

**Expediente N° 2006-0352-TRA-PI**

**Solicitud de reconocimiento internacional de la denominación de origen “PISCO”**

**Embajada del Perú, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Sin número de expediente de origen )**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO N° 199-2007**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil siete.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Alberto Gutiérrez La Madrid**, mayor de edad, casado, vecino de Curridabat, de nacionalidad peruana, pasaporte diplomático cero cero cero cuatro seis seis y del carné diplomático cinco mil doscientos cuarenta y seis-dos mil cuatro, en su condición de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú, en contra de la resolución sin número, ni hora dictada por el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de julio del año dos mil seis.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante nota de fecha catorce de julio de dos mil cinco, comunicó al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, el registro internacional número 865 de la denominación de origen “PISCO”, cuyo país de origen es Perú, con el objeto de comunicar a la Administración de Costa Rica que dispone del plazo de un año contado desde la recepción de dicho documento, para declarar, si procede, que no puede asegurar la protección de esta denominación de origen en su territorio.

**II.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución sin número ni hora, de fecha trece de julio de dos mil seis, notificada el catorce de agosto siguiente, resolvió que la denominación “PISCO” se reconoce en virtud de registro número 114662 conferido el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve a favor de Perú en base a la legislación nacional; sin embargo, el reconocimiento parcial se da puesto que el nombre de la denominación de origen

no puede ser protegido exclusivamente para el titular Perú, en razón de lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, bajo el que ha sido solicitada la protección y el reconocimiento de la denominación de origen “PISCO” a favor del Gobierno de la República de Chile, solicitud que se encuentra en trámite bajo el expediente número 2005-2186. Agregó que tanto el Acuerdo ADPIC como el Tratado de Libre Comercio vigente entre Costa Rica y Chile y los artículos 71 y 74 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos costarricense, permiten la coexistencia de denominaciones de origen homónimas, adicionando además, que la aceptación se realiza sin perjuicio de que el Estado costarricense se reserve la potestad de tomar las medidas necesarias para asegurar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

**III.-** Que el día 17 de agosto de 2006, la Embajada del Perú en Costa Rica, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida. y por escrito presentado ante este Tribunal el 30 de enero de 2007, expuso sus agravios.

**IV.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con diez minutos del ocho de setiembre del dos mil seis, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

**V.-** Que la audiencia oral y privada se llevó a cabo el día veintiocho de mayo de dos mil siete.

**VI.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE LA COMPETENCIA.** La Jefatura de la Sección de Apoyo Funcional a los Registros Internacionales, Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, comunicó mediante nota de fecha 14 de julio de 2005 al Registro de la Propiedad Intelectual del Registro Nacional de Costa Rica, el registro internacional número 865 de la denominación de origen “PISCO”, cuyo

país de origen es Perú, a los efectos del reconocimiento internacional correspondiente. En criterio de este Tribunal, dicha notificación fue correctamente dirigida, dado que el artículo 74 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978 de 6 de enero de 2000, publicada en La Gaceta número 22 del 1 de febrero del referido año, dispone en lo que interesa que *“El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen. (...)”*, siendo así esta entidad, por disposición expresa de la Ley, la competente para tramitar lo relativo a la figura jurídica de referencia. El inciso 5) del artículo 5 del Convenio Constitutivo del Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de setiembre de 1979, en adelante el “Convenio de Lisboa”, aprobado por Costa Rica mediante Ley número 7634 del 3 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta número 208 del 30 de octubre del referido año, dispone que *“La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 por la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país.”* De esta disposición se deduce, que de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el interesado, en este caso Perú, puede ejercitar en Costa Rica, todos los recursos judiciales y administrativos que los costarricenses ostentan al respecto. Siendo la “Declaración de denegación de protección en virtud del artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa” de fecha trece de julio de dos mil seis, aquí impugnada, un acto final dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, pues resolvió y dio por terminado lo concerniente al reconocimiento internacional de la denominación “PISCO” a favor de la República del Perú, lo procedente es, que contra lo resuelto, quepan los recursos administrativos correspondientes, según reza la norma antes transcrita. Ante este estado de cosas y habiéndose interpuesto la inconformidad por parte de la Embajada de Perú, los firmantes somos del criterio, que este Tribunal también es competente para conocer de la apelación venida en alzada, ya que el inciso a) del artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 de fecha doce de octubre del dos mil, publicada en La Gaceta número 206 del 27 del mismo mes y año, dispone que *“El Tribunal Registral Administrativo conocerá: a) De los recursos de apelación interpuestos*

*contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional.” y conforme se vio, lo resuelto por el Registro es un acto final, cuya revisión vía apelación, es de competencia de este ente colegiado.*

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados, de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

1.- Que el señor Alberto Gutiérrez La Madrid, mayor de edad, casado, de nacionalidad peruana, pasaporte diplomático cero cero cero cero cuatro seis seis y del carné diplomático cinco mil doscientos cuarenta y seis-dos mil cuatro, está debidamente acreditado ante el Gobierno de la República de Costa Rica desde el cinco de mayo del dos mil cuatro como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú. (Ver documento de folio 172).

2.- Que la denominación de origen PISCO, se encuentra inscrita en Costa Rica a favor de la Embajada de Perú mediante Acta número ciento catorce mil seiscientos sesenta y dos desde el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, para distinguir y proteger una bebida procedente del Perú, obtenida de la destilación de los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva, siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas productoras de la costa sur del Perú, previamente reconocidas y clasificadas como tales en las normas respectivas, zonas que abarcan la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna en el sur del Perú. (Ver folio 62).

