suficiente que el país interesado proteja sus denominaciones en virtud de una ley general. Además de esta regulación, resulta indispensable que cada denominación debe beneficiarse de una protección específica y expresa, proveniente de una disposición administrativa y oficial. La razón resulta obvia y consiste en la necesidad de determinar los elementos específicos de la protección; tales como el área geográfica, los usuarios legítimos de la

denominación y la naturaleza del producto en relación con una calidad dada".(12)

En el ámbito latinoamericano, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el régimen común sobre la propiedad industrial para los países de la Comunidad Andina, incorporó la noción de denominación de origen establecida previamente en el Acuerdo de Lisboa para la protección de las Apelaciones de Origen en 1958. Para una mejor comprensión se procederá a citar

la parte pertinente de dicha Decisión que expresa: 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 un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Se reserva el uso de denominaciones de origen sólo a productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del país miembro designada o evocada por dicha denominación.

En el mismo orden de ideas, el Consejo del Mercado Común también procedió a aprobar el Protocolo sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. (DEC. N° 8-95)

Cabe señalar que, a pesar de que Canadá y los Estados Unidos

(12) Correa, Carlos M. Op. Cit., Pág. 107-109.

decidieron no ingresar al Acuerdo de Lisboa y, por consiguiente, no darle el reconocimiento a las diversas denominaciones de origen vigentes y reconocidas a nivel internacional, las partes involucradas en el Tratado de Libre Comercio optaron por diseñar un sistema novedoso para brindar protección a los productos típicos de cada una de las partes.

Así pues, las partes optaron por proteger dichos productos a través de ciertas restricciones recíprocas en el capítulo relativo a "Trato nacional y acceso a mercados para bienes". Es decir que bajo el rubro de "productos distintivos", las partes establecen en el Tratado de Libre Comercio lo siguiente:

- a) México y Canadá reconocen el Bourbon Whisky y el Tennessee Whisky, que es un Bourbon Whisky puro cuya producción se autoriza sólo en el estado de Tennessee, como productos distintivos de Estados Unidos. En consecuencia, México y Canadá no permitirán la venta de producto alguno como Bourbon Whisky y Tennessee Whisky, a menos de que se hayan elaborado en Estados Unidos de acuerdo con las leyes y reglamentaciones relativas en Estados Unidos de acuerdo con las leyes y reglamentaciones relativas a la elaboración de los mencionados productos;
- b) Estados Unidos y México reconocerán el Canadian Whisky como producto distintivo de Canadá. En consecuencia, Estados Unidos y México no permitirán la venta de producto alguno como Canadian Whisky, a menos de que se haya elaborado en Canadá de acuerdo con sus leyes y para su consumo en ese país;
- c) Estados Unidos y Canadá reconocerán al tequila y al mezcal como

productos distintivos de México. En consecuencia, Estados Unidos y Canadá no permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos de que se hayan elaborado en México y de acuerdo con sus leyes. Esta regla se aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor del TI-C, o bien 90 días después de la fecha en que el gobierno de México haga obligatoria la norma oficial para este producto, lo que ocurra más tarde.

Lo que se deduce de este novedoso sistema es que se omiten las formalidades procedimentales de cada uno de los tres países contratantes, para el reconocimiento de las denominaciones de origen en sus respectivos países. Por lo tanto, la protección que se le da a los

productos está sujeta a menos trámites burocráticos y lentos.

IV. LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

A. Concepto

En esta oportunidad se analizará el concepto de esta otra institución que, a pesar de ser distinta a la denominación de origen, ostenta un parecido notable con la misma. La indicación de procedencia es otra institución sumamente especial, que se encuentra recogida en varias legislaciones y no en todas como pudiese pensarse.

No obstante su poca difusión, ha traído como consecuencia que no se le otorguen los elementos necesarios que le permitan individualizarse; muy por el contrario, se tiende a oscurecer aún más su significado. La anterior situación

tiende a agudizar la tarea de definir e individualizar adecuadamente esta institución.

En consecuencia, es necesario analizar nuevamente su concepto desde tres ópticas: Primero, su concepto en la doctrina; en segundo lugar, su concepto en la legislación comparada; y en tercer lugar, su concepto en el Derecho panameño.

I. En la doctrina.

Ante la necesidad de ubicar una definición en materia doctrinal, se investigó en distintos manuales sobre la materia algún tipo de definición que permitiera individualizar concretamente el concepto. No obstante, no se pudo localizar nociones esbozadas por autores de la materia; en parte, porque el otro nombre que recibe esta institución es el de indicación geográfica protegida. Sin embargo no cabe dudas de que el término **Indicación Geográfica** es el nombre genérico que incluye a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen. Es por tal motivo que se expondrá el concepto que de la minuciosa lectura de diversas fuentes de información se pudo deducir:

La indicación de procedencia o indicación geográfica protegida es el nombre de una región o un lugar geográfico que designa un producto originario de un país en donde se realizan los procesos de producción, transformación o elaboración, que por tener una calidad determinada, una reputación u otra característica pueda atribuirse a dicho origen.

2. En el Derecho comparado.

Sin duda, la explotación agroindustrial y pecuaria que se ejerce con mayores costos de producción es la proveniente de agriculturas de élite con productos de mayor calidad y prestigio.

En este sentido, sólo habrá una verdadera competencia comercial tanto en precios como en la distribución de productos cuando se implementen sistemas que permitan diferenciar e individualizar

los productos con las indicaciones geográficas y el consecuente respeto de dichas instituciones a nivel internacional. Debe indicarse que en algunas ocasiones las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencias son consideradas inclusive como parte del bagaje cultural de un determinado país; un ejemplo patente de esto se encuentra en los vinos producidos en varios países europeos.

Así pues, y como se ha visto a lo largo del presente estudio, el sector europeo de los alimentos de calidad es el que ha reaccionado de forma más enérgica y favorable hacia la implementación de normas jurídicas tendientes a hacer efectivos dichos sistemas de diferenciación. De allí nacen las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas .

Las mismas se han puesto en marcha a través de un programa de promoción y difusión. Sin duda, el aporte económico en este tipo de medidas creará las condiciones favorables para que exista un acercamiento del consumidor de los productos y el reconocimiento a la calidad y garantía que representan.

En el Derecho comparado, algunas de las legislaciones extranjeras contemplan esta institución en su engranaje jurídico.

El Reglamento (CEE) N° 2081/92 de! Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y

alimenticios, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, brinda una definición al respecto. En tal sentido se señala en el artículo 2 del referido reglamento lo siguiente:

Artículo 2.

A efectos del presente reglamento se entenderá por:

- b) **indicación geográfica: el nombre de una región , de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:**
- **originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país;**
 - y,**
 - **que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.**

Por otro lado, la Ley 1294 de 1998 de Marcas de la República de Paraguay define en su artículo 57 lo que se debe entender por indicación geográfica en los siguientes términos:

Artículo 57. Se entiende por indicación geográfica el signo que identifique un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico.

En las legislaciones estudiadas no se encontraron normas nacionales o regionales exactas que establecieran la protección de las denominadas indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas, salvo las de la Comunidad Económica Europea y la de Paraguay. Fue, sin embargo, el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del año 1992 expedido por el **Consejo de las Comunidades**

Europeas en cumplimiento del artículo 43 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, a través del cual se pudo encontrar una legislación más concreta al respecto.

Este concepto expresado comprende elementos básicos que le permiten diferenciarse de las denominaciones de origen o apelaciones de origen, nombre con el que se le conoce en otras latitudes. Así pues, la mayor diferencia con la denominación de origen consiste en la necesidad de que el producto posea una **reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen.** Es justamente este requisito el que no permite que sean consideradas estas dos instituciones como una sola.

3. En Panamá.

La cuestión del concepto indicación de procedencia o indicación geográfica no es un tema que pueda considerarse intrascendente, toda vez que el mismo ayuda a comprender en mejor forma este signo distintivo. Sin embargo, en la República de Panamá es la Ley 35 de 10 mayo de 1996 por medio de la cual se dictan varias disposiciones sobre la propiedad industrial, la que estatuye en su artículo 131 lo que se debe entender por indicaciones de procedencia. Para una mejor comprensión del tema, es pertinente efectuar la

cita del meritado artículo:

"Artículo 131.

...Para los efectos de esta Ley, se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado."

Nótese que la Ley 35 utiliza el término "expresión o el signo", aquí ya sobreviene una situación de relevancia en el estudio de esta figura. La razón es que mientras a nivel doctrina; y de legislaciones extranjeras se entiende a la indicación de procedencia o indicación geográfica como un nombre de alguna región o lugar, esta legislación hace referencia a "expresión o el signo"; se deja así abierta la posibilidad de que se puedan reconocer una variedad polivalente de conceptos. A continuación, la definición que tiene el **Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua** sobre los términos "expresión" y "signo".

"Expresión: Palabra, frase giro: expresión impertinente.

Signo: Representación material de una cosa, dibujo, figura o sonido que tiene un carácter convencional: signos de puntuación, algébricos "(13)

Según el Licenciado Pedro Bolívar, antiguo director de la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, tales términos fueron introducidos con el propósito de permitir una mayor flexibilidad a la hora de reconocer alguna indicación de procedencia.

Es muy probable que esta norma haya sido redactada para que la actual

(13) Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera edición, Madrid, 1990. Pág. 3,412.

denominación "**seco**" fuese reconocida como una indicación de procedencia sin sufrir mayores objeciones u oposición. Sin embargo, sea cual fuese el motivo, el hecho es que esta disposición introduce elementos **su; generis** que le otorgan una mayor amplitud y expande los criterios que

puedan ser utilizados para establecer el reconocimiento en Panamá de las indicaciones de procedencia.

Debe señalarse, sin embargo, que tanto para el Derecho comparado como para el Derecho panameño, ambas expresiones deben ser consideradas completamente compatibles, pues, se entienden como equivalentes; aunque en esencia existan ciertos elementos que varíen.

Para aclarar ideas, debe señalarse indicar que la expresión **indicación de procedencia** utilizada en el Derecho panameño y la expresión **indicación geográfica** utilizada por la comunidad de estados europeos y establecida en los ADPICs,(*) son lo mismo.

4. En los convenios internacionales.

A nivel internacional, existen particulares problemas que surgen respecto a la protección de las indicaciones de procedencia y a las denominaciones geográficas; las mismas se resumen en lo siguiente: ¿Es la protección que se le da a estas instituciones la misma en los demás países como la que se otorga en su país de origen? ¿Acaso las decisiones del país de origen observan el significado de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia como una verdadera indicación geográfica y no como una mera designación

(¹) La abreviatura ADPICs significa Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

genérica? ¿Acaso la delimitación de un área geográfica y posiblemente también las condiciones se observan con una cierta calidad mínima o se aplican en cada país? o si ¿cada país se aboca a cumplir las condiciones de protección de las indicaciones geográficas extranjeras independientemente de las

condiciones prevalecientes en su país de origen?

Estas preguntas se relacionan con dos importantes principios prevalecientes en la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

Uno de estos principios es el bien llamado principio de la independencia de los derechos de la propiedad intelectual, referente a que la protección en el país de origen no es requerida como una condición para la protección en otros países.

Este principio ha sido expresamente reconocido en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, relacionado con las patentes y marcas de fábrica en sus artículos 4 y 6. De igual modo es la base de un acuerdo especial relacionado con las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones geográficas), llamado el Acuerdo de Madrid, para la represión de las indicaciones de procedencia falsas y engañosas de los productos, del que ya se ha hablado con anterioridad.

El otro principio es aquel que señala que se requiere protección en el país de origen como una condición para la protección en los otros países. Este principio (principio de dependencia), es la base de un acuerdo especial que ampara algunas clases de indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia), llamado el Acuerdo de Lisboa, para la protección de la denominaciones de origen y su registro internacional. En

concordancia, las denominaciones de origen pueden disfrutar de una protección internacional si no está protegida como si fuese su país de origen.⁽¹⁴⁾

En este aparte, toca reseñar cómo son reguladas las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas en el ámbito de los convenios internacionales.

El sector industrial ha resultado el más favorecido tanto por las denominaciones de origen como con las denominaciones geográficas, en especial el sector vinícola; tanto es así que la misma Unión Europea o Comunidad Económica Europea ha legislado regulando la producción y calidad de determinados vinos, para así proteger a los productores contra las confusiones y fraudes. Para esto, se reservan las menciones "Vino de Calidad Producido en una Región Determinada" (VCPRD) y Vino espumoso de Calidad Producido en una Región Determinada (VECPRD), a los vinos que se ajusten a las disposiciones comunitarias, sin excluir la utilización de las menciones específicas tradicionales de los estados miembros de la unión europea.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento N° 823/87 del Consejo del 16 de marzo de 1987, por región determinada se entenderá un área o un conjunto de áreas vinícolas que produzcan vinos con características cualitativas especiales. Cada región estará sujeta a una delimitación precisa basada en la parcela o subparcela de vid.

El artículo 23 de los ADPICs o Acuerdos sobre los Derechos de la

(14) Baumer, Ludwig. , **The International Protection of Geographical Indications.** Industrial Property Division. Symposium on the International Protection of Geographical Indication, organized by The World Intellectual Property (WIPO).

Propiedad Industrial, han previsto que los miembros de la OMC establezcan protección especial para vinos y bebidas espirituosas.

Así pues, los países miembros de la OMC estamos obligados a:

Prever medios legales para impedir el uso de indicaciones geográficas para dichos productos que no sean originarios del lugar designado por las mismas, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", o "imitación". Denegar o

invalidar de oficio o a petición de parte, el registro de marcas comerciales para identificar vinos y bebidas espirituosas que consistan en indicaciones geográficas, si dichos productos no tienen ese origen. En caso de indicaciones geográficas homónimas, cada miembro establecerá condiciones prácticas para su diferenciación, asegurando trato equitativo a los productores interesados y el mínimo riesgo de confusión con los consumidores.

Con todo, el Consejo de los ADPICs establece en su artículo 24 las excepciones a las obligaciones de los miembros; entre las que se encuentran: No se impedirá el uso de una indicación geográfica similar a la de otro miembro que identifique vino o bebidas espirituosas, si se ha estado utilizando durante 10 años antes de 15 de abril de 1994 o de buena fe, antes de esas fecha.

- Si una marca es solicitada, registrada o adquirido el derecho mediante el uso, todo ello de buena fe, antes de la aplicación de ADPICs o antes de la protección de la indicación geográfica en su país de origen, las

disposiciones del ADPIC no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez de éste, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de ser ésta idéntica o similar a una indicación geográfica.

No se aplicará el ADPIC cuando una indicación geográfica de otro miembro coincide con el término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común utilizado para identificar bienes y servicios en

el territorio de ese miembro. Igualmente, si la indicación geográfica coincide con la denominación habitual de una variedad de uva existente en otro miembro en la fecha de entrada en vigor del ADPIC.

Todo miembro podrá establecer que cualquier acción basada en esta sección del ADPIC, relacionada con el uso o registro de una marca comercial, ha de presentarse dentro de un plazo de caducidad de 5 años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese miembro o a partir de la fecha de registro de la marca, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquélla en que su uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho miembro. Esta sección del ADPIC no prejuzga sobre el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público. Aquí se respeta el derecho de las personas naturales a hacer un uso comercial de su nombre. El ADPIC no impone obligación de proteger indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que

hayan estado en desuso en ese país.

En el Convenio de París, se establecen limitados niveles de protección en el campo de las indicaciones geográficas. Sin embargo, establecen varias disposiciones que se refieren directamente con las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

El artículo 10 contiene una referencia a las indicaciones de procedencia y las denominaciones

de origen en la lista de los objetos que conforman parte de la propiedad industrial. De igual modo, el artículo 10 tiene que ver con la protección de las indicaciones de procedencia.

Asimismo, el artículo 9 tiene que ver con las sanciones cuando no son respetados los derechos en las denominaciones de origen; y, por último, el artículo 10 refuerza las provisiones establecidas en los artículos 9 y 10.

El artículo 1 señala que la protección de la propiedad industrial tiene su objeto, entre otras, las "indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen".

La obligación de proteger las indicaciones de procedencia está específicamente señalado en su artículo 10; sin embargo, no hay especiales disposiciones en la Convención de París para la protección de las denominaciones de origen. No obstante, los artículos 9 y 10 son aplicables para las denominaciones de origen desde que la denominación de origen por su definición constituye una indicación de procedencia.

El artículo 10 es la disposición básica en la Convención de París para las indicaciones de procedencia. Esta disposición señala que las sanciones

prescritas por el artículo 9 en referencia con los productos ilegalmente utilizados, marcas de fábrica y marcas de comercio aplican para cualquier uso de una "indicación falsa de una procedencia" de un producto.

Esto significa que ninguna indicación de procedencia puede ser utilizada si se refiere a un área

geográfica de donde el producto en referencia no es originario.

Para que la disposición sea aplicable, no se necesita que la indicación falsa aparezca en el producto, puede ser cualquier uso directo o indirecto, por ejemplo en la publicidad, y es sancionable.

De todos modos, el artículo 10 no se aplica a las indicaciones que sin ser falsas, pueden confundir al público o al menos al público de un determinado país (por ejemplo, donde ciertas áreas geográficas en distintos países tiene el mismo nombre pero sólo en una de esas áreas está internacionalmente reconocido por productos en particular, el uso de aquellos nombres en conexión con los productos originados de otra área puede causar confusión).

Como se ha observado en las sanciones para el caso del uso de la indicación falsa de un origen, el artículo 9 establece el principio que sobre la importación debe ser acatado; sin embargo, si aquellas sanciones no existen en un particular país, las sanciones y remedios en esos casos están para ser aplicadas.

El artículo 9 y el artículo 10 determinan quiénes deber solicitar cuotas en la importación o en la imposición de otras sanciones: el Ministerio Público, otra autoridad competente o cualquier parte interesada.

El artículo 10 define qué es lo que debe entenderse por parte interesada,

estipulando que "cualquier productor, fabricante, o comerciante, ya sea persona natural o jurídica, encargada de la producción o fabricación o el comercio de esos bienes y establece de igual modo en la localidad falsamente indicada como la procedencia, o en la región donde esta localidad está

situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde la indicación de procedencia falsa es utilizada", puede en algún caso ser considerada una parte interesada.

El artículo 10 concierne a la protección en contra de la competencia desleal y en una base para la protección en contra de la práctica de indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia), confusas y falsas.

De igual modo, el artículo 10 obliga a los países de la Unión de París a asegurar una efectiva protección en contra de la competencia desleal; los obliga igualmente a establecer una definición general de qué constituye un acto de competencia desleal y contiene una lista no exhaustiva de tipos de actos que en particular deben ser prohibidos.

El artículo 10 es relevante toda vez que obliga a los países de la unión a respetar los remedios legales apropiados y permite a las federaciones y asociaciones que representan a los industriales, productores y comerciantes a que tomen acción, bajo ciertas condiciones, con una vista para la represión de las falsas indicaciones de procedencia.

El primer adelanto de la protección otorgada por la Convención de París a las indicaciones de procedencia radica en la extensión del área territorial cubierta por la Unión de París, cuando el primero de septiembre de 1991 unió a 102 estados miembros.

Las indicaciones en donde otros países distintos al país de origen son nombres genéricos de un producto en otros países, no están sujetos a la Convención de París; por ende, los estados miembros de la Unión de París parecen estar enteramente libres al respecto.

Finalmente, las sanciones, a pesar de estar específicamente mencionadas en la Convención de París, no son en todos los casos obligatorias y aplican solamente a las falsas; mas no las indicaciones de procedencia confusas.

Por otro lado, el Acuerdo de Madrid es otro acuerdo especial establecido dentro del marco de la Unión de París. Este acuerdo establece la represión de no sólo las falsas indicaciones sino de las engañosas.

El artículo 1 del Acuerdo de Madrid indica que cualquier producto que ostente una indicación falsa o engañosa por la cual uno de los estados parte del Acuerdo de Madrid o algún lugar localizado dentro, está directa o indirectamente indicado como proveniente del país o lugar, debe ser restringido en su importación en cualquiera de los estados parte del Acuerdo de Madrid.

