

**COMPETENCIA DESLEAL E INDICACIONES GEOGRÁFICAS:  
EL ACTO PROHIBIDO RESPECTO A LA PROCEDENCIA  
GEOGRÁFICA.  
ANÁLISIS SOBRE SU REGULACIÓN Y APLICACIÓN EN EL PERÚ**

---

**Ivo S. GAGLIUFFI PIERCECHI\***

Abogado por la Universidad de Lima.

**SUMARIO**

I. Introducción. - II. Acerca de las Indicaciones Geográficas: la Indicación de Procedencia y la Denominación de Origen; 1. Definición y naturaleza: Indicaciones Geográficas Directas e Indirectas; 2. Nivel de conexión con los productos o servicios: Indicaciones Geográficas Reales y Aparentes; 3. La necesidad de protección jurídica a las indicaciones geográficas: Bien jurídico objeto de protección; 4. Sistemas jurídicos de protección de las indicaciones geográficas; 5. Tipos de Indicaciones Geográficas: Indicación de Procedencia y Denominación de Origen. Una revisión de su clasificación según su nivel de protección jurídica. - III. Análisis de la regulación del "Acto prohibido respecto a la procedencia geográfica" en el Perú. - IV. *Modelo de INDECOPI*: Revisión de los criterios aplicados en la práctica sobre el "Acto prohibido respecto a la Procedencia Geográfica".

**I. INTRODUCCIÓN**

La utilización de indicaciones geográficas directas o indirectas para determinar o sugerir la procedencia de los productos o servicios, podría considerarse como un acto de comercio sin mayor relevancia destinado únicamente a brindar información elemental sobre tal origen. Sin embargo, dicho acto se constituye, en muchas oportunidades, como una de las tácticas comerciales más esenciales, pero a la vez más poderosas, empleadas por los agentes económicos, la cual tiene como finalidad lograr una ventaja competitiva significativa en el segmento de mercado donde desarrollan sus actividades empresariales, a nivel nacional o internacional, en virtud al prestigio inherente que brinda tal procedencia, desviando las preferencias de los consumidores o usuarios, respecto de sus competidores.

Este acto comercial resulta absolutamente legítimo y la posibilidad de que a través del mismo se capte clientela, afectando a los demás competidores al extremo de poner en riesgo su permanencia en el mercado, se encuentra contemplada dentro del principio de la leal competencia denominado "*daño concurrencial lícito*", el cual implica el reconocimiento de que los agentes económicos, así como concurren al mercado para competir alcanzando una determinada participación en su respectivo rubro, también pueden ver disminuida dicha participación o, inclusive, salir del mercado, como consecuencia de que sus competidores ofrecen mejores precios, calidad, condiciones de venta, tecnología incorporada y/o sofisticación, entre otras características, en cuanto a los correspondientes productos o servicios.<sup>1</sup>

\* Para la Pequeña.

<sup>1</sup> Acerca del principio de la leal competencia denominado "*daño concurrencial lícito*" ver: Resolución Nº 0386-1008/TDC-INDECOPI (Exp. Nº 090-87-0001) *Notaleque S.A. vs. Rigor S.A.* En esta resolución, la Sala de Delitos de la Competencia del Tribunal del INDECOPI estableció que: "Y... una consecuencia natural que surge en un mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes económicos (clientes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de clientes, proveedores, pues existe en el óptimo asignación de todo es libre, sino además deseable y deseado en un sistema de libre competencia, para reducir en el óptimo asignación de recursos y maximización del bienestar de los consumidores. Esto, constituye la esencia de la competencia. (...) todo agente que interviene en el mercado es consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio esfuerzo empresarial ofrecen productos más atractivos, ya sea por ser más de mayor calidad o más variados. En ese sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ahí fueran, es decir, la posible pérdida de ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, se está sujeción a la libre actividad".

Sobre el particular, Menéndez sostiene que:

*"Fuera de los derechos de monopolio que concede la legislación especial sobre creaciones industriales y signos distintivos, el ordenamiento no reserva al empresario ningún derecho de exclusividad sobre su empresa, clientela y trabajadores. Cualquier competidor puede inmiscuirse en la esfera de la actividad ajena. La intromisión sólo se convierte en acto desleal cuando va acompañada de ciertas circunstancias especiales a desentrañar caso por caso, de conformidad con la "valoración social" que merezca la conducta. (...) En un sistema de libre mercado nadie tiene derecho a conservar su clientela y sus empleados. Éstos, de conformidad con el principio de "competencia por eficiencia", pueden acudir a quien les ofrezca mejores condiciones, la deslealtad se produce, sin embargo, cuando la captación se logra mediante maniobras incorrectas o malas artes".<sup>2</sup>*

Como resulta lógico, el uso de indicaciones geográficas, así como los demás actos o conductas realizados por los agentes económicos que concurren al mercado, destinados a lograr la preferencia de los consumidores o usuarios hacia sus productos o servicios, serán legítimos siempre y cuando se caractericen por su lealtad, es decir, por respetar las reglas de corrección y buena fe que deben regir, en especial, las actividades económicas.

La premisa constituida por el desarrollo de las actividades empresariales conforme a la buena fe y el respeto a las reglas de corrección es el bien jurídico protegido, dentro del Derecho de la Competencia, por la vertiente denominada "*Sistema regulador de la competencia desleal*", la misma que, según Alonso:

*"(...) comprende un conjunto de normas destinadas a sancionar aquellas conductas que atentan contra la corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado (legislación sobre competencia desleal)".<sup>3</sup>*

Siguiendo este orden de ideas, cuando los agentes económicos utilicen falsas indicaciones geográficas, es decir, cuando atribuyan a los productos o servicios que comercializan, ya sea de manera directa o indirecta, un lugar de procedencia geográfica que no corresponde a la realidad, entonces se producirá un acto de competencia desleal, pues se presume que tal acto o conducta tiene como objeto captar indebidamente la clientela de sus competidores, mediante un mecanismo de inducción a error de los consumidores, quienes preferirán adquirir los productos o contratar los servicios en virtud a la calidad o prestigio condicionados al lugar geográfico de donde supuestamente proceden.

Así, el actual "*Sistema regulador de la competencia desleal*" Peruano, consagrado principalmente en el Decreto Ley N° 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, considera al uso de falsas indicaciones geográficas por parte de los agentes económicos en relación con los productos o servicios que ofrecen en el mercado, como un acto de competencia desleal, tipificándolo en su artículo 10 bajo la denominación "*Actos Prohibidos respecto a la Procedencia Geográfica*".

El presente artículo analiza la institución jurídica de las indicaciones geográficas y, en tal sentido, estudia su regulación dentro del "*Sistema regulador de la Competencia Desleal*" peruano mediante el denominado "*Acto Prohibido respecto a la Procedencia*

<sup>2</sup> MENÉNDEZ, Aurelio. *La Competencia Desleal*. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1998. p. 126.

<sup>3</sup> ALONSO, Ricardo. En: UFFA - MENÉNDEZ. *Curso de Derecho Mercantil*. Civitas Ediciones S.L. Madrid, 1999. Tomo I. p. 245.

Geográfica”, a fin de comprender su objeto de protección, sus alcances y apreciar su represión en la práctica a través de la jurisprudencia administrativa elaborada por los órganos funcionales del INDECOPI, pero, esencialmente, revisaremos sus limitaciones y problemática.

## II. ACERCA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS: LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA Y LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

A fin de comprender debidamente los alcances del “Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica”, consideramos necesario, de manera previa, exponer el escenario dentro del cual se desenvuelven las indicaciones geográficas, definiéndolas y analizando su naturaleza, su nivel de conexión con los productos o servicios, el bien jurídico objeto de protección, sus sistemas jurídicos de protección y su clasificación en virtud a su nivel de protección jurídica.

### 1. Definición y naturaleza: Indicaciones Geográficas Directas e Indirectas

Las indicaciones geográficas son el instrumento mediante el cual los agentes económicos identifican la procedencia geográfica de los productos o servicios, bien a través de la utilización de información que remite de manera directa al correspondiente lugar geográfico de procedencia de los mismos o bien a través de la utilización de información que evoca de manera indirecta al respectivo lugar geográfico.

Cabe advertir que las indicaciones geográficas pueden ser empleadas por los agentes económicos para identificar el origen geográfico de sus productos o servicios ya sea a partir de un “plano consciente”, caracterizado por una deliberada intención de conseguir una ventaja competitiva en su correspondiente segmento de mercado y lograr la captación de clientela debido a la reputación que tal origen les otorga, o ya sea desde un “plano inconsciente”, caracterizado por la única necesidad de brindar información elemental sobre sus productos o servicios teniendo en cuenta que el origen geográfico no concede ventaja competitiva alguna. Asimismo, el empleo de las indicaciones geográficas por parte de los agentes económicos puede exceder y conjugar al mismo tiempo ambos planos (consciente e inconsciente), restándoles trascendencia, cuando exista un mandato legal expreso que obligue a consignar tal información, ya sea por razones de política sanitaria o de política económica, entre otras.

Sin perjuicio de ello, como puede apreciarse a partir de la lectura de la definición planteada líneas arriba, la naturaleza de las indicaciones geográficas dependerá del mecanismo de información utilizado para identificar el origen geográfico de los productos o servicios, pudiendo tratarse de “indicaciones geográficas directas” o “indicaciones geográficas indirectas”.

De este modo, las “indicaciones geográficas directas” son aquellas que mediante el uso de información escrita expresa por parte de los agentes al comercializar sus productos o servicios, permiten una clara remisión al origen geográfico de los mismos, consignando un gentilicio o el nombre de un país, una región, una ciudad o cualquier otra localidad determinada (p.e.: Algodón Peruano o Algodón del Perú).

Por su parte, las “indicaciones geográficas indirectas” son aquellas que mediante el uso de información gráfica por parte de los agentes económicos al identificar sus productos o servicios permiten evocar su origen geográfico, consignando sólo símbolos patrios, reconocidos paisajes o monumentos nacionales, entre otros elementos de evocación (p.e.: las ruinas de Machu Picchu ubicadas en el Perú).

2. **Nivel de conexión con los productos o servicios: Indicaciones Geográficas Reales y Aparentes**

Siguiendo los planteamientos formulados por el maestro español Fernández-Novoa,<sup>4</sup> iniciamos el desarrollo de este punto señalando que la utilización de indicaciones geográficas, como resulta lógico, permite presumir la existencia de una conexión material entre el respectivo lugar geográfico designado y los correspondientes productos o servicios. Sin embargo, tal conexión material no siempre se producirá. Así, la doctrina enseña que, dependiendo del nivel de conexión entre las indicaciones geográficas y los productos o servicios, nos podemos encontrar ante "indicaciones geográficas reales" o ante "indicaciones geográficas aparentes".

Las "indicaciones geográficas reales" son aquellas que reflejan un verdadero nivel de conexión material con el origen de los productos o servicios que designan, manifestándose de tres maneras distintas: (i) por el lugar de extracción o cultivo; (ii) por el lugar de elaboración; o, (iii) por el lugar de producción.

