

PISCO PERUANO - PISCO CHILENO

*Comentario al fallo República del Perú
c/ Registradores del Registro de la Propiedad
Intelectual y la Directora de la Propiedad Intelectual*

Gilbert Franz Volta Pineda[1]

1. INTRODUCCIÓN

El 23 de julio de 2013, la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador (en adelante la Sala), dictó la sentencia definitiva en el proceso seguido por la República del Perú en contra de los registradores así como de la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, ambos del Centro Nacional de Registros de El Salvador, con el fin de obtener que se declaren nulos de pleno derecho los siguientes actos administrativos:

(1) La Resolución de las diez horas treinta y ocho minutos del seis de marzo de dos mil seis, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, mediante la cual rechazó la

[1] Abogado peruano de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, titulado en la Universidad de Lima, con la Tesis “Los Consejos Reguladores en las denominaciones de origen. Aportes para una nueva legislación en el Perú”. Candidato a obtener el grado de Master en Propiedad Intelectual de la Maestría en Propiedad Intelectual, Primera Edición Regional, dictada por la Universidad Austral y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.

oposición presentada por la República del Perú, contra la inscripción de la denominación de origen[2] de la palabra PISCO, solicitada por la República de Chile.

(2) La Resolución de las siete horas cincuenta y cinco minutos del día tres de julio de dos mil siete, emitida por la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, que confirmó la resolución de las once horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de agosto de dos mil seis, que se refiere a la que rechazó la oposición presentada a nombre de la República del Perú.

(3) Resolución de las siete horas cincuenta y cinco minutos del día doce de setiembre de dos mil siete, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, por medio de la cual declaró sin lugar abstenerse de emitir la concesión solicitada por la República de Chile.

(4) Resolución de las ocho horas cuarenta y siete minutos del día tres de octubre de dos mil siete, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, que concedió a la República de Chile, la denominación de origen de la palabra PISCO.

En ese sentido, la Sala de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en base a los argumentos expuestos por las partes, así como en aplicación de los artículos 2; 11 y 103 de la Constitución de la República de El Salvador; el artículo 22 del Acuerdo sobre los As-

[2] Las denominaciones de origen, son aquellas indicaciones geográficas que, además de señalar la procedencia de un producto, revela, la presencia en el mismo de cualidades o características debidas esencial o fundamentalmente al medio geográfico de origen formado por la confluencia de factores naturales y humanos existentes en ese lugar.

pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); el artículo 3.12 del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Centroamérica y el Gobierno de la República de Chile; los artículos 9; 14 y 70 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; los artículos 421 y 427 del Código de Procedimientos Civiles-derogado-, 706 del Código Procesal Civil y Mercantil; y, los artículos 7; 31; 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, falló lo siguiente:

A) Declarar nula de pleno derecho la resolución pronunciada el seis de marzo de dos mil seis por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, mediante la cual rechazó la oposición presentada por la República del Perú, contra la inscripción de la denominación de origen de la palabra PISCO, solicitada por la República de Chile.

B) Declarar nula de pleno derecho la resolución pronunciada del tres de julio de dos mil siete por la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, que confirmó la resolución del veintitrés de agosto de dos mil seis, que se refiere al rechazo de la oposición presentada a nombre de la República del Perú.

C) Declarar nula de pleno derecho la resolución pronunciada del doce de setiembre de dos mil siete, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, por medio de la cual declaró sin lugar abstenerse de emitir la concesión solicitada por la República de Chile.

D) Declarar nula de pleno derecho la resolución pronunciada del tres de octubre de dos mil siete, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, que concedió a la

República de Chile, la denominación de origen de la palabra PISCO.