Los demás párrafos de los artículos 1 y 2 especifican los casos y la forma en que las sanciones o medidas similares deben ser solicitadas o llevadas a cabo. No existen disposiciones especiales para la situación de que personas privadas puedan solicitar la sanción directamente. Sin embargo, los estados miembros están libres de disponer que aquellas personas tengan que acudir al Ministerio Público o alguna otra autoridad competente.

El artículo 3 autoriza al vendedor a indicar su nombre o su dirección en los productos provenientes de un país distinto a otro en que la venta torne lugar;

pero lo obliga, si lo hace, a tener su nombre o dirección acompañados por una indicación exacta y en letras claras del país o lugar de fabricación o producción, o por otra indicación suficiente para evadir cualquier error con el verdadero origen.

El artículo 3, de igual modo, obliga a los estados parte del Acuerdo de Madrid a prohibir el

uso en conexión con la venta o la oferta para venta de cualquier producto, de todas las indicaciones capaces de engañar al público de la procedencia del producto.

El artículo 4 dispone que las cortes de cada país deben decidir en cuanto al carácter genérico de las denominaciones, para que éstas no choquen con las disposiciones del Acuerdo de Madrid. Solamente las denominaciones concernientes a la procedencia de los productos del vino están excluidas de la reservación inherente.

La reserva, sustancialmente, limita el ámbito del Acuerdo de Madrid en atención a la importante excepción constituida por el caso de las denominaciones regionales concernientes a la procedencia de los productos de vino, donde la protección es absoluta. Así, la expresión "denominaciones regionales concernientes a la procedencia de los productos del vino", es ambigua y ha originado que nazcan interpretaciones divergentes.

Por otro lado, el ámbito territorial del Acuerdo de Madrid es considerablemente más pequeño que el de la Convención de París, y menos países se han adherido al mismo. De igual modo, el acuerdo posee ciertas limitaciones, algunas de las cuales son similares a aquéllas existentes en la Convención de París.

En particular, la represión de indicaciones falsas o engañosas usadas en la traducción o calificadas por los términos tales como "clase" o "tipo" no están dispuestas.

En adición a lo anterior, aparte de las denominaciones regionales concernientes a la procedencia de los productos del vino, las indicaciones de procedencia no están protegidas contra el

riesgo de convertirse en nombres genéricos.

Finalmente, las sanciones dispuestas están limitadas. De todos modos, la protección conferida por el Acuerdo de Madrid va más allá de la conferida por la Convención de París en dos aspectos: la represión de las indicaciones de procedencia engañosas (inclusive si no son falsas) está dispuesta y la denominaciones regionales concernientes a la procedencia de los productos del vino están protegidas en contra del riesgo de convertirse en nombres genéricos.⁽¹⁵⁾

Se encuentra también vigente el **Acuerdo de Lisboa para la Protección de las denominaciones de origen y su registro internacional**.

Varios países son signatarios de este Acuerdo de Lisboa. El limitado ámbito geográfico del Acuerdo de Lisboa es debido a las características de sustanciales disposiciones del acuerdo.

El artículo 2 contiene una definición de acuerdo a la cual la denominación de origen significa el nombre geográfico de una país, región, localidad que sirve para designar que un producto es originario de allí, la calidad y las características que se dan exclusivamente o esencialmente al ambiente

(15) Ibidem.

geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos. Esto significa que tan sólo los nombres conformes con la definición pueden ser protegidos por la virtud del Acuerdo de Lisboa. Las simples indicaciones de procedencia (que pueden ser utilizadas para productos cuyas características no resultan del ambiente geográfico), están excluidas de esta previsión. Esta limitación ha prevenido el acceso a países que no conocen el concepto de denominaciones de origen.

El primer elemento de la definición es que la denominación debe ser un nombre geográfico de un país, región o localidad. El segundo elemento de una definición es que la denominación de origen debe servir para designar un producto originado en el país, región o localidad referida. El tercer elemento de la definición es que debe haber allí un vínculo cualitativo entre el producto y el área geográfica: la "calidad y características" deben ser debidas exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico; si el vínculo de calidad es insuficiente, esto es, si la cualidades características no se deben esencialmente, sino sólo en una pequeña extensión al ambiente geográfico, el nombre no es una denominación de origen, es una indicación de procedencia, que incluye factores naturales como el suelo y el clima; también, los factores humanos como las especiales tradiciones profesionales de los productores establecidas en el área geográfica concerniente.

Inclusive si se interpreta más allá, la definición de la denominación de origen en el artículo 2 tiene un serio esquema de países cuyas denominaciones típicamente no son aplicables para productos agrícolas o productos de manufactura por los productos de la industria.

La dificultad nace del hecho de que el artículo 2 requiere de la existencia

de un vínculo de calidad entre el ambiente geográfico y el producto; inclusive, la presencia de los factores humanos puramente deben ser considerados suficientes. Este vínculo, que debe haber existido al inicio de la fabricación de un producto industrial, debe subsecuentemente haber sido estrechado al punto de que su existencia sea difícil de probar.

De todas formas, las tradiciones en la fabricación pueden ser trasladadas de un área geográfica a otra, en particular en vista del crecimiento y movilidad de los recursos humanos a través de la tierra.

El artículo 1 dispone que los países parte del Acuerdo de Lisboa protegerán en sus territorios,

conforme a los términos del acuerdo, las denominaciones de origen de los productos de otros países partes del Acuerdo de Lisboa, que estén reconocidos y protegidos en el país de origen y estén registrados en el Registro Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Así, pues, con el objetivo de ser protegidos por el Acuerdo de Lisboa, las denominaciones de origen deben cumplir con dos condiciones.

La primera condición señala que no es suficiente para el país en mención que proteja sus denominaciones en un modo general.

Cada denominación tiene que beneficiarse de una protección expresa, derivada de una norma oficial específica (una normativa administrativa o legislativa, o una decisión jurisdiccional o un registro).

Así que un acto oficial es requerido porque los elementos específicos de un objeto de protección (el área geográfica, los usuarios legales de las denominaciones de origen, la naturaleza del producto), deben ser determinados. Aquellos elementos deben ser indicados en la aplicación del registro

internacional acorde con la Regla I de las regulaciones bajo el Acuerdo de Lisboa.

Esta primera condición (reconocimiento y protección como denominación de origen en el país de origen), es uno de los mayores obstáculos a la extensión territorial del Acuerdo de Lisboa.

En un número de países, sólo en algunos casos excepcionales, los actos oficiales especiales que señalen la distinción y la prohibición, expresa a una denominación de origen existente.

Este hecho solitario no previene a esos países de acceder al Acuerdo de Lisboa; por esa razón, ellos no pueden aplicar por un registro internacional de todas las denominaciones que ellos deseen que sean protegidas, inclusive si las denominaciones corresponden a la definición del artículo

2. Esto, obviamente, disminuye el valor práctico del acceso al Acuerdo de Lisboa.

La segunda condición se apoya en el artículo 1, y es que la denominación de origen debe ser registrada en el Bureau Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Los artículos 5 y 7 del acuerdo en sí mismo y sus regulaciones apoyan el procedimiento para el registro internacional.

El artículo 2 define el país de origen como "el país cuyo nombre+ o el país en donde se encuentra situada la región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su reputación."

El artículo 5 y las correspondientes disposiciones de las regulaciones estatuidas por el Acuerdo de Lisboa definen el procedimiento para el registro internacional.

El registro internacional debe ser aplicado por la oficina competente del

país de origen y, por lo tanto, no debe ser solicitada por las partes interesadas. La oficina nacional, de todos modos, no aplica por la oficina competente del país de origen no debe ser solicitada por las partes interesadas.

Las oficinas nacionales, no pueden aplicar en su propio nombre el registro internacional; sin embargo se señala que "cualquiera persona natural o entidad legal, pública o privada, que tendrá un derecho de uso (titulares del derecho de uso o de usar), de la denominación, de acuerdo a la legislación nacional aplicable."

El Registro Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial no posee

competencia para examinar la solicitud con respecto al fondo de la misma; éste sólo puede realizar un examen en la forma. Bajo el artículo 5 del Acuerdo de Lisboa, el Registro Internacional notifica sin demoras a las oficinas de los estados parte del Acuerdo de Lisboa y publica dicha información en su periódico **Les Apetlations D'origine- Las Denominaciones de Origen** (regla N° 5 de las regulaciones). Hasta septiembre de 1991, 727 denominaciones de origen habían sido registradas bajo el Acuerdo de Lisboa.

De acuerdo al artículo 5, la oficina de cualquier estado parte del Acuerdo de Lisboa puede dentro de un período de un año desde el recibimiento de la notificación de registro, declarar que no se puede asegurar la protección de las mencionadas denominaciones.

Aparte del tiempo límite mencionado, el derecho de rechazar está sujeto a una sola condición: los motivos de rechazo deben ser indicados. Estos motivos que deben ser indicados no están restringidas por el Acuerdo de Lisboa; este hecho ha dado a cada país el poder discrecional de proteger o rechazar la

protección de una denominación de origen registrada.

En todos los países en donde no se ha realizado una declaración de rechazo, la denominación registrada disfruta de protección. Por otro lado, si terceras partes han venido utilizando la denominación en un país dado antes de la notificación del registro, la oficina de ese país puede, bajo el artículo 5 del Acuerdo de Lisboa, garantizarle a ellos un máximo de dos años en que termina dicho uso.

La protección conferida por el registro internacional es limitado en el tiempo. El artículo 6 dispone que una denominación que le ha sido garantizada protección no puede ser acusada de

haberse convertido en genérica, mientras sea protegida como una denominación de origen en el país de origen. El artículo 7 dispone que el registro necesita estar renovado y está sujeta a pagar una pequeña tasa.

Un registro internacional deja de tener efecto solamente en dos casos: cuando cada denominación registrada se haya convertido en una denominación genérica en el país de origen o el registro realizado a nivel internacional ha sido cancelado por el Registro Internacional por una petición de la oficina del país de origen.

Puede señalarse que el contenido de la protección dada a una denominación de origen registrada bajo el Acuerdo de Lisboa, de acuerdo con el artículo 3 del acuerdo, es muy extensa. Cualquier usurpación o imitación de una denominación de origen está completamente prohibida, inclusive si el verdadero origen está indicado o si la denominación es utilizada en forma de traducción o calificada en términos tales como "clase", "tipo", "hecho", "imitación"

o términos similares.

Debido al reforzamiento de la protección de las denominaciones de origen, registradas bajo el Acuerdo de Lisboa, el artículo del mismo se refiere a la legislación patria de cada uno de los estados partes.

Este Acuerdo de Lisboa especifica que el derecho a tomar acción corresponde a las oficinas o

autoridades competentes y del Ministerio Público, por un lado y, por el otro lado, a cualquier parte interesada, ya sea persona natural o persona jurídica, ya sea pública o privada.

En adición a todas las sanciones aplicables y establecidas en la Convención de París y en el Acuerdo de Madrid (artículo 4), todas las sanciones establecidas por las legislaciones nacionales de cada país, ya sean civiles o penales o administrativas, deben ser aplicadas.

De todos modos, el Acuerdo de Lisboa no establece un modelo con respecto a las sanciones que se deben disponer para los estados parte en él.

Las principales ventajas del Acuerdo de Lisboa son que el uso de los correctivos o términos de calificación en unión con las denominaciones de origen internacionalmente registradas no hacen su uso lícito. Esto se dispone en el artículo 3. Igualmente, se previene que una denominación de origen internacionalmente registrada pueda convertirse en un nombre genérico mientras éste no se haya convertido en un nombre genérico en el país de origen.

Los principales inconvenientes del Acuerdo de Lisboa se pueden resumir en los siguientes: la definición de la denominación de origen es muy sutil; puede originar subsecuentes confusiones; para el requisito de reconocimiento prioritario y la protección bajo un acto oficial y especial en el país de origen, no se toma en

cuenta ningún sistema de protección por las disposiciones generales legislativas, para la represión de prácticas engañosas. Esto puede deducirse de la lectura del artículo 1.

Por otro lado, la indicación de carácter mandatorio que indica que los propietarios del derecho de uso de la denominación, en cuyo nombre el registro internacional debe ser aplicado por su dificultad, es difícil de reconciliar con un sistema de protección hecho por medidas legislativas para la represión de las prácticas engañosas. Esto se encuentra en el artículo 5. La ausencia de cualquier

definición sobre qué constituyen motivos válidos para los rechazos, la protección conferida por el registro internacional, en particular desde las negociaciones entre los países interesados, tan sólo pueden ser iniciados después del rechazo.

Adicionalmente, el Acuerdo de Lisboa no dispone que la aplicación de la ley del país de origen, excepto para la determinación donde la denominación se ha convertido en un nombre genérico (ver artículo 6), como un resultado, la pregunta sobre las usurpaciones o imitaciones en un caso específico debe ser decidida en acuerdo con la ley del país en donde la protección se encuentra; una situación que va a asegurar que los productos adquieran todas las características de calidad requeridas.

Vale recordar que la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo TRIP's, contiene un conjunto de reglas de carácter internacional sobre indicaciones geográficas con aplicabilidad casi universal, y con medios destinados a fortalecer y asegurar la observancia de los derechos de las partes.

Por otro lado la Convención General Interamericana de Protección

Marcaría y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, firmado en Washington, mismos que fueron aprobados por Panamá a través de la Ley N° 64 de 28 de diciembre de 1934, y que fueron publicados en la Gaceta Oficial N° 69666 de 31 de diciembre de 1934; nos señalan en el artículo I la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaría y comercial. En este sentido amplían la protección en lo referente a las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica. Asimismo el capítulo V de esta Convención se refiere a la represión de las

falsas indicaciones de origen y procedencia geográficos. En este sentido el artículo I de este capítulo señala cuando se debe considerar que una indicación de origen o procedencia es falsa o ilegal, y en general se establecen niveles de protección hacia estas instituciones jurídicas, que se ajustan a lo señalado en el Convenio de París. De igual modo se comenta acerca de las sanciones que deberán ser aplicadas en los países en donde se cometan actos contrarios a lo establecido en la Convención.

V. NATURALEZA JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL DERECHO PANAMEÑO

En el Derecho panameño, la naturaleza jurídica de estas dos instituciones jurídicas es de importancia. Lo importante está en establecer cuál ha sido la óptica desde este Derecho.

Antes de la aprobación de la Ley 35 de la Propiedad Industrial, el Derecho panameño desarrollaba la materia en el Código Administrativo y en el Decreto. Por otro lado, el Código Civil dispone en el artículo 337 las reglas básicas del

régimen de propiedad, en donde el propietario de una cosa puede gozar y disfrutar de la misma sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Este concepto se repite en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Panamá. Aquí se establece el principio de los derechos adquiridos y la protección jurídica que a los mismos se les otorgan.

Como se puede apreciar, el Código Civil recoge el derecho de la propiedad industrial como derecho de propiedad. En general, el Derecho Administrativo admitió el elemento patrimonial del

derecho de la propiedad industrial, estableciendo un derecho real de propiedad o de explotación sobre el bien mueble. Como puede deducirse, el derecho de la propiedad industrial ha estado reconocido en todas las constituciones a través del derecho de propiedad; mas no ha sido reconocido de forma expresa como derecho de la propiedad industrial.

Sin embargo, en el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, el titular del derecho es el estado. Luego, la propiedad del derecho lo posee el estado y el mismo puede permitir la autorización a los particulares para su uso.

VI. ELEMENTOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

Ahora, corresponde entrar propiamente en los elementos que conforman la denominación de origen. Por tal motivo, se ha procedido a señalar los elementos que la conforman y que la individualizan con rasgos propios frente a la indicación de procedencia que se verán más adelante.

Se entiende por los elementos, los rasgos típicos de la institución jurídica

que tiende a conformarla propiamente.

A. Nombre de la región o un lugar o excepcionalmente país que designa un producto.

Cuando se habla del nombre de la región o de un lugar o, excepcionalmente, del país que designa un producto, se está haciendo alusión al hecho de que el producto que desee ser protegido por una denominación de origen debe provenir de un lugar geográficamente bien delimitado. Es decir,

que el producto, para que pueda ser protegido por una denominación de origen, debe referirse a un lugar en especial.

Aquí cabe resaltar que, por excepción, se utiliza el nombre de un país, toda vez que el propósito sea señalar un lugar o región que, por sus condiciones especiales, permita diferenciar adecuadamente un producto de otro. Si se utilizara el nombre de un país, se desvirtuaría su concepto originario.

En la mayoría de las legislaciones, al definir el concepto de la denominación de origen, juzgan prudente utilizar el concepto región, lugar o área geográfica. Por excepción, algunas normas utilizan el concepto de país, como se da en el caso de la Ley argentina sobre propiedad industrial.

A continuación, algunos ejemplos de nombre de lugares, regiones o áreas geográficas de las denominaciones de origen, a nivel internacional:

<i>DENOMINACIÓN DE ORIGEN</i>	<i>PRODUCTO QUE AMPARA</i>
1. CUBA	TABACO
2. HABANOS	CIGARROS
3. HABANA	TABACO
4. HABANEROS	TABACO
5. BORDEAUX	VINO
6. BORDEAUX CLAIRET	VINO
7. BORDEAUX ROSE	VINO
8. BORDEAUX CÔTES DE CASTILLON	VINO
9. BORDEAUX MOUSSEUX	VINO
10. CANON FRONSAC	VINO
11. GRAVES	VINO

12.	LUSSAC-SAINT- EMILLION	VINO
13.	SAINT EMILION	VINO
14.	SAINT JULIENA	VINO
15.	BEAUJOLAIS	VINO
16.	CHABLIS	VINO
17.	CHAMBERTIN	VINO
18.	CHENAS	VINO
19.	CHIROUBLES	VINO
20.	CLOS DE LA ROCHE	VINO
21.	CORTON	VINO
22.	LA TACHE	VINO
23.	PINOT CHARDONNAY MACON	VINO
24.	MONTHELIE	VINO
25.	MONTRACHET	VINO
26.	NUITS	VINO
27.	PETIT CHABLIS	VINO
28.	POMMARD	VINO
29.	SANTENY	VINO
30.	SAVIGNY-LES-BEAUNE	VINO
31.	CHAMPAGNE	VINO ESPUMOSO
32.	ARBOIS	VINO

33.	CASSIS	VINO
34.	CHATEAU-GRILLET	VINO
35.	CONDRIEU	VINO
36.	HERMITAGE	VINO
37.	L'ETOILE	VINO
38.	SAINT-JOSEPH	VINO
39.	ROSE D'ANJOU	VINO
40.	MONTLOUIS	VINO
41.	MUSCADET	VINO
42.	SAVENNIERES	VINO
43.	CABERNET DE SAUMUR	VINO
44.	RASTEAU	VINO
45.	COGNAC	BEBIDA ALCOHÓLICA
46.	COTEAUX D'ANCENIS	BEBIDA ALCOHÓLICA
47.	VIN DE MARCILLAC	VINO
48.	SAINT-CHINIAN	VINO
49.	ROQUEFORT	QUESO
50.	NOIX DE GRENOBLE	NUEZ
51.	CHEVERNY	VINO
52.	CADILLAC	VINO
53.	CREMANT DE BOURGOGNE	VINO
54.	CAMEMBERT DE NORMANDIN	QUESO
55.	TEQUILA	BEBIDA ALCOHÓLICA

56.	MEZCAL	BEBIDA ALCOHÓLICA
57.	OLINAIÁ	ARTESANÍA DE MADERA
58.	PORTO	VINOS EN GENERAL
59.	MADEIRA	PRODUCTOS VINÍCOLAS
60.	PILSEN	CERVEZA

Como se ha podido apreciar de esta prolija, mas no exhaustiva lista de denominaciones de origen, muchas de las regiones cuyos nombres se utilizan para las denominaciones de origen, han mostrado y mantenido un constante interés en que se les dé el debido reconocimiento y protección. Obviamente, la posición que logran algunos de los productos en el ámbito internacional redunda en beneficios cuantiosos, tanto en el ámbito económico como en la reputación del producto que es protegido.