3.- Que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, mediante memorial de fecha dieciocho de marzo de dos mil cinco, solicitó la inscripción de la denominación de origen “Pisco”, la que se tramita ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente número 2005-2186, la que al día trece de julio del año dos mil seis, fecha de la denegatoria del registro internacional a favor de la República de Perú de la denominación de origen “PISCO”, no había sido resuelta. (Ver certificación extendida por el Lic. Mauricio Granados Morales, asesor jurídico del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de diciembre de 2006, visible en el tomo titulado “prueba”.)

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal

carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SURGIMIENTO DE LA LITIS.** El Convenio de Lisboa, estipula en el artículo 5 y en lo que interesa, lo siguiente:

*“Artículo 5. (Registro Internacional. Denegación y oposición a la denegación. Notificaciones. Tolerancia de utilización durante cierto período)*

*1.- El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.*

*2.- La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.*

*3.- Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al artículo 4 que antecede.*

*4.- (...)*”

Con fundamento en las anteriores disposiciones, la Dirección de la Sección de Apoyo Funcional a los Registros Internacionales, Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), comunica mediante nota de fecha 14 de julio de 2005, al Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica, haber registrado internacionalmente la denominación de origen “PISCO”, cuyo país de origen es Perú, asignándole el número 865, por lo que la Administración de Costa Rica dispone del plazo de un año contado desde la recepción de la comunicación, para declarar, si procede, que no puede asegurar la protección de dicha denominación en su territorio.

Por tal razón, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución sin número ni hora de fecha trece de julio de dos mil seis, notificada el catorce de agosto siguiente, resolvió que la denominación “PISCO” se reconoce parcialmente en virtud de registro número 114662, conferido el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve a favor de Perú con base en la legislación nacional; sin embargo, el reconocimiento parcial se da puesto que el nombre de la denominación de origen no puede ser protegido exclusivamente para el titular Perú, en razón de lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, bajo el que ha sido solicitada la protección y el reconocimiento de la denominación de origen “PISCO” a favor del Gobierno de la República de Chile, solicitud que se encuentra en trámite bajo el expediente número 2005-2186. Agregó que tanto el Acuerdo ADPIC como el Tratado de Libre Comercio vigente entre Costa Rica y Chile y los artículos 71 y 74 de la Ley de Marcas costarricense, permiten la coexistencia de denominaciones de origen homónimas, adicionando además, que la aceptación se realiza sin perjuicio de que el Estado costarricense se reserve la potestad de tomar las medidas necesarias para asegurar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. De igual forma indica el Registro, que con fundamento en todas las normas que cita, Costa Rica puede reconocer y proteger tanto la denominación de origen de “PISCO” peruano y chileno, respetando los derechos de ambas partes a nivel nacional.

Inconforme con lo resuelto, la Embajada del Perú en nuestro país, apeló lo decidido por el Registro de la Propiedad Industrial, exponiendo sus agravios mediante escritos presentados el 17 de agosto de 2006 y el 30 de enero de 2007, lo mismo que en la audiencia oral y privada llevada a cabo el día 28 de mayo siguiente, lo cual se analizará en lo que interesa, en los considerandos siguientes.

**QUINTO. BREVES REFLEXIONES SOBRE LA FIGURA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.** Si bien es cierto que en el subjuicio no se discute si “PISCO” es o no denominación de origen, pues tal extremo está superado, dado que nuestro país lo inscribió internamente como tal desde el 2 de julio de 1999, y lo que se debate es más bien si procede o no el reconocimiento internacional de dicha denominación por parte de Costa Rica al tenor de las disposiciones contenidas en el Convenio de Lisboa, es conveniente,

aunque sea someramente, hacer algunos comentarios sobre el tratamiento doctrinal y legal que la figura recibe, a efectos de entenderla y saber de esta forma a qué instituto jurídico nos estamos refiriendo.

En este sentido, el artículo 2.-1 del Arreglo de Lisboa nos da una definición bastante completa, al decir que *“Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”* De este concepto se deduce, que el producto protegido por la denominación de origen, debe ser originario de una zona geográfica previamente delimitada y las características que posea, respecto a otros de su misma naturaleza, se deben exclusiva o esencialmente a factores naturales y/o humanos del medio geográfico del que se originan. Al respecto se dice, que *“En cualquier caso, la especificidad de la calidad o propiedades ha de tener su causa exclusiva o esencial en factores naturales (clima, composición del suelo, etc.) y/o humanos (prácticas y modos tradicionales o típicos de producción, elaboración, etc.)”* **(Botana Agra, Manuel José, “Las denominaciones de origen”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 22).**

En línea con lo anterior, se dice *“ (...) que pueden establecerse diversos criterios o factores de localización implícitos en la regulación de las denominaciones de origen: en primer término, la propia definición de denominación de origen incluye como objeto de protección un signo distintivo, que alude a una determinada zona geográfica; en segundo término, los productores que va a disfrutar del derecho de exclusiva sólo serán aquéllos que se “localicen” en la correspondiente zona geográfica; por último, los únicos productos que se van a beneficiar de la protección obtenidos y elaborados en la correspondiente zona geográfica.”* **(Jiménez Blanco, Pilar, “Las denominaciones de origen en el derecho de comercio internacional”, Editorial Eurolex, Madrid, España, 1996, p. 45).**

Bajo idénticos criterios, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define a la denominación de origen como *“Denominación geográfica, designación, expresión,*

*imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.”*

Los anteriores conceptos nos dan una visión de lo que se entiende por denominación de origen, así como de sus rasgos o características principales, todo con la finalidad de, por un lado, situarnos en la figura, y por otro, a manera de preámbulo al verdadero análisis que nos ocupa, cual es, determinar, si la no aceptación del reconocimiento internacional por parte del Registro de la Propiedad Industrial tuvo o no el sustento legal adecuado.