E) Como medida para el restablecimiento del derecho violado, vuelvan las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la emisión de la resolución pronunciada del seis de marzo de dos mil seis, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad Intelectual, mediante la cual rechazó la oposición presentada por la República del Perú, contra la inscripción de la denominación de origen de la palabra PISCO, solicitada por la República de Chile. Y ante la posibilidad de protección en los casos de homonimia de denominaciones de origen, el funcionario al que se le solicite deberá de garantizar que tal coexistencia no permita la promoción de indicaciones falsas, engañosas o que en su uso puedan inducir confusión sobre el origen, características o cualidades de los productos; evitando situaciones de competencia desleal entre productores y protegiendo a los consumidores.

Para comprender dicha sentencia, pasaremos a analizar los argumentos vertidos por la República del Perú, la República de Chile como tercero beneficiario, así como también lo declarado por los funcionarios de la Dirección de Propiedad Intelectual de El Salvador y por último lo expuesto por la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador.

2. POSICIÓN DEL PERÚ

La República del Perú alegó que los actos impugnados son nulos de pleno derecho debido a una trasgresión al derecho de tener un debido proceso, así como al derecho de propiedad, ello como consecuencia de que la Dirección de Propiedad Intelectual de El Salvador, les

denegara la oposición presentada ante la solicitud de la República de Chile para registrar la denominación de origen PISCO, en ese sentido, sustentó sus argumentos en virtud de lo establecido en los artículos 9; 14; 68 literal a) y 70 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; los artículos 22 y 23.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles de El Salvador.

De igual manera, la República del Perú consideró vulnerado el principio de Firmeza y de Motivación del Acto Administrativo, ya que las autoridades demandadas, no respetaron el plazo de Ley para que se procediera a interponer la demanda Contencioso Administrativa, respecto de la confirmación del rechazo a la oposición interpuesta por la República del Perú, lo que hace incurrir a las mismas en desviación de poder; asimismo, alegaron que no se consideró el artículo 74 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a que ello dispone que la declaratoria de nulidad respecto del registro de una denominación de origen procede cuando ésta se encuentre comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 68 de dicha Ley. Por último, el Perú consideró que existió por parte del Órgano Administrativo una aplicación de forma errónea el artículo 3.12 del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Centroamérica y el Gobierno de la República de Chile.

De tales argumentos alegados por la República del Perú, es necesario tener en cuenta que el diecisiete de julio del año dos mil dos, el Perú solicitó ante la Dirección de Propiedad Intelectual-Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de El Salvador el registro de la denominación de origen PISCO, solicitud a la cual la República de Chile interpuso oposición, la misma que fue rechazada y en consecuencia, el pri-

mero de julio de dos mil cinco, la mencionada Dirección, concedió el registro de la denominación de origen PISCO, a favor de la República del Perú, sin perjuicio de los derechos que sobre esa denominación de origen le correspondan a la República de Chile, ello de conformidad al Tratado de Libre Comercio celebrado entre dicho país y los países de Centroamérica y demás leyes aplicables. Por otro lado, con fecha veinte de julio del dos mil cuatro, la República de Chile, solicitó el registro de la denominación de origen PISCO, solicitud a la que la República del Perú formuló oposición el siete de enero de dos mil cinco, siendo la misma rechazada y confirmada por la Dirección de Propiedad Intelectual, por lo que con fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, se inscribió a favor de la República de Chile, la denominación de origen, consistente en la expresión PISCO.

De lo comentado hasta el momento, consideramos pertinente para un mejor entendimiento del lector, tratar brevemente sobre las características del Pisco Peruano, así como del Pisco Chileno, y con ello, comprender la existencia de dos productos que llevan el mismo nombre, los cuales provienen de zonas geográficas diferentes, así como también guardan características particulares que las distinguen a cada una de ellas, dadas por la conjunción de los factores naturales y humanos que se originan en sus tierras.

1.1. Del Pisco Peruano

Primera denominación de origen de Perú, declarada el 12 de diciembre de 1990, el cual proviene de las zonas pisqueras de la costa de las provincias de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El Pisco es un aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras”[3] recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas.