Este reconocimiento, como se ha señalado en párrafos anteriores, constituye una ventaja competitiva de extraordinario valor. Cabe indicar que Francia es uno de los países que, a lo largo de toda su historia, ha protegido sus productos a través de esta institución. Dicho país ha acumulado más de 650 denominaciones de origen, entre las que destacan varias de las que se mencionaron con anterioridad, como lo son: Bordeaux, Beaujolais, y la

denominación de origen por excelencia que es Champagne.

De la lista aportada, se puede apreciar que países hispanoamericanos como Cuba y México han

protegido a nivel internacional sus productos a través de denominaciones de origen. En el caso de la República de Cuba, están los siguientes ejemplos: Cuba, Habanos, Habano y Habaneros; y en el caso de México, se encuentran las siguientes denominaciones: Tequila, Mezcal, Talavera y Olinalá. Como dato interesante, se denota que la hermana República mexicana recientemente ha reconocido varias de las denominaciones de origen mencionadas con anterioridad; estas son: "TALAVERA" (Cerámica de Puebla), "OLINALÁ" (artesanía de madera) y "MEZCAL". Las mismas fueron declaradas denominaciones de origen a través de decretos publicados, mismos que datan del 17 de marzo de 1995, que corresponden a "TALAVERA" y "OLINALÁ" y "MEZCAL", que corresponden al 28 de noviembre de 1984.

En el caso de la legislación panameña, el artículo 134 de la ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, señala que el nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio adquirió su naturaleza o sustancia. Lo antes indicado viene a reforzar el vínculo que debe existir entre el nombre geográfico y el lugar geográfico.

B. Que sea originario.

Según el **Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua**, el vocablo originario se define así:

"Originario: ... que da origen a una persona o cosa. Que trae su origen de algún lugar, persona o cosa."(16)

Para ahondar en esta definición, resulta pertinente analizar el término "origen"; así pues, este diccionario define el vocablo origen en los, siguientes

términos:

"Origen: ... principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de una cosa."(17)

Al tratar de comprender el significado del término originar_i(-), se debe concluir que hace referencia a la procedencia del producto. En este sentido, toda deducción lógica sobre la definición que se da sobre las denominaciones de origen, deben estar enmarcadas en el concepto de la procedencia del producto.

Un producto es originario cuando el mismo procede directamente de alguna región, lugar o área geográfica determinada. Como ejemplos más gráficos, están las denominaciones de origen de España.

A continuación, se mencionarán algunos de los productos que reflejan la procedencia del lugar, región o área geográfica determinada:

DENOMINACIONES DE ORIGEN DE QUESOS

RONCAL

MAHÓN

CABRALES

QUESO MANCHEGO

QUESO DE CANTABRIA}

(16) Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésima primera edición, Madrid, 1992. Pág. 1,054.

(17) Ibidem.

IDIAZÁBAL

QUESO ZAMORANO QUESO DE LA

SERENA QUESO TETILLA

PICÓN BEJES-TREVISO QUESUCOS DE

LIÉBANA

DENOMINACIONES DE ORIGEN DE JAMONES JAMÓN DE

TERUEL

GUIJUELO

DEHESA DE EXTRAMADURA

JAMÓN DE HUELVA

DENOMINACIONES ESPECÍFICAS DE CARNES FRESCAS CARNE DE ÁVILA

CARNE DE MORUCHA DE SALAMANCA

POLLO Y CAPÓN DE PRAT

TERNASCO DE ARAGÓN

TERNERA GALLEGA

DENOMINACIONES ESPECÍFICAS DE EMBUTIDOS

SOBRASADA DE MALLORCA

DENOMINACIONES ESPECÍFICAS DE SALAZONES

CECINA DE LEÓN

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA

LES GARRIGUES

SIURANA

SIERRA DEL SEGURA

BAENA

DENOMINACIONES DE ORIGEN DE PRODUCTOS VEGETALES

CALASPARRAS

NÍSPEROS CALLOS D'EN SARRIÀ

UVA DE MESA EMBOLSADA DEL VINALOPÓ

PIMIENTO DEL PIQUILLO DE LODOSA

DENOMINACIONES ESPECÍFICAS DE PRODUCTOS VEGETALES ARROZ DEL

DELTA DEL EBRO

CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE

ESPÁRRAGO DE NAVARRA

BERENJENA DE ALMAGRO

JUDÍAS DEL BARCO DE ÁVILA

FABA ASTURIANA

LENTEJAS DE LA ARMUÑA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE MIEL MIEL

DE LA ALCARRIA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL TURRÓN

TURRÓN DE JJONA

En los ejemplos más que gráficos que se presentaron, puede contemplarse como el criterio de unidad geográfica puede ser variado; ya que puede hacer referencia tanto a una isla como a una provincia o cualquier otro tipo de división administrativa que se utilice para delimitar las zonas en un país.

C. La calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos.

Esta es una de las características más importantes que poseen las denominaciones de origen. Cuando se refieren a la calidad o características que se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, se están refiriendo a los productos cuyas características estén completamente ligadas a su origen geográfico.

Como ejemplo para una mejor comprensión de la relevancia que constituye la calidad y las características que debe cumplir el producto, además de los factores naturales y humanos que deben concurrir, se citará parte de lo establecido en el **REGLAMENTO DE LAS DENOMINACIONES ESPECÍFICAS "JJONA" y "TURRÓN DE ALICANTE" Y SU CONSEJO REGULADOR COMÚN.**

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 25 de 2 de diciembre de 1970, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, en su reglamento aprobado por el Decreto 835/de 23 de marzo de 1972; el Real Decreto 4107 de 29 de diciembre de 1982 por el que se transfieren a la Comunidad Valenciana competencias en materia de agricultura, pesca, y alimentación; el Real Decreto 7281/1988, de 8 de julio, por el que se dictan las normas a que deben ajustarse las denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos alimentarios no vínicos, y el Real Decreto 251/1990, de 23 de febrero, por el que se incluyen la miel, los frutos secos y los turrónes en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y específicas, *quedan protegidas por las denominaciones específicas "JIJONA y "TURRÓN DE ALICANTE"; los turrónes elaborados en el término municipal de Jijona (Alicante) que reuniendo las características definidas en este Reglamento, cumplan en su elaboración y comercialización todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente.*

El tema de la elaboración del producto es de tal relevancia que su procedimiento se eleva a rango de norma jurídica. En este sentido, el Capítulo II del Reglamento de la Denominaciones Específicas "Jijona" y "Turrón de Alicante" y su Consejo Regulador Común indica el proceso de la elaboración. Así, el artículo 4 de este reglamento señala que la "Zona de elaboración y envasado de los turrónes amparados por la denominaciones específicas "Jijona" y " Turrón de Alicante" está constituida por el término municipal de "Jijona (Alicante)." Los incisos 1 y 2 de este artículo indican que la elaboración de los turrónes protegidos se realizará exclusivamente con los ingredientes siguientes: Almendras, miel pura de abeja, clara de huevo, azúcares y oblea, cuyas

características y proporciones se especifican en los artículos 10 y 11, debiendo proceder los productos de miel y almendras de sus zonas de producción y elaboración ubicadas en las distintas comarcas de Alicante, Castellón Valencia.

De igual modo, el Consejo Regulador podrá proponer a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que sean autorizados nuevos ingredientes o variedades de los mismos que, previos los ensayos y experiencias convenientes, se compruebe que son productos adecuados para la elaboración de turroneos protegidos por las denominaciones específicas. Se nota la rigurosidad de las normas en cuanto a las características con que debe cumplir al pie de la letra el producto.

Entre los factores naturales que han de ser considerados, están los siguientes:

- Características del suelo.
- Temperatura.
- Humedad.
- Altitud sobre el nivel del mar.
- Clima.

Entre los factores humanos a ser considerados, están los siguientes:

- Tradición.
- Especialización en determinado arte u oficio.
- Utilización de procesos especiales.
- Pueden sin embargo ser considerados otros factores especiales no

dispuestos en las anteriores listas.

D. Producción y transformación más la elaboración en el área geográfica.

En esta oportunidad, toca estudiar otra característica con que debe contar la denominación de origen: su proceso de producción y transformación, más su elaboración en el área geográfica. Es bien sabido que las técnicas empleadas para la fabricación de los productos deberán tener por propósito obtener productos de máxima calidad.

En cuanto al mismo proceso de elaboración y, a manera de ejemplo, se expondrán de modo íntegro lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento de las Denominaciones Específicas "Jijona" y "Turrón" de Alicante.

"Artículo 7. Elaboración del "Turrón de Alicante".

En el proceso de elaboración del "Turrón de Alicante" se tuesta la almendra. En la batidora se cuece a fuego vivo, durante un mínimo de cuarenta y cinco minutos, una mezcla de azúcares y miel hasta que la mezcla adquiera el punto adecuado, en cuyo momento se adiciona la almendra tostada y se voltea la masa hasta lograr una distribución lo más homogénea posible.

La masa aún caliente, se pesa, moldea y se recubre de oblea, se corta manual o mecánicamente en pastillas y se procede al envasado definitivo."

Por su parte, el artículo 8 del precitado reglamento nos indica lo siguiente:

Artículo 8. Elaboración del turrón "Jijona".

Para el turrón Jijona, se tuesta la almendra. En la batidora se cuece al fuego vivo, durante un mínimo de treinta minutos, una mezcla de azúcares y miel hasta que la mezcla adquiera el punto adecuado, tras lo cual se extiende en láminas sobre superficies enfriadoras. En frío, se muele hasta obtener una masa fluida.

Esta masa se introduce en recipientes donde se añade la almendra repelada, tostada y troceada, siendo sometida a una segunda cocción en el "boixet" durante un tiempo mínimo de cincuenta minutos, hasta lograr la compacidad y cocción adecuadas.

La masa, aún caliente, se pesa, se moldea sin recubrir de oblea y se corta. Mecánica o manualmente, en pastillas, procediéndose a su envasado definitivo.

Como se ha podido observar, la reglamentación de todo el proceso de elaboración del producto se constriñe a los parámetros establecidos en la norma jurídica.

Dicha situación asombra por el celo investigativo y el interés de los propulsores de estas normas en que todo el procedimiento quede jurídicamente protegido.

VII. ELEMENTOS DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

En este subtítulo, se analizarán las características que deben poseer las indicaciones de procedencia o también las denominadas indicaciones geográficas.

A. Nombre de la región, un lugar o excepcionalmente país que designa un producto

En general, la explicación que se puede dar sobre el nombre de la región

o un lugar, no dista mucho del análisis realizado para la denominación de origen. Por tal motivo, se considera pertinente remitirse a lo señalado en dichos párrafos. Ahora bien, se debe proceder a listar algunos de los productos que han sido reconocidos como indicaciones de procedencia.

En la lista que se ofrecerá a continuación, se podrá notar que muchas de las palabras utilizadas se encuentran en el idioma natal de la indicación; por tal motivo, se pide disculpas por lo ininteligible que puedan resultar algunas de ellas:

INDICACIÓN DE PROCEDENCIA	PRODUCTOS AMPARADOS
----------------------------------	----------------------------

Austria

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Steierisches Kürbiskermöl | Aceites y grasas/materias grasas |
|------------------------------|----------------------------------|

Bélgica

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Queso de Herve | Quesos |
|-------------------|--------|

Francia

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Agneau du Quercy | Carnes frescas |
| 2. Volaille de Houdan | Carnes frescas |
| 3. Boeuf de Chalosse | Carnes frescas |
| 4. Veau de l'Aveyron et du Segala | Carnes frescas |
| 5. Agneau du Bourbonnais | Carnes frescas |
| 6. Boeuf charolais du Bourbonnais | Carnes frescas |

7.	Boeuf du Maine	Carnes frescas
8.	Veau du Limousin	Carnes frescas
9.	Volailles de L'Ain	Carnes frescas
10.	Volailles du Gers	Carnes frescas
11.	Volailles du Maine	Carnes frescas
12.	Volailles du Loué	Carnes frescas
13.	Volailles de l'Orleanais	Carnes frescas
14.	Volailles de Bourgogne	Carnes frescas
15.	Volailles du Plateau de Langres	Carnes frescas
16.	Volailles du Charolais	Carnes frescas
17.	Volailles du Normandie	Carnes frescas
18.	Volailles de Bretagne	Carnes frescas
19.	Volailles de Challans	Carnes frescas
20.	Volailles de Vendée	Carnes frescas
21.	Volailles d'Alsace	Carnes frescas
22.	Volailles du Forez	Carnes frescas
23.	Volailles du Beam	Carnes frescas
24.	Volailles de Cholet	Carnes frescas
25.	Volailles des Landres	Carnes frescas
26.	Volailles de Licques	Carnes frescas
27.	Volailles d'Auvergne	Carnes frescas
28.	Volailles du Velay	Carnes frescas
29.	Volailles du Vaj de Sevres	Carnes frescas
30.	Volailles d'Ancenis	Carnes frescas
31.	Volailles de Janzé	Carnes frescas

32.	Volailles du Gatinais	Carnes frescas
33.	Volailles du Berry	Carnes frescas
34.	Volailles de la Champagne	Carnes frescas
35.	Volailles du Languedoc	Carnes frescas
36.	Volailles du Lauragais	Carnes frescas
37.	Volailles du Gascogne	Carnes frescas
38.	Volailles de la Drome	Carnes frescas
39.	Tomme de Savoie	Quesos
40.	Emmental de Savoie	Quesos
41.	Emmental frangais est-central	Quesos
42.	Tomme des Pyrénées	Quesos
43.	Ail rose de Lautrec	Frutas, vegetales y cereales
44.	Pómmes et poires de Savoie	Frutas, vegetales y cereales
45.	Poireaux de Créances	Frutas, vegetales y cereales
46.	Mirabelle de Lorraine	Frutas, vegetales y cereales
47.	Pómmes de terre de Merville	Frutas, vegetales y cereales
48.	Bergamotes(s) de Nancy	Pan, pastas, dulces, confites, bizcochos y otros productos de homear.

Grecia

1.	Vravronas Markaopoulou Mesogion	Frutas, vegetales y cereales figs
2.	Biscocho Cretano	Pan, pastas, dulces, confites bizcochos y otros productos de homear.

Italia

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Arancia Rossa di Sicilia | Frutas, vegetales y cereales |
| 2. | Cappero di Pantelleria | Frutas, vegetales y cereales |
| 3. | Castagna di Montilla | Frutas, vegetales y cereales |
| 4. | Fungo di Borgotaro | Frutas, vegetales y cereales |
| 5. | Nocciola del Piemonte | Frutas, vegetales y cereales |
| 6. | Fagiolo di Lamon Della
Vallata Bellunese | Frutas, vegetales y cereales
Frutas, vegetales y cereales |
| 7. | Fagiolo di Sarconi | Frutas, vegetales y cereales |
| 8. | Fallo della Garfagnana | Frutas, vegetales y cereales |
| 9. | Peperone di Senise | |
| 10. | Marrone del Mugello | Frutas, vegetales y cereales |
| 11. | Marrone di Castel del Río | Frutas, vegetales y cereales |
| 12. | Riso Nano Vialone Veronese | Frutas, vegetales y cereales |
| 13. | Radicchio Rosso di Treviso | Frutas, vegetales y cereales |
| 14. | Radicchio Variegato di Castelfranco | Frutas, vegetales y cereales |

Portugal

1. Borrego de Montemor-o-Novo Carnes frescas
2. Cabrito das Terras Altas do Minho Carnes frescas
3. Cabrito de Gralheira Carnes frescas
4. Cabrito da Beira Carnes frescas
5. Vitela de Lafoes Carnes frescas

- Borrego da Beira Carnes frescas
7. Cabrito de Barroso Carnes frescas
8. Cereja da Cova da Beira Frutas, vegetales y cereales
9. Maga de Portalegre Frutas, vegetales y cereales
10. Maga da Beira Afta Frutas, vegetales y cereales
11. Maga Bravo de Esmolfe Frutas, vegetales y cereales
12. Mara da Cova da Beira Frutas, vegetales y cereales
13. Maga de Alcobaca Frutas, vegetales y cereales
14. Péssego da Cova da Beira Frutas, vegetales y cereales

España

1. Carne de Ávila Carnes frescas
2. Carne Morucha de Salamanca Carnes frescas
3. Pollo y Capón del Prat Carnes frescas
4. Temasco de Aragón Carnes frescas
5. Cecina de León Carnes frescas
6. Sobrasada de Mallorca Carnes frescas
7. Arroz del Delta del Ebro Frutas, vegetales y cereales
8. Cerezas de la Montaña de Alicante Frutas, vegetales y cereales
9. Espárrago de Navarra Faba Asturiana Frutas, vegetales y cereales
10. Faba Asturiana Frutas, vegetales y cereales
11. Judías de El Barco de Ávila Frutas, vegetales y cereales

12. Lenteja de La Armuña

Frutas, vegetales y cereales

Reino Unido

1.	Herefordshire Cider/Perry	Cidras
2.	Worcestershire Cider/Perry	Cidras
3.	Gloucestershire Cider/Perry	Cidras
4.	Newcastle Brown Ale	Cervezas
5.	Kentish Ale and Kentish strong Ale	Cervezas
6.	Rutland Bitter	Cervezas

De la lista anteriormente expuesta, se aprecia que la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea han mostrado un marcado interés en proteger sus indicaciones de procedencia o geográficas de modo paulatino más continuo. La mayoría de estos productos son de una calidad excepcional.

El lugar de donde provienen, cómo son producidos, cuáles son sus secretos, todos estos elementos son reconocidos por el consumidor y promueven de forma más efectiva su calidad y reputación.

B. Que sea procedente.

Este elemento posee en esencia las mismas características que lo señalado en las denominaciones de origen. Se exige que el producto provenga o su procedencia sea de un lugar, área o región geográfica determinada.

C. Una calidad o reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen.

Este resulta ser el elemento diferenciador más importante que posee la indicación de procedencia, en comparación con la denominación de origen; pues

en éste es característica **sine qua non** para su reconocimiento. La reputación de la calidad de un producto es el imán más eficiente para el desarrollo de este tipo de producción.

Como ejemplo de lo anterior, los consumidores europeos están aumentando su interés en las indicaciones geográficas, en especial en lo referente al proceso de producción y los métodos utilizados en su producción. Recientemente, en el año de 1995, la Comisión Europea llevó a cabo una investigación de 16,000 consumidores europeos.

Muchos puntos de interés fueron revelados en esta investigación, de donde se concluyó que el origen o procedencia de los productos era un asunto a considerar a la hora de la selección de los mismos.

D. Producción o transformación o elaboración

El reconocimiento que se le otorga al proceso de producción, transformación y elaboración del producto adquiere ribetes de importancia, como bien se ha establecido en el presente estudio. Tanto es así, que en las conclusiones extraídas de una investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, se pudieron extraer varios aspectos relevantes como los siguientes:

- Las primeras cosas que la gente generalmente busca cuando se compran los alimentos son:
 1. La apariencia del producto.
 2. El precio, que no debe ser muy alto.
 3. El origen.
 4. La región o país en donde se procesa el producto.

- 5. Una marca de calidad.

- Uno de cada dos europeos ha escuchado de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia o geográficas.

- El 76% de los consumidores europeos escogen la comida que utiliza métodos tradicionales.

- Casi uno de dos europeos tiene más confianza en los productos; si su origen o los métodos tradicionales utilizados para su producción son certificados por la Unión Europea.

De lo anteriormente señalado, puede concluirse que los procesos utilizados en la producción de los productos son de gran importancia a la hora de escoger un producto determinado, en especial en aquellos países de gran tradición como lo son los de la Comunidad Económica Europea.

Entre los factores naturales que son tomados en cuenta para que pueda ser reconocida una indicación de procedencia, se encuentran las características del suelo, temperatura, humedad, altitud sobre el nivel del mar y el clima Y, entre los factores humanos, la tradición, la especialización en determinado arte u oficio y la utilización de ciertos procesos en la elaboración de los productos.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

I. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

En este capítulo, interesa fundamentalmente establecer las pautas, que son utilizadas para reconocer jurídicamente las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de otras legislaciones extranjeras.