**SEXTO. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

De conformidad con la certificación visible a folio 62, la denominación de origen PISCO, se encuentra inscrita en Costa Rica a favor de la Embajada de Perú mediante Acta número ciento catorce mil seiscientos sesenta y dos desde el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, para distinguir y proteger una bebida procedente del Perú, obtenida de la destilación de los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva, siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas productoras de la costa sur del Perú, previamente reconocidas y clasificadas como tales en las normas respectivas, zonas que abarcan la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna en el sur del Perú. Lo anterior demuestra que la inscripción de referencia se hizo estando vigente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por ende, para determinar los alcances de la protección, se hace necesario delimitar los derechos que confería dicho Convenio a los titulares de denominaciones de origen. De las disposiciones contenidas en los artículos 72 a 77 del Convenio, se deduce, que este instrumento jurídico confería derechos a los titulares de denominaciones de origen, pues el numeral 77 señala, que *“Es aplicable a la materia sobre que versa (sic) el presente Capítulo, lo dispuesto en los artículos 67, 68, 70 y 71 precedentes”*, disposiciones estas últimas que se refieren a acciones de represión de actos de competencia desleal y que pueden ser interpuestas por el perjudicado, destacándose la



contenida en el artículo 70, que dice que *“La sentencia o resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal dispondrá, además de su cesación, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente”*. Resalta también, lo preceptuado por el artículo 76, que disponía que *“La inserción de falsas indicaciones de procedencia o denominación de origen en alguna etiqueta, cubierta, envase, envoltura o precinto de cualquier mercancía, o directamente sobre la misma, bien sea que dichas mercancías estén identificadas por marcas registradas o no, hará incurrir a los responsables en las sanciones previstas en el Capítulo VIII del Título VII de este Convenio”*, capítulo VIII que es donde se incluye el artículo 161 que sanciona una serie de infracciones con la pena de multa. Los anteriores comentarios vienen al caso, para demostrar que de acuerdo con el Convenio, la inscripción de una denominación de origen le confería a su titular una serie de derechos, un *“ius prohibendi”* que ejercía a través de acciones por competencia desleal y aún delictivas, lo que significa que la ley en ese entonces, confería un derecho de exclusiva a su titular, por lo que se debe determinar, si al entrar en vigencia la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el año 2000, se perdía o no dicha exclusividad, respuesta que conforme se analizará más adelante, es negativa a juicio de la mayoría de este Tribunal.

**SÉTIMO. ANÁLISIS DE LAS RAZONES DADAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA NO ACEPTAR LA INSCRIPCIÓN INTERNACIONAL DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PISCO A NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.** En la resolución del 13 de julio del 2006, visible a los folios 14 y 15, el Registro sustenta su posición en los siguientes argumentos, los cuales se transcriben para una mayor claridad: *“La denominación se reconoce en virtud del registro número 114662 conferido el 2 de julio de 1999 a favor de Perú en base a la Legislación nacional costarricense. Sin embargo, el reconocimiento parcial se da puesto que el nombre de la denominación de origen no puede ser protegido exclusivamente para el titular Perú. Lo anterior en razón de lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile bajo el que ha sido solicitado la protección y el reconocimiento de la denominación de origen Pisco a favor del Gobierno de la República de Chile, solicitud que se encuentra en trámite bajo el expediente número 2005-2186. Tanto el Acuerdo ADPIC como el Tratado de Libre*

*Comercio vigente entre Costa Rica y Chile, y la legislación costarricense (artículos 71 y 74 de la Ley de Marcas) permiten la coexistencia de denominaciones de origen homónimas. La aceptación se realiza sin perjuicio de que el Estado costarricense se reserve la potestad de tomar las medidas necesarias para asegurar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. Con fundamento en todas estas normas es que Costa Rica puede reconocer y proteger tanto la denominación de origen de “Pisco” peruano y chileno, respetando los derechos de ambas partes a nivel nacional.”*

El reconocimiento interno de la denominación de origen “PISCO” a favor de Perú que realiza el Registro, efectivamente lo comparte este Tribunal en virtud de que se hace con fundamento en una inscripción que proviene desde el año 1999, quedando de más reconocer lo que ya estaba hecho desde hace largo tiempo; no así el llamado “reconocimiento parcial”, que es en realidad la no aceptación del registro internacional número 865 ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conforme se lee del encabezado de dicha resolución, en donde expresamente se indica “Declaración de denegación de protección en virtud del artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa”, pues este Órgano colegiado es del criterio, que las razones dadas por el a-quo no tienen asidero legal, lo que motiva a revocar la resolución venida en apelación.

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, aprobado mediante Ley número 8055 y vigente desde el 14 de febrero del 2002, tiene como suscriptores y por ende partes, a las naciones antes indicadas, no así a Perú, por lo que no es posible legalmente, aplicar las disposiciones de un tratado internacional, a un país que no lo firmó. Más grave aún, aplicarle regulaciones del Tratado a un no firmante, en lo que lo perjudica.

El encontrarse en trámite una solicitud de Chile bajo el expediente número 2005-2186 para el reconocimiento de la denominación de origen “PISCO”, tampoco es argumento válido para rechazar el reconocimiento internacional a favor de Perú, ya que como se indica, bajo dicho expediente se instruye una petición que a lo sumo otorga una expectativa de derecho y no un derecho consolidado a favor del primer país, por lo que no puede ser argumento válido para la denegatoria ante la OMPI.