Sobre el particular, Areán - también siguiendo a Fernández - Novoa - explica tal diferenciación de la siguiente manera:

*"La indicación o denominación geográfica aludirá al lugar de extracción o cultivo en la hipótesis de productos puramente naturales: productos que el hombre se limita a extraer y dividir (granito, sal) o a poner en condiciones de ser vendidos (embotellamiento de agua mineral) o a establecer las condiciones necesarias para que desarrollen al máximo sus propiedades naturales (los cereales, los frutos, el ganado, etc.). Paralelamente, la indicación geográfica aludirá al lugar de elaboración en la hipótesis de aquellos productos naturales que, antes de ser introducidos en el mercado, son objeto de ciertos tratamientos y procesos de preparación: es decir, los productos cuyas propiedades, aun dependiendo en gran medida de factores naturales, se configuran principalmente por obra de la actividad humana (los licores, cervezas, quesos, etc.). Por último, la indicación geográfica aludirá al lugar de producción en la hipótesis de productos netamente industriales: esto es, los productos cuyas características son completamente ajenas al influjo de las fuerzas naturales (muebles, juguetes, relojes, etc.)."*<sup>5</sup>

Por su parte, las "indicaciones geográficas aparentes" son aquellas que, *prima facie*, aparentemente reflejarían un nivel de conexión material con el origen de los productos o servicios que designan, pero en la realidad tal conexión no existe, manifestándose también de tres maneras distintas: (i) indicaciones pseudogeográficas; (ii) indicaciones marcarias; o, (iii) indicaciones vulgarizadas.

Sobre el particular, citamos nuevamente a Areán, quien siguiendo a Fernández - Novoa, señala lo siguiente:

*"[...] las indicaciones pseudogeográficas: aquellas que a primera vista evocan el nombre de una localidad, pero que en rigor aluden al apellido de la persona a cuya habilidad y dotes se debe la elaboración de un determinado producto. Así la denominación "salchichas de Frankfurt" no debe ponerse en relación con la*

<sup>4</sup> FERNÁNDEZ - NOVOA, Carlos. *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*. Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1970. pp. 2 y ss.

<sup>5</sup> AREÁN, Manuel. *Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas*. En: *Actas de Derecho Industrial*. Tomo XIV. Coordinación: Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas. S.A. Madrid, 1993. p. 68.

ciudad alemana de Frankfurt, sino con un carnicero apellidado Frankfurt. En el seno de las denominaciones geográficas aparentes, han de incluirse los nombres geográficos que a modo de denominación de fantasía son utilizados por una empresa como marca particular de sus productos. Entre los ejemplos de este segundo grupo de denominaciones geográficas aparentes cabe citar la denominación Mont Blanc que constituye la marca de una acreditada pluma estilográfica. Finalmente, dentro de las denominaciones geográficas aparentes forman un grupo aparte aquellos nombres originariamente geográficos que se han convertido en denominaciones genéricas de una clase de mercaderías: por ejemplo, en España y también en Alemania, el Agua de Colonia designa un tipo de producto al margen por completo de su procedencia geográfica".<sup>9</sup>

### 3. La necesidad de protección jurídica a las indicaciones geográficas: Bien jurídico objeto de protección

La necesidad de proteger jurídicamente a las indicaciones geográficas, ingresando dentro de la esfera del Derecho, responde a la imprescindible tarea de resguardar un interés de carácter tripartito que se constituye como su objeto o bien jurídico de protección, a saber: (i) el interés general de un país o nación; (ii) el interés particular de las empresas; y, (iii) el interés colectivo de los consumidores.

Siguiendo la identificación de los intereses protegidos jurídicamente, debemos señalar, en primer lugar, que la protección jurídica de las indicaciones geográficas permite resguardar el interés general del país en donde se encuentran ubicadas las localidades o territorios identificados mediante dichas indicaciones, tanto en el plano nacional cuanto en el plano internacional, en la medida en que los productos provenientes de los respectivos lugares geográficos contarán con un espacio propio e inalienable en el mercado y, asimismo, porque tales productos, siempre que posean una determinada calidad o característica que se manifieste de manera inherente en virtud a su procedencia geográfica, tendrán un valor agregado propio reconocido por los consumidores.<sup>7</sup>

En segundo lugar, la protección jurídica de las indicaciones geográficas permite resguardar el interés particular de las empresas, ya que si bien éstas identifican el origen empresarial de sus productos o servicios mediante sus correspondientes marcas a fin de distinguirse de sus competidores y atraer las preferencias del público consumidor, la utilización de las indicaciones geográficas se constituye en muchas oportunidades como un factor que implica una diferencia cualitativa de tales productos o servicios y, en tal sentido, la identificación del origen geográfico de los mismos otorga una ventaja competitiva en su respectivo segmento de mercado.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> ABEAN, Manuel. Op. Cit. pp. 60 - 99

<sup>8</sup> Efectivamente, dentro de una economía globalizada, el papel de los bienes inmateriales protegidos por los derechos de propiedad intelectual cobra una enorme trascendencia, pues el cobro por concepto de regalías provenientes de la utilización de invenciones, patentes, marcas, entre otros, permite al país exportador de los mismos percibir una importante ganancia, dependiendo de la valoración que posea dichos bienes inmateriales, la misma que tiene efectos directos en su balanza comercial respecto de los países importadores, pudiendo influir en una posición de superávit o producir un deterioramiento al equilibrio. Entonces, teniendo en consideración que las indicaciones geográficas protegidas se constituyen también como bienes inmateriales generadores de riqueza en la medida que representan una determinada calidad de los productos o servicios, su identificación y correcta protección otorga al país que las ostenta la posibilidad concreta de cobrar sus correspondientes bienes de una manera más ventajosa, mejorando sus perspectivas económicas.

<sup>9</sup> Tal como lo señala acertadamente Fernández - Novoa T... ] la naturaleza de los productos elaborados por las Empresas asentadas en una determinada zona geográfica no está en la marca propia de cada una de ellas, sino también y principalmente en la denominación geográfica conjuntamente utilizada. En tales casos, la denominación geográfica forma parte del conjunto de valores intangibles que constituyen la dimensión estática de la Empresa". FERNÁNDEZ - NOVOA, Darío. Op. Cit. pp. 11 - 12.

En tercer lugar, la protección jurídica de las indicaciones geográficas permite resguardar el interés colectivo de los consumidores, en razón a que resulta inaceptable que una empresa proveedora de productos o servicios utilice indebidamente una indicación geográfica, es decir, que atribuya a los mismos un origen geográfico que no les corresponde en la realidad, pues se entiende que tal conducta tiene como finalidad captar la atención de los consumidores en función a la preferencia que éstos otorgan a dichos bienes en mérito a su procedencia geográfica.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la protección de las indicaciones geográficas en relación con los intereses de los consumidores no se limita únicamente a combatir aquellos supuestos en los cuales la información sobre el origen geográfico de los productos o servicios implica una característica o calidad inherentes de los mismos que determina su preferencia entre los consumidores, sino que abarca también aquellos supuestos en los cuales la procedencia geográfica no importa una especial calidad de los productos que sea estimada por los consumidores, toda vez que debe primar la buena fe en el desarrollo de las actividades económicas y, en consecuencia, se debe proteger a los consumidores de cualquier clase de información falsa o engañosa, es decir, debe velarse por la veracidad en la información brindada a los consumidores.

En ese orden de ideas, somos de la opinión que la protección de los intereses colectivos de los consumidores en relación con el empleo de indicaciones geográficas se rige absolutamente por el principio de veracidad que deben respetar todos los agentes económicos, pues el uso de dichas indicaciones geográficas para identificar la procedencia de los productos o servicios, genera en los consumidores alguna de estas dos distintas clases de expectativas: (i) una Expectativa Subjetiva, la cual se produce porque el consumidor atribuye al producto una determinada calidad o característica inherente debido a su origen geográfico; o, (ii) una Expectativa Objetiva que surge, no porque el consumidor atribuya al producto una calidad determinada por su origen geográfico, sino únicamente porque se le informa que el bien que adquiere proviene de un lugar geográfico específico.

#### **4. Sistemas Jurídicos de Protección de las Indicaciones Geográficas**

En el Derecho Comparado puede constatarse la existencia de dos tipos de sistemas de protección de las indicaciones geográficas: (i) el Sistema Simple, cuyo modelo es la legislación alemana; y, (ii) el Sistema Mixto, cuyo modelo es la legislación francesa y española.

El Sistema Simple de protección de las indicaciones geográficas reposa exclusivamente en la legislación sobre competencia desleal, de manera específica, en la represión de los actos de engaño o la publicidad engañosa, en respeto del principio de veracidad que resguarda a los consumidores. Así, mediante el Sistema Simple se combate el empleo de cualquier indicación geográfica directa o indirecta que induzca a error a los consumidores sobre la verdadera procedencia geográfica de los bienes.

Por su parte, el Sistema Mixto de protección de las indicaciones geográficas se basa no sólo en la protección de los consumidores respecto del riesgo de engaño a través de la legislación sobre competencia desleal, sino también en el reconocimiento a las empresas asentadas en la correspondiente localidad o zona de donde provienen los productos de un derecho de exclusividad sobre la indicación geográfica, el cual se materializa mediante la figura de la Denominación de Origen, la misma que les otorga un *ius prohibendi* frente a terceros que intenten utilizar indebidamente tal indicación

geográfica, consiguiéndose ello mediante la legislación de la propiedad industrial.

En tal sentido, puede apreciarse que mientras el Sistema Simple apela únicamente a la legislación sobre competencia desleal para prohibir cualquier acto de engaño a los consumidores sobre la procedencia geográfica de los bienes – pues no reconoce derechos subjetivos sobre las indicaciones geográficas –, el Sistema Mixto se sostiene en la aplicación de la legislación sobre competencia desleal, así como en la legislación sobre propiedad industrial, operando en virtud al reconocimiento, respectivamente, de dos especies de indicaciones geográficas: la Indicación de Procedencia y la Denominación de Origen.

En otras palabras, y siguiendo a Fernández – Novoa, el Sistema Simple se inspira en la protección del público consumidor frente al riesgo de error en el empleo que hagan los proveedores respecto de las indicaciones geográficas; mientras que el Sistema Mixto no sólo se inspira en la protección frente al riesgo de error, sino también en la defensa del interés de las empresas asentadas en la respectiva región o localidad.

La coexistencia de estos sistemas de protección jurídica en el Derecho Comparado generó una interesante crítica de un sector de la doctrina sobre la idoneidad o eficacia del Sistema Simple para lograr una adecuada protección de las indicaciones geográficas. Así, se cuestionaba el hecho de que el Sistema Simple no reconoce a las indicaciones geográficas, en general, el carácter de signo distintivo de los productos y, por ende, no otorga derecho subjetivo alguno sobre las mismas, situación que limitaría su protección frente a su utilización indebida por parte de terceros. En ese orden de ideas, se sugiere la idoneidad del Sistema Mixto, toda vez que éste sí reconoce a las indicaciones geográficas la calidad de signos distintivos, otorgándoles una protección más enérgica.<sup>9</sup>

Sin embargo, debe advertirse que un Sistema Mixto reconoce la calidad de signo distintivo no a cualquier indicación geográfica, sino únicamente a la especie de las denominaciones de origen, en la medida que éstas designan el origen geográfico de las mercancías y, a su vez, representan una determinada calidad o características de los productos con tal procedencia geográfica. Es por ello que al tener la Denominación de Origen la calidad de signo distintivo permite que existan personas que sean sus titulares, vía concesión estatal y, en mérito a dicha titularidad ostentan un derecho subjetivo que los faculta a ejercer la faceta negativa de los signos distintivos, a saber: el *ius prohibendi*, es decir, el derecho de prohibir a terceros que no estén asentados en la respectiva localidad geográfica, el uso de la denominación de origen, cobrando de este modo la protección un nivel más enérgico.