Primeramente, se hará referencia a las denominaciones de origen y, a las indicaciones de procedencia y, sobre todo, quiénes pueden realizar su solicitud en la legislación panameña, en el Derecho comparado y en los convenios internacionales; de igual modo se prestará atención a las formalidades para su solicitud en la legislación panameña, en el Derecho comparado y sus requisitos; en adición a esto, los procedimientos administrativos para su reconocimiento, autoridades competentes para su reconocimiento tanto en el Derecho panameño como en el Derecho comparado, y los efectos y sanciones que traen su reconocimiento y desconocimiento, respectivamente.

A. Quiénes pueden realizar su solicitud.

Resulta de suma importancia determinar quién o quiénes cuentan con el interés jurídico para generar el reconocimiento de la protección, para una denominación de origen y una indicación de procedencia o indicación

geográfica, por parte de las autoridades competentes de un país.

I. En la legislación panameña.

En la legislación panameña (entiéndase la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial y el Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996), se establece quiénes pueden realizar la solicitud de reconocimiento para la protección de una denominación de origen.

De igual modo, el artículo 115 del Decreto Ejecutivo ^{reglamentario} 7 de 17 de febrero de 1998 señala que las disposiciones del capítulo referente a la denominación de origen **le serán aplicadas a las indicaciones de procedencia.** Por tal motivo, todo lo que se refiera a las denominaciones de origen se entenderán aplicables a las indicaciones de procedencia. Hecha esta necesaria observación, se procederá al análisis de estas instituciones jurídicas en la legislación panameña.

En el segundo párrafo del artículo 106 del Decreto Ejecutivo **NO** 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley sobre propiedad industrial se dispone que **"se podrá**

registrar ante la DIGERPI (Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial), una denominación de origen nacional a solicitud de cualquier entidad legalmente constituida que represente fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o localidad a la cual corresponde la denominación de origen. También se registrará una

denominación de origen a solicitud de una autoridad pública competente".

Del artículo parcialmente transcrito, se deducen varias situaciones: En primer término, el supuesto es claro al señalar que sólo entidades legalmente constituidas pueden realizar la solicitud. Es decir, que de manera tajante y directa se excluye a las personas naturales de la posibilidad de solicitar el reconocimiento para la protección de las denominaciones de origen. Y, en segundo lugar, este artículo no es claro o mejor dicho no establece de forma directa qué clase de entidades legales pueden realizar la solicitud. Así las cosas, se supone que cualquier entidad legalmente constituida (entiéndase sociedades civiles, anónimas, mercantiles de todo tipo, sindicatos, asociaciones, federaciones, organismos no gubernamentales, etc.), pueden tener la oportunidad de solicitar el reconocimiento.

En este sentido y a tenor de lo dispuesto en este artículo, estas entidades legalmente constituidas deben cumplir con dos requisitos: En primero es que las mismas deben representar a los productores, fabricantes o artesanos; el segundo requisito es que los establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen. Es decir, no sólo es necesaria la representación de los productores, fabricantes o

artesanos; sino que toda la infraestructura o establecimientos necesarios para el proceso de fabricación o producción se encuentren en aquella región o localidad.

Por otro lado, las dos últimas líneas del segundo párrafo del artículo 106 del Decreto reglamentario señala que **"...también se registrará una denominación a solicitud de una autoridad pública competente"**. Es decir,

también las autoridades públicas competentes pueden realizar la solicitud. En este caso llama la atención la crítica que le hace el jurista mejicano Mauricio Jalife Daher en su libro **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial**, a la legislación mejicana de la propiedad industrial; misma que muy bien puede aplicarse al caso panameño.

Este autor señala que le resulta extraño el hecho de que el precepto jurídico no exija, para la legitimación a que alude, cierto tiempo aplicado a las tareas de extracción, producción o elaboración de los productos que son materia de la denominación de origen, lo que conduce -en sus palabras- al absurdo de que una empresa o individuo, con sólo algunos días dedicados a tales actividades estarían facultados para proceder a solicitar la protección, siendo que, como es claro, el espíritu del precepto se encuentra orientado a exigir arraigo en al empresa o persona solicitante, respecto de la zona o región que emplea la denominación(18)

En atención a los antecedentes históricos de las denominaciones de origen, son las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores las más interesadas en y avocadas a solicitar la cobertura legal de las denominaciones. La razón se deduce rápidamente: es la conjunción de intereses gremiales

que a lo largo de su cotidianeidad han establecido una serie de procesos de producción hasta llegar a crear un producto de calidad, que por su novedad, características e ingredientes, ha llegado a identificar una región.

Además de lo anterior, es un hecho notorio que las asociaciones de fabricantes o productores de la región geográfica son los más involucrados en

(18) Jalife D., M. Op. Cit., Pág. 336.

este reconocimiento y, en la mayoría de los países, son los titulares de las denominaciones.

Como casos de excepción en que el estado es el titular de las denominaciones de origen, están Panamá, Perú y México. Así pues, el artículo 167 de la Ley mejicana de la propiedad industrial deposita la titularidad en el estado mexicano; en Panamá, lo dispone el artículo 137 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial; y el artículo 218 de la Ley peruana de marcas, lo hace al estado peruano.

2. En el derecho comparado.

La Ley mexicana de la propiedad industrial señala, en su artículo 158, quiénes están autorizados para solicitar el reconocimiento para la protección de la denominación de origen. Antes que todo, debe advertirse que la legislación mexicana no hace alusión a la figura de la indicación de procedencia o indicación geográfica.

Para una mejor comprensión, se considera pertinente transcribir el artículo 158 de dicha ley:

"Artículo 158: La declaración de protección de una

denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:

I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;

II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

III. Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación."

Como bien ya se ha adelantado en párrafos anteriores, en la fracción I del artículo 158 de la Ley mejicana de la propiedad industrial, publicada en la Gaceta Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1997, el supuesto no es claro respecto a la posibilidad de que sea sólo una persona física o moral, en lo individual, la que inicie las gestiones pertinentes, o si la expresión plural que emplea el texto implica que, sean al menos, dos personas morales.

Sigue indicando el autor Jalife Daher que, en el caso de las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores a que se refiere la fracción II del precepto, en atención a los aspectos históricos, este tipo de entidades son las más avocadas a solicitar cobertura legal para una denominación de origen.

De igual modo, en el caso de la fracción III, cabe resaltar su imprecisión al señalar, de manera general, como entidades legitimadas para denunciar la protección a una denominación, a cualesquiera dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación,

sin exigir siquiera que su competencia y asiento corresponda, al menos, a las zonas geográficas cuyo nombre es materia del procedimiento.⁽¹⁹⁾

Otra de las legislaciones a tomar en cuenta es la de la Comunidad Económica Europea. Así, pues, las referencias jurídicas serían en el Reglamento N° 2081/92 de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos

(19) Ibidem.

agrícolas y alimenticios, completados por el Reglamento 2037/93 de 27 de julio de 1993, que fija las modalidades de aplicación.

Paralelamente, se encuentran la Decisión N° 53/93 de 21 de diciembre de 1992 relativa a la creación de un comité científico de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y certificados de especificidad modificado por la Decisión 437/94 de 14 de junio de 1994 (que aporta una precisión sobre el funcionamiento del Comité), y la Comunicación 93/C273/05 a los operadores a quienes les conciernen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en lo relativo al proceso del artículo 17 del Reglamento 2081/92, Reglamento N° 1848/93 de 9 de julio de 1993 (DOL 168 de 10 de julio de 1993), Decisión N° 53 /93 de 21 de diciembre de 1992 (DOL 13 de 21 de enero de 1993), Decisión N° 437/94 de 14 de junio de 1994 (DOL 180 de 14 de julio de 1994) y la Comunicación de la Comisión (D OC 273 de 9 de octubre de 1993).

En este sentido, según esta reglamentación, sólo las agrupaciones o, en determinadas condiciones según las derogaciones previstas, las personas físicas o jurídicas estarán facultadas para presentar la solicitud de registro.

La nota variante en comparación con la legislación mexicana y la panameña es que las personas físicas o naturales pueden solicitar el registro.

En cuanto a la Ley N° 22.362 de marcas de Argentina, sancionada el 26 de diciembre de 1980 y

publicada en el Boletín Oficial del 2 de enero de 1981, la misma no indica quiénes están autorizados para presentar la solicitud; de hecho, no se encuentra norma alguna para el reconocimiento de estas instituciones. Simplemente se mencionan las denominaciones de origen como causales que impiden el registro.

Por otro lado, la legislación de Perú señala que la declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés; entendiéndose por tales a las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Tampoco la legislación peruana hace alusión a la figura de la indicación de procedencia o indicación geográfica. Señala que las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Brevemente, unos comentarios al respecto: en este caso, resulta evidente que en la legislación peruana la solicitud puede realizarse de oficio; sin embargo, no señala las entidades que de oficio pueden solicitarla. Dispone que sí se puede realizar a petición de quienes demuestren tener legítimo interés. Cabe indicar que no es suficiente el mero interés; el mismo debe ser acreditable y sobre todo legítimo; es decir, genuino, cierto y verdadero.

Al igual que la generalidad de las legislaciones estudiadas, se exige que las personas físicas o morales se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se

pretendan amparar con la denominación de origen.

Adicionalmente, debe destacarse que las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. Aquí se puede agregar que, al igual que la legislación

mexicana, se permite que varias autoridades públicas puedan solicitar su registro, sin señalar cuáles son.

Como dato de interés, se trae a colación un artículo publicado a través de la Internet, en el sitio web de **The Economic Times**, fechado el 24 de febrero de 1998, llamado "**Geographic Apellation Draft Ready to Protect Agro-Goods**", en el cual su autor, el señor Nidhi Nath Srinivtas del estado de Nueva Delhi, refiriéndose a La India, informa que la unión gubernamental ha elaborado la ley sobre las denominaciones de origen que dispone el registro y mejor protección de las indicaciones geográficas como el té Darjeeling, el arroz Basmati, mangos Alfonso y uvas Hyderabad. El mismo sigue indicando que, de acuerdo con esta ley, se da el derecho a registrar un nombre protegido a tres categorías de personas: los actuales productores y grupos de aquellos productores de los productos en el área geográfica especificada en la solicitud; los grupos de consumidores y cualquier autoridad competente.

Es evidente pues, cómo se mantienen interesadas a las personas en lo jurídico a través de las legislaciones. Cabe destacar que como grupos adicionales que no se ven en las otras legislaciones, están los grupos de consumidores. De igual modo, se repite el patrón de no indicar cuáles serán las

autoridades competentes, como en la legislación mexicana y peruana.

3. En los convenios internacionales.

Cuando se hable de los convenios internacionales en este trabajo, se estará remitiendo al lector a lo señalado en la Convención de París, al Acuerdo de Lisboa y al de Madrid. En estos casos se notó, luego de la lectura atenta de

los mismos, que éstos no señalan quiénes pueden ser las personas jurídicamente legitimadas para solicitar el reconocimiento de una denominación de origen. En tal sentido, estos convenios y acuerdos internacionales tan sólo se limitan a señalar y disponer sobre aspectos generales de la protección de las denominaciones de origen.

B. Formalidades y requisitos para su solicitud.

A continuación se analizarán las formalidades requeridas para solicitar el reconocimiento de la denominación de origen en las distintas legislaciones, incluyendo la panameña.

I. En la legislación panameña.

Cuando se mencionen los requisitos necesarios para el reconocimiento de la denominación de origen, se debe remitir a lo señalado en el artículo 108 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996.

Para una mejor comprensión del tema a considerar, se citará el respectivo artículo:

"ARTÍCULO 108: La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

- a) El nombre, la nacionalidad y la dirección del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- b) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- c) La zona geográfica delimitada de producción a la cual se refiere la denominación de origen;

- d) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen y .
- e) Una reseña de las características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen."

No es necesario una mayor explicación de lo anteriormente expuesto, ya que el artículo está perfectamente claro. Sin embargo, se puede agregar que no se exige acreditarse con el interés jurídico.

La información solicitada es sin lugar a dudas la de mayor relevancia para el eventual reconocimiento, toda vez que versen sobre los aspectos medulares de la denominación de origen. Aquí se procede a definir los elementos que conformarán la denominación de origen.

Entre esos elementos, particular importancia debe ser otorgada a los ingredientes que le son propios o característicos de la región determinada; mismos que por su propia naturaleza no se pueden cultivar o reproducir en condiciones geográficas distintas.

2. En el derecho comparado.

Como ya se ha indicado con anterioridad, la legislación argentina no establece ninguna

disposición al respecto. Por otro lado, la legislación mexicana sobre la propiedad industrial sí regula los requisitos de la solicitud de declaración de protección.

En este sentido, es pertinente realizar una cita del artículo 159 de la Ley mexicana referente a estos requisitos:

"Artículo 159. La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará

por escrito, a lo que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

- I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;**
- II. Interés Jurídico del solicitante;**
- III. Señalamiento de la denominación de origen;**
- IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;**
- V. Lugar o lugares de extracción , producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;**
- VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y**
- VII. Los demás que considere necesarios o pertinentes**

el solicitante."

Sobre los requisitos antes mencionados, el ilustre jurista mexicano Mauricio Jalife Daher, ya mencionado, comenta que:

"...aunque eficiente, la palabra "comprobantes" empleada en el encabezado del precepto resulta ajena a nuestro lenguaje legal, siendo que generalmente se emplean expresiones como

"documentos" o "pruebas", las cuales tienen un alcance jurídico más preciso.

Resulta desde luego redundante la exigencia de que la solicitud sea formulada por escrito, atendiendo a que el artículo 179 de la LPI establece esta condición como requisito inherente a toda promoción fundada en dicho ordenamiento.

Por lo que hace a la fracción I, es interesante considerar que a pesar de las características regionalistas que por antonomasia definen a la denominación de origen, la redacción de la misma parece posibilitar que sea una persona física o moral extranjera la que pudiera presentar la solicitud, siempre que cumpla con las condiciones de este precepto y se trate de una de las personas a que aluden las fracciones I y II del artículo 158 de la LPL"(19)

Sigue indicando el ilustre autor, que esta parte de la ley define los elementos que van a definir la denominación de origen. Según el autor, en este rubro la Ley de la propiedad industrial entra en íntimo contacto con la Ley federal de normalización y metrología, la cual, al delinear el marco jurídico de las normas en Panamá, establece las bases para la emisión y vigencia de normas obligatorias en las diversas áreas.

Continúa indicando el autor que existe una inevitable remisión a dichas normas en materia de

denominaciones de origen, las cuales estandarizan y dotan de obligatoriedad a los procedimientos de fabricación o elaboración consustanciales a las denominaciones de origen protegidas. Como ejemplo de lo anteriormente dicho, se remite a la norma vigente en el caso del tequila, la cual es la NOM-066-SCFI-1994.

Esta situación resulta similar en el caso de la bebida seco de la República

(19) Idem.

de Panamá, que se reconoció como una indicación de procedencia, ya que uno de los varios documentos que fueron anexados al expediente por el cual se solicitó que la bebida seco fuera reconocida como una indicación de procedencia fue la norma COPANIT N° 140/97, expedida por la Comisión de Normas y Tecnología (COPANIT) del Ministerio de Comercio e Industrias. Más adelante se profundizará en el estudio de dicho reconocimiento.

El jurista sigue comentando que:

"... no queda clara, sin embargo, la alusión que la fracción hace a la obligación del solicitante de indicar las normas oficiales aplicables a la elaboración de productos distinguidos con la denominación de productos distinguidos con la denominación, ya que la norma oficial específica se constituye hasta que la denominación de origen es protegida, y no de manera previa, como parece sugerido la disposición. "(20)

Vierte igualmente nuevos comentarios sobre el artículo antes citado en los siguientes términos:

"Por otro lado, el hecho de que el legislador exija la delimitación del territorio de origen atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas, implica otra ampliación de la cobertura, ya que las divisiones políticas no necesariamente coinciden con la región o regiones que han dado lugar a la denominación de origen.

Sin embargo, en este caso la fórmula no parece conveniente, ya que ello supone que en la delimitación de la zona materia de la denominación de origen queden comprendidas algunas áreas que en estricto sentido no

(20) Idem.

contengan los elementos climáticos, humanos o técnicos que han dado lugar al surgimiento y existencia de la denominación, como de hecho sucede con las diversas denominaciones de origen mexicanas protegidas."(21)

Así, pues, en el caso de la Unión Económica Europea, el Reglamento N° 2081/92 de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, completado por el Reglamento 2037/93 de 27 de julio de 1993, que fija las modalidades de aplicación y señala en su artículo 4 los requisitos que se deben cumplir para realizar la solicitud de reconocimiento de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida.

Para una mejor comprensión se citará el artículo 4, que señala los requisitos con que debe cumplir el pliego de condiciones:

"Artículo 4

- 1. Para tener derecho a una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones.**
- 2. El pliego de condiciones contendrá al menos los elementos siguientes:**
 - a) el nombre del producto agrícola o alimenticio, con la**

- denominación de origen o la Indicación geográfica;
- b) la descripción del producto agrícola o alimenticio, incluidas, en su caso, las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas y/u organolépticas del producto;
- c) la delimitación de la zona geográficas

(21) Idem.

- y, si procede, los elementos que indiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 2;
- d) los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica con arreglo a las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 2, según los casos;
- e) la descripción del método de obtención del producto agrícola o alimenticio y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes;
- f) los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico a que se refieren las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 2, según los casos;
- g) las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el artículo 10;
- h) los elementos específicos del etiquetado vinculados a la mención "DOP" o "IGP", o las menciones tradicionales nacionales equivalentes;
- i) los posibles requisitos que deben cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias y/o nacionales."

En resumidas cuentas, los elementos que deben incluirse en el pliego de condiciones son: el nombre del producto agrícola, la descripción del producto agrícola o alimenticio (materias primas, principales características físicas, químicas, microbiológicas y/o organolépticas), la delimitación de la zona geográfica, las pruebas del origen, la descripción del método de obtención del producto, los

factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico, las

referencias relativas a la estructura o estructuras de control, los elementos específicos del etiquetado vinculados a la mención o menciones tradicionales nacionales equivalentes y, por último, los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de las disposiciones comunitarias y/o nacionales.

La Unión Económica Europea exige requisitos mucho más específicos que otras legislaciones, inclusive más que la legislación panameña. Por otro lado, los pliegos están aún más condicionados con otros requisitos. Éstos están constituidos por los que impongan los gobiernos a nivel regional de cada uno de los países, porque los mismos no constituyen una lista exhaustiva.

C. Procedimiento administrativo y trámite para su reconocimiento.

En esta sección, se analizará lo referente al procedimiento administrativo y a la realización de los respectivos trámites para el reconocimiento de una denominación de origen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Para tales efectos, se examinarán todas las etapas que conlleva el registro; como lo son: el examen previo a la solicitud por parte de las autoridades competentes, la publicidad para que las

terceras partes que se sientan afectadas por este reconocimiento puedan emitir su concepto fundamentando su negativa, el registro del reconocimiento de la denominación de origen y la publicación de la respectiva resolución que autoriza el reconocimiento de la denominación de origen.

De igual modo, se mencionarán cuáles son los requisitos de fondo y los de forma exigidos por cada una de las legislaciones aquí estudiadas.

I. En la legislación panameña.

En la legislación panameña toca, en primer término, señalar que el artículo 136 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, dispone que "la protección que se concede en las denominaciones de origen, se hará mediante declaración que emita la DIGERPI (Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial), motivada por un tercero o de oficio."

De este precepto jurídico se extraen varios puntos de interés: En primer término y de modo taxativo indica que la única forma en que se puede conceder protección a una denominación de origen o a una indicación de procedencia, es a través de una declaración que sólo puede ser otorgada por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial. En segundo término, señala un punto que ostenta una cierta particularidad: dicha declaración podrá ser motivada por un tercero o de oficio. Aquí se deduce que, tanto las entidades oficiales como terceros particulares, están legitimados para iniciar los trámites para el reconocimiento de la protección de una denominación de origen en la República de Panamá.

Este artículo va en íntima consonancia con el artículo 106 del Decreto Ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley 35 de 1996 y que ya se ha examinado con

anterioridad en este estudio.