La disposición contenida en el artículo 3.12 del Tratado Costa Rica-Chile indica que “1. Cada parte reconocerá y protegerá las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de otra Parte, conforme a lo dispuesto en este artículo”, **debe entenderse, en el tanto, no exista un derecho previo de otro sujeto no firmante del acuerdo**, pues si así lo es, necesariamente, debe respetarse el derecho adquirido, como es el caso del Perú que desde el año 1999 ostenta una inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Aun cuando el párrafo tercero del artículo 74 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone que “En el caso de indicaciones geográficas homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeto a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente ley.- (...)”, a juicio de este Tribunal, no podemos aplicar esta norma retroactivamente en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas, al tenor de lo dispuesto por el artículo 34 de la Constitución Política, que reza que “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”. Igualmente, es importante tener en cuenta esta disposición constitucional en lo que al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile se refiere, pues no podemos darle validez a las disposiciones de este instrumento internacional en forma retroactiva, pues se atendería contra situaciones jurídicas consolidadas, más concretamente, una situación jurídica subjetiva, como es el caso de la inscripción de la denominación de origen “PISCO” a favor de Perú. Si bien es cierto que el Transitorio II de la Ley citada al inicio de este párrafo señala que “Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se regirán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, (...)”, también lo es, que la aplicación de la nueva Ley, lo debe ser en cuanto beneficie y no en cuanto perjudique un derecho o situación jurídica consolidada, para que así vaya acorde la interpretación con la disposición constitucional transcrita líneas atrás. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que “(...) El artículo 34 de la Constitución Política prohíbe dar carácter retroactivo a la ley cuando ello vaya en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. (...) Una situación jurídica puede consolidarse –lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia que declare o reconozca un derecho controvertido, y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias a favor

*del titular de un derecho, consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución. (Sala Constitucional, voto 1070-95. En igual sentido, votos 7182 y 6364 ambos de 1994 y 1119-90).*

La doctrina nacional, en el mismo sentido ha dicho: “(...) el principio de irretroactividad no es aplicable cuando el acto perjudica a los administrados, sólo cuando los beneficia. No obstante, si el acto es beneficioso para un grupo de personas, pero simultáneamente lesiona derechos o intereses de terceros, en tal hipótesis el acto no puede aplicarse retroactivamente. El artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública recoge este principio al disponer que “para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la retroalimentación no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe”. **(Hernández Valle, Rubén, “El Derecho de la Constitución”, V. II, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1995, p. 631).**

Más aún, si se conociera previo al caso que nos ocupa, la inscripción de las denominaciones de origen, concretamente “Pisco Chile”, tal y como lo deja entrever el Ministro de Comercio Exterior a folio 12 del expediente, nos preguntamos; *¿podría la Administración Registral marginar los preceptos, valores y principios constitucionales, como es el artículo 34 de la Carta Magna ?; o más bien, ¿debe asegurar la supremacía del Derecho y la preservación del ordenamiento jurídico?*.

Al respecto la doctrina ha manifestado: *“Ahora bien, debe evitarse que el Juez común, al momento de interpretar y aplicar la Constitución, asuma una actitud conservadora, pasiva y sectorial, empleando instrumentos hermenéuticos propios de su especialidad, prescindiendo de las categorías dogmáticas del Derecho Constitucional. Resulta, entonces, de vital importancia que el Juez ordinario cuente con una clara conciencia constitucional o “voluntad de Constitución” que permita el desarrollo pleno del carácter normativo de la Constitución.”* **(Jinesta Lobo, Ernesto, “La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, Editorial Guayacán, San José, Costa Rica, 1999, p. 191).**

Por lo anterior, el resolver con anterioridad la solicitud de la denominación de origen “Pisco Chile”, devendría todo un análisis jurídico de tipo constitucional, que no garantiza el acceder a tal solicitud, por lo que tal como válidamente se indica en este voto, esa petición a lo sumo lo que otorga es una expectativa de derecho y no un derecho consolidado. Además, la Administración gozaba del plazo de un año para resolver la solicitud de reconocimiento internacional, por lo que no le era posible esperarse a dilucidar la solicitud de Chile, de previo a la gestión de la OMPI.

Debe señalarse también, que aún cuando el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante ADPIC, contempla en el párrafo tercero del artículo 23 la figura de la homonimia, ésta está delimitada para los vinos y no así para otras bebidas espirituosas, siendo al efecto el “PISCO” un aguardiente y no un vino, por lo que no es válido aplicarle la disposición de referencia al caso que hoy ocupa nuestro estudio. Precisamente, el Diccionario de la Lengua Española define el vocablo “PISCO”, como *“De Pisco, ciudad peruana en el departamento de Ica). M. Aguardiente de uva”* (**Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, T. VIII, Colombia, 22ª. Ed., 2001, p. 1202**).

**OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Lo procedente es, entonces, por mayoría, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de julio de dos mil seis, la cual en lo apelado se revoca, debiendo esta entidad proceder a comunicar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el reconocimiento de Costa Rica del registro internacional de la denominación de origen “PISCO” número 865 cuyo país de origen es Perú.

**NOVENO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se dá por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, el día trece de julio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se revoca, debiendo esta entidad proceder a comunicar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el reconocimiento de Costa Rica del registro internacional de la denominación de origen “PISCO” número 865 cuyo país de origen es Perú. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Alvarado Valverde salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

A pesar de que comparto parcialmente los argumentos tomados en cuenta por el voto de mayoría, el suscrito discrepa de la decisión a la que finalmente arriba la resolución del resto de la integración de este Tribunal, pues considero que **debe declararse sin lugar la apelación interpuesta por la Embajada de Perú**, con fundamento en las siguientes consideraciones:

A) El arreglo de Lisboa **no obliga automáticamente** a Costa Rica para que tenga necesariamente que darle protección a una denominación de origen solicitada, como en este caso la ha hecho Perú con la denominación de origen “PISCO”.