Lo cierto es que en la actual legislación supranacional, ha primado, en nuestra opinión, una posición extrema de protección de las indicaciones geográficas, pues se otorga la calidad de derechos de propiedad industrial a las indicaciones geográficas en general, esto es, que se reconocen como signos distintivos tanto a las indicaciones de procedencia como a las denominaciones de origen, situación que desnaturalizaría el entendimiento del Derecho de la Propiedad Industrial, pues las indicaciones de procedencia están referidas a cualquier designación de una localidad geográfica, se encuentre o no registrada para su protección, mientras que las denominaciones de origen merecen la calidad de signos distintivos en la medida que se encuentran registradas a favor de una colectividad de titulares determinados, vía concesión estatal,

<sup>9</sup> Sobre el debate discutido en cuanto a este tema, revisar la tesis de Fernández – Novoa frente a la propuesta por Mascareñas, en: FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos. Op. Cit. pp. 24 – 25. Véase al Pie N° 70.

quienes ejercen un derecho subjetivo de manera exclusiva frente a terceros.

Consideramos que se ha producido un preocupante “trasvase” de los lineamientos que engendraron del Sistema Mixto, pues al haberse otorgado a las indicaciones geográficas en general, es decir, tanto a las indicaciones de procedencia como a las denominaciones de origen, la calidad de signos distintivos, entonces su protección se regirá exclusivamente por la aplicación de la legislación sobre propiedad industrial, resultando innecesaria o, en todo caso, redundante, la aplicación de la legislación sobre competencia desleal. Entonces, si el Sistema Simple se basaba en la aplicación exclusiva de la legislación sobre competencia desleal al no reconocer a ninguna clase de indicación geográfica la calidad de signo distintivo y, por su parte, el Sistema Mixto se sostenía en la aplicación de la legislación sobre competencia desleal para las indicaciones de procedencia y en la aplicación de la legislación sobre propiedad industrial para las denominaciones de origen, ello nos conduce a sostener que el Sistema Mixto ha evolucionado hacia un nuevo Sistema Simple basado en la aplicación exclusiva de la legislación sobre propiedad industrial para proteger a las indicaciones geográficas en general, es decir, para proteger tanto a las indicaciones de procedencia como a las denominaciones de origen en mérito a una supuesta calidad de signos distintivos.<sup>10</sup>

#### **5. Tipos de Indicaciones Geográficas: Indicación de Procedencia y Denominación de Origen. Una revisión de su clasificación según su nivel de protección jurídica**

La clasificación de las indicaciones geográficas se constituye como un punto neurálgico, toda vez que tal operación se encuentra directamente relacionada con el nivel de protección jurídica otorgada a los correspondientes nombres geográficos. Ahora bien, teniendo en consideración la revisión que hemos efectuado sobre el interés tripartito que es el objeto o bien jurídico protegido, así como respecto de los sistemas jurídicos de protección, procederemos a revisar la posibilidad de otorgarles a las indicaciones geográficas categorías jurídicas que involucren un determinado nivel de protección en relación con los consumidores, los agentes económicos competidores y el Estado mismo.

El tratamiento de las indicaciones geográficas debe resumirse, en principio, a entender que éstas simplemente designan un determinado lugar geográfico, mediante la utilización o, mejor dicho, la reproducción del nombre del correspondiente país, región, ciudad o localidad geográfica cualquiera.

<sup>10</sup> Sobre la diferencia entre la legislación sobre propiedad industrial y la legislación sobre competencia desleal, así como su interrelación, Bercoffitz sostiene: “Esta diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quién viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de violarlo, sin estar autorizado a ello, en el objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo. (...) En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que, en determinados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esta actuación competitiva, por sus circunstancias concretas, es un acto inoportuno, es un acto de competencia desleal. (...) Puede decirse que los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal tienen dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Esto significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúa el competidor. Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Ese es un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad”. BERCOFFITZ, Alberto. Significado de la ley y impactos generales de la Acción de Competencia Desleal. En: La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. Editado por el Boletín Oficial del Estado y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, pp. 19-20.

La utilización de indicaciones geográficas no debiera ser materia de conflicto alguno, pues se reducen a informar sobre el origen geográfico de los respectivos productos o servicios. Sin embargo, como resulta lamentablemente previsible y lo corrobora la práctica, existe la posibilidad de que los agentes económicos, al concurrir en el mercado y desarrollar actividades de tráfico comercial, empleen indebidamente las indicaciones geográficas, atribuyendo un falso origen geográfico a sus productos o servicios, aprovechando la reputación que otorga tal origen y consiguiendo una ventaja competitiva para desviar la clientela de sus competidores.

Precisamente es en este aspecto, es decir, la utilización indebida de las indicaciones geográficas con fines concurrenciales, donde interviene el Derecho como instrumento clasificador de tales indicaciones a fin de otorgarles un determinado nivel de protección frente a los actos desleales.

Y es que todos los actos desleales deben reprimirse dentro del vigente modelo social que caracteriza al "Sistema regulador de la competencia desleal" y, en tal sentido, analizarse bajo los parámetros que éste establece. En efecto, como se sabe, el "modelo social" de la competencia desleal - predominante actualmente en las legislaciones más avanzadas - se caracteriza por consagrar como objeto o bien jurídico protegido al "orden económico del mercado", lo cual se logra en función del interés privado de los competidores, el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado, habiéndose superado la concepción puramente profesional que se encontraba encaminada a proteger primordialmente los intereses de los competidores, relegando la protección de los consumidores a un mero acto reflejo.<sup>11</sup>

Ahora bien, en términos generales, tal como se ha señalado precedentemente, el Derecho conoce dos clases de indicaciones geográficas, a saber: (i) las indicaciones de procedencia; y, (ii) las denominaciones de origen. Es sobre la base del reconocimiento o no de esta clasificación genérica que se construyen los sistemas jurídicos de protección (Sistema Simple o Sistema Mixto), así como los correspondientes niveles jurídicos de protección.

La definición de la Indicación de Procedencia reposa sobre la concepción misma de las indicaciones geográficas, en razón de que se constituye como la designación del origen geográfico de un producto o servicio, consignándose tal información sobre el país, ciudad, región o localidad cualquiera, de manera directa, empleando un nombre expreso o, de manera indirecta, empleando símbolos, expresiones, imágenes u otras grafías.

Por su parte, la Denominación de Origen se considera como un tipo especial de indicación geográfica, puesto que, si bien se constituye también como información sobre el origen geográfico de un producto o servicio, el correspondiente nombre geográfico ostenta un status jurídico especial debido a un reconocimiento expreso estatal, obtenido en mérito a la calidad, reputación u otras características que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el que se obtiene el producto o se brinda el servicio, incluyéndose tanto los respectivos factores naturales, así como los factores humanos.

Así se puede apreciar que, si bien ambas figuras de las indicaciones geográficas, esto es, la Indicación de Procedencia y la Denominación de Origen, comparten como

<sup>11</sup> Sobre la evolución de la concepción del Sistema regulador de la competencia desleal, ver: MENÉNDEZ, Aurelio. Op. Cit. 171 ff.

característica común la remisión a un determinado lugar geográfico, poseen una naturaleza distinta, pues la primera de ellas se desenvuelve en un plano genérico, un universo abierto, en tanto resulta aplicable a un lugar geográfico cualquiera, mientras que la segunda de ellas se desenvuelve en un plano específico, un universo cerrado, en tanto resulta aplicable no a cualquier lugar geográfico, sino a uno que cuente con el reconocimiento expreso como Denominación de Origen por parte de la respectiva autoridad estatal y, por lo tanto, otorga a su titular o titulares, vía concesión estatal, un derecho subjetivo de exclusividad que les permite contar con una particular protección frente a terceros que intenten utilizar indebidamente dicha denominación.

De este modo, toda Denominación de Origen es una Indicación de Procedencia, pero no toda Indicación de Procedencia es una Denominación de Origen, ya que requiere el reconocimiento expreso como tal por parte del Estado. Asimismo, reiteramos nuestra posición en el sentido de que las indicaciones de procedencia no se constituyen como signos distintivos por sí mismas, ya que si bien evocan el origen geográfico de los productos, no están sujetas a la titularidad de ninguna persona y, por ende, no otorgan derecho subjetivo alguno de exclusividad; mientras que la Denominación de Origen se encuentra sujeta a la titularidad de una empresa o grupo de empresas, vía concesión estatal, asentadas en la correspondiente localidad geográfica, quienes gozan de un derecho subjetivo de exclusividad para el empleo del respectivo nombre geográfico, pudiendo impedir a terceros su uso indebido.<sup>12</sup>

Ahora bien, según Fernández – Novoa, así como Areán, dependiendo de su nivel de protección jurídica, las indicaciones geográficas pueden clasificarse en alguno de los siguientes tipos:

- a) En el primer tipo se encuentran las indicaciones geográficas cuyo uso exclusivo está reservado a aquellas empresas radicadas en la correspondiente localidad. De este modo, las empresas asentadas en la zona poseen un derecho de exclusividad o monopolio que les permite ejercer su *ius prohibendi* para impedir que terceros empleen el nombre geográfico, ya sea de manera aislada o, inclusive, utilizando vocablos deslocalizadores, tales como “tipo”, “estilo”, “modelo”, entre otros. En este tipo de indicaciones geográficas se encuentra la Denominación de Origen.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> En la misma posición se encuentra el autor Bergel, quien sostiene lo siguiente: “De hecho, una denominación de origen constituye un instituto de la propiedad intelectual, sujeto a protección en condiciones que no son totalmente diferentes de las aplicables a otros signos distintivos (...) En cambio, una indicación de procedencia constituye simplemente la designación del lugar donde el producto (no desigado) ha sido producido o fabricado. A diferencia de las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia no constituyen institutos de la propiedad intelectual, como tampoco son signos distintivos sujetos a protección jurídica (...). Es concebible que existan disposiciones que puedan aplicarse tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones de procedencia en algunas situaciones específicas, pero en general se debería considerar la adopción de disposiciones jurídicas aplicables indistintamente a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia en el marco de las indicaciones geográficas”. RANDE, Heloisa. Las indicaciones geográficas en ADPIC, NAFTA y otros instrumentos internacionales de reciente adopción en las Américas. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XVII. Coedición Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 1998. pp. 76 - 77.