Una de las etapas de mayor importancia al momento de iniciar el trámite del registro de la protección de una denominación de origen es el examen previo. En esta etapa, el funcionario calificador de la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la

República de Panamá, se encargará de analizar si la respectiva solicitud cumple con los requisitos de fondo, que pueden ser positivos o negativos, y con los requisitos de forma exigidos por la legislación.

En este sentido, el artículo 107 de Decreto Ejecutivo 7 de 1998 señala una serie de prohibiciones que deben tener en cuenta todas aquellas partes interesadas en el reconocimiento de una denominación de origen específica. Dicho precepto jurídico enumera una serie de casos en que una denominación de origen no podrá ser registrada. Para una mejor comprensión del tema, se citará dicho artículo:

"Artículo 107: No podrá registrarse como denominación de origen:

- a) La que no sea acorde con la definición de denominación de origen contenida en la Ley ;
- b) La que sea contraria a la moral o al orden público o que pudiera inducir al público en error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades , o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; o
- c) La que sea la denominación común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto

por los concedores de este tipo de producto como por el público en general."

Como se puede apreciar, existen ciertas restricciones para denominación de origen pueda ser registradas. Así, pues, se indica que la denominación de origen que no se ajuste al concepto dado en el artículo 135 de la Ley 35 de 1996, no podrá ser registrada. Para comprender mejor esta restricción es pertinente remitirse al análisis realizado en el punto en que se

refiere al concepto de la denominación de origen.

Por otro lado, la segunda restricción radica en que la denominación de origen no vaya en contravención con la moral o el orden público, o que pudiera inducir al público a errar sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos. En consecuencia, se analizará minuciosamente este precepto jurídico.

Cuando la norma habla sobre la moral o el orden público en este precepto, se debe entender que hace referencia a que no puede ser utilizado un nombre que vaya en perjuicio de las buenas costumbres, conforme a la moral cristiana, o que su nombre atente contra los principios en que se basa la paz social y la seguridad jurídica. Parece un poco exagerada esta restricción, toda vez que parece ilógico que las partes interesadas en proteger sus productos, su reputación y calidad, vayan a darle un nombre que lesione o atente contra estos principios. Sin embargo, estas disposiciones tienen por obvia intención asimilarse a los casos en los que no se pueden registrar las marcas, tal cual se expone en la misma ley.

Otro punto de interés de este segundo acápite señala que las denominaciones de origen no deben inducir al público a caer en error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los productos. Esta restricción es una de las de mayor relevancia; va en concordancia y lo establecido en el artículo 135 de la Ley 35, antes citada.

Dicho artículo señala que "...es prohibido el uso de indicaciones de

procedencia y denominaciones de origen que no correspondan realmente al país, lugar o región geográfica determinada, en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos los productos o prestados los servicios, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, limitación u otras análogas."

En otras palabras, esta disposición tiene por objetivo evitar que se reconozcan nombres falsos, engañosos o que induzcan a error o confusión como denominaciones de origen.

De igual modo, se establecen restricciones a todas aquellas denominaciones de origen que mientan sobre su procedencia geográfica, es decir que, siendo de una región, se asegure que pertenece a otra. Así mismo, si se miente sobre su naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o para el consumo de los respectivos productos; es decir, que se indique como modo de fabricación uno distinto al que es, se varíe su modo o se omitan datos de interés en su fabricación; que no posea las características o cualidades que se le atribuyen, las posea en parte o no indique las que posea; o no posea la aptitud para el

empleo o consumo, o la posea de modo mediatizado. Al respecto, se considera que el precepto debió ser más específico y resaltando los casos antes señalados, para evitar futuras discrepancias.

Como última de las restricciones, el artículo 107 indica que no podrá registrarse como denominación de origen la que sea la denominación genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando

sea considerada como tal, tanto por los concededores de este tipo de producto como por el público general.

En este sentido, es pertinente definir lo que debe entenderse por denominación común o genérica. Así, pues, la "denominación genérica" es el nombre común de un producto o servicio, es decir, el término que lo identifica o expresa en qué consiste. Por ejemplo, utilizar la palabra "mesa" para distinguir muebles, no sería registrable puesto que la expresión hace referencia a una forma de muebles. Las denominaciones genéricas pertenecen al dominio público y su empleo es libre para todas las personas.

Como un punto de interés, el segundo párrafo del artículo 107 del Decreto Ejecutivo reglamentario señala que "podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados." Es decir, se puede registrar la denominación acompañada del nombre genérico; pero en ningún momento ese nombre genérico

se entenderá protegido por la declaración que emita la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias; debido a que el uso del nombre genérico no es privativo de nadie.

a). Requisitos de fondo y de forma.

Ahora tocará ver con propiedad los requisitos de fondo y de forma con que debe cumplir la solicitud de reconocimiento de protección de la denominación de origen. En este sentido, el artículo 109 del Decreto Ejecutivo

Nº 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamente la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, señala los parámetros a los que se debe ajustar el funcionario calificador al realizar el examen previo de fondo y forma sobre la solicitud.

El artículo 109 resulta del siguiente tenor:

"ARTÍCULO 109: La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

- a) Que se cumplan los requisitos del artículo 108 de este Decreto;**
- b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 107 de este Decreto."**

Lo anteriormente transcrito informa que los requisitos de forma se estipulan en el artículo 108,

ya estudiado, toda vez que se concentran en determinar si la solicitud cumple con lo exigido con la ley.

Por otro lado, los requisitos de fondo son los establecidos en el artículo 107; por lo que el funcionario calificador velará que establecido en la solicitud, no entre en el ámbito de las prohibiciones dispuestas en el artículo 107.

Un punto que no se consideró tanto en la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial como en el Decreto Ejecutivo N° 7 de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley 35 de 1996, es que no se da un período o término para que un tercero pueda oponerse al otorgamiento de la protección. Esto demostraría, por ejemplo, que el nombre del producto no se encuentra vinculado a la zona geográfica o que el mismo se produce en otras regiones geográficas distintas a las mencionadas en la solicitud; por lo que quedarían esas regiones con la

imposibilidad de producir ese producto.

Este vacío jurídico enclavado en la legislación de propiedad industrial deja en completo riesgo a todas aquellas terceras partes que, por algún motivo, puedan sentirse afectadas en su derecho y tuviesen la oportunidad de presentar los fundamentos jurídicos de su oposición.

En lo sucesivo, esta situación debe ser contemplada para ser adicionada a los demás preceptos jurídicos; de lo contrario, se estará perpetuando una práctica completamente antijurídica e incongruente con el actual principio del debido proceso.

b). Expedición de la resolución.

Una vez cumplida la solicitud para el reconocimiento de la protección de una denominación de origen con los requisitos de fondo y forma exigidas por la legislación, se procederá a conceder el registro de la denominación de origen.

Para estos efectos, el artículo 110 del Decreto Ejecutivo reglamentario señala los requisitos que se deben indicar en la resolución que se expida por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Para una mejor comprensión, se considera pertinente transcribirse el mencionado artículo.

"ARTÍCULO 110: La resolución que conceda el registro de una denominación de origen, indicará:

- a) La zona geográfica delimitada de producción;**
- b) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y**
- c) Las características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la**

denominación de origen."

Se establece de forma directa toda la información que debe estar indicada en las resoluciones; por lo que la falta de alguna de esta información traería como resultado una resolución viciada de nulidad, por incumplimiento de las disposiciones legales.

c). Notificación de la resolución.

En caso de que la resolución haya pasado por el examen del funcionario calificador y haya cumplido con todos los requisitos exigidos por la norma, se entenderá que la misma es plenamente apta para ser protegida por una resolución debidamente motivada, misma que será notificada por

medio de un edicto fijado en un lugar visible de dicha Dirección, por el término de cinco (5) días hábiles , a cuyo vencimiento, según lo indica el artículo 114 del Decreto Ejecutivo reglamentario, se enterará verificada la notificación.

d). Publicación de la resolución.

Una vez vencido el término de la notificación y no habiendo sido interpuesto los respectivos recursos de reconsideración y apelación en los términos prefijados en el artículo 163 de la Ley, se procederá a la publicación de la resolución. Para una mejor asimilación de lo anteriormente expresado, se recomienda la lectura del artículo 163 de la Ley 35 ya citada.

Sigue indicando el artículo 114 del Decreto Ejecutivo reglamentario, referente al procedimiento de la publicación de la resolución, que un extracto de la declaración de protección deberá ser publicado en el BORPI, el cual

contendrá:

- 1) Fecha de expedición.
- 2) Indicación de la denominación de origen protegida, así como los productos o servicios a los cuales se refiere.

e) Vigencia y modificación de la resolución de registro.

Seguidamente, el artículo 111 del Decreto mencionado, señala que el registro de una denominación de origen tendrá una duración indefinida.

Ello significa que, mientras nadie solicite su nulidad o cancelación, la misma surtirá efectos

erga omnes y se mantendrá con plena vigencia

Cabe sin embargo advertir, que el Decreto sabiamente permite la posibilidad de que el registro de la denominación de origen sea modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguno de los puntos referidos en el artículo 108 de este Decreto.

Es una decisión sabia toda vez que la Ley no puede prever todas las situaciones que pudiesen surgir en el futuro respecto, a las condiciones que fueron originalmente el motivo de la protección de la denominación de origen.

Esto se menciona porque pudiese darse el caso de que la disponibilidad de los ingredientes o componentes empleados que, por alguna causa natural, pudieran extinguirse o ser alterados en forma tal que sus cualidades especiales desaparecieran.

De hecho, también un cambio de clima podría afectar de manera directa el producto que es materia de la denominación de origen y que es el resultado

de los procesos empleados en su extracción o elaboración, lo que pudiera repercutir en la desaparición de las condiciones generadoras de la protección y por tanto, en la revocación de la declaración de cobertura.

Igualmente, está el caso en que las zonas geográficas que deban estar comprendidas como amparadas por la denominación sean ampliadas, dado que ciertas condiciones que en un determinado momento fuesen privativas de una determinada región; pudieran ser alcanzadas en otras zonas.

La protección está ligada al empleo de procesos de elaboración particulares y propios de la región geográfica originaria de la denominación; el propio avance técnico pudiera llegar en algún momento a afectarlos al punto de hacer desaparecer las condiciones motivadoras de la protección.

Resulta obvio que el precepto que señala la vigencia indefinida de la denominación de origen se encuentra en consonancia; lo mismo que demuestra una estrecha vinculación con el tema de la modificación del registro. La modificación se entiende como una causa para ajustar los términos en que fue alguna vez otorgada la protección.

Estas son algunas de las situaciones que pudieran surgir y dar origen a una modificación de la resolución que declara el registro de la denominación de origen, por lo que el precepto está muy bien establecido.

f) Nulidad y cancelación del registro.

El artículo 113 del Decreto reglamentario de la Ley 35 concentra las causas que pueden dar lugar a que los efectos de la autorización de uso de la denominación puedan cesar, señalándolas como causas de nulidad y

cancelación, las cuales dan la impresión de ser escasas.

Para una mayor claridad del tema es conveniente describir el artículo 113 mencionado:

"ARTÍCULO 113: A pedido de cualquier persona

interesada o autoridad pública competente, la autoridad judicial declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 107 de este Decreto.

A pedido de cualquier persona interesada o autoridad pública competente, la autoridad judicial cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponda a lo indicado en el registro respectivo, conforme al artículo 110 de este Decreto.

Como se ha indicado, el artículo 110 establece la información que debe contener la resolución de reconocimiento de la denominación de origen.

El primer párrafo del artículo 113 establece el caso de la nulidad del registro. Esta declaración estatuye la nulidad cuando se compruebe que el registro se ha dado en violación de las prohibiciones previstas en el artículo 107 del Decreto.

Un dato importante, es que el precepto jurídico otorga la acción a cualquier persona interesada o autoridad pública competente; sin embargo, no se especifica quienes son los que pueden iniciar la acción; además, se debe verificar su legitimación para iniciarla. Es decir, la norma debió haber exigido que la persona posea un interés jurídico comprobable o verificable o que se considere parte afectada por el registro; de lo contrario sería ilógico que cualquier persona, bien sea jurídica o natural, que ni siquiera tenga un

conocimiento remoto de lo establecido por esta resolución, tenga derecho a pedirla nulidad del registro.

Por otro lado, se establece que la autoridad pública competente también puede solicitar la nulidad. En este caso, se debió señalar de igual modo cuál sería la autoridad competente. Será autoridad competente la misma que inicialmente solicitó el registro que se pretende anular.

Como último punto, el artículo 106 del Decreto Ejecutivo reglamentario señala que, a efectos

de la inscripción y reconocimiento de las denominaciones de origen, la DIGERPI mantendrá un registro especial de denominaciones de origen. Esto indica que la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial debe poseer un registro completo de todas las denominaciones de origen reconocidas por esta misma Dirección.

El tercer párrafo de este artículo señala que las denominaciones de origen extranjeras serán protegidas de conformidad con los tratados de los cuales fuese parte la República de Panamá. ¿Serían estos tratados el Convenio de París y los ADPIC's o TRIP's ya mencionados con anterioridad?

g) Divulgación del reconocimiento de la protección a la denominación de origen y de la indicación de procedencia.

Extrañamente no se incluyó ni en la Ley 35, ni en el Decreto Ejecutivo reglamentario, alguna norma referente a la divulgación de la protección que se le da a las denominaciones de origen, por lo que se deja un vacío jurídico en este aspecto.

Sin embargo, la práctica indica que, una vez publicada la resolución que declara la protección de la denominación de origen, la misma debe ser comunicada vía oficial a través de la denominada Comisión interinstitucional de la Propiedad Industrial creada mediante el artículo 219 de la Ley 35 de 1996. Es decir, a través de una comunicación por parte de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial al Consejo de Comercio Exterior del actual Viceministerio de Comercio

Exterior, para que la protección de dicha denominación sea introducida en las negociaciones que se dan al momento de negociar tratados bilaterales o multilaterales.

En conversaciones sostenidas con el Licenciado Carlo Rognoni, negociador experto del Departamento de Negociaciones Comerciales Internacionales del recién creado Viceministerio de Comercio Exterior, indicó que en la actualidad no se ha llevado a su despacho ninguna comunicación por parte de las autoridades competentes para que alguna denominación de origen sea protegida cuando se realicen las negociaciones de los tratados o convenios internacionales.

2. En el Derecho comparado.

En primer término, se hará referencia a la legislación mexicana sobre la propiedad industrial. En este sentido, la Ley mexicana de la propiedad industrial señala en su artículo 160 el trámite de la solicitud de la declaración. Para una mejor comprensión se procederá a citar el referido artículo:

"Artículo 160. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los

datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualesquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará

abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio con su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera pertinente."

El ilustre autor Mauricio Jalife Daher, en su libro **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial**, dice que:

"El presente artículo subsume las facultades para que el Instituto pueda requerir las aclaraciones, adiciones, documentos u otros elementos que estime pertinentes para dar curso a la solicitud de protección de la denominación de origen, cuando ésta no se estime acorde a los requisitos formales establecidos para toda promoción dirigida al Instituto (arte. 179 al 183 de la LPI), o a las condiciones de fondo definidas por el artículo 159 del propio ordenamiento.

Según el autor mexicano no resulta clara la prevención que contiene el tercer párrafo del precepto, en el sentido de considerar que el IMPI puede continuar de oficio con el trámite de una solicitud que el solicitante original no hubiese complementado en tiempo. Sigue indicando que técnicamente la solicitud debe considerarse abandonada en el momento en el que el plazo se cumple sin haberse presentado contestación al requerimiento, de manera que la pretendida continuación oficiosa del trámite resulta por

demás cuestionable.(22)

Respecto de la publicación, el extracto de la solicitud del artículo 161 de la Ley mexicana de la propiedad industrial señala lo siguiente:

"Artículo 161. Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud.

Si el procedimiento se inicia de oficio, el

Instituto publicará con el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las fracciones III a la VII del artículo 159 de esta ley.

En ambos casos, el Instituto otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes."

Según el antes mencionado autor:

"la intención de realizar la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación, es la de no privar a terceros de la posibilidad de reclamar la inclusión de otras zonas geográficas en la cobertura de la denominación de origen, a realizar las aclaraciones del caso, o bien deducir sus derechos para no ser afectados por la protección que eventualmente se pudiera otorgar a la misma, constituyendo un incidente similar al de oposición que en muchos países se prevé en el curso del procedimiento de registro de una marca."(23)

Puede darse el caso, por ejemplo, que el producto que se pretenda proteger a través de una denominación de origen provenga de zonas, regiones,

(22) Jafife D., Mauricio. Op. Cit., Pág. 341.

(23) Idem.

lugares o sitios geográficos distintos a los señalados en la solicitud para el reconocimiento de la protección; situación que imposibilitaría a los productores de aquellas regiones el seguir produciendo lo mismo, toda vez que la protección dada a los solicitantes, vía legal, les impediría seguir con su actividad.

Un dato de relevancia, a tomar en consideración, es el hecho de que no exista en la Ley

mexicana de la propiedad industrial, norma alguna que permita a los particulares suprimir o revertir los derechos otorgados a los solicitantes al momento de emitir la declaración de protección.

Ejemplos de procedimientos que podrían haber sido tomados en cuenta para estos efectos, serían los procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación.

En materia de las pruebas procedentes para la solicitud, la Ley mexicana equipara la regla general de pruebas en materia de propiedad industrial; por otro lado, en la legislación panameña no existe un artículo específico que comente sobre cuáles serán las pruebas procedentes para realizar la solicitud.

De hecho, le toca a la parte interesada invocar y adicionar al expediente todas las pruebas consideradas pertinentes para fundamentar su solicitud. En este caso en particular, la legislación panameña debió llenar este vacío jurídico. Con todo, serán aplicables de igual modo las reglas generales de las pruebas que contiene la misma Ley 35 de 1996. El autor critica la facultad que ostenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de reservarse la facultad de actuar como perito o de señalar subjetivamente quién será el funcionario adecuado. En parte, su crítica se basa en que se desvirtúa el carácter colegiado que es característica natural del peritaje.

En lo referente a la publicación de la resolución de protección de la denominación de origen, la Ley mexicana en su artículo 163, señala que, transcurrido el plazo que señala la ley, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente. Seguidamente, indica en el artículo 164 que dicha resolución se

publicará en el Diario Oficial; en el caso panameño, sería en la Gaceta Oficial.

Por otro lado, y referente al tema de la vigencia de la declaración de protección, el artículo 165 de la Ley mexicana señala que la vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto. En otras palabras, la declaración de protección de la denominación de origen se prolongará de forma indefinida.

En cuanto al tema de la modificación de la declaración de protección, el artículo 166 de la Ley mexicana señala que los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo los procedimientos establecido en la misma ley.

La solicitud de modificación de la declaración de protección deberá expresar como requisitos, los siguientes:

- 1) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona natural deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica; Interés jurídico del solicitante;
- 2) Señalamiento de la denominación de origen;

- 3) Señalamiento detallado de la modificaciones que se pide y las causas que la motivan.

Como parte de los requisitos, se exige lo señalado en las fracciones del I al III del artículo 159 de la Ley mexicana.

Por otro lado, el artículo 169 de la Ley mexicana comenta sobre el registro internacional de la denominación de origen. En este sentido, señala que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección, en los términos de esta ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los, tratados internacionales.

Resulta extraño el hecho de que en la legislación panameña no exista ninguna norma expresa a este respecto. Por lo mismo es que se considera pertinente que en futuras modificaciones a la legislación sobre propiedad industrial de este país, estos importantes aspectos sean tomados en consideración y conformen parte de la estructura jurídica nacional.

La importancia del registro internacional de las denominaciones de origen radica en la necesidad de que otros países reconozcan y respeten las denominaciones nacionales; toda vez que muchos países no forman parte del Acuerdo de Lisboa ni del Acuerdo de Madrid, situación que agrava y debilita la posición de un país para exigir de otro el respeto de las denominaciones nacionales.

En el caso de las comunidades europeas, el procedimiento de la declaración de la protección de las denominaciones de origen reviste de ciertas

variantes y su procedimiento es similar tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia.