B) En el mismo sentido, la **protección nacional** que Costa Rica hace de la denominación de origen “PISCO” por medio de su inscripción previa a favor de la Embajada de Perú en 1999 (folio 62), tampoco obliga a Costa Rica a reconocer -de forma **directa**- la solicitud internacional de tal denominación, por medio del arreglo de Lisboa.

C) En el caso concreto nos enfrentamos a una disyuntiva muy específica dentro de la realidad del ordenamiento jurídico costarricense: **la existencia de dos sistemas de protección** que difieren entre sí respecto de reconocer la homonimia de dos signos (en este caso denominaciones de origen), que identifiquen productos de calidad y origen distintos. Lo anterior dado que el Arreglo de Lisboa (suscrito por Costa Rica Ley 7634), no contempla la posibilidad de proteger denominaciones de origen homónimas; mientras que la legislación interna sí establece tal sistema de protección en el artículo 74 párrafo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos distintivo No. 7978, que dice:

“...**Registro de las denominaciones de origen.** El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen. Las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o

en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.

**En el caso de indicaciones geográficas homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente ley.** En su reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los **productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error...**” (lo resaltado no es del original)

Lo anterior es ratificado por el recientemente publicado Reglamento de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Decreto 33743-COMEX-J de 17 de mayo de 2007, que en su artículo 5 párrafo final determina lo siguiente:

“...Podrá registrarse una indicación geográfica o denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes. A estos efectos el Registro podrá regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.”  
(Lo resaltado no es del original)

Por otro lado, este mismo Reglamento ubica en su capítulo IX, artículo 23, a las **denominaciones de origen Homónimas Legítimas**, de la siguiente manera:

“...En el caso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen **homónimas legítimas**, el registro se condicionará a que el etiquetado o presentación de los productos permitan diferenciar cada denominación, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores



reciban un trato equitativo y principalmente la necesidad de eliminar los eventuales o potenciales riesgos de confusión al consumidor.” (Lo resaltado no es del original)

De todo lo anterior, y por ser importante como fundamento jurídico que respalda el presente voto salvado, es necesario delimitar varias características de este **sistema de protección nacional** para las denominaciones de origen homónimas:

1- No se configura como una concesión que pueda ser directamente otorgada por la mera solicitud, sino que se comporta como un **sistema de excepción** dentro de la regulación nacional que prioriza en el artículo 71 de la Ley de Marcas un **sistema represivo contra las indicaciones geográficas falsas** (incluidas las denominaciones de origen como especie de indicación geográfica). Tal artículo refiere lo siguiente:

“...Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, **indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.**

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan **un acto de competencia desleal**, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.” (lo resaltado no es del original)

Es decir, para la concesión de una denominación de origen que deba coexistir homónimamente con otra, se requiere de una **calificación (valoración previa)** por parte del Registro de la Propiedad Industrial, para verificar que se cumplan con todos los requisitos de forma y fondo, con el objetivo de no violentar los valores tutelados por el artículo 71 de la Ley de Marcas; y

que además, se de garantía de que los “...**productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error...**” (Artículo 74 antes citado).

Es de la superación de ese **proceso de calificación** ejercido por el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, que deriva la **legitimación** de una denominación de origen para su coexistencia con otra.

2- La posibilidad de coexistencia en el mercado de dos denominaciones homónimas, procede si se **garantiza que tal coexistencia no permitirá** 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; todo lo cual es acorde con los objetivos tutelados por el artículo primero de la Ley de Marcas (transcrito más adelante).

D) Comparto parcialmente el criterio del voto de mayoría, cuando considera improcedente en este caso la aplicación del tratado de Chile con Costa Rica (Ley 8055), como un criterio **directamente vinculante** para denegar la solicitud internacional que Perú realiza de la denominación “PISCO”, dado que existía en ese momento **–y aún existe–** pendiente la solicitud de Chile respecto de la denominación homónima “PISCO”.

No obstante, la improcedencia –considera el suscrito- **no deriva concretamente de una aplicación retroactiva de tal tratado en perjuicio de Perú**, quien evidentemente no es parte del mismo; sino que, el Registro de la Propiedad Industrial, al interponer la solicitud de inscripción de “Pisco” a favor de Chile -como criterio para denegar la solicitud internacional de Perú-, no solo está optando por un sistema de protección específico (sistema nacional) –lo cual estoy de acuerdo-, sino que con tal aplicación **se estaría resolviendo -a priori (sin calificación registral)- sobre la solicitud de inscripción de tal denominación en favor de Chile**; lo que implica una situación de inseguridad jurídica en términos generales, tanto para titulares de otros derechos de propiedad intelectual, como para los consumidores; es decir, comprometiendo los objetivos o finalidades que precisamente el ordenamiento jurídico se ha

propuesto proteger. (Ver más adelante comentarios sobre el artículo primero de la Ley de Marcas)

Nótese que el tratado bilateral Costa Rica- Chile, no es un compromiso de Costa Rica para la protección concreta de la denominación “Pisco” en favor de Chile, sino un compromiso de carácter general para la protección en Costa Rica de las denominaciones de origen de ese país, **lo cual debe realizarse conforme los requisitos que exige la normativa interna Costarricense**, tal y como lo regula el artículo 47 de nuestra constitución Política (norma de rango superior a los tratados) al decir:

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, **con arreglo a la ley.**” (lo resaltado no es del original)

Es decir, no basta que el Gobierno de Chile haya solicitado la inscripción de la denominación “PISCO”, y tampoco es suficiente que el tratado bilateral Costa Rica – Chile considerara la posibilidad de la homonimia, lo que **-por si solo-** no considero que sea vinculante en contra de una inscripción previa a favor de un estado no parte, (en este caso Perú).