Pisco es una palabra de origen quechua hablado por los nativos de la zona desde la época pre-colombina “pisku”, “pisccu”, “phishgo” o “pichiu”, era el apelativo que significa avecilla o pájaro; estos, aun hoy, se encuentran en gran número en la zona costera de Ica.[4] De igual modo Gutiérrez, destaca que en diversos diccionarios de americanismos la vinculación de la palabra “Pisco” con su significado original ligado a los pájaros queda en evidencia; por ejemplo, en el quechua de Argentina, particularmente en el de La Rioja, “pishcotapia” significa ave de mal agüero y “pishcocuraca”, rey de los pájaros.

La palabra Pisco corresponde al nombre de un importante puerto de la ciudad de Ica, que ha sido tomado con criterio étnico de los alfareros de Paracas y de las abundantes avecillas que surcaban su cielo.

De igual manera figura en los registros de los cronistas y religiosos llegados con los primeros conquistadores, es así que Cieza de León en su Crónica General del Perú de 1550 escribió: “...Piscos, que es nombre de pájaros”.

De igual forma la palabra Pisco forma parte también del nombre de un buen número de pueblos, case-ríos, comarcas y pueblos dispersos en todo el Perú (Piscohuasi, Piscobamba, así como también se llamó

[3] De acuerdo a los artículos 4 y 5 del “Reglamento de la denominación de origen Pisco”, las “uvas pisqueras” son las de tipo Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina, las cuales permiten elaborar tres variedades de Pisco y son (i) Pisco Puro, (ii) Pisco Mosto Verde y (iii) Pisco Acholado.

[4] GUTIERREZ, Gonzalo. El Pisco- Apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen peruana. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima- Perú 2003, página 29.

el valle donde se desarrolló la cultura Paracas, a causa de su cielo constantemente surcado por aves marinas).

Dentro de las cualidades que tiene el Pisco peruano, encontramos que la molienda de la uva se hace de manera artesanal (pisa) e industrial; luego de fermentar el mosto, se destila inmediatamente, no se deja reposar; el mosto no es tratado con compuestos artificiales (levadura, anhídrido sulfuroso). Las uvas pisqueras tienen suficientes levaduras naturales. La destilación se efectúa en alambiques discontinuos de cobre estaño, el pisco no se rebaja con agua destilada o desmineralizada para alcanzar el grado alcohólico (que oscila entre 38° a 48°), este se obtiene mediante el corte en el proceso de destilación, es decir el producto sale limpio. En lo que se refiere a la conservación, el pisco se deja reposar entre tres a seis meses en depósitos, no se añeja en roble, luego se filtra y se embotella, no necesita clarificarse con clara de huevo, es un aguardiente incoloro, totalmente transparente[5]. Guarda un aspecto claro, límpido y brillante.[6]

Por último es preciso mencionar que el 14 de julio del 2005, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), procedió a emitir el certificado de registro internacional de la denominación de origen N° 865, Pisco, correspondiente al Perú[7], ello en virtud que el Perú forma parte integrante del Arreglo de Lisboa. [8]

[5] BALBI, Mariela. Pisco es Perú, PromPerú, Lima 2003.

[6] Reglamento de la denominación de origen Pisco, cuadro 1, página 7.

[7] Certificado N° 865 del Arreglo de Lisboa.

[8] El Arreglo de Lisboa es un tratado especial concertado entre los Estados miembros del Convenio de París, dicho acuerdo fue suscrito el 31 de octubre de 1958, revisado posteriormente en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y modificado el 28 de setiembre de 1979. En la actualidad el Arreglo

1.2. *Del Pisco Chileno*

La denominación de origen Pisco es aquel aguardiente de uva producido y envasado en las Regiones III y IV de Chile[9], elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de “uvas pisqueras” Moscatel de Alejandría o uva Italia, Moscatel

de Lisboa es suscrito por 28 países Argelia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Georgia, Haití, Hungría, Irán, Israel, Italia, México, Montenegro, Nicaragua, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Serbia, Togo y Túnez. Dicho acuerdo, busca atender la necesidad de gozar a nivel internacional de un sistema que facilite el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen. Para el Perú, dicho Arreglo entró en vigor el 16 de mayo de 2005.