En primer término, el artículo 2 del reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios señala, en los numerales 4,5, 6, y 7 del artículo 2 de este reglamento, varios aspectos de interés.

En este sentido, el numeral 4 del artículo 2 indica que a pesar de lo dispuesto en cuanto al concepto de las denominaciones de origen, algunas designaciones geográficas se asimilarán a las denominaciones de origen, cuando las materias primas de los productos de que se trate, procedan de una zona geográfica más extensa o diferente a la zona de transformación, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

- a) Se haya delimitado la zona de producción de la materia prima.
- b) Existan condiciones específicas para la producción de las materia primas.^(*)
- c) Exista un régimen de control que garantice la observancia de estas condiciones.

Sigue indicando el numeral 6 del artículo 2 de este reglamento que para poder acogerse a la excepción contemplada en el apartado 4, las designaciones en cuestión deberán estar reconocidas o bien haber estado ya reconocidas como denominaciones de origen con derecho a una protección nacional del

(¹) Para estos efectos se considerarán materias primas los animales vivos, la carne y la leche. Existe sin embargo, una disposición que señala que se podrá admitir la utilización de otras materias primas si se cumple con lo dispuesto en el artículo 15 de este reglamento.

estado miembro correspondiente, o bien, en caso de que no exista dicho régimen, haber demostrado un carácter tradicional, así como una reputación y una notoriedad excepcionales.

Igualmente que para poder acogerse a esta excepción, las solicitudes de registro deberán ser cursadas dentro de un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este reglamento.

Con posterioridad, el artículo 3 sostiene que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse, este artículo resulta del mismo tenor que el acápite c del artículo

107 del Decreto Ejecutivo reglamentario N° 7 de 1998.

Según este artículo, se entenderá por "denominación que ha pasado a ser genérica", el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio.

Seguidamente, se señalan los parámetros que permiten establecer si un nombre ha pasado a ser genérico. Los mismos son:

- a) La situación existente en el estado miembro del que proceda el nombre y las zonas de consumo.
- b) La situación en otros estados miembros.
- c) Las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.

Con posterioridad se indica que no se podrá registrar un nombre como denominación de origen o como indicación geográfica cuando entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho

motivo, pueda inducir a error al público por lo que se refiere al verdadero origen del producto.

El artículo 5 de este reglamento señala que la solicitud de registro presentada por una agrupación o por una persona determinada física o, jurídica, sólo podrá referirse a los productos agrícolas o alimenticios que ésta obtenga o produzca, de acuerdo a lo señalado en las letras a) ó b) del apartado 2 del artículo 2.

Se sigue indicando que la solicitud de registro se dirigirá al estado miembro en que está

situada la zona geográfica. Una vez examinada el estado miembro comprobará si la solicitud está justificada. Y, cuando considere que se cumplen con los requisitos del reglamento, la transmitirá a la comisión acompañando el pliego de condiciones y en los demás documentos en que haya fundamentado su posición.

En todo caso, si la solicitud se refiere a una denominación que designe asimismo una zona geográfica de otro estado miembro, se consultará en dicho estado miembro antes de tomar la decisión.

Este reglamento permite a cada uno de los estados miembros establecer todo tipo de disposiciones reglamentarias, legales y administrativas para cumplir con lo anterior.

El artículo 6 de este reglamento establece el plazo de seis meses a la comisión evaluadora para que, mediante un estudio formal, evalúe la solicitud.

Dicha comisión informará de sus conclusiones al estado miembro de donde se origina la solicitud.

En caso de que la comisión considere que la solicitud cumple con los

requisitos para proteger la denominación, publicarán en el Diario Oficial de la comunidades europeas lo siguiente:

- a) El nombre y la dirección del solicitante.
- b) El nombre del producto.
- c) Los principales aspectos de la solicitud.

- d) Las referencias a las disposiciones nacionales que regulan su elaboración, producción o fabricación.
- e) Los considerandos en que fundamente sus conclusiones.

Si no se notifica a la comisión alguna oposición de conformidad con los procedimientos señalados en el reglamento, la denominación se inscribirá en un registro llevado por la comisión y denominado " Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas", en el que figurarán los nombres de las agrupaciones y los mecanismos de control interesados.

La comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la siguiente información:

- a) La denominación inscrita en el registro.
- b) Las modificaciones introducidas en el registro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 11.

Si la comisión llega a la conclusión de que la denominación de origen no reúne las condiciones para ser protegida, decidirá no proceder a la publicación a la que se hacía referencia.

El artículo 7 del reglamento señala que, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de las comunidades europeas, mencionada en el apartado 2 del artículo 6, cualquier estado miembro

podrá declararse opuesto al registro.

De igual modo, las autoridades competentes de los estados miembros velarán porque cualquier persona que pueda demostrar un interés económico legítimo sea autorizada a consultar la solicitud.

En ese mismo orden de ideas, los estados miembros podrán autorizar el acceso a la solicitud de otras partes que tengan un interés legítimo.

Cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del estado miembro en que resida o en que esté establecida.

La autoridad competente adoptará las medidas que sean necesarias para tomar en consideración dichas observaciones o dicha oposición en los plazos requeridos.

Seguidamente, el artículo 7 alude a los requisitos para que toda declaración de oposición sea admitida.

Estos requisitos son los siguientes:

- a) Demostrar el incumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 2 del reglamento.
- b) Bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca, o la existencia e productos que se encuentran legalmente en el mercado en el momento de la publicación del presente reglamento en el Diario Oficial de las comunidades europeas.

- c) Precisar los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico.

En los casos en que una oposición sea admisible, la comisión invitará a los estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo, de conformidad con sus respectivos

procedimientos internos en un plazo de tres meses.

En caso de que se llegue a tal acuerdo, dichos estados miembros notificarán a la comisión todos los elementos que hayan permitido dicho acuerdo y la opinión del solicitante y del oponente. Si la información recibida no se ha modificado, la comisión procederá a decidir si la publica o la rechaza.

Por otro lado, y en caso de que no se llegase a un acuerdo, la comisión tomará una decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15, teniendo en cuenta los usos practicados cabal y tradicionalmente, más los riesgos reales de confusión

Si se decide proceder al registro, la comisión llevará a cabo la publicación.

En cuanto a la modificación de la solicitud de registro de la denominación, el estado miembro de que se trate, podrá solicitar una modificación del pliego de condiciones, en particular para tener en cuenta la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para establecer una nueva delimitación geográfica.

Para la vigilancia de las denominaciones protegidas, se crearán las denominadas estructuras de control. Cuando estas estructuras de control observen que un determinado producto agrícola o alimenticio que ostenta una

denominación protegida originaria de un estado miembro no cumple los requisitos del pliego de condiciones, los servicios de control designados y/o los organismos privados de un estado miembro tomarán las medidas necesarias para que se cumpla con lo dispuesto en el presente reglamento.

De igual modo informarán al estado miembro sobre las medidas que hayan tomado en el ejercicio de sus controles. Posteriormente, deberá notificar a las partes de cualquier decisión adoptada.

Un estado miembro deberá retirar la autorización a los organismos de control cuando dejen de cumplirse las condiciones establecidas para su funcionamiento. Seguidamente, se informará de ello a la comisión, que publicará la lista modificada de los organismos autorizados en el Diario Oficial de las comunidades europeas.

Este reglamento, en su artículo 11, otorga la posibilidad a cualquiera de los estados miembros para alegar el incumplimiento de cualesquiera de las condiciones mencionadas en el pliego de condiciones referente a un producto agrícola o alimenticio acogido a una denominación protegida.

El artículo 12 de este reglamento amplía su radio de aplicabilidad en cuanto a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero, siempre y cuando se ajusten a los siguientes supuestos:

- El país tercero esté en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes.
- Exista en el país tercero un régimen de control equivalente al establecido por este reglamento.
- El país tercero esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas

o alimenticios que procedan de la comunidad una protección.

equivalente a la existente en la comunidad.

Este mismo artículo sostiene que cuando una denominación protegida de un país tercero sea

homónima de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión. Indica de igual modo, que la utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se muestra de forma clara y visible el país de origen del producto.

Uno de los artículos más importantes que se disponen en este reglamento es el artículo 13; el mismo que señala contra qué están protegidas las denominaciones. Por tal motivo, es pertinente transcribir el mencionado artículo.

"Artículo 13:

- I. **Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:**
 - a) **Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;**
 - b) **Toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar;**
 - c) **Cualquier otro tipo de indicación**

falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una

- opinión errónea acerca de su origen;
- d) **Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.**

Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes, no debe considerarse como contraria a las letras a) o b) del párrafo primero.

2. **No obstante, los Estados miembros podrán mantener las medidas nacionales que autoricen el uso de las expresiones mencionadas en la letra b) del apartado I durante un período máximo de cinco años tras la fecha de publicación del presente Reglamento, siempre que:**
- **Los productos hayan sido comercializados legalmente con esta expresión durante al menos cinco años antes de la fecha de publicación del presente Reglamento;**
 - **La etiqueta indique claramente el auténtico origen del producto.**

No obstante, esta excepción no podrá justificar que se comercialicen libremente los productos en el territorio de un estado miembro en que estén prohibidos dichas expresiones.

3. **Las denominaciones protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas."**

Este artículo menciona las prácticas desleales de personas contra las

cuales las denominaciones estarán protegidas por este reglamento. El numeral I detalla esas prácticas desde el acápite a) hasta el d).

Sin embargo, se establecen algunas excepciones en el numeral 2 de este artículo, por las que los estados miembros podrán mantener las medidas nacionales que autoricen el uso de las expresiones mencionadas en la letra b) del apartado I.

El artículo 14 del reglamento indica que podrán ser anuladas las marcas registradas que respondan a algunas de las situaciones mencionadas en el artículo 13 antes mencionado.

En el caso de la legislación peruana sobre la propiedad industrial, se repiten varios de los procedimientos antes indicados.

Así, pues, el artículo 220 de Ley peruana sobre propiedad industrial señala que se protegerá toda denominación de origen contra lo siguiente:

- a) El uso no autorizado de la denominación de origen.
- b) El uso para distinguir productos no comprendidos en la declaratoria de protección; en la medida en que se trate de productos semejantes o cuando se aprovecha la reputación de la denominación de origen.
- c) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

Este artículo resulta concordante con el artículo 13 del Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, antes examinado.

Seguidamente, el artículo 221 de la Ley peruana señala que las denominaciones de origen

protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.

Este artículo concuerda con el artículo 3 del Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y con el acápite c del artículo 107 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

En el artículo 222 de la Ley peruana sobre propiedad industrial se advierte que no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquéllas que:

- a) **No se ajusten a la definición contenida en el artículo 219.**
- b) **Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que puedan inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos.**
- c) **Sean indicaciones comunes o generales; o las características para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.**

De la atenta lectura de este artículo, se puede percibir que resulta, en el fondo, similar a lo señalado en el artículo 107 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de

mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

Por otro lado, el artículo 223 de la Ley peruana sobre la propiedad industrial señala lo siguiente:

"Artículo 223. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés entendiéndose por tales, las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Las autoridades estables, departamentales, provinciales o municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones."

Este artículo guarda relación con el interés jurídico que legitima a las personas para realizar la solicitud de la declaración de la protección de la denominación de origen.

El artículo antes citado comenta sobre quiénes pueden realizar la petición de la declaración de protección de la denominación de origen; al igual que lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley mexicana de la propiedad industrial, del artículo 106 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial; y del artículo 5 del reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

En cuanto al mismo procedimiento para lograr el reconocimiento de la protección de la denominación de origen, el artículo 225 de la Ley peruana sobre la propiedad industrial señala que admitida la solicitud, la oficina competente la analizará dentro de los treinta días hábiles siguientes. Si cumple *wn* los requisitos previstos, seguirá posteriormente el procedimiento relativo a publicación de la solicitud y presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de productos y de servicios establecido en la Ley peruana de la propiedad industrial.

En general, se han homologado los procedimientos en todas las legislaciones estudiadas. Este requisito de la publicidad se repite en el artículo 161 de la Ley mexicana de la propiedad industrial, el artículo 3 del reglamento (CEE) N° 2081/92 del consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y en el artículo 114 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

En cuanto a la modificación de la declaración de protección de una denominación de origen, el artículo 227 de la ley peruana señala que los términos de la declaración de una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier momento, siguiendo el mismo procedimiento previsto para la declaración original. La solicitud de modificación deberá señalar las variaciones que se pidan y las causas que 'a justifiquen.

Se ajusta este artículo en lo señalado en el artículo 166 de la Ley

mexicana de la propiedad industrial, el artículo 9 del reglamento (CEE) N° 2081/92 del consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y en el artículo 111 del Decreto Ejecutivo N° 7

de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

Por otro lado, y en cuanto a la vigencia de la denominación de origen, el artículo 228 de la Ley peruana de la propiedad industrial señala que la vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido.

No obstante, señala la ley, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se ha restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en la ley.

Tal cual se infiere de lo leído, el artículo 165 de la Ley mexicana de la propiedad industrial también resulta cónsona.

D. Autoridades competentes para su reconocimiento.

En esta oportunidad, sólo se mencionarán quiénes serán las autoridades competentes para el reconocimiento de la protección de una denominación de origen, tanto en la legislación panameña como en la legislación comparada.

I. En la legislación panameña.

La Ley 35 informa en su artículo 136 quién es la autoridad competente para conceder las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. En este sentido, este artículo resulta

del siguiente tenor:

"Artículo 136. La protección que se concede en las denominaciones de origen, se hará mediante declaración que emita la DIGERPI, motivada por un tercero o de oficio."

De igual modo el artículo 115 del Decreto Ejecutivo reglamentario señala lo siguiente:

"Artículo 115: Las disposiciones de este capítulo sobre denominaciones de origen serán aplicadas a las indicaciones de procedencia."

Se deduce de lo anterior, que la autoridad competente para conceder las denominaciones de origen es la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e industrias.

2. En el Derecho comparado.

En el Derecho mexicano sobre la propiedad industrial, la Ley mexicana de la propiedad industrial, en su artículo 157 indica quiénes serán las autoridades competentes para conceder protección a las denominaciones de origen.

Para una mejor comprensión del tema, se transcribe el artículo 157 de la

Ley:

"Artículo 157. La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se indica en la declaración que al efecto emita el

Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género ", "tipo", "manera",

"imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal."

De lo anteriormente señalado, puede inferirse que la autoridad competente para dar este tipo de reconocimientos es el Instituto mexicano de la propiedad industrial, el cual es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de la propiedad en la República de México. Este instituto fue creado por Decreto presidencial del 10 de diciembre de 1993.

Por otro lado, la Ley peruana de la propiedad industrial se refiere a la oficina competente, y no menciona ninguna autoridad o institución en especial.

El Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, señala que la autoridad competente es una comisión encargada de atender este tipo de solicitudes dentro del consejo de las comunidades europeas.

CAPÍTULO III

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

I. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

Como un resultado directo de la situación de que, en algunos casos, la titularidad de la denominación de origen y de las indicaciones de procedencia no corresponde a los productores de la zona beneficiada, sino al estado; resulta clara la necesidad de obtener la autorización para su uso.

En el caso de Panamá, el artículo 112 del Decreto Ejecutivo reglamentario N° 7 señala que solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos indicados en el registro.

Seguidamente, el artículo dice que todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquéllos que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación.

Sin embargo, en la legislación panameña no se establece el procedimiento para otorgar la autorización para el uso de la denominación de origen o la indicación de procedencia.

Éste es otro aspecto que debe ser considerado en las próximas re-formas que se le deseen introducir a esta legislación; toda vez que, si la titularidad la posee el estado únicamente, no se podrá utilizar por los particulares las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia sin previa

autorización.

En el caso de la legislación mexicana de la propiedad industrial, el artículo 167 señala que la denominación de origen podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para estos efectos, el artículo 169 de dicha ley señala los requisitos para la autorización de uso de una denominación de origen. Este artículo resulta del siguiente tenor:

"Artículo 169. La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

- I. Que directamente se dedique a la extracción, producción, o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen;**
- II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;**
- III. Que cumpla con las normas oficiales por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y**
- IV. Los demás que señale la declaración."**

Se puede inferir de los cuatro requisitos arriba expuestos, la necesidad de constatar que el solicitante realiza el tipo de actividades y fabrica el tipo de productos que la denominación va a proteger.

El artículo 170 de la Ley citada afirma que la solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen, deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que

se señalan en el reglamento de la ley.

En cuanto a la solicitud y concesión de la solicitud, el artículo 171 señala que, al recibir la solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el instituto procederá en los términos establecidos por la ley a su otorgamiento.

De la atenta lectura de las disposiciones en materia de propiedad industrial de México, se deduce que se equiparán para esta autorización las condiciones, plazos y términos a los que se establecen para la declaración de protección; por lo tanto, en el proceso de otorgamiento de la autorización de uso, se incluye una publicación para fines de oposición.

Por otro lado, la Ley peruana sobre la propiedad industrial establece que la autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección hubiese sido declarada por la oficina competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:

- a) Directamente se dediquen a la extracción, producción, o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen.
- b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración.
- c) Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.

En general se exigen las mismas condiciones en la Ley panameña y en la

Ley mexicana.

Seguidamente, el artículo 230 de la Ley peruana exige que la solicitud para obtener la autorización de uso deberá estar acompañada de lo siguiente:

- 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 vista 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 de 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.
- h) Comprobante de pago de los derechos correspondientes.

Existe un precepto jurídico en la Ley peruana para el caso de que la producción y la elaboración del producto que se pretende distinguir con una denominación de origen, no se realicen en una misma área geográfica. En estos casos el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de la

producción de materia prima como de la elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen. Esto se dispone en el artículo 231 de la Ley peruana.

En cuanto al mismo proceso de la aprobación de la solicitud, el artículo 232 de la Ley peruana

señala que si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en la Ley, la oficina competente notificará al solicitante.

La autorización deberá ser denegada o aceptada por la oficina competente en un lapso de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

A. Vigencia.

En el caso de la República de Panamá, de lo analizado en la Ley 35 de 1996 y del Decreto Ejecutivo N° 7 de 1998 por medio del cual se reglamenta la Ley 35, no se determina ni se menciona nada sobre el término de la vigencia de la autorización.

En el caso de la República de México, el artículo 172 de la Ley señala que los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durará diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y podrá renovarse por períodos iguales.

En el caso de la República de Perú, el artículo 234 de la Ley de la propiedad industrial indica que la autorización para el uso de una denominación de origen protegida para tendrá una duración de diez años, pudiendo ser

renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de las marcas establecidos en la misma ley.

De lo anteriormente leído, se puede deducir su parecido con lo dispuesto en la Ley mexicana, salvo por el método inusual de renovación de la autorización para el uso de la denominación de origen.

En el caso de la Comunidad Económica Europea, al no poseer la titularidad de la denominación de origen o la indicación de procedencia o geográfica los estados, no se necesita un procedimiento de autorización para el uso de la misma.

B. Uso.

Respecto del uso de la denominación de origen o la indicación de procedencia o indicación geográfica, el artículo 112 del Decreto Ejecutivo reglamentario N° 7 señala que solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos indicados en el registro.

De seguido señala que todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquéllos que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación.

Aquí debe denotarse la ampliación que se da para abarcar a los

productores que no solicitaron el registro inicialmente. De igual modo, solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella la expresión "**DENOMINACIÓN DE ORIGEN**".

En el caso de la legislación mexicana, su artículo 173 establece la obligación de uso congruente de la denominación de origen. En este sentido, señala que el usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida -señala el artículo- se procederá a la cancelación de la autorización.

Por otro lado la Ley peruana señala, en su artículo 235, que el derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto se emita.

Así mismo señala, respecto de la utilización indebida de la misma, el uso de las autorizaciones por personas no autorizadas serán consideradas una infracción sancionable, incluyendo los casos en que vengán acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión.

En el artículo 136 de la Ley peruana se dispone que la denominación de origen deberá utilizarse en los términos en que se concedió la autorización, para el uso de una denominación de origen protegida, previa audiencia de las partes, si fuese concedida en contravención de la ley. En otras palabras, se deberán sujetar a una sanción las personas que se atrevan a violar las disposiciones señaladas en la ley.