**E)** Hasta este punto, mis argumentaciones están en contra de una aprobación directa de la solicitud de protección internacional de “PISCO” como denominación de origen a favor del Gobierno de Perú, lo cual dejaría cerrada la opción para la coexistencia de denominaciones de origen homónimas. Asimismo, no considero procedente otorgar una protección **a priori** de la solicitud “PISCO” como denominación de origen a favor del Gobierno Chileno. A continuación específico lo que considero deben ser los argumentos para resolver la presente apelación:

**1. Planteamiento de un conflicto de intereses y principios de regulación nacional que enfrenta.** A pesar de que en este asunto, lo que se está dilucidando es únicamente la denegatoria que hace Costa Rica, -por medio del Registro de la Propiedad Industrial- de una solicitud que unilateralmente hiciera el gobierno de Perú para la protección internacional en su

favor (conforme el Tratado de Lisboa: de forma exclusiva y excluyente) de la denominación de origen “PISCO”. No obstante, por la argumentación que utiliza la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial con su **“denegación parcial”**, plantea un conflicto de intereses – aunque sin la participación formal del Gobierno de Chile en el presente expediente- respecto de los derechos originados en la concesión de la denominación “PISCO” a favor de la Embajada de Perú; y la posterior solicitud de inscripción del Gobierno de Chile del signo “PISCO” como denominación de origen, todo lo cual debe ser resuelto –en este caso- ante la competencia de este Tribunal, que bien ha quedado fundamentada en el considerando primero del voto de mayoría.

Este conflicto de intereses de carácter individual (Gobiernos de Perú y Chile), debe ser enfrentado con otros principios de carácter supraindividual, los cuáles el ordenamiento costarricense tutela de **manera prioritaria y a nivel constitucional**. Todo lo anterior, sin entrar a resolver sobre la viabilidad de protección o no de la solicitud del Gobierno de Chile de la denominación de origen “PISCO”; pues es una situación que no corresponde conocer en este asunto, siendo que la misma está en proceso de calificación ante el Registro de la Propiedad Industrial en este momento. (Expediente 2005-2186 según hecho probado 3) del voto de mayoría)

Dado que existen dos sistema de protección posibles dentro del ordenamiento jurídico costarricense en razón de la pertinencia o no de las denominaciones de origen homónimas (ver acápite C) anterior); **el gobierno de Costa Rica ejerce un derecho soberano** (artículo 6 Constitución Política) para determinar cuando considera prudente el conceder la protección internacional a una denominación de origen (por el tratado de Lisboa), o considera oportuno optar por conceder **–únicamente-** una protección nacional a determinada denominación; lo anterior pues, nuestra realidad jurídica así lo plantea (coexistencia de Convenio de Lisboa y Ley de Marcas), siendo que ambos sistemas serían excluyentes cuando se opte por conceder la protección internacional a una denominación de origen, según ya ha sido planteado.

No obstante, y en equilibrio con lo anterior, en **Costa Rica rige un estado de derecho** (artículo 41 Constitución Política) donde las relaciones entre sujetos de derecho público y

privado deben someterse al ordenamiento jurídico. De este modo, en lo que respecta a una solicitud de concesión de un derecho de propiedad intelectual, los solicitantes -tanto del sistema de protección internacional de denominaciones de origen, como del sistema nacional antes descrito-, se enfrentan en realidad a **un solo sistema registral de seguridad jurídica preventiva**, que a su vez tutela unos concretos bienes jurídicos, como los que especifica el artículo primero de la Ley de Marcas:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los **titulares** de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los **derechos e intereses legítimos de los consumidores**. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en **beneficio recíproco de productores y usuarios** de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.” (lo resaltado no es del original)

Principios que también tienen respaldo en el ya citado artículo 47 de la Constitución Política, - respecto de los derechos de los titulares de la propiedad intelectual-; y -respecto de los derechos de los consumidores- lo consagrado en el párrafo final del artículo 46 del mismo cuerpo normativo que dice:

“...Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a **la libertad de elección, y a un trato equitativo**...” (lo resaltado no es del original)

Desde esta óptica de análisis, todas las solicitudes de protección -nacional o internacional- deben ser valoradas a la luz de los principios que pretende proteger de forma preventiva el ordenamiento costarricense, al momento de conceder protección a una determinada denominación de origen.

2- **Contexto del caso concreto.** El 14 de julio de 2005, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, administrando el Tratado de Lisboa, emplaza por un año al Registro de la Propiedad Industrial (Administración de Costa Rica para el Tratado de Lisboa), respecto de la solicitud de protección internacional de la denominación de Origen “PISCO” cuyo número de registro internacional es el 865.

A la fecha de notificación de la solicitud de Perú, **ya existía la solicitud del Gobierno Chileno** para la inscripción de la denominación de origen “PISCO”, cuya presentación al Registro fue el día 18 de marzo de 2005.

Debe añadirse a este planteamiento, que, contrario a la obligación que establece el artículo 96 de la Ley de Marcas:

“**Artículo 96.- Reglamento.** El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un mes luego de su publicación.”