<sup>13</sup> A fin de comprender correctamente el nivel de protección del que deben gozar las indicaciones geográficas comprendidas en este primer tipo, resulta especialmente ilustrativo remitir en la jurisprudencia europea el caso *J. Bagnier y otros vs. Costa Brava Wine Company Ltd.* sobre el uso de la denominación “Spanish Champagne” (Champaña Española), en el cual se declaró la nulidad de la marca, estableciéndose que Costa Brava Wine Company Ltd. había realizado un acto de competencia desleal al intentar extender al vino español el goce del prestigio conferido por el público consumidor (público inglés medio) con la renombrada denominación francesa “Champagne”. Ver: FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos. Op. Cit. pp. 62 – 71. Asimismo, resulta interesante apreciar que esta entérica protección ha sido ratificada recientemente en un supuesto similar en el caso *Testigny y otros vs. Adrev Ltd y Thonival Wineynabre* el uso de la denominación “WhiteRiver Champagne”. Ver: WAFOND, María del Mar. Protección de la denominación geográfica Champagne por las indicaciones de origen. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XV. Coedición Instituto de Derecho Industrial – Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas, S.A. Madrid, 1994. pp. 303 – 307.

- b) En el segundo tipo se encuentran las indicaciones geográficas que, si bien su uso está reservado para las empresas que se asientan en la respectiva localidad, permitan que terceros no radicados en la misma utilicen el nombre geográfico agregando vocablos deslocalizadores que pongan de manifiesto el verdadero origen geográfico del producto. Puede apreciarse en este tipo de indicación geográfica que se iniciaría un proceso de generalización del término geográfico, siendo la protección de la indicación geográfica menor que en el primer tipo.<sup>14</sup>
- c) En el tercer tipo se encuentran las indicaciones geográficas que mantienen un vínculo bastante debilitado con el producto, al punto que mientras un sector de los consumidores asocian la indicación geográfica con la respectiva localidad, otro sector la relaciona con una clase o género de productos y, por lo tanto, no se reserva el uso del nombre geográfico a las empresas asentadas en la zona, pero no obstante ello se les permite utilizar vocablos relocalizadores para poner de manifiesto el verdadero lugar de procedencia del respectivo producto.<sup>15</sup>
- d) En el cuarto y último tipo se encuentran las indicaciones geográficas que han perdido por completo tal carácter, al punto de haberse convertido en la manera de designar una clase o género de productos y, en consecuencia, no se reserva uso alguno de dicha indicación a las empresas eventualmente asentadas en la zona, sino que cualquier tercero puede usar la indicación geográfica para identificar a la clase o género de productos, situación que no puede revertirse con el empleo de vocablos relocalizadores, como en el tipo anterior.<sup>16</sup>

De este modo, tal como señala Fernández – Novoa,

*“(...) la figura general de las denominaciones geográficas de los productos se ramifica en cuatro tipos concretos. Cada uno de estos cuatro tipos presenta un distinto perfil jurídico: el primer tipo goza de una enérgica protección; pero la protección se va debilitando progresivamente en el segundo y tercer tipo hasta desaparecer por completo en el cuarto tipo de denominación geográfica”.<sup>17</sup>*

<sup>14</sup> La dilución que puede sufrir una indicación geográfica y la correspondiente reducción de su protección, ingresando en este segundo tipo, puede apreciarse claramente en el caso Wine Products Ltd. y otros (Showing Origin), MacIntyre and Company Ltd. y otros sobre el uso de las denominaciones “Sherry” (Jerez) acompañado de los vocablos “British” (Británico o Inglés), “South African” (Sudafricano), “Austrian” (Austriaco) y “Cypriot” (Chipriota). En este caso se estableció que, si bien las demandadas tenían derecho a oponerse al uso aislado del nombre “Sherry” en relación con cualquier vino que no proceda de la comarca española de Jerez, habían perdido por aquiescencia (consentimiento) el derecho de oponerse a que los demandantes emplearan dicho término acompañado de vocablos deslocalizadores que permitan a los consumidores comprender que es un vino “tipo Sherry” no producido en Jerez, descartándose por ende cualquier indicación a error sobre su procedencia. Ver: FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos. Op. Cit. pp. 72 – 81. Sin perjuicio del grave impacto económico que significó esta falta para los viticultores españoles, Aragón señala que esta situación ha comenzado a reestructurarse en virtud del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas (A.P.E.A.), Manuel. Op. Cit. p. 70.

<sup>15</sup> La posibilidad de emplear un vocablo relocalizador planteada al exponer este tercer tipo se puede apreciar en el caso referenciado sobre el término “Prosecco de Delft”, en el cual se constató que el mismo se constata como una denominación genérica de una clase de productos, pero al mismo tiempo también como una indicación geográfica y, en tal sentido, la demandada, una empresa asentada en la ciudad holandesa de Delft, tenía derecho a poner de manifiesto en su publicidad que su empresa era la única en el mundo que fabricaba la auténtica Prosecco de Delft. Así, se desprende de ese fallo la posibilidad de emplear vocablos relocalizadores, tales como “auténtico”, “genuino”, “verdadero”, entre otros que, al ser utilizados junto con un término genérico, permitan que los consumidores comprendan que se trata de una indicación geográfica. Ver: FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos. Op. Cit. pp. 38 – 39.

<sup>16</sup> En relación con este tipo de indicación geográfica resulta paradigmático el caso del “Agua de Colonia” (Kölnisch Wasser), en el cual la demandante, una Asociación de fabricantes de Agua de Colonia asentada en la ciudad alemana de Colonia, sostuvo que se prohibiese a la demandada, una empresa asentada en Berlín, el empleo de la expresión “Agua de Colonia”. En este caso se desvirtuó la demanda ya que el término “Agua de Colonia” se había convertido en uso de carácter genérico. Ver: FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos. Op. Cit. p. 41. Incluso, a fin de precisar el carácter genérico que puede adoptar una indicación geográfica, cabe señalar que el término “Agua de Colonia” ha encontrado acogida y delimitación en la lengua española por la Real Academia Española, entre otros significados, como “Parfuma compuesto de agua, alcohol y esencias aromáticas”. Como puede apreciarse, no se trata al término de carácter geográfico alguno, sino que concierne a lo que debe ser una clase de producto. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. Espasa Madrid, 2001. p. 45.

<sup>17</sup> FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos. Op. Cit. p. 41.

### III. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DEL "ACTO PROHIBIDO RESPECTO A LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA" EN EL PERÚ

El "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica", entendido como la represión de actos de competencia desleal relacionados con el uso indebido de las indicaciones geográficas, fue una de las primeras modalidades de acto desleal tipificada y reprimida por la legislación nacional y, en tal sentido, a través de su análisis exegético resulta posible revisar y comprender los orígenes y desarrollo del propio "Sistema de Represión de la Competencia Desleal" en la normatividad positiva del Perú.

Ahora bien, la primera norma integrante de la legislación nacional que reguló el "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica" y que introdujo el "Sistema de Represión de la Competencia Desleal en general", fue la "Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial" de la Unión Panamericana (hoy denominada Organización de Estados Americanos - OEA), celebrada en la ciudad de Washington (Estados Unidos de Norteamérica) el día 20 de febrero de 1929, denominada comúnmente como la Convención de Washington de 1929 (en adelante, la "Convención"), vigente para el Perú desde el 25 de marzo de 1937.<sup>18</sup>

La Convención compatibilizó los sistemas jurídicos de las distintas naciones americanas a efectos de regular no sólo la protección marcaria y comercial, sino también la represión de la competencia desleal y de las denominadas falsas indicaciones de origen geográfico, obligándose los Estados Contratantes a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados en ellos que realicen actividades productivas, comerciales y agrícolas, igualdad de trato, es decir, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedieran a sus nacionales o extranjeros domiciliados con relación a los aspectos materia de la Convención.

No corresponde analizar detalladamente la regulación de las indicaciones geográficas en la Convención, pero conviene rescatar que en relación con los actos desleales consistentes en la utilización de falsas indicaciones de origen o de procedencia geográficos, estableció como regla general la prohibición de utilizar falsas indicaciones directas o indirectas, es decir, la obligación de que las indicaciones geográficas de origen o procedencia de los productos sean exactas, correspondiendo a la realidad, de conformidad con su artículo 21 (literales c y d).<sup>19</sup>

Tuvieron que transcurrir casi tres décadas para que se dicte la primera norma nacional destinada a reprimir expresamente la competencia desleal, la cual fue la Ley N° 13270, Ley de Promoción Industrial, de fecha 30 de noviembre de 1959.

Siguiendo la pauta de la Convención, el artículo 100 de la Ley N° 13270 contenía una lista enunciativa de actos que constituyen competencia desleal (actos de confusión,

<sup>18</sup> Si bien la Convención fue suscrita por el Perú, ésta recién se ratificó mediante la Resolución Suprema Nº 577 de fecha 06 de diciembre de 1936, entrando en vigencia para nuestro país el día 25 de marzo de 1937, fecha en la cual se depositó el correspondiente instrumento de ratificación, encontrándose vigente hasta la actualidad.

<sup>19</sup> Convención, "Artículo 21" - Se declara de competencia desleal los siguientes actos, y si no están señalados sus penas en la legislación interna de cada Estado Contratante, se reputará de acuerdo con las prescripciones de esta Convención:

(-)

d) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas de los artículos, por medio de palabras, símbolos, o de otra manera, que tiendan a engañar en ese respecto al público del país donde estos hechos ocurren.

e) Llevar al mercado u ofrecer o presentar en venta al público un artículo, producto o mercancía bajo forma o aspecto tal que así cuando se compare directa o indirectamente indicación de origen o procedencia geográfica desvirtuada, así o imitación o reproducción, ya por los dibujos, empaques comerciales o otros empleados en el trato de ser un producto, artículo o mercancía original, manufacturado o producido en uno de los Estados Contratantes.

actos de engaño, actos de denigración) y una Cláusula General. En los literales c) y d) del citado artículo 100 se contempla el supuesto de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.<sup>20</sup>

Posteriormente, se instaura el régimen militar en el Perú y, dentro de una radical política económica, basada en el control de los factores productivos y un proteccionismo absoluto de la industria nacional, se dicta el Decreto Ley N° 18350, Ley General de Industrial, de fecha 27 de julio de 1970, derogando expresamente a la Ley N° 13270. El Decreto Ley N° 18350 no contempló disposición alguna relacionada con la represión de la represión de la competencia desleal y falsas indicaciones geográficas, produciéndose un irresponsable vacío normativo que se extendió por seis meses, siendo cubierto recién mediante su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-71-IC-DS, de fecha 25 de enero de 1971.

Así, el Capítulo XVIII del Título V del citado Reglamento reestableció una regulación para la competencia desleal y, de este modo, mediante su artículo 111 se consignó una Cláusula General de represión para actos análogos o asimilables a aquellos contemplados en la lista enunciativa del mismo dispositivo (actos de confusión, actos de engaño, actos de denigración, publicidad comparativa y copia no autorizada).

En relación con los actos desleales consistentes en el uso de falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos, si bien fueron contemplados en los literales c) y d) del mencionado artículo 111, no se produjo modificación alguna respecto de lo dispuesto por los literales c) y d) del artículo 100 de la derogada Ley N° 13270, manteniéndose idéntica la redacción de los mismos. La única innovación sobre el acto desleal de falsa indicación geográfica fue el hecho de calificarla como una infracción grave y el establecimiento de un mecanismo especial de sanción, de acuerdo con el literal f) del artículo 248 y el artículo 250 del Decreto Supremo N° 001-71-IC-DS.

La Ley N° 23407, Ley General de Industrias, de fecha 28 de mayo de 1982, derogó el Decreto Ley N° 18350. Sin embargo, si bien se dejó en suspenso el Reglamento de dicha ley, contenido en el Decreto Supremo N° 001-71-IC-DS, se consideró conveniente mantener la vigencia ultraactiva del Título V del mismo, el cual, como hemos visto, regulaba la Propiedad Industrial y dentro de éste a la competencia desleal (Capítulo XVIII).

Posteriormente, mediante Resolución del Consejo Directivo del ITINTEC N° CDI-003-89-ITINTEC, de fecha 4 de febrero de 1989, el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnica (ITINTEC) – en mérito a la facultad otorgada en el artículo 362 de la Ley N° 24977, Ley del Presupuesto de los Organismos del Sector Público para el año 1989 -, estableció una relación taxativa de los actos que constituirían competencia desleal, comprendiendo dicha lista los actos desleales relacionados con el uso de indicaciones geográficas ya regulados anteriormente, pero con una importante precisión en el sentido de que distinguió, dentro de las indicaciones geográficas, a las

<sup>20</sup> Ley N° 13270. "Artículo 100" - Clasificación de competencia desleal

(...)

c) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica de los artículos, por medio de palabras, señales o otros elementos que tiendan a engañar al público;

d) Lanzar al mercado un artículo bajo forma o aspecto que, aun no conteniendo directa ni indirectamente, indicación de origen o procedencia geográfica falsificada, dé a productos, por su diseño, elementos ornamentales o diseño aplicado en el fondo, la impresión de ser un artículo producido en país o lugar distinto al de su origen real.

indicaciones de procedencia respecto de las denominaciones de origen.<sup>21</sup>

Ahora bien, como consecuencia de la reorientación de la política económica en el Perú a inicios de la década de los noventa, se dictaron una serie de normas destinadas a conseguir el correcto funcionamiento del mercado,<sup>22</sup> dentro de las cuales surgió el Decreto Ley N° 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (en adelante, la "LCP"), mediante la cual se otorgó un espacio propio a esta rama del Derecho y se consolidó el cuerpo normativo del "Sistema regulador de la Competencia Desleal".<sup>23</sup>

Si bien la LCP no cuenta con una Exposición de Motivos – como hubiese sido adecuado, debido a su trascendencia – la revisión de su texto permite apreciar que tiene como su fuente legal primordial a la Ley 3/1991, Ley de Competencia Desleal de España, del 10 de enero de 1991 y, en tal sentido, su estructura reposa sobre la existencia de una clásica Cláusula General y una lista de carácter meramente clasificatorio, siguiendo a Massaguer, en tres grupos de actos desleales, a saber: (i) actos de deslealtad frente al consumidor; (ii) actos de deslealtad frente al competidor; y, (iii) actos de deslealtad frente al mercado.<sup>24</sup>

El "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica" se encuentra regulado en el Artículo 10 de la LCP, el cual se reproduce a continuación:

*"Artículo 10°.- Actos Prohibidos respecto a la Procedencia Geográfica: Se considera desleal la realización de actos o la utilización de expresiones que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica de un producto o de un servicio.*

*En particular, se reputa desleal el empleo de falsas indicaciones de procedencia*

<sup>21</sup> Resolución del Consejo Directivo de IINTEC N° CD-008-99-IINTEC. "Artículo 1°.- Constituyen actos de competencia desleal:

(...)

c) Las falsas denominaciones de origen y las falsas indicaciones de procedencia geográfica de los artículos por medio de palabras, símbolos u otros elementos que tendan a engañar y/o confundir al público;

d) Lesar al mercado un artículo bajo forma o aspecto tales, que aún no considerando directa ni indirectamente, indicación de origen o procedencia geográfica determinada causal, por los objetos, elementos distintivos o idioma empleado en el texto, la impresión de ser un artículo producido en país o lugar distinto al de su real origen".

<sup>22</sup> Una breve revisión del "paquete normativo" relacionado con la nueva política económica implementada en el Perú se puede ver en: GAGLIUFFI, Ivo, "La Competencia Desleal y la Competencia Prohibida: Algunos apuntes sobre el acto desleal de Violación de Marca". En: Revista De Iur. Año II, N° 3, Lima, 2001, pp. 225 – 228.

<sup>23</sup> Cabe señalar que la LCP ha sido modificada expresamente por diversas normas. Como consecuencia de ello, mediante Decreto Supremo N° 659-2000-ITINCI, de fecha 11 de diciembre de 2000, se aprobó, entre otros, el Texto Único Ordenado del Decreto Ley N° 26122. Sin embargo, su artículo 10°, objeto central de este trabajo, no ha sufrido modificación alguna.

<sup>24</sup> En relación con la clasificación de los actos desleales, el autor español Massaguer emite lo siguiente: "Así, se habla de deslealtad frente al consumidor, frente al competidor y frente al mercado. Un concreto acto de competencia desleal puede afectar a todos los intereses contemplados en la prohibición contra la competencia desleal, incluso: la deslealtad de un acto de competencia desleal puede fundarse conjuntamente en criterios propios de cualquiera de los tres grupos esbozados, porque afecta a todos los intereses implicados, a cada uno en la medida correspondiente del orden concurrencial no tutelado cuyo título se trata de garantizar, la asignación a un grupo u otro se hace atendiendo a la ratio última del juicio de deslealtad particular dentro del objetivo de asegurar un mercado altamente competitivo y transparente, con primacía de los intereses de la generalidad sobre los demás implicados en la represión de la competencia desleal, y de los intereses de los consumidores sobre los de los competidores. La deslealtad frente al consumidor radica en la eliminación o la reducción de la autonomía de decisión del consumidor; son desleales por esta razón los actos de confusión, engaño, (...) La deslealtad frente al competidor se remite a los actos de obstrucción de la acción de un tercero en el mercado y de explotación (de la posición competitiva propia por un tercero en el mercado) que carecen de justificación concurrencial; esto es, que son daños a la competencia de manera ineficiente de las propias instalaciones; entre los actos de deslealtad frente al competidor se cuentan los actos de explotación de la información ajena, violación de secretos e indicación e imitación contractual (...). Por último, la deslealtad frente al mercado se refiere de las conductas que desestabilizan las bases institucionales del sistema concurrencial, sea la pur comisión concurrencial, como la violación de normas, o la estrofa y Autoincremento competitivo del mercado (...)" MASSAGUER, Juan: "Comentario a la Ley de Competencia Desleal" Gaceta Ediciones S.L. Madrid, 1999, p. 103. A efectos de revisar otros criterios de clasificación de los actos desleales, ver: OTAMENDI, Juan José: "Comentario a la Ley de Competencia Desleal" Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, 1994, pp. 140 – 163.

*y de falsas denominaciones de origen, así como el empleo no autorizado de denominaciones de origen, aún cuando se acompañen expresiones tales como tipo, modelo, sistema, variedad u otro similar\*.*

Una lectura superficial de este dispositivo arroja que el "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica" es un acto desleal que debe reprimirse en la medida que implica el uso indebido de las indicaciones geográficas, ya sean indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, mediante designaciones directas o indirectas, induciendo a error al público consumidor sobre la verdadera procedencia geográfica de los productos o servicios en cuestión.

Sin embargo, una lectura analítica y sistemática de este acto desleal, permite apreciar un aspecto de índole jurídico sumamente interesante, el cual consiste en que el legislador nacional no sólo ha individualizado como acto desleal la represión de tal conducta tomando como base la institución de las indicaciones geográficas, sino que dicha individualización importa la conjunción simultánea de dos tipos de actos desleales: los Actos de Engaño y los Actos de Explotación de la Reputación Ajena y, tal conjunción - intencional o no por parte del legislador - se debe al tratamiento en un mismo dispositivo de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen.

Nos explicamos. Si se revisa la fuente jurídica de la LCP, esta es, la Ley 3/1991, Ley de Competencia Desleal de España, puede corroborarse que la regulación de las indicaciones geográficas en relación con la legislación española de represión de la competencia desleal tienen un tratamiento distinto. En efecto, la norma española no posee un dispositivo individualizado para reprimir actos desleales relacionados con indicaciones geográficas. No hace referencia expresa a las indicaciones de procedencia dentro de los actos desleales que tipifica, motivo por el cual nos inclinamos a deducir que la represión de actos desleales relacionados con el uso indebido de las indicaciones de procedencia se logra mediante la aplicación del dispositivo sobre actos de engaño (artículo 7)<sup>25</sup> o, en todo caso, a través de la Cláusula General (artículo 5)<sup>26</sup>. Sin embargo, las denominaciones de origen son reguladas expresamente y se reprime su uso indebido dentro de los actos desleales de explotación de la reputación ajena (artículo 12).<sup>27</sup>

La LCP se aparta de su fuente normativa española, toda vez que su artículo 10 regula conjuntamente a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen en calidad de especies dentro del género de las indicaciones geográficas. A las

<sup>25</sup> Ley 3/1991, Ley de Competencia Desleal de España. "Artículo 7". - Actos de Engaño: Se considera desleal la selección o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o dicarce, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas respecto a otros".

Sobre los Actos de Engaño, ver: VERGÉZ, Mercedes. Competencia desleal por actos de engaño, omisión, pánico y otros aspectos análogos. En: *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Mayo de 1991*. Editado por el Boletín Oficial del Estado y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1992. pp. 81 - 84.

<sup>26</sup> Ley 3/1991, Ley de Competencia Desleal de España. "Artículo 5". - Cláusula General: Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a los principios de la buena fe".

<sup>27</sup> Ley 3/1991, Ley de Competencia Desleal de España. "Artículo 12". - Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de los ventos de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos de denominación de origen falsos acompañados de la indicación expresa de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares".

Sobre los Actos de Explotación de la Reputación Ajena, ver: DELA CUESTA, José María. Siguros de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. En: *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Mayo de 1991*. Editado por el Boletín Oficial del Estado y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1992. pp. 38 de Enero de 1991. Editado por el Boletín Oficial del Estado y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1992. pp. 38 de Enero de 1991. Asimismo, ver: FORTELLANO, Pedro. *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1995. 645 pp.

Indicaciones de procedencia las identifica expresamente y les otorga un espacio propio, escindiéndolas respecto de los actos de engaño (artículo 9). A las denominaciones de origen las individualiza respecto de los actos de explotación de la reputación ajena, a pesar de que se tratan de signos distintivos (artículo 14).

De este modo, el artículo 10 de la LCP implica un cauce único para las indicaciones geográficas (Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen), en mérito a la conjunción de un desdoblamiento que se presenta en el Derecho de la Competencia Desleal: los actos de engaño para reprimir el uso indebido de las indicaciones de procedencia y los actos de explotación de la reputación ajena para reprimir el uso indebido de las denominaciones de origen. En ese orden de ideas, la regulación conjunta en un solo dispositivo de las indicaciones geográficas en relación con la legislación de represión de la competencia desleal, genera que el "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica", en los términos en que se encuentra redactado el Artículo 10 de la LCP, se trate de un acto que puede clasificarse como una deslealtad frente a los consumidores y, a su vez, como una deslealtad frente a los competidores.

Y esta dualidad se explica, por un lado, en que las indicaciones de procedencia no pueden considerarse como signos distintivos *per se*, ya que, como lo hemos señalado anteriormente, si bien evocan la procedencia geográfica de los respectivos productos o servicios, no otorgan derecho subjetivo de exclusividad alguno sobre el correspondiente nombre geográfico y, por ende, la represión de su uso indebido se sustenta en impedir el engaño a los consumidores (principio de veracidad), eliminando o reduciendo su autonomía de decisión; y, por otro lado, en que las denominaciones de origen sí se constituyen como signos distintivos, ya que no sólo evocan la procedencia geográfica de las mercancías, sino que esencialmente importan un derecho subjetivo de exclusividad a favor de sus titulares, vía concesión estatal, las empresas asentadas en la zona de donde provienen dichos bienes, en mérito a la calidad o características propias que significan tal procedencia y, por lo tanto, la represión de su uso indebido se sustenta en evitar la explotación de la reputación lograda por un competidor a través de los productos que extrae, elabora o fabrica en la zona que cuenta con la protección de la denominación de origen, la cual es un signo distintivo cuya titularidad le pertenece a dicho competidor de manera individual o colectiva.

Ahora bien, en relación con el artículo 10 de la LCP, queda clara su intención de reprimir el uso indebido de falsas indicaciones de procedencia, entendidas como nombres geográficos existentes empleados para designar una procedencia que no corresponde al producto; pero también podría utilizarse para reprimir el uso de inexistentes nombres geográficos.

Asimismo, el artículo 10 de la LCP reprime el uso indebido de falsas denominaciones de origen, así como el empleo no autorizado de las mismas. De esta manera, se dibujan dos supuestos en relación con las denominaciones de origen. El primer supuesto consiste en el uso de falsas denominaciones de origen, esto es, atribuir a un determinado nombre geográfico la calidad de denominación de origen cuando la Autoridad no lo ha reconocido como tal y este empleo ilícito estaría destinado a inducir a error al consumidor no sobre la procedencia geográfica del producto, sino sobre una supuesta calidad o características que poseería la mercancía como consecuencia de su procedencia, motivándolo a adquirirla en virtud a una falsa expectativa. El segundo supuesto reside esencialmente en la naturaleza de las denominaciones de origen, esto es, en su calidad de signos distintivos, ya que la misma implica la existencia de un derecho subjetivo de exclusividad a favor de los titulares de la correspondiente

denominación de origen, el cual los faculta a ejercer su *ius prohibendi*, es decir, el derecho a impedir o prohibir que terceros no autorizados empleen el signo.

Sin embargo, el artículo 10 de la LCP posee, en nuestra opinión, una fisura, ya que si bien prohíbe el uso de vocablos deslocalizadores ("tipo", "modelo", "sistema", entre otros) no queda claro si dicha prohibición se limita únicamente a las denominaciones de origen o si también se extiende a las indicaciones de procedencia. Consideramos que debe brindarse una interpretación en sentido lato a la prohibición de uso de vocablos deslocalizadores, a fin de brindar la protección más enérgica a las indicaciones geográficas en general, protegiendo los intereses de los consumidores, de los competidores, así como del Estado e, inclusive, de Estados extranjeros sobre sus nombres geográficos. Este criterio es compartido por el INDECOPI (ver punto IV). En todo caso, la fisura identificada podría subsanarse mediante el dispositivo sobre Actos de Engaño (artículo 9 LCP) o la Clausula General (artículo 6 LCP).

Sin perjuicio del análisis efectuado hasta el momento sobre el "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica" regulado en el artículo 10 de la LCP, debemos reconocer que luego de la expedición de dicha norma, entraron en vigencia para el Perú diversos tratados internacionales que brindan un tratamiento especial a las indicaciones geográficas.

En efecto, el Congreso del Perú, mediante Resolución Legislativa N° 26375, publicada con fecha 27 de octubre de 1994, resolvió aprobar el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, el "CUP") y, asimismo, mediante Resolución Legislativa N° 26407, publicada con fecha 18 de diciembre de 1994, resolvió aprobar el "Acuerdo que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay", dentro de la cual está comprendido el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio" (en adelante, los "ADPIC", también conocidos en su versión inglesa como "TRIPS").<sup>20</sup>

En relación con el CUP conviene señalar que su artículo 1 (numeral 2) establece que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto, entre otros, a las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. De la lectura de este dispositivo se desprende que el CUP consideraría a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen como términos sinónimos, lo cual se encuentra lejos de la realidad, toda vez que como hemos visto se trata de especies distintas dentro del género de las indicaciones geográficas.

El artículo 10 del CUP regula a las indicaciones geográficas, pero su anacrónica y deficiente redacción – presente en la mayoría del articulado del CUP – impide conseguir una aclaración sobre este aspecto, en razón de que señala que la sanción de embargo a las importaciones de marcas y/o nombres comerciales ilícitos, regulada en su artículo 9, se aplicará también en caso de uso, directo o indirecto de una indicación falsa concerniente a la procedencia geográfica del producto, pero no distingue entre

<sup>20</sup> A efectos de comprender la formación de la OMC y, dentro de ella, las abstracciones de los ADPIC, recomendamos especialmente ver: GÓMEZ SEBASTIÁN, José. El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XVI. Coordinación: Instituto de Derecho Industrial – Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 1994, pp. 20-79. Asimismo, ver: RÖFFE, Pedro. El Acuerdo TRIPS y sus efectos: El caso de los países en desarrollo. En: "Temas de Derecho Industrial y de la Competencia N° 1. Propiedad Intelectual en el GATT. Colección Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pp. 137-166.

Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.<sup>20</sup> Esta situación de confusión se mantiene en el artículo 10 bis CUP (numeral 3.2), en el cual se señala que se prohíben de manera particular las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio que sean capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.<sup>20</sup>

Por su parte, en relación con los ADPIC, cabe señalar que regula en la Sección 3 de su Parte II a las indicaciones geográficas en general como derechos de propiedad industrial, esto es, como signos distintivos; sin embargo la redacción de su artículo 22 (numeral 1) define a las indicaciones geográficas como aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un País Miembro, pero cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>21</sup>

Esta definición nos permitiría sostener coherentemente que se trata de una virtual referencia a la especie de las denominaciones de origen, no regulándose a las indicaciones de procedencia, pues si bien éstas designan el origen geográfico del producto, no implican que el mismo posea una determinada calidad, reputación u otra característica como consecuencia de dicha procedencia.<sup>22</sup> Sin embargo, el propio artículo 22 ADPIC (numerales 2 y 3) establece que en relación con las indicaciones geográficas, los Países Miembros arbitrarán los medios legales para que los interesados puedan impedir el uso de cualquier medio que sugiera un falso origen del producto que induzca a error a los consumidores; o cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal en los términos del artículo 10 bis CUP.<sup>23</sup>

Esta disposición, conforme a su redacción, estaría dirigida a la represión de actos desleales relacionados con las indicaciones de procedencia, pues no hace

<sup>20</sup> CUP, "Artículo 10". Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante".

<sup>21</sup> CUP, "Artículo 10" bis. (Competencia desleal).

(...)

3. En particular, deberán prohibirse:

(...)

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

<sup>21</sup> ADPIC, "Artículo 22". Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

<sup>22</sup> Sobre este tema, el autor Botana Aguirre trata de manera similar al sostener que al asimilarse la definición de las indicaciones geográficas contenida en el ADPIC se observaría la presencia de dos elementos que tradicionalmente vienen conformando la figura de la denominación de origen: el vínculo físico, es decir, que la indicación identifique un producto como originario de un territorio, y el vínculo cualitativo, es decir, que el producto posea determinada calidad o características atribuida a su origen geográfico. Ver: BOTANA AGUIRRE, Manuel. Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los Derechos de Propiedad Intelectual. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XVI. Coedición: Instituto de Derecho Industrial - Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela y Mercat Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 1994, pp. 132-133. Una posición distinta mantiene el autor RANGEL, para quien de la lectura del artículo 22 (numeral 1) ADPIC se debe entender que se hace referencia tanto a las indicaciones de procedencia, así como a las denominaciones de origen. RANGEL, Horacio. D.J. Cit. pp. 75-76.

<sup>23</sup> ADPIC, "Artículo 22". Protección de las indicaciones geográficas

(...)

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que los partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto da que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra situación que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967);

hincapié en que los productos deban poseer inherentemente una determinada calidad o característica basada en su origen geográfico, característica exclusiva y excluyente de las denominaciones de origen. Empero, la definición de las indicaciones geográficas contenida en el artículo 22 (numeral 1) ADPIC descartaría este razonamiento.

En resumen, tanto el CUP como los ADPIC, lejos de efectuar un aporte a la legislación peruana sobre las indicaciones geográficas, sólo consiguen generar una serie de incertidumbres. El CUP genera dudas relacionadas con la calidad de signo distintivo o no de las indicaciones de procedencia, ya que las trata como un signo distintivo, naturaleza que no posee, tal como se ha señalado en repetidas oportunidades en el presente trabajo. Los ADPIC generan dudas relacionadas a si comprenden dentro de su definición de "indicaciones geográficas" no sólo a las denominaciones de origen, sino también a las indicaciones de procedencia.

Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial del Perú, se dictó un cuerpo normativo destinado a unificar la legislación andina (Decisión N° 344, antiguo Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y la legislación nacional, así como incorporar los estándares internacionales para la protección de los derechos de propiedad industrial contenidos en el CUP y los ADPIC. Esta ley reconocía como elementos constitutivos de la propiedad industrial, entre otros, a las denominaciones de origen, regulándolas expresamente (Título XV), pero no reconocía como tales a las indicaciones de procedencia.

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 823 comprende un procedimiento administrativo de Acción por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial (Título XVI) y, teniendo en cuenta que las denominaciones de origen eran consideradas como elemento de la propiedad industrial, cualquier infracción relacionada con las mismas debía incoarse por esta vía. Es más, la Primera Disposición Complementaria de esta norma establecía que los actos de competencia desleal contenidos en la LCP referidos a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito o a nombres comerciales, inscritos o no, serían considerados como infracciones a la propiedad industrial y, por ende, susceptibles de la citada Acción por Infracción.

Es en este momento cuando se produce una colisión adjetiva (procedimental) entre la LCP y el Decreto Legislativo N° 823, toda vez que ambas normas comprendían procedimientos administrativos para reprimir actos desleales relacionados con las denominaciones de origen, entre otros signos distintivos, produciéndose confusión entre los administrados sobre la norma que debían aplicar para denunciar estos actos y, consecuentemente, la Autoridad Administrativa ante la cual hacerlo (la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI y la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías, órganos funcionales del INDECOPI).

Esta situación obligó al Tribunal del INDECOPI, en Sala Plena, a emitir la Directiva N° 001-96-TRI, publicada el 1 de febrero de 1997, mediante la cual se determinó la competencia funcional entre la Oficina de Signos Distintivos y la Comisión de Represión de la Competencia Desleal respecto de denuncias por competencia desleal relacionadas con derechos de propiedad industrial.

Sin embargo, esta Directiva estableció que sería competente la Oficina de Signos Distintivos o la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías, según correspondiese, sobre denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales inscritos o no, por Actos de Confusión (artículo 8 LCP), Actos de Explotación de Reputación Ajena (artículo 14 LCP) o Copia o Reproducción No Autorizada (artículo 19 LCP), siempre que las denuncias fuesen incoadas por el titular del derecho de

propiedad industrial o quien estuviese facultado para tal fin. Por su parte, sería competente la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sobre denuncias referidas a derechos de propiedad no inscritos (salvo nombre comercial) o cuando quien interpusiese la denuncia no fuese el titular del derecho de propiedad industrial inscrito, siempre que tuviese interés para obrar.

La Directiva dispuso que en aquellos casos en que sea competente la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y se encuentre involucrado un derecho de propiedad industrial, ésta debe solicitar un informe sobre los alcances de las infracciones cometidas a la Oficina de Signos Distintivos o a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, el cual carece de carácter vinculante.

Pues bien, como puede apreciarse, la Directiva no reguló el caso del artículo 10 LCP, a pesar que en el mismo se prevé la represión de actos desleales sobre denominaciones de origen, derecho de propiedad industrial reconocido en el Decreto Legislativo N° 823, motivo por el cual debía interpretarse que una denuncia relacionada con denominaciones de origen se interpone ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la cual deberá solicitar un informe a la Oficina de Signos Distintivos antes de pronunciarse.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2000, entró en vigencia la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, manteniéndose la vigencia del Decreto Legislativo N° 823 sólo en todo aquello no regulado expresamente por la citada Decisión.<sup>24</sup>

En nuestra opinión, la Decisión N° 486 genera una nueva contingencia en cuanto a la regulación de las indicaciones geográficas. En efecto, el Título XII de la Decisión N° 486, denominado "Indicaciones Geográficas" contempla y regula a las denominaciones de origen, así como a las indicaciones de procedencia, motivo por el cual se entiende que deben considerarse a ambas figuras de las indicaciones geográficas como derechos de propiedad industrial.

Entonces, se produce una inadecuada yuxtaposición normativa. Nos explicamos. En el presente trabajo ya hemos expuesto detenidamente nuestra posición en el sentido de que las indicaciones de procedencia, a diferencia de las denominaciones de origen, no pueden ser consideradas como derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, la regulación de ambas especies de las indicaciones geográficas en la Decisión N° 486 implicaría una derogación tácita del artículo 10 LCP y, asimismo, que cualquier acto desleal relacionado con las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen sería reprimido mediante la legislación de propiedad industrial, a través de las acciones legales previstas en la Decisión N° 486.

No obstante, teniendo en cuenta que somos de la opinión de que las indicaciones de procedencia no se constituyen como derechos de propiedad industrial, entonces debe aplicarse obligatoriamente el artículo 10 LCP para reprimir actos desleales relacionados con las mismas, es decir, debe aplicarse la legislación sobre represión de la competencia desleal (principio de veracidad). En cuanto a las denominaciones de origen, consideramos que los actos desleales relacionados con las mismas deberán reprimirse mediante la legislación sobre propiedad industrial, resultando innecesaria la aplicación del artículo 10 LCP.

<sup>24</sup> Sobre la Decisión N° 486, ver FERREIRO, Gonzalo, *Régimen Mercantil en el Perú. A propósito de la nueva Decisión Andina 486*. En: *Revista Advocatus Nueva Época* N° 4, Lima, 2001, pp. 297 - 310. Asimismo, ver PACON, Ana María, *La Decisión 486 de la CAN: Principales reformas*. En: *Actos de Derecho Industrial*, Tomo XXI, Ceedición, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Nardal Pons Ediciones Jurídicas, S.A. Madrid, 2001, pp. 1209 - 1207.

#### IV. MADE IN INDECOPI: REVISIÓN DE LOS CRITERIOS APLICADOS EN LA PRÁCTICA POR EL INDECOPI SOBRE EL "ACTO PROHIBIDO RESPECTO A LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA"

Una vez analizada la institución de las indicaciones geográficas, resulta necesario exponer la aplicación de la legislación y la doctrina de la materia por parte de la autoridad administrativa competente: el INDECOPI, a través de sus órganos funcionales, a saber, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en primera instancia administrativa (en adelante, la "Comisión"), y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal en segunda instancia administrativa (en adelante, la "Sala"), durante la década de creación que tiene esta entidad del Sector Público.

La experiencia de los órganos funcionales del INDECOPI en relación con la aplicación del artículo 10 LCP, "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica", ha sido reducida en cuanto a su cantidad, resolviéndose aproximadamente una decena de casos hasta la actualidad, pero al mismo tiempo ha resultado provechosa en cuanto a la formación de los criterios destinados a evaluar dicho acto desleal.<sup>20</sup>

El primer criterio que resulta rescatable es la interpretación misma sobre los alcances del artículo 10 LCP, pero esencialmente el reconocimiento de que la represión de los actos desleales respecto de indicaciones geográficas tiene por objeto la protección de un interés tripartito: el interés colectivo de los consumidores, el interés particular de las empresas competidoras y el interés general del Estado o del mercado. Sobre el particular, la Comisión ha establecido lo siguiente:

*"El artículo 10° del Decreto Ley N° 26122 tiene por finalidad evitar la utilización de falsas indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, o su empleo sin autorización, cuando, mediante éstas, se induzca a error a un consumidor razonable respecto de la procedencia geográfica del producto, puesto que ello, finalmente, determinará una decisión de consumo ineficiente que resultará perjudicial para el consumidor, el competidor y el sistema de competencia mismo".<sup>21</sup>*

El segundo criterio relevante consiste en que la Comisión emplea la figura jurídica del "consumidor razonable" al momento de evaluar los casos que se ponen en su conocimiento, es decir, aquel consumidor que se desenvuelve diligentemente,

<sup>20</sup> El primer caso en el INDECOPI sobre uso indebido de indicaciones geográficas, fue seguido por Industrias Vera Ltda. de Colombia vs. importadora Nuevo Siglo S.A. (Exp. N° 122-95-CPCD). En este caso, la denuncia se fundamentaba en supuestas acus de competencia desleal en las modalidades de Confusión, Explotación de Reputación Ajena y Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica. La denunciante sostenía que la denunciada venía importando y comercializando bebidas embotelladas en envases similares a los de sus líneas de marca "LESITALE", y, asimismo, consignando en dichos productos y envases una falsa indicación de procedencia colombiana mediante el empleo del vocablo "IND. COLO." (Industria Colombiana), cuando su verdadero origen era chino. Una vez determinado el hecho de que los productos habían sido importados efectivamente de la República Popular de China y no de Colombia, mediante la revisión de las respectivas pólizas de importación, la Comisión declaró fundada la denuncia mediante Resolución N° 018-95-CFD, de fecha 14 de marzo de 1995, la misma que fue confirmada por la Sala en todas sus instancias mediante Resolución N° 945-96-TR-SOC, de fecha 11 de septiembre de 1996.

<sup>21</sup> Resolución N° 011-98-CDD, expedida por la Comisión con fecha 26 de febrero de 1998 (Exp. N° 133-97-CDD). Nestlé Peru S.A. vs. Contrat S.A. En este caso, la denuncia se fundamentó exclusivamente en un "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica". La Denunciante sostenía que la denunciada venía comercializando café soluble consignando en su envase la indicación de procedencia "Producto Peruano", cuando en realidad dicho producto era importado del Ecuador. La Comisión realizó una inspección en el local de la empresa Hoescheit Peruano S.A., debido a que la misma fue contactada por la denunciante para enviar el café, constatándose mediante el respectivo Packing List que el café era enviado por la empresa ecuatoriana Compañía de Elaboración de Café Escudo C.A. Ante este hecho, la denunciada, Contrat S.A., informó que el café en polvo instantáneo lo había adquirido a la citada empresa ecuatoriana, produciendo los gastos enteros de café en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y, asimismo, argumentó que el café constituía sólo el 20% del total de los costos del producto final, mientras que el 80% restante de dichos costos correspondía a bienes y servicios peruanos, por lo que, en términos económicos e industriales, el producto sería de origen peruano. La Comisión desestimó los argumentos de la denunciada en mérito a la aplicación del criterio del "consumidor razonable", en el sentido de que éste no cuenta con la información de costos de productos y se limita a interpretar que el término "Producto Peruano" designa el origen geográfico del producto, siendo que en este caso se había acordado que el café era de procedencia ecuatoriana. Así, la Comisión declaró fundada la denuncia, quedando convalidada por la denunciada, es decir, no fue objeto de impugnación alguna.

adoptando precauciones al adquirir un producto o contratar un servicio, e informándose adecuadamente sobre el mismo. De este modo, la Comisión ha señalado lo siguiente:

*"(...) debemos considerar que, con la finalidad de gestar una cultura de mercado entre los consumidores, la Comisión ha establecido como criterio interpretativo que el ámbito de protección de las normas sobre competencia desleal se encuentra dirigido a la tutela de los "consumidores razonables", entendiendo como tales a aquellas personas que se desenvuelven en el mercado con diligencia, adoptando precauciones razonables al momento de tomar decisiones de consumo e informándose adecuadamente acerca de los bienes o servicios que ofrecen los proveedores",<sup>27</sup>*

La aplicación del criterio del "consumidor razonable" para resolver denuncias sobre competencia desleal relacionadas con indicaciones geográficas, ha permitido a los órganos funcionales del INDECOPI generar nuevos criterios de enorme importancia para el correcto tráfico comercial, como es el caso del reconocimiento de la expresión "MADE IN" como un término que informa adecuadamente sobre la procedencia geográfica de los productos, ya que, si bien es un término en idioma extranjero, éste se trata de un anglicismo aceptado por el lenguaje castellano, debido a su constante empleo en el comercio. De este modo, la Sala ha establecido lo siguiente:

*"(...) atendiendo al contenido y significado común de las palabras, así como al sentido en el cual son utilizadas comúnmente teniendo en consideración los usos y costumbres de los consumidores y los proveedores en el mercado, se desprende que, mediante la inclusión de la frase "MADE IN ECUADOR", daría a entender a un consumidor razonable cuál es la procedencia geográfica del producto. En efecto, pese a no ser parte del idioma castellano, la utilización de la frase "MADE IN" para indicar el origen geográfico de productos y servicios constituye un uso o costumbre aceptado y arraigado en el mercado, por lo que será entendida como tal por un consumidor razonable".<sup>28</sup>*

<sup>27</sup> Resolución N° 003-97-CCD, expedida por la Comisión con fecha 13 de noviembre de 1997, en los procedimientos acumulados seguidos por Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. (FACELSA) vs. Electrónica Audiotek S.A. (Exp. N° 051-97-CC) y la Comisión Da Oído vs. Discos de Casetes Presentación Musical (Exp. N° 002-97-CCD). En este caso, FACELSA interpuso denuncia por "Voto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica" contra Electrónica Audiotek S.A. por comercializar productos que consignaban la indicación geográfica "JAPAN", cuando su verdadero origen era chino. La Comisión realizó una inspección de oficio en el local de la denunciada, constatándose la existencia de diversos productos electrónicos que consignaban el término "JAPAN". La Comisión informó a la Comisión que los productos eran de origen chino y exhibió las respectivas pólizas de importación. Asimismo, la denunciada informó que eran proveedores de Discos de Casetes Presentación Musical, lo cual motivó que la Comisión realizase una inspección de oficio en el local de dicha empresa, constatando la existencia de productos electrónicos con el término "JAPAN". Discos de Casetes Presentaciones Musical señaló que desconocía el origen de los productos comprados a Electrónica Audiotek S.A., pero que al público los adquiría sabiendo que eran de origen chino, debido a su reducido precio. La Comisión aplicó el criterio del "consumidor razonable", concluyendo que, en primer lugar, la consignación del término "JAPAN" en los productos hace presumir a un "consumidor razonable" que los productos tienen procedencia geográfica japonesa y, en segundo lugar, que no podía exigirse a un "consumidor razonable" que determine el origen geográfico del producto basándose únicamente en su precio, que es un indicador de diversas características y, por ende, exigirlo sólo obligaría al consumidor a realizar un análisis científico y experto de la información que se presenta en el mercado. La Comisión declaró Fundada la denuncia contra ambas denunciadas, siendo confirmada por la Sala mediante Resolución N° 0115-1289/TDC-INDECOPI, de fecha 29 de abril de 1999.