Conviene en realizar la Ley peruana una excepción en el caso del uso

anterior de la denominación. En este sentido, su artículo 238 señala que las personas que estuviesen utilizando una denominación de origen con anterioridad a la fecha de su declaración, tendrán un plazo de un año para solicitar la autorización de uso.

C. Transmisión del derecho a uso.

Respecto a este punto la legislación panameña guarda silencio, razón pertinente para que se contemple en posteriores revisiones en las normas, este asunto que resulta de gran relevancia.

En el caso de la Ley mexicana, su artículo 174 señala que el derecho a usar una denominación de origen podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Sigue señalando que dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la comprobación previa de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos por la ley para el uso de la denominación de origen.

En el caso de la Ley peruana, al igual que la panameña, se guarda silencio al respecto.

D. Permiso de uso a terceros.

En el caso de la legislación panameña, no se establecen disposiciones referentes a la autorización de uso (a terceros) de la denominación protegida. No se contempla esta facultad en nuestra normativa jurídica nacional.

Por otro lado, la Ley mexicana sí preceptúa sobre los convenios de

distribución con el usuario autorizado. En este caso, el artículo 175 de la misma señala que el usuario autorizado de una denominación de origen podrá, a su vez, mediante convenio permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o venda los productos de sus marcas. Seguidamente se indica, que el convenio deberá ser sancionado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y surtirá los efectos a partir de su inscripción de ésta. El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su reglamento. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliera con esta obligación, se procederá a la cancelación de la inscripción.

II. SANCIONES Y CAUSAS POR LAS QUE DEJA DE SURTIR EFECTO LA AUTORIZACIÓN PARA LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

Sobre estas importantes disposiciones jurídicas, el autor mexicano Mauricio Jalife Daher vierte sus valiosos comentarios en su libro **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial** en los siguientes términos:

"Además de las claras deficiencias de redacción que el precepto en comento contiene, su estructura y alcance plantean serias incongruencias.

En primera instancia, cabe preguntarse por qué la LPI en este precepto prevé que se autoricen el uso de la denominación de origen únicamente a un tercero que "distribuya o venda los productos de sus marcas". Lo anterior contradice los principios de la regulación de la figura de la "autorización de uso" de los signos distintivos en general, por el hecho de que esta

institución no resulta aplicable a los casos en que una persona o empresa cumple funciones de distribución o comercialización de productos.

Dicho en otras palabras, cuando una empresa

traslada sus productos a otra para su distribución o venta, ningún tipo de autorización de uso se requiere, dado que la empresa que vende o distribuye no está haciendo uso de la marca. El único caso en que dicho uso debe autorizarse es aquél en que una empresa, distinta del titular del derecho, elabora o produce los productos o presta los servicios amparados por el registro, y aplica es, precisamente, el espíritu de la exigencia consignada en el artículo 139 de la LPI, en el sentido de obligar a que los productos producidos o los servicios prestados por el usuario autorizado correspondan a la misma calidad de los producidos o prestados por el titular.

En todo caso, la licencia que el titular de la autorización de uso de la denominación de origen pudiera transmitir a terceros, tendría que referirse, precisamente, a la persona física o moral que produjera los productos respectivos, con objeto de sujetarla a las mismas condiciones observadas por el propio titular de la autorización, bajo la supervisión y autorización del Instituto.

De hecho, es muy común que para la producción de tequila, se celebren los llamados "convenios de responsabilidad", que son acuerdos muy recurridos para tratar de solventar las objeciones de trasladar a un tercero los beneficios de la autorización de uso de las denominación de origen, compartiendo los derechos sobre el registro sanitario y sujetando a terceras empresas a las mismas condiciones de explotación previstas para la titular.

Lo cierto es que en la práctica se ha incurrido en situaciones viciadas, en las que las empresas titulares de la denominación de origen se convierten en maquiladoras de terceras

empresas que en realidad no tienen ningún vínculo con la zona geográfica que ha dado origen a la denominación, "vendiendo" al mejor postor su situación privilegiada a costa de que las condiciones que motivaron la declaratoria de protección puedan deteriorarse gravemente.

Es muy importante que en futuras reformas a la

LPI se corrija este supuesto, para evitar que empresas que no tienen vinculación con la denominación de origen sean depositarias de los derechos mediante simulaciones."(24)

En el caso de la Ley peruana no se señala ninguna disposición que permita este tipo de convenios de distribución a posibles usuarios autorizados.

En el caso de las demás legislaciones, se deberá verificar si sus normas penales poseen disposiciones similares a las nuestras contra este tipo de prácticas.

(24) Jalife Daher, Mauricio. Op. Cit., pág. 351.

I. BREVES CONSIDERACIONES RESPECTO DEL RESUELTO N° 601 DE 30 DE MARZO DE 1998 A TRAVÉS DEL CUAL SE RECONOCE AL SECO COMO INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

La firma de abogados **RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS**, sociedad civil de abogados, inscrita a la Ficha 006211, Rollo 1562, Imagen 0002 de la Sección de Micropelículas (Común) del Registro Público, en nombre y representación de **VARELA HERMANOS, S.A.**, sociedad panameña, debidamente constituida al Tomo 203, Folio 438 y Asiento 49939, y actualizada a la Ficha 8193, Rollo 325 e Imagen 172 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, comparecieron ante el despacho de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, a fin de solicitar se sirviera expedir formal autorización, a efectos de que la empresa Varela Hermanos pudiera efectuar la **INSCRIPCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA SECO COMO UNA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA O GEOGRÁFICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.**

A. Concepto.

En el memorial de petición se procedió a señalar primeramente el concepto de lo que deseaban reconocer, en los siguientes términos: "La doctrina distingue entre la denominación de origen y la indicación de procedencia. La primera identifica el país, región o localidad y sirve para designar un producto cuyas características o cualidades derivan esencialmente de factores geográficos de ese país, región o localidad, incluyendo factores humanos. La

segunda es una expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, región o localidad determinada, desde donde recibe una característica que lo diferencia." (Propiedad Industrial en el GATT, Alberto Bercovitz, Ediciones Ciudad Argentina, página 165).

Pese a que se cita a un autor reconocido, no se llega a definir con claridad el concepto de indicación de procedencia, toda vez que se utiliza una deducción de lo establecido en la Ley 35 de 1996.

B. Fundamento jurídico.

En cuanto al fundamento jurídico, se indica que la protección de las indicaciones de procedencia está consagrada en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, aprobado mediante Ley 41 de 13 de julio de 1995, en su artículo primero, numeral dos, señala lo siguiente:

"Artículo 1. (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial)

- 1) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de procedencias o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."**

Seguidamente se citan las disposiciones de carácter nacional, en este sentido se señala que el artículo 131 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, reza así:

"Artículo 131: Para los efectos de esta Ley, se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado".

La citada ley, en su artículo 134, indica:

"Artículo 134: El nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio adquirió su naturaleza o sustancia."

C. Antecedente histórico del "Seco" (Factor Humano).

La historia del seco se remonta a la época en que Panamá pertenecía a Colombia y se consumía el aguardiente Colombiano, un licor anisado. En esa época, surge un licor elaborado del jugo de caña de azúcar directo, el cual es fermentado por acción de la levadura produciendo alcohol neutro de excelente calidad, que se le conoció con el nombre de SECO.

Este licor, desde su inicio, fue producido del jugo caña de azúcar obtenido de la caña cultivada en los cañaverales ubicados en el Departamento de Panamá, hoy República de Panamá.

En sus inicios, la producción de esta bebida alcohólica se orienta al sector este del istmo de Panamá, principalmente en la región de Azuero (provincias de Los Santos y Herrera) y provincia de Chiriquí y Veraguas; y la producción fue

llevada a otras áreas del istmo panameño.

El elemento a destacar es que toda la materia prima que se utiliza en la producción se genera en el istmo de Panamá (hoy República de Panamá).

La utilización del término SECO, para este tipo de licor en especial, se puede encontrar en un sinnúmero de productos que se comercian o se han comercializado en el pasado a nivel nacional, entre los que se pueden destacar los siguientes: **SECO SANTEÑO, SECO SANTIAGUEÑO, SECO MONTIJANO, SECO CARNAVAL, SECO PANAMÁ VIEJO, SECO DE CAÑA CHIRICANO, SECO AZUERO, SECO HERRERANO, SECO DE CAÑA EL LÍDER, SECO TESORO, SECO VARELA, SECO RICO, CAÑONERO, SECO CHIRIQUÍ**. Todos producidos por empresas radicadas en la República de Panamá.

Como una prueba histórica de estas afirmaciones, el memorial se refiere a la historia del **SECO HERRERANO**.

El inmigrante español José Varela Blanco establece en Pesé, a principios de siglo, el primer ingenio azucarero y, posteriormente sus hijos incursionan en el negocio de destilación, no para la fabricación de licores no para la producción pura de alcohol.

Inicialmente, esta destilación era para la venta de terceros; luego surge la idea de producir esta bebida alcohólica conocida como **SECO**, convirtiéndose esta empresa en la más pujante en la fabricación de **SECO** en todo el país.

Las autoridades de la República de Panamá ya han dado muestra del reconocimiento de **SECO** como una bebida alcohólica originaria de Panamá.

Anteriormente se vendían dos tipos de aguardiente: uno tradicional, que todavía hoy existe, que contiene esencia de anís, y otro, sin ella, al que le decían

SECO.

El objeto de utilizar más anís era para enmascarar el mal olor del aguardiente rudimentario que se fabricaba, que no era del agrado de los panameños.

De lo anteriormente expuesto se desprende, de la parte solicitante, que existe un vínculo entre la denominación **SECO** y el producto.

Siguen refiriendo que el producto ha sido desarrollado y formulado enteramente en la República de Panamá y una de sus principales virtudes radica en que se fabrica de jugo de caña directo, el cual se fermenta y luego se destila.

Cierto es que el pueblo panameño reconoce el producto "SECO", como su bebida nacional y acepta la publicidad, dirigida en este sentido, como un medio de exaltar lo nuestro.

Señala el solicitante que por estas razones, hay un arraigo nacionalista del producto; tanto es así, que la comisión panameña de normas industriales y técnicas, al normalizar el producto, estableció en el objeto de la norma de que lo que se pretende es establecer las definiciones y especificaciones que debe cumplir el seco, **BEBIDA ORIGINARIA DE PANAMÁ.**

D. Hechos en que se fundamentó la solicitud.

En primer término, se señaló que la **INDICACIÓN DE PROCEDENCIA** es una expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, región o localidad determinada, desde donde recibe una característica que lo diferencia.

En segundo lugar, se señaló que el seco es una bebida auténticamente

panameña.; que el **seco Herrerano** es para Panamá lo que el Tequila para México y el Pisco para Perú. Es una bebida clara, sin olor ni sabor, muy similar al vodka; ideal para mezclar con agua tónica, colas, jugos de fruta, martinis y deliciosa en las rocas.

Tercero, se alega en la solicitud que el seco es un producto de destilación especial y exclusiva de Panamá, que ha alcanzado el más alto grado de preferencia popular.

Como cuarto hecho sostienen que el seco tiene en su haber no sólo todos los records, sino que ha sido el único licor que se ha mantenido por más de cincuenta años como líder en venta de bebidas alcohólicas, convirtiéndose prácticamente en un producto genérico.

El quinto punto recuerda que el seco está muy ligado desde sus inicios a la nacionalidad panameña.

En sexto lugar, según se desprende de los Certificados de Registro de Marcas expedidos por la Dirección General de Registro de la Propiedad , Industrial, las marcas de fábrica:

1. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es CIA. SANTEÑA DE LICORES.
2. SECO HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
3. SECO DE CAÑA EL LÍDER, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.
4. SECO CONTINENTAL, cuyo propietario es CARIBBEAN LIQUORS CORP.

5. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA LICORERA HERRERANA, S.A.

6. SECO TESORO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA PANAMEÑA DE LICORES, S.A.
7. SECO VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
8. SECO CARIBE, cuyo propietario actual es CARIBBEAN LIQUORS CORP.
9. SECO RICO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA LICORERA HERRERANA S.A.
10. SECO COOLER VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
11. SECO COOLER HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
12. SECO CAÑONERO, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.
13. SECO DE CAÑA CHIRICANO, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.
14. SECO HERRERANO (VODKA), cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
15. SECO HERRERANO COOLER, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
16. SECO GRAN QUIBIAN, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.

17. SECO CHIRIQUÍ, cuyo propietario actual es INDUSTRIA LICORERA CALONGE, S.A.

Son todas de sociedades panameñas y que, por ende, se patentiza el regionalismo que se desprende de la bebida alcohólica seco.

E. Solicitud y pruebas.

Por lo anteriormente expuesto, fue solicitada una declaración por parte de la empresa **VARELA HERMANOS, S.A.**, en donde la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial se sirviera autorizar la **INSCRIPCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA SECO COMO UNA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA O GEOGRÁFICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.**

En carácter de pruebas, fueron adjuntados los siguientes documentos: I Poder a favor de la firma de abogados.

Copia del certificado de registro de las marcas:

1. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es CIA. SANTEÑA DE LICORES.
2. SECO HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
3. SECO DE CAÑA EL LÍDER, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.
4. SECO CONTINENTAL, cuyo propietario es CARIBBEAN LIQUORS CORP.
5. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es COMPAÑIA LICORERA HERRERANA, S.A.

6. SECO TESORO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA PANAMEÑA DE LICORES, S.A.
7. SECO VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
8. SECO CARIBE, cuyo propietario actual es CARIBBEAN LIQUORS CORP.
9. SECO RICO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA LICORERA HERRERANA, S.A.
10. SECO COOLER VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

11. SECO COOLER HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
12. SECO CAÑONERO, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.
13. SECO DE CAÑA CHIRICANO, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.
14. SECO HERRERANO (VODKA), cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
15. SECO HERRERANO COOLER, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
16. SECO GRAN QUIBIÁN, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.
17. SECO CHIRIQUÍ, cuyo propietario actual es INDUSTRIA LICORERA CALONGE, S.A.

3. Literatura referente a los orígenes de la bebida seco.
4. Certificaciones por parte de la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud, referentes a bebidas alcohólicas con la denominación SECO.
5. Registro Computarizado (Listado General) de bebidas alcohólicas con la denominación SECO emitido por la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud.
6. Copia de Actas de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas referentes a la discusión de las definiciones y especificaciones que debe cumplir el seco, como bebida originaria de Panamá.

Con respecto a las pruebas aportadas, debe señalarse que no existe en las disposiciones sobre la propiedad industrial nada que le exija indicar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la

elaboración, extracción o fabricación de los productos distinguidos.

Como segunda objeción, no se procedió a autenticar las copias de los certificados de registro de las marcas que poseían por nombre la palabra SECO, las fotocopias de las actas de la Comisión de Normas y Tecnología del Ministerio de Comercio e Industrias, lo mismo que la documentación proveniente de la División de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud.

No obstante, el reconocimiento de la bebida SECO como una indicación de procedencia panameña, debe llenar de satisfacción, toda vez: que se procederá a proteger a nivel internacional este patrimonio de todos los panameños.

II. BREVES CONSIDERACIONES DE FALLOS JURISPRUDENCIALES SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

En este punto se realizarán algunas consideraciones sobre los fallos jurisdiccionales referentes al tema de las denominaciones de origen y la indicación de procedencia o geográfica.

Se considera pertinente que se dirija la mirada a lo señalado en el artículo **AFTERMATH OF A WINE WAR: AUSTRALIA IMPLEMENTS NEW IP RIGHTS IN WINES**, redactado por el abogado Stephen Stem, socio principal en Melbourne, Australia, de la firma de abogados australiana, Freehili, Hollingdale & Page. Esta información se localizó en el sitio web denominado Law Journal Extra Home de noviembre-diciembre de 1997.

Es oportuno traducir los aspectos importantes del artículo, sobre un caso de extraordinaria importancia en materia de indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas.

El nombre del artículo es "Después de la Guerra del Vino: Australia implementa nuevos

derechos de protección internacional en los vinos".

Este artículo relata que diez años atrás, Australia y la Unión Europea estaban en las primeras planas. El problema era el vino.

Muchos de los viñeros australianos estaban produciendo etiquetados "Burgundy", "Champagne", "Chablis", "Port", "Sherry"- la lista sigue aún más. Muchas de las indicaciones geográficas hechas famosas por los viñedos europeos fueron comúnmente usados en los vinos australianos.

Señala el artículo que, actualmente, la situación ha cambiado radicalmente. Un acuerdo entre la Unión Europea y Australia terminó en un

Tratado de Vino, nueva legislación en Australia, y una reciente decisión por la Corte Federal Australiana tiene establecido protección legal para las indicaciones geográficas.

La actitud del público australiano y su industria del vino ha cambiado aún más. Ellos han abrazado la protección de las indicaciones geográficas y están haciendo aún más allá de lo que la Ley de Australia exige.

Según el autor, después de años de negociación, el Tratado sobre Vinos de la Unión Europea y Australia fue firmado en enero de 1994. Bajo los términos de este tratado, cada grupo acordó proteger las indicaciones geográficas entre ellos.

Australia permitió el uso de las indicaciones geográficas europeas, nombres de vinos que se habían convertido, a través del uso, en genéricos en Australia.

De retorno, la Unión Europea estableció una serie de barreras no arancelarias a la importación de vinos. Específicamente, el tratado impuso límites en la extensión de la certificación y

en los requisitos de exámenes necesitados antes de que los vinos pudieran ser importados del territorio del otro.

Desde la perspectiva australiana, el tratado fue firmado sólo después de una larga consulta con la industria.

Hubo pequeñas diferencias en vender el tratado final a la industria del vino australiana, porque éste creaba una enorme potencial que incrementaría significativamente las exportaciones hacia Europa.

El tratado listaba las indicaciones geográficas protegidas, o nombre de los

vinos, en anexos del tratado. A pesar de que los anexos contenían miles de indicaciones geográficas europeas, sólo había 16 o más usadas comúnmente por Australia para ese tiempo.

Para los nombres comúnmente utilizados, habría una serie escalonada de días en que dejarían fuera del uso. El tratado disponía que los nombres mencionados en la primera lista de los así llamados nombres genéricos deberían ser desplazados del uso para el 31 de diciembre de 1993; y aquéllos en la segunda lista para los finales del 31 de diciembre de 1997. Para aquéllos en la tercera lista, Australia y la Unión Europea acordaban que para el 31 de diciembre de 1997 acordarían una fecha para que los nombres fueran desplazados del uso.

En realidad, sólo aquellos nombres en la segunda y la tercera lista fueron un logro; los nombres de la primera lista son poco usados en Australia. De todos modos, algunos como Champagne, Chablis, Burgundy, Port y Sherry han sido utilizados por largo tiempo por los productores australianos y haber dado estos nombres podría tener un impacto significativo en la industria del

vino en Australia.

La industria del vino en Australia, en términos generales, a tenido un buen grado de aceptación con el tratado y ha desplazado el uso de los llamados nombres genéricos.

De hecho, un número considerable de productores ha dejado de utilizar algunos de estos nombres sin necesidad de una fecha límite. Por ejemplo, uno de los famosos vinos de Australia, Penfolds "GRANDE HERMITAGE", dejó de utilizar el nombre "HERMITAGE".

Sólo aquellas indicaciones geográficas protegidas en su país de origen son protegidas bajo el tratado. Al tiempo en que el tratado fue firmado, las leyes de Australia no otorgaron protección específica a cualquiera de los nombres de sus propias regiones donde se produce el vino.

El país tenía sólo leyes generales para prevenir las conductas engañosas, falsas o mal intencionadas.

Un efecto del tratado fue el de inducir al vino australiano y a la corporación del Brandy a pronunciarse sobre la necesidad de definir las regiones australianas productoras de los vinos. El propósito está casi cumplido.

Australia ha generado legislación para implementar el tratado. Esta legislación (El acta de Vino Australiano y Corporación Brandy) establece el registro de los nombres protegidos y provee protección legal a los nombres allí establecidos. Las indicaciones geográficas de la Unión Europea son protegidos al entrar esos nombres en el registro. Puede observarse que se da la misma situación en Panamá con la lista que debe tener la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del

Ministerio de Comercio e Industrias. Cuando las indicaciones geográficas de Australia son protegidas, las mismas son incorporadas a este registro.