**Al momento de la solicitud de protección internacional de Perú, todas las solicitudes de inscripción de denominaciones de origen estaban suspendidas**, debido a que en el Reglamento 30233-J de 20 de febrero de 2002 no fueron desarrolladas las disposiciones concernientes a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. No fue sino en el antes referido Reglamento de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Decreto No. 33743-COMEX-J de 17 de mayo de este año 2007, donde tal materia fue desarrollada; incluido lo regulado en la parte final del artículo 74 de la Ley de Marcas antes transcrito, respecto de la necesidad de regular a nivel reglamentario “...las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas de que se trate...”.

Nótese que esta falta de regulación afecta directamente al caso concreto, siendo que el mismo tiene como problema central un conflicto de intereses alrededor de la **procedencia o improcedencia de aplicación de la protección nacional para las denominaciones de origen**, régimen que en su regulación actual (Ley de Marcas No. 7978 de 6 de enero de 2000) admite las denominaciones de origen homónimas, lo cual es un punto en el que no existe

discusión. El conflicto surge cuando se debe decidir si tal régimen es aplicable a una denominación de origen otorgada con base en la legislación anterior, donde regía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual (en este caso “PISCO” como denominación de origen a favor de Perú); y si la solicitud de Chile –opuesta por Costa Rica como una razón denegatoria de la solicitud de protección internacional de Perú-, tiene algún derecho preferente respecto de dicha solicitud internacional. Aspectos que a continuación profundizo.

**3- Sobre el derecho de prelación de Chile, respecto de la solicitud internacional de Perú.** Punto central para la argumentación del presente voto salvado, es que –a diferencia del voto de mayoría- el suscrito considera que **existe un derecho de prelación a favor del Gobierno de Chile**, basado en el artículo 4 de la Ley de Marcas, cuando dice en lo conducente:

“...el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos...”

Es decir, al día de la solicitud de presentación de la solicitud chilena de “PISCO” como denominación de origen (18 de marzo de 2005) –con total independencia del contenido del tratado Chile- Costa Rica, como antes fue razonado-; **tal solicitud se realiza dentro de un marco jurídico que debe tutelar una expectativa de derecho a favor de Chile**, a pesar de la **preexistencia de un derecho similar inscrito a favor de Perú**; puesto que la regulación actual **permite la existencia homónima** de denominaciones de origen siendo tal, la base jurídica sobre la que precisamente descansa la expectativa de derecho del Gobierno de Chile.

Dado que considero procedente la tutela de la expectativa de derecho generada por la **prelación de la solicitud** chilena; en este asunto surgen dos extremos de la realidad fáctica planteada, que deben capitalizarse para la resolución del caso:

i) Tal derecho **es incompatible con la aceptación de protección internacional** de la solicitud a favor de Perú basada en el Tratado de Lisboa, (cuya denegación se apela en el presente expediente); dado que como expuse anteriormente (punto E) 1.), tal aceptación internacional **excluye la posibilidad de protección nacional**, cuando de denominaciones de origen homónimas se trata.

ii) La tutela del referido derecho de prelación, **en ningún caso puede considerarse una concesión -a priori- del derecho solicitado**, puesto que no ha superado la calificación registral de fondo y forma, la cual perfectamente **puede y debe negar** el Registro de la Propiedad Industrial, si el signo solicitado no cumple con los requisitos que la ley exige como garantía de que no van a ser violentados los recaudos previstos en el artículo 71 y 74 de la Ley de Marcas antes transcritos, respecto de la regulación de las denominaciones de origen homónimas.

No Obstante, a tutela del derecho de prelación originado por la solicitud del gobierno de Chile, debía sostenerse hasta tanto fuera posible conforme a derecho, el inicio del proceso de calificación registral de la misma; calificación que no pudo ser realizada dentro del término de emplazamiento dado por OMPI; razón por la cual considero que debió haberse denegado la solicitud de protección internacional de Perú; en el entendido que una solicitud de protección basada en Lisboa que ha sido denegada, no implica conforme a dicho tratado, que **en lo futuro no pueda llegar a ser reconocida**, tal y como lo advierte Octavio Espinoza, Director Consejero del Departamento de Cooperación para el desarrollo del OMPI:

“...La declaración de denegación de protección puede así ser objeto de un procedimiento administrativo o judicial en el país de denegación, o ser materia de negociaciones bilaterales entra el país de origen y el país que comunicó la declaración de denegación, con miras a obtener la aceptación de la denominación de origen cuya protección fue denegada. En caso de llegarse a una decisión o a un acuerdo favorable, **la administración que notificó la declaración denegatoria podrá notificar que la retira y que acepta proteger la denominación...**” (Lo resaltado no es del original)



*Memoria del Seminario sobre Denominaciones de Origen: Una Tradición presente en el umbral del siglo XXI, Guadalajara, México, 18 al 20 de Octubre de 1999, OMPI, pag. 72.*

Conforme lo anterior, Costa Rica dentro del término de un año, no podía tutelar el derecho de prelación de la solicitud de Chile, **y al mismo tiempo**, aceptar la solicitud de Perú, pues son situaciones que se excluyen en el caso de aceptación de la protección internacional.

Es atendiendo a los principios tutelados por el artículo 46 y 47 de la Constitución Política y el artículo primero de la Ley de Marcas, además de la suspensión de inscripciones por inexistencia de reglamento en materia de denominaciones de origen; que la solicitud de Perú debió ser denegada; tal y como en parte lo hace el Registro de la Propiedad Industrial, pero con otros fundamentos y razonamientos jurídicos.