[9] Según el Decreto de Agricultura N° 464 del 14 de diciembre de 1994, el cual establece la zonificación vitícola y fija normas para su utilización, en su artículo 1, establece que la Región III, es la Región Administrativa Vitícola de Atacama, la cual incluye las siguientes Subregiones: Valle de Copiapó y Valle del Huasco, cuyos límites se extienden a las provincias de igual nombre. La Región IV, es la Región Administrativa Vitícola de Coquimbo, la cual incluye las siguientes Subregiones: Valle de Elqui, Valle del Limarí y Valle del Choapa, cuyos límites se extienden a las provincias de igual nombre. El Valle de Elqui comprende las Áreas de Vicuña y Paiguano, que corresponden a las comunas del mismo nombre y la comuna de La Serena. El Valle del Limarí comprende las Áreas de Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado, que corresponden a las comunas del mismo nombre. El Valle del Choapa comprende las Áreas de Salamanca e Illapel, que corresponden a las comunas del mismo nombre

Rosada o Pastilla, Torontel, Moscatel de Austria, Pedro Jiménez (llamadas también variedades principales), Moscatel Blanca o Temprana Chasselas Musque Vrai, Moscatel Amarilla, Moscato de Canelli, Moscatel de Frontignan, Moscatel de Hamburgo, Moscatel Negra, Muscat Orange (llamadas también variedades accesorias). El Pisco chileno tiene las variedades (i) Pisco corriente o tradicional; (ii) Pisco especial; (iii) Pisco reservado; y (iv) Gran Pisco.

Históricamente el referente geográfico respecto al uso de la palabra Pisco no podía sustentarse internacionalmente, ya que la misma no existía en Chile, es por ello que el 22 de enero de 1936, mediante Ley 5798, durante el gobierno de Arturo Alessandri, se reemplaza el nombre del pueblo “La Unión”, en la novena sub-delegación-Paihuano- de la provincia de Coquimbo, por el de “Pisco Elqui”. [10]

Con relación a la elaboración del producto, podemos precisar que la molienda de la uva se hace de manera industrial, el jugo o mosto de uva se fermenta con los orujos durante 4 o 7 días, dicho mosto se deja reposar como mínimo sesenta días para clarificarlo. En el pisco chileno, los productores pueden agregar agua desmineralizada para ajustar la graduación alcohólica resultante, que alcanza regularmente los 60° y puede llegar hasta los 73°, es por ello que existen variedades con baja graduación, es decir entre 30 y 35 grados. Los destilados ya elaborados se guardan en vasijas de madera (raulí y/o roble americano) las cuales le agrega un toque distinto a la bebida.

El reconocimiento internacional que tiene el Pisco chileno, no se implementa en virtud del Arreglo de Lisboa, debido a que Chile no es un país miembro del mismo, a diferencia de ello, el reconocimiento y protección se encuentran relacionado a la celebración de

[10] GUTIERREZ, Gonzalo. Op.cit página 68.

los diversos acuerdos comerciales (TLC), celebrados entre Chile y diversos países del planeta.[11]

1.3. En relación a lo argumentado por Perú

La República del Perú, alegó la vulneración al debido proceso y al derecho de propiedad, así como también una mala interpretación efectuada por las autoridades administrativas del artículo 3.12 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y los países de Centroamérica,[12] ya que dicho instrumento internacional

[11] Chile celebró acuerdos comerciales en los cuales se reconoce y protege la denominación de origen Pisco, con los siguientes países: Canadá, estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur, Unión Europea, Brunei, Nueva Zelanda, República de Singapur, China, Japón, Costa Rica, Australia, Malasia y El Salvador.