A. Fallo de Tribunal de Casación de París.

En una interesante decisión tomada a finales del año antepasado, la Corte Federal Australiana sentó las primeras reglas sobre las disposiciones introducidas para implementar el tratado.

El caso fue planteado por dos demandas: el Instituto Nacional Francés de

las Denominaciones de Origen (conocido en francés como Institut National des Appellations d'Origine, o ¡NAO) y el Comité Interprofesional de Vinos de las Cotes de Provence (CIVCP).

El ¡NAO, una entidad semigubernamental, fue establecida en 1935 para proteger las denominaciones de origen francesas en Francia y alrededor de todo el mundo. Por otro lado, la CIVCP tiene por objetivo la promoción y el desarrollo del mercado para los vinos de Cotes de Provence y la protección de la denominación de origen " Cotes de Provence".

Los demandados fueron los esposos Bryce, dueños de un viñedo en Tasmania, al que habían denominado "La Provence" a finales de 195,9 por un descubridor francés.

Poco después de haber sido firmado el Acuerdo entre la Unión Europea y Australia, la etiqueta de vino usada por los esposos Bryce, llamo la atención del INAO y del CIVCP. Ellos objetaron el uso de "La Provence", como el nombre principal del vino.

La INAO infructuosamente trató de negociar una solución amigable, pero cuando {as

negociaciones fracasaron, la IMAO y el CIVCP promovieron una demanda en la Corte Federal de Australia. Ellos arguyeron que la denominación de origen francesa "Côtes de Provence" y la indicación geográfica "Provence" eran ambos protegidos bajo el Decreto Reglamentario como indicaciones geográficas. El uso del término "Provence" por parte de los esposos Bryce violaba el decreto reglamentario en dos aspectos: en primer término, ésta era una falsa descripción y presentación del vino; además, era engañosa.

Los esposos Bryce respondieron que la indicación geográfica "Provence"

sólo aparecía como un encabezado en el anexo del tratado. Alegaron de igual modo que la indicación geográfica "La Provence" no podía causar confusión con la indicación geográfica "Côtes de Provence".

La Corte Federal encontró que "Provence" fue una indicación geográfica registrada, que era protegida bajo el acto reglamentario. Sin embargo, utilizando un raciocinio sorprendente, la Corte señaló que el uso del término "Provence" no era una descripción engañosa y que no se podía confundir con la indicación geográfica "Côtes de Provence"; además señalaba el hecho de que los demandantes no habían podido demostrar que los esposos Bryce conocían de la restricción al uso del término que se establecía en el acta reglamentaria.

B. Fallo del tercer Tribunal Superior de Comercio en Panamá.

I. Antecedentes del fallo.

Bajo la ponencia del Magistrado Jorge Luis Lombardo , el Tercer Tribunal Superior de Justicia procedió a pronunciarse respecto de una sentencia de 24 de abril de 1998, mediante la cual el Institut

National Des Appellations D'Origine interpone un proceso de oposición contra la Solicitud de Registro No. 69332 de 21 de enero de 1994, presentada por EL FORTIN ZONA LIBRE, S.A. y correspondiente a la marca de comercio "CHAMPAGNE".

Dicho litigio fue resuelto en primera instancia mediante Sentencia No. 30 de 27 de noviembre de 1997, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y en cuya parte resolutive se dispuso NO ACCEDER a las pretensión incoada por la parte actora.

Esta decisión fue impugnada mediante recurso de apelación anunciado

por la parte actora.

Entre los argumentos vertidos por la parte actora, se encuentra el hecho de que la marca que se pretende registrar "Champagne" es fonéticamente idéntica a la denominación de origen francés que se utiliza para distinguir productos alcohólicos originales de la región francesa de Champagne.

En este sentido la parte demandante señala que "solamente los productos elaborados o producidos en la región francesa de Champagne pueden llevar en sus etiquetas, envases, rótulos, envolturas y cubiertas la denominación "Champagne", porque la calidad y aprecio por parte del público consumidor respecto a la naturaleza, origen o procedencia del producto depende del lugar de producción u origen que es la región de Champagne, Francia; por tanto, nuestro representado, INSTITUT NATIONAL DES APELLATIONS D'ORIGINE, exige protección como entidad pública de Francia, dedicada a defender en todos los países del mundo las denominaciones de origen francés.

Entre otras cosas, se alegaba que la fama y anterioridad que ha alcanzado el producto "Champagne" para amparar licor es notoria y famosa.

2. Criterio del tribunal del alzada.

En esta ocasión, el "THEMA DECIDENDUM" radica en la posibilidad o no de que el nombre geográfico de una determinada región pueda registrarse como una marca de comercio, pese a que dicho nombre geográfico ya ha sido registrado como una **DENOMINACIÓN DE ORIGEN**.

Luego de efectuar una serie de consideraciones respecto de la aplicación de las normas en el tiempo, el tribunal de alzada decidió aplicar la normativa

anterior a la Ley 35 de 10 de mayo 1996; o sea, el Código Administrativo y el Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, que reglamenta los artículos pertinentes del Código Administrativo.

Continúa señalando el tribunal que la tutela que la legislación panameña confiere tanto al titular de un registro marcario como al consumidor, se encuentra consagrada en el artículo 2014 del Código Administrativo cuando, por vía de excepción, dispone que:

"Artículo 2014: Es prohibido hacer uso en las marcas de fábrica o de comercio de lo siguiente:

- **De dibujos, láminas, viñetas contrarias a la moral; y**
- **De marcas idénticas o sustancialmente parecidas a las que estuvieren registradas, cuando se pretenda amparar con ellas productos u objetos protegidos por éstas."**

Por otro lado, el artículo 2012 del Código Administrativo dispone lo siguiente:

"Artículo 2012: No se registrarán marcas que exclusivamente consistan en informaciones sobre clase, fecha y lugar de la fabricación, o sobre la calidad, la destinación y las condiciones de precio, cantidad y peso de la mercancía."

La tesis de la parte demandante consiste, básicamente, en que no se debe permitir el registro de la marca de comercio "CHAMPAGNE", porque se "podría crear en el público consumidor la idea errónea de que dichos productos en clase 25 se encuentran relacionados o provienen de esa región francesa", esto en cuanto al perjuicio del consumidor. En cuanto a los intereses que representa la entidad demandante sostiene que la "sociedad demandada podría tomar ventaja de la fama mundialmente reconocida de los productos con

denominación "CHAMPAGNE" de origen francés..."

En materia de Derecho Marcario -señala el tribunal- la regla general es que dos marcas idénticas o similares, pertenecientes a distintos dueños, pueden coexistir siempre y cuando distingan productos con naturaleza diferente; ello en base al PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA. Este principio, a su vez tiene una excepción, la cual consiste en que cuando el SIGNO DISTINTIVO ha alcanzado un fuerte grado de implantación, es decir, divulgación y difusión, en el mercado, de tal manera que se hace notorio, renombrado y/o famoso, entonces, la protección jurídica se extiende ilimitadamente; es decir, hasta aquellas clases contentivas de productos de naturaleza diferente.

Fue el criterio del tribunal que la palabra CHAMPAGNE, desde tal punto de vista sociológico y psicológico, posee una evocación propia, específica y sumamente conocida con el añadido de que la voz en cuestión, posee significado propio; conclusión que conduce a compartir lo expuesto por Otamendi cuando dice que.

"El error respecto del origen puede provocar también lo que he de llamar confusión indirecta. El registro de una marca confundible con marcas o con designaciones de actividades de terceros puede hacer creer que existe un origen común, provocando la confusión.

Las marcas que son claramente evocativas de una determinada materia prima, de una función o, en definitiva, de cualquier característica de un producto o servicio, pueden ser engañosas si los productos o servicios que distinguen nada tienen que ver con la evocación que hacen dichas marcas...

La posibilidad de engaño en estos casos termina cuando los productos o servicios a distinguir son de una naturaleza tal que no hay evocación posible. En estos casos las marcas son de fantasía. "(26)

Sigue señalando el tribunal, que:

" la denominación de origen "CHAMPAGNE", más que un signo notorio, constituye un signo renombrado. La anterior afirmación exige, sin pretender abundar en argumentos teóricos, establecer la esencial diferencia entre signo notorio y alguno renombrado. En este sentido, el tribunal hace suyo el criterio doctrinal que establece que la notoriedad del signo en el tráfico mercantil supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario; mientras que el signo renombrado, además de lo anterior, tiene el añadido de una elevada dosis de reputación y prestigio-"(27)

Así las cosas, al estudiar el alcance que debe tener la protección jurídica de una denominación de origen renombrada, se deben tomar en cuenta los conocidos criterios comúnmente aplicados en el Derecho Marcario; tales como:

- 1) El riesgo de confusión, efectiva o potencial, (que incluye al riesgo de asociación) más allá del

principio de especialidad.

- 2) Perjuicio para el renombre.
- 3) Riesgo de dilución,.
- 4) Aprovechamiento parasitario de la reputación ajena.

En el caso que examinado, independientemente que se puedan dar los

(26) Otamendi, Jorge. **Derecho de Marcas 2' edición**. Buenos Aires, Argentina. Editorial Abeledo-Perrot, págs. 97-98.

(27) Monteagudo, Montiano. **La Protección de la marca renombrada**. 2ª edición, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1995. Págs. 38 y 48.

tres primeros supuestos, el tribunal percibe que la violación del derecho subjetivo sobre la denominación de origen CHAMPAGNE incide directamente sobre el cuarto criterio, es decir, el aprovechamiento parasitario de la reputación ajena.

El tribunal concluyó que "...acceder al registro de la marca CHAMPAGNE en cualquier clase del nomenclador internacional, equivaldría, ni más ni menos, a permitir que un tercero que históricamente nada ha tenido que ver con la fama, prestigio y reputación de las que goza la denominación de origen CHAMPAGNE, tal cual ha sido formulado por la parte demandada, no denota ni novedad ni originalidad frente a la denominación de origen ya registrada y, por tanto, a criterio del tribunal, la misma, al ser evocativa de la denominación de origen, no pasa de ser una mera referencia acerca del lugar de fabricación de la mercancía, hecho prohibido por el artículo 2012 del Código Administrativo, citado con anterioridad.

En mérito de todo lo antes expuesto, el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la Sentencia N° 30 de 27 de noviembre de 1997 dictada por el Juez Noveno de Circuito, accede a la

pretensión del presente proceso de oposición contra la solicitud de registro N° 69332 y, en consecuencia, **NIEGA LA SOLICITUD** de registro de la marca "Champagne".

CONCLUSIONES

1. La misma naturaleza del hombre lo obliga a crear cosas y una vez creadas, les asigna un nombre para identificarlas, y luego después, proviene la asignación de una marca para identificar e individualizar plenamente a otras cosas de su misma especie.
2. Los signos distintivos (entiéndase marcas, patentes, denominaciones de origen, indicaciones geográficas o de procedencia, etc.) llegarían a tener un valor autónomo y una normativa jurídica más específica con el cumplimiento de determinadas condiciones de tipo económico, político, intelectual y social.
3. Constitucionalmente la protección hacia el Derecho de la Propiedad Industrial ha sido establecida como una protección general hacia la propiedad privada. Es decir ha prevalecido el concepto de la propiedad industrial como un derecho de cosas, siguiendo la más pura concepción romanista, iniciada por el Código Napoleónico, traspasado el Código Civil Español, llevado al Código Civil de Colombia y vuelto a transplantar al Código Civil de Panamá.

4. Anteriormente las normas sobre Propiedad Industrial se encontraban consagradas en el Código Administrativo y en el Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, que reglamenta las anteriores. En estos textos

jurídicos los temas de la indicación de procedencia y la denominación de origen se encontraban reguladas en forma escasa.

5. En general, las características de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia son: deben ser distintivas, especialidad, novedad, licitud y veracidad.
6. En el documento de la OMPI denominado **"PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"** se condensa lo que a nivel mundial se entiende por denominación de origen:

"Una denominación de origen es el nombre geográfico de un país, región o localidad que sirve para designar un producto originario en él, cuya calidad y características se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, incluidos los factores naturistas y humanos."

7. Podemos señalar que a nivel internacional existe en general una tendencia a la unificación de criterios en aspectos conceptuales, presentándose así una cierta constante en cuanto a los elementos que conforman las diversas definiciones. Dicha unificación constituye una ventaja en

cuanto a la comprensión de tan obscura materia.

8. En términos generales se debe entender por denominación de origen, el nombre de una región geográfica de país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se

deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos.

9. Son varios los convenios internacionales de carácter multilateral que contienen normas referentes a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas. Entre esos se encuentran el Acuerdo de París, la Convención Interamericana sobre Derecho de Marcas, el Acuerdo de Lisboa, el Acuerdo de Madrid y los ADPIC's o TRIP's.
10. En el ámbito latinoamericano, además de la Convención Interamericana sobre Derecho de Marcas, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial para los países andinos de la Comunidad Andina incorporó la noción de denominación de origen establecida previamente en el Acuerdo de Lisboa para la protección de las Apelaciones de Origen en 1958.
11. El término INDICACIÓN GEOGRÁFICA es el nombre genérico que incluye a las indicaciones de

procedencia y a las denominaciones de origen.

12. En nuestra opinión la indicación de procedencia o indicación geográfica protegida es el nombre de una región o un lugar geográfico que designa un producto originario de un país en donde se realizan los procesos de producción, transformación o elaboración, que por tener una calidad

determinada, una reputación u otra característica pueda atribuirse a dicho origen.

13. Sólo podrá una verdadera competencia comercial tanto en precios como en la distribución de productos cuando se implementen sistemas que permitan diferenciar e individualizar los productos con las indicaciones geográficas y el consecuente respeto de dichas instituciones a nivel internacional.
14. Las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencias son consideradas inclusive como parte del bagaje cultural de un determinado país; un ejemplo patente de esto lo podemos encontrar con los vinos producidos en varios países europeos.
15. El Sector Europeo de los alimentos de calidad es el que ha reaccionado de forma más enérgica y favorable hacia la implementación de normas jurídicas tendientes a hacer efectivos dichos sistemas de diferenciación. De allí nacen las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas.
16. Por indicación de procedencia se considera la expresión o el signo utilizado para indicar que un

producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.

17. La ley panameña utiliza el término "expresión o el signo", aquí ya sobreviene una situación de relevancia en el estudio de esta figura. La razón es que mientras a nivel doctrinal y de legislaciones extranjeras se

entiende a la indicación de procedencia o indicación geográfica como un nombre de alguna región o lugar, nuestra legislación hace referencia a "expresión o el signo", se deja así abierta la posibilidad de que se puedan reconocer una variedad polivalente de conceptos.

18. Muy posible es que esta norma haya sido redactada para que la actual denominación "SECO" fuese reconocida como una indicación de procedencia sin sufrir mayores objeciones u oposición. Sin embargo, sea cual fuere el motivo, el hecho es que esta disposición introduce elementos **su; generis** que le otorgan una mayor amplitud y expande los criterios que puedan ser utilizados para establecer el reconocimiento en nuestro país de las indicaciones de procedencia.
19. En el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia el titular del derecho es el Estado. Luego entonces la propiedad del derecho lo posee es el Estado y el mismo puede permitir la autorización a los particulares para su uso.
20. Los elementos de la denominación de origen son: nombre de la región o un lugar o

excepcionalmente país que designa un producto, que sea originario, la calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y por último la producción y transformación más la elaboración en el área geográfica.

21. Los elementos de la indicación de procedencia son: nombre de la región o un lugar o excepcionalmente país que designa un producto, que sea originario, la calidad o reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicha procedencia, y por último la producción y transformación más la elaboración.
22. El artículo 115 del Decreto Ejecutivo Reglamentario 7 de 17 de febrero de 1998 se señala que las disposiciones del capítulo referente a la denominación de origen ***le serán aplicadas a las indicaciones de procedencia.*** Por tal motivo todo lo que se refiera a las denominaciones de origen se entenderán aplicables a las indicaciones de procedencia.
23. La ley panameña señala que sólo entidades legalmente constituidas pueden realizar la solicitud. Es decir que de manera tajante y directa se excluye a las personas naturales de la posibilidad de solicitar el reconocimiento para la protección de las denominaciones de origen.
24. De igual modo la ley panameña no establece de forma directa qué clase de entidades legales pueden realizar la solicitud. Así las cosas podemos suponer que cualquier entidad legalmente

constituida (entiéndase sociedades civiles, anónimas, mercantiles de todo tipo, sindicatos, asociaciones, federaciones, Organismos no gubernamentales, etc.) pueden tener la oportunidad de solicitar el reconocimiento.

25. Como un resultado directo de la situación de que en algunos casos la titularidad de la denominación de origen y de las indicaciones de

procedencia no corresponde a los productores de la zona beneficiada, sino al Estado; resulta más que clara la necesidad de obtener la autorización para su uso.

26. En el caso de la legislación panameña se tiende a confundir la autorización de uso de la denominación de origen o de la indicación de procedencia con la misma declaración de la denominación de origen y de la indicación de procedencia. Esto lo decimos por cuanto en el artículo 113 de la denominación de origen se procede a señalar, como una sanción aplicada por la autoridad judicial competente (que en este caso serían *los recién* creados tribunales de comercio), la cancelación del registro de una denominación de origen por el uso indebido de la denominación de origen o la indicación de procedencia; cuando en realidad lo que se debe cancelar es la autorización del uso de la denominación de origen otorgada a los particulares.

RECOMENDACIONES

- I. Un punto que a nuestro parecer, no se consideró tanto en la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial y el Decreto Ejecutivo No. 7 de 17 febrero de 1998 por medio del cual se reglamenta a la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, es que no se da un periodo o término para que un tercero pueda oponerse al otorgamiento de la protección, demostrando por ejemplo, que el nombre del producto no se encuentra vinculado a la zona geográfica; de que por ejemplo el producto sea producido en otras regiones geográficas distintas a las mencionadas en la solicitud; por lo que quedarían esas regiones con la imposibilidad de producir ese producto.

Esto vacío jurídico enclavado en la legislación de propiedad industrial, deja en completa indefensión a todas aquellas terceras partes que por algún motivo puedan sentirse afectados en

su derecho y tuviesen la oportunidad de presentar los fundamentos jurídicos de su oposición.

2. El primer párrafo del artículo 113 del Decreto Ejecutivo Reglamentario de la ley 35 sobre propiedad industrial establece el caso de la nulidad del registro de la denominación. Esta declaración estatuye la nulidad cuando se compruebe y demuestre que el registro se ha dado en violación de las prohibiciones previstas en el Artículo 107 del Decreto. El

precepto jurídico otorga la acción a cualquier persona interesada o autoridad pública competente. Aquí consideramos que se debió especificar quiénes pueden ser los que puedan iniciar la acción, y se debe verificar su legitimación para iniciada. Es decir, consideramos que la norma debió haber exigido que la persona posea un interés jurídico comprobable o verificable o que se considere parte afectada por el registro; de lo contrario sería ilógico que cualquier persona bien sea jurídica o natural que ni siquiera tenga un conocimiento remoto de lo establecido por esta resolución, tenga derecho a pedir la nulidad del registro.

Por otro lado se establece que la autoridad pública competente también puede solicitar la nulidad. En este caso se debió señalar de igual modo cual sería la autoridad competente. Entendemos nosotros que será autoridad competente, la misma que inicialmente solicitó el registro que se pretende anular.

3. Extrañamente no se incluyó ni en la Ley 35 sobre Propiedad Industrial, ni en el Decreto Ejecutivo Reglamentaria norma alguna referente a la divulgación de la protección que se le da a las denominaciones de origen por lo que se deja un vacío jurídico en este aspecto.

4. En la legislación panameña no se establece el procedimiento para otorgar la autorización para el uso de la denominación de origen o la indicación de procedencia.

Este es otro aspecto que debe ser considerado en las próximas reformas que se le desee introducir a esta legislación. Toda vez, que si la titularidad la posee el Estado únicamente, no se podrá utilizar por los particulares las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia sin previa autorización.