**4- Sobre la aplicación de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos a la denominación de origen inscrita en 1999 a favor de la Embajada de Perú.**

Otro punto determinante -inclusive para sostener la tutela de la prelación que produce la solicitud de inscripción del Gobierno Chileno-, es determinar si el derecho de Perú como titular de la denominación de origen “PISCO” protegida a nivel nacional desde 1999, debe atenerse o no a las nuevas regulaciones que respecto de las denominaciones de origen establece la actual Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

En este punto discrepo con el voto de mayoría. Si bien coincido en que el Convenio Centroamericano otorgaba un “ius prohibendi” como contenido del derecho concedido al titular de una denominación de origen; difiero con el resto del Tribunal, pues considero que la ley de marcas actual, **no perjudica los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas de las denominaciones de origen otorgadas con la normativa anterior**, por la apertura en la aplicación y protección de las denominaciones de origen homónimas.

Sostengo tal enfoque basado primariamente en lo plasmado dentro del transitorio II de la Ley de marcas que indica lo siguiente:

**“Transitorio II.- Registros en vigencia.** Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, **se regirán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley,** sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha. (lo resaltado no es del original)

Ahora bien, el contenido de tal artículo debe integrarse para su análisis al contenido del principio de irretroactividad de la Ley consagrado en el artículo 34 de la Constitución Política:

“Artículo 34. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.”

De esta manera, resta discutir si la aplicación de la Ley de Marcas a las denominaciones de origen otorgadas con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, produce una violación a los derechos que de éstas derivan según el contenido del “ius prohibendi” tutelado por tal Convenio.

Respecto de la aplicación del artículo 34 citado, la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente:

“...La garantía constitucional de la irretroactividad de la Ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se

entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Ahora bien específicamente en punto a ésta última se ha entendido también que **nadie tiene un “derecho a la inmutabilidad del ordenamiento”**, es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto **no pueda ser modificada** o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que -como se explicó- si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado **que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior**...” (Lo resaltado no es del original) **Voto 2765 -1997 Sala Constitucional.**

Dentro de este ámbito de aplicación de la norma constitucional, se debe reconocer que la Ley de Marcas y otros signos distintivos al incorporar la regulación y protección de las denominaciones de origen homónimas, **no extingue** el contenido del derecho de propiedad intelectual obtenido por Perú con el registro de la denominación de Origen “PISCO” en 1999; es decir, la Embajada de Perú **sigue siendo el titular del derecho** concedido por el Registro de la Propiedad Industrial; además, **los efectos derivados de la publicidad registral de tal denominación se mantienen incólumes** pues –tal y como obtuviera su derecho de los artículos 67, 68, 70, 71, 74, 75 y 76 del Convenio Centroamericano- la actual protección nacional de la citada denominación de origen, tutela la oponibilidad de ese derecho contra las situaciones de competencia desleal y el uso de denominaciones de origen ilegales o falsas; y además protege contra la inserción de falsas indicaciones de origen en la identificación de los productos; para lo cual basta verificar el contenido de los artículos 71, 72 y 73 de la actual Ley de Marcas.

Conforme lo anterior, la aplicación de la Ley de Marcas a las denominaciones de origen otorgadas por el régimen anterior, **no es una aplicación en perjuicio de tales signos**, siendo que más bien, debe puede considerarse que ven reforzada la protección misma de sus derechos, pues se adhieren a un sistema **represivo de las indicaciones geográficas falsas e ilegales**, donde la posibilidad de coexistencia de las indicaciones geográficas homónimas, es

un sistema de excepción que protege de manera diferenciada – y condicionada al cumplimiento de los requisitos de ley- a dos indicaciones geográficas (en sentido amplio), para beneficio no solo de los **productores**, a los que se les garantiza un trato equitativo en la explotación de los productos coexistentes; sino, para beneficio de los **consumidores**, al poder acceder a tales productos, tendiendo la garantía de distinguir uno del otro, favoreciendo así su decisión de consumo y evitando situaciones de confusión respecto del origen y calidad de los productos.

Con la incorporación de la posibilidad de protección en los casos de homonimia de denominaciones de origen, lo que existe a partir de la Ley de Marcas respecto de la normativa anterior, **es una ampliación de la protección de tales signos**, donde el legislador, tomando en cuenta el compromiso que adquirió Costa Rica desde que suscribió el acuerdo sobre los **Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)** de 1994, decidió en beneficio de los consumidores -tutelando el principio de libre elección-, y de los productores – manteniendo la protección contra de usos ilegales y falsos de denominaciones de origen, así como de situaciones de competencia desleal- ampliar el acceso a otros tipo de indicaciones geográficas que en un ámbito de legalidad y libre competencia garantizaran el fortalecimiento y transparencia del mercado.

Por lo anterior, las denominaciones homónimas no constituyen una alteración dentro del ordenamiento jurídico costarricense que perjudique el contenido de los derechos adquiridos de Perú con la denominación de origen “PISCO” obtenida en 1999.

**F) Sobre lo que debe ser resuelto.** Dado que en Costa Rica existe la posibilidad de protección para denominaciones de origen homónimas, y que **dentro del término del año** otorgado a Costa Rica para resolver respecto de la aceptación o denegatoria de la solicitud de protección internacional con base en el Tratado de Lisboa que hace Perú de la denominación de origen “PISCO”, no existían las condiciones necesarias para determinar, si la solicitud de Chile respecto de la denominación homónima “PISCO” era procedente, dada la inexistencia de reglamento en la materia, y tomando en cuenta los principios constitucionales relacionados en los artículos 46 y 47 de la Constitución Política y el artículo primero de la Ley de Marcas,

además de los fundamentos de derecho esgrimidos para la resolución de los conflictos de intereses planteados; la solicitud de Perú debió ser totalmente denegada.

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones antes expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia; debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, del trece de julio de dos mil seis, la cual vistos sus efectos, se mantiene.

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.**

**DESCRIPTOR:**

- Denominación de origen