



# Identificación de relaciones entre la propiedad industrial y la biodiversidad: el caso peruano

MARIA DEL CARMEN ARANA COURREJOLLES

Sumario: Introducción. I. Vinculación de biodiversidad y patentes. A. Nivel jurídico internacional. B. Nivel jurídico andino. C. Nivel jurídico nacional. II. Vinculación de biodiversidad y las denominaciones de origen. A. Nivel internacional. B. Nivel andino. C. Legislación nacional. III. Vinculación