<sup>28</sup> Resolución N° 0091-2002/TDC-INDECOPI, expedida por la Sala con fecha 4 de enero de 2002 (Exp. N° 116-2000/CCD) Recosantanto S.A. vs. Gilera y Santarini S.A. (GRIFERSA). En este caso, en etapa de ejecución de resolución final, la Comisión ordenó a GRIFERSA la implementación de la medida correctiva de la Sala dictada en su Resolución N° 0427-2001/TDC-INDECOPI, consistente en que dicha empresa adhiera a los empaques de sus productos una etiqueta adicional que indique expresamente la procedencia geográfica ecuatoriana de los mismos, toda vez que había empleado etiquetas de carácter conmemorativo que inducían indirectamente a creer que eran de origen alemán. GRIFERSA implementó la medida correctiva mediante una nueva etiqueta que consignaba, entre otra información, el término "MADE IN ECUADOR", dejando de usar la etiqueta conmemorativa debido a su discontinuación, hecho que fue declarado por la Comisión como un incumplimiento, toda vez que consideró que la información correspondiente al verdadero origen geográfico de los productos en la nueva etiqueta no había sido colocada de manera que un "consumidor razonable" pudiera percatarse de dicho origen a través de un examen superficial, debido a su ubicación en la parte inferior y menor tamaño de las letras y, asimismo, porque el término estaba redactado en un idioma distinto al castellano, imponiendo una multa a GRIFERSA, la cual apeló la resolución de la Comisión. La Sala revocó la Resolución N° 8 de la base "MADE IN ECUADOR" no impedirían a un "consumidor razonable" percatarse del origen mediante un examen superficial, siendo adicionalmente viable, teniendo en cuenta el tamaño de la etiqueta y el tamaño de los demás elementos indicados en la misma y, adicionalmente, la Sala consideró que el uso de dicha frase es un uso o costumbre aceptado y arraigado en el mercado.

El tercer criterio importante consiste en que los órganos funcionales del INDECOPI han considerado que la "carga de la prueba" en las denuncias por actos desleales relacionados con indicaciones geográficas recae sobre la parte denunciada. La Sala ha fundamentado esta posición de la siguiente manera:

*"(...) la carga de la prueba sobre el origen o la procedencia geográfica de un producto o servicio debe ser asumida por aquél que la atribuya, por ser quien se encuentra en mejor posición para producir prueba sobre la misma. La Sala concuerda con la Comisión en tanto señala que establecer lo contrario impondría una carga probatoria injustificada en la empresa denunciante, la cual tendría que presentar pruebas cuya consecución, muy probablemente, estarían fuera de su alcance".<sup>39</sup>*

El cuarto criterio trascendente consiste en que los órganos funcionales del INDECOPI han interpretado que el artículo 10 LCP permite sancionar como actos desleales los vocablos deslocalizadores ("tipo", "clase", "sistema", entre otros) que se apliquen no sólo a las denominaciones de origen, sino también a las indicaciones de procedencia, otorgándose así a la figura de las indicaciones geográficas, en general, una enérgica protección. La Comisión ha establecido lo siguiente:

*"(...) la utilización de expresiones que puedan inducir a error a un consumidor razonable respecto de la procedencia geográfica de un producto o servicio determinado constituye un acto de competencia desleal; particularmente, si se emplean falsas indicaciones de procedencia, aún en caso que se acompañen expresiones tales como tipo, modelo, sistema, clase, variedad u otra similar, o cuando se insinúe que un determinado producto tiene una procedencia que no corresponda a la realidad".<sup>40</sup>*

El quinto criterio relevante consiste en que los órganos funcionales del INDECOPI identifican que el artículo 10 LCP contiene, principalmente, tres supuestos. Así, la Comisión ha señalado lo siguiente:

*"Este artículo regula de manera independiente el supuesto de engaño cuyo medio son los actos o expresiones que sean susceptibles de inducir a error respecto de la procedencia geográfica de un producto y/o servicio. Dentro de este supuesto se incluye, en forma especial, el empleo de: (i) falsas indicaciones de procedencia, (ii) falsas denominaciones de origen, y (iii) las denominaciones de origen no autorizadas.*

*(...)*

*Cabe señalar que una denominación de origen puede entenderse como un tipo especial de indicación de procedencia. Sin embargo, en tratados y convenios internacionales, se ha adoptado el término indicación geográfica, para comprender*

<sup>39</sup> Resolución N° 100-07-3DC, expedida por la Sala con fecha 11 de abril de 1997 (Rup. N° 067-96-CCD). *Atalayas Inca S.A. vs. Santitas y Acabados S.A.* En este caso, la denuncia se fundó en tanto existían exclusivamente en un "Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica". La denunciante sostenía que la denunciada comercializaba medidores de agua de la marca "POSEIDÓN" procedentes de la República Popular China con el sistema de origen norteamericano. La Comisión, en primera instancia, requirió procedente la presentación del respectivo Certificado de Origen de los productos, inspeccionando que no fue cumplido por la denunciada la presentación del respectivo Certificado de Origen de los productos, inspeccionando que no fue cumplido por la denunciada la presentación del respectivo Certificado de Origen de los productos, inspeccionando que no fue cumplido por la denunciada la presentación del respectivo Certificado de Origen de los productos. La Sala revocó la resolución impugnada, por no haberse presentado las pruebas solicitadas, precisando que el Certificado de Origen no era el único medio probatorio que podía presentarse para acreditar la procedencia de un producto.

<sup>40</sup> Resolución N° 052-01-CCD. (Ver Nota al Pie N° 44. Supra).

*todas las indicaciones de procedencia, incluidas las denominaciones de origen, entendiéndose por indicación geográfica, a cualquier signo que, aplicado o usado en relación con un producto, indica que éste procede de un lugar geográfico determinado”.*<sup>41</sup>

Si bien no compartimos el derrotero seguido por los citados órganos funcionales, la conclusión es correcta, en el sentido de que las indicaciones geográficas comprenden a las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, pero la afirmación sobre que los tratados internacionales, aplicables al Perú, han subsumido dentro del término “indicaciones geográficas” a todas las indicaciones de procedencia, incluidas las denominaciones de origen, resulta parcialmente incorrecta, toda vez que si bien ello ha ocurrido en el caso de la Decisión N° 486, no ha sucedido lo mismo en los ADPIC, tratado en el cual se entiende a las indicaciones geográficas como un término sinónimo de las denominaciones de origen, salvo interpretaciones en sentido lato por parte de un sector de la doctrina que considera que comprende tanto a las indicaciones de procedencia como a las denominaciones de origen, de acuerdo con lo expuesto en el presente trabajo (Ver Nota al Pie N° 32 Supra).

En resumen, consideramos que los órganos funcionales del INDECOPI han elaborado una adecuada jurisprudencia administrativa, la cual contiene muchos criterios acertados, pero, sin perjuicio de ello, también acusa una serie de fisuras en cuanto a algunas interpretaciones relacionadas con la figura de las indicaciones geográficas, situación que entendemos se produce como consecuencia de la propia confusión que existe sobre el tema a nivel de los tratados internacionales, los mismos que requieren ser precisados en cuanto a los conceptos de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

<sup>41</sup> Resolución N° 068-1998/CCO-INDECOPI, expedida por la Comisión con fecha 29 de septiembre de 1998, en los procedimientos acumulados seguidos por *Riesu Ware del Perú S.A. vs. Zepha Internacional S.A.* (Exp. N° 030-1998-CCO-INDECOPI) y la Comisión De Oficio vs. *Zepha Internacional* (Exp. N° 080-1998-CCO-OC-OFICDO). En este caso, que se cerró muy tarde al momento como el más importante sobre indicaciones geográficas, la empresa *Riesu Ware del Perú S.A.* interpuso denuncia por actos de lesa reputación comprendidos en la Cláusula General, Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica, Acto de Confusión y Acto de Exploitación de la Reputación Ajena. La denuncia se fundamentaba, en cuanto a las indicaciones geográficas, en que la denunciada comercializaba artículos para cocina (platos, sartenes y similares) como si fuesen procedencia alemana, empleando los términos “GERMANY”, “SOLINGEN” e inscripciones en idioma alemán, cuando su verdadero origen era coreano. La Comisión realizó inspecciones en los locales de la denunciada e implementó la medida cautelar de inmovilización y cese de la comercialización de los bienes. La denunciada argumentó que si bien los productos eran de procedencia coreana, los mismos se elaboraban con acero de origen alemán, según información brindada por su proveedor, la empresa coreana O’Bok Stainless Steel Co., Ltd. Asimismo, en virtud a la publicidad efectuada por la denunciada en sus artículos y cajas, entre otros elementos, existía mérito suficiente para iniciar una denuncia De Oficio contra *Zepha Internacional S.A.*, por violación a las normas de publicidad en defensa del consumidor, la cual se tramitó al expediente iniciado por *Riesu Ware del Perú S.A.* La Comisión consideró que el uso de los términos “GERMANY” y “SOLINGEN” constituían falsas indicaciones de procedencia que inducían a pensar a los consumidores que los productos eran alemanes, habiéndose demostrado que los mismos provenían de Corea, en mérito a la documentación remitida por Aduanas. La Comisión declaró Fundada la denuncia en relación con el “Acto Prohibido respecto a la Procedencia Geográfica” y acto de lesa reputación comprendido en la Cláusula General (la denunciada se presentó en el mercado como si fuese una empresa alemana, cuando en realidad era peruana), desestimando los demás extremos, imponiendo una multa de 70 UIT, la más alta impuesta en un caso relacionado a indicaciones geográficas, y ordenando la publicación de un aviso rectificatorio. La denunciada impugnó y en tal sentido, resolvió Resolución N° 030-1998/CCO-INDECOPI, de fecha 29 de noviembre de 1999. La Sala confirmó parcialmente la resolución impugnada, manteniendo la validez del extremo sobre indicaciones geográficas.