[12] Artículo 3.12 Indicaciones geográficas: 1. Cada Parte reconocerá y protegerá las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de otra Parte, conforme a lo dispuesto en este artículo. 2. Cada Parte no permitirá la importación, fabricación o venta de una mercancía que utilice una indicación geográfica o denominación de origen protegida en otra Parte, a menos que haya sido elaborada y certificada en ésta, de conformidad con su legislación aplicable a esa mercancía. 3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 sólo producirá efectos respecto de aquellas indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas por la legislación de la Parte que reclama la protección y cuya definición concuerde con el párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC. Asimismo, para acceder a la protección, cada Parte deberá notificar a otra Parte las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que, cumpliendo con los requisitos antes señalados, deben ser consideradas dentro

establece los requisitos y condiciones para su aplicación, por lo cual la Administración no puede obviar parte del Tratado y vulnerar el derecho de terceros.

En relación a lo manifestado por el lado peruano, es de precisar que con las denominaciones de origen existe una amplia gama de normas que regulan dicho signo distintivo, en el caso en particular tenemos la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, así como también lo regulado en los artículos 22 al 24 del ADPIC.

En ese sentido, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, en su artículo 2 define a las denominaciones de origen; así como en su artículo 70, establece que los procedimientos relativos al examen y al registro de la denominación de origen, se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas. Es por ello que en aplicación del artículo 9.a de la mencionada ley, se prohíbe el registro de una “denominación de origen”, si el signo fuera idéntico a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, que distinguiera productos o servicios comprendidos en una misma clase. De igual modo, incluimos la prohibición dispuesta en el literal h) debido a que si el signo solicitado fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida.

De la revisión de los antecedentes mencionados en el presente caso, la República del Perú solicitó la inscripción de la denominación de origen Pisco en El Salvador, el diecisiete de julio del año dos mil dos, obteniendo dicho reconocimiento por parte de la Dirección de Propiedad

del ámbito de la protección. 4. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio del reconocimiento que las Partes puedan otorgarle a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas que legítimamente puedan pertenecer a un país no Parte.

Intelectual-Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, el primero de julio de dos mil cinco, protección que se hizo efectiva el 8 de julio del mismo año, es decir, al día siguiente de su publicación en el diario Oficial. Es en ese sentido, que el Perú dentro de sus argumentos sustentó el presente proceso Contencioso Administrativo en la infracción a lo dispuesto en la normativa antes mencionada, debido a que se reconoció la denominación de origen Pisco a la República de Chile, habiendo sido dicha solicitud presentada con fecha posterior a la solicitud peruana (veinte de julio del dos mil cuatro y otorgada el dieciséis de enero de dos mil ocho), así como también por la posible confusión que generaría en el consumidor debido a la similitud de los nombres que distinguen dichas bebidas espirituosas.

Por otro lado en relación al ADPIC, en su artículo 22.1 define a las Indicaciones Geográficas como las que “identifiquen un producto 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”.

Según Botana Agra[13], el primer concepto que interesa es en relación a la expresión “indicación Geográfica” que utiliza el ADPIC, a diferencia de otros textos jurídicos internacionales (Convenio de Paris, Arreglo de Madrid y Arreglo de Lisboa), quienes utilizan “Indicación de Procedencia”[14] y “Denominaciones de Origen”,

[13] BOTANA Agra, Manuel José. “Las Denominaciones de Origen”. Tratado de Derecho Mercantil. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. España 2001. Página 56.

[14] Entenderemos como Indicación de Procedencia a la designación mediante un nombre o por cualquier signo que lo identifique, referido al lugar geográfico de producción, fabricación, elaboración de un producto

pues parece entender que eligieron la expresión “Indicación Geográfica”, para conciliar fundamentalmente las concepciones europeas y norteamericana en esta materia, y para eliminar la dualidad de los institutos-indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, de creación francesa.

El ADPIC establece estándares sustantivos mínimos, los cuales no obliga a los estados parte a adoptar un sistema o modelo concreto de protección en relación a las indicaciones geográficas, sino que exige que cada estado arbitren los medios legales para prevenir la inducción a error en cuanto al origen geográfico o la competencia desleal (artículo 22 literales a y b). De igual manera no garantiza que deba otorgarse a su titular un derecho de exclusiva, es por ello que en el presente caso, retornamos a lo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, dicho Estado no debió otorgar el registro de la denominación de origen a la República de Chile, por la posibilidad de generar error en el consumidor.

En este caso, los legisladores estatales deben disponer las condiciones para poder diferenciar aquellos productos homónimos para asegurar un trato equitativo y con ello evitar al público se le induzca a error.

3. POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE

En el presente caso, la República de Chile manifiesta poseer derechos sobre la denominación de origen Pisco en base a antecedentes históricos, así como en las diversas leyes de su país que la protegen desde 1916. Igualmente sustentan el reconocimiento efectuado por la República de El Salvador en virtud al Tratado de Libre Comercio celebrado con los países de Centroamérica, así como con los acuerdos celebrados con otros países.[15]

Respecto a los Tratados de Libre Comercio (TLC) podemos mencionar que dichos acuerdos comerciales sean bilaterales o regionales han ido incrementándose en estos últimos años alrededor del mundo. Como manifiesta Pacón, conforme a un estudio del Banco Mundial, el número de acuerdos bilaterales y regionales actualmente vigente supera los doscientos, dicho número habría aumentado seis veces en los últimos veinte años y serían responsables de la tercera parte del comercio global.[16]

Los acuerdos comerciales o TLC se encuentran muy vinculados con la propiedad intelectual y es por ello que al tratarse de relaciones comerciales a nivel internacional, es necesario que por dichos acuerdos se fortalezcan las políticas económicas, así como también el nivel de protección de los sistemas normativos que tutelen las inversiones.

En el presente caso, si bien existe un acuerdo comercial celebrado por parte de la República de Chile y los países de Centroamérica, el cual tiene rango de Tratado Internacional, el mismo no debe vulnerar los derechos establecidos en la Constitución de los países que lo celebran.

En el TLC celebrado entre ambas partes, en su artículo 3.12 las partes establecen que reconocerán y protegerán las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de la otra parte y ello se entenderá sin perjuicio del reconocimiento que las partes puedan

[15] Ver nota al pie N° 11.

[16] PACÓN, Ana María. La regulación de las indicaciones geográficas en la Comunidad Andina. El Impacto de los Tratados de Libre Comercio, página 246. Artículo publicado en el libro La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y Comunidad Andina de Felipe Palau Ramírez, Ana María Pacón y otros. Editat: Tirant lo Blanch. Valencia-España, 2012.

otorgarle a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas que legítimamente puedan pertenecer a un país no parte.

En ese sentido, la Corte Suprema en la sentencia bajo comentario destacó que el Tratado Comercial celebrado por Chile, no es un compromiso de El Salvador para la protección concreta de la denominación Pisco a favor de Chile, sino un compromiso de carácter general para la protección en El Salvador de las denominaciones de origen de ese país, lo cual debe realizarse conforme los requisitos que exige la normativa salvadoreña, tal y cual lo regula el artículo 103 inciso segundo de su Constitución[17]-norma de rango superior a los Tratados Internacionales- al decir: “Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por Ley.”

En ese sentido y teniendo la interpretación de la Constitución de El Salvador, la solicitud de registro de la denominación de origen Pisco por parte de Chile, no significa la inmediatez y el inminente registro de dicha denominación, debido a que existía una inscripción previa a favor del Perú respecto a la denominación PISCO.

4. DE LO DECLARADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE EL SALVADOR

En relación a lo manifestado por el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional

[17]Constitución de la República de El Salvador. Decreto N° 38, artículo 103: Se reconoce y garantiza a la propiedad privada en función social. Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley. El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación.

de Registros (Juan Carlos Aguilar Samayoa), en el que declaró que para el registro de las denominaciones de origen no se deben observar las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dichas prohibiciones se refieren específicamente a las marcas y que las denominaciones de origen tienen las propias contenidas en el artículo 68 de la mencionada norma.

Por otro lado, la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, en su manifestación reconoció que tanto las Repúblicas de Chile y de Perú, gozan de derechos sobre la denominación de origen Pisco. Mencionó que se le otorgó el reconocimiento de la denominación de origen Pisco al Perú, rechazando la oposición de la República de Chile, pero se le reconocen los derechos que sobre esa denominación de origen le corresponden de conformidad con el Tratado de Libre Comercio celebrado entre tal República y Centroamérica y demás leyes aplicables.

En ese sentido, con relación a lo declarado por el Registrador, debemos manifestar que si bien las normas sobre denominaciones de origen en la Ley de Marcas de El Salvador, se encuentran reguladas en los artículos 2; 68 y siguientes, en la parte final del artículo 70, dicho articulado establece que los procedimientos relativos al examen y al registro de la denominación de origen, se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

Por otro lado, de lo manifestado por la Directora del Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, se observa que si bien declaró que ambos países tienen un derecho con relación a la denominación de origen Pisco, el procedimiento que se llevo a cabo en dicha Dirección, no fue el adecuado, porque vulneró el derecho que tenía el Estado Peruano, debido al registro de la denominación de origen Pisco que obtuvo con anterioridad a la de la República de Chile

y primó el Tratado de Libre Comercio celebrado entre dichos países, sin tener en cuenta la posibilidad de generar error en los consumidores y el perjuicio que generaría a la República del Perú con dicho registro.

5. DEL FALLO DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La Corte consideró que el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, no debió registrar de manera automática la denominación de origen Pisco a favor de la República de Chile, debido a que ya existía dicha denominación registrada a favor de la República del Perú, y al reconocer a ambas Repúblicas la misma denominación de origen, el Registrador está creando una situación que es atentatoria para ambas, debido a que no se están creando las condiciones para que los consumidores no sean inducidos a error y los productores sean tratados equitativamente, transgrediendo lo establecido en los artículos 3.12 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, así como en las normas mencionadas anteriormente referente a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que los actos administrativos emitidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante los cuales se rechazó la oposición presentada por la República de Perú y se concedió a la República de Chile la denominación de origen de la palabra Pisco, son nulas de pleno derecho.

6. CONCLUSIONES

(i) Existen dos productos consistentes en el destilado de uvas que comparten la misma expresión PISCO, para distinguir dos denominaciones de origen, corres-

pondientes a dos zonas geográficas distintas (Perú y Chile) y con cualidades particulares que se diferencian entre sí.

(ii) El registro de la denominación de origen Pisco a favor de la República del Perú, generó un derecho anterior frente a la solicitud que presentó la República de Chile.

(iii) La existencia del Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Chile con los países de Centroamérica, no significaba un compromiso de El Salvador para la protección concreta de la denominación de origen Pisco a favor de Chile, sino que por el contrario, es un compromiso para la protección de las denominaciones de origen de ese país, lo cual debe efectuarse respetando la normativa interna, es decir se debe respetar los derechos que reconoce la Constitución salvadoreña, ello debido al rango normativo superior que tiene frente a los Tratados Internacionales.

(iv) En la posibilidad de protección en los casos de homonimia de denominaciones de origen, se deberá garantizar que la coexistencia no permita la promoción de indicaciones falsas, engañosas o en su uso puedan inducir confusión sobre el origen, características o cualidades de los productos, evitando situaciones de competencia desleal entre productores, así como la necesidad de proteger a los consumidores.

(v) Cada Estado, deberá establecer los medios legales necesarios para la protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas y con ello evitar la inducción a error o confusión en los consumidores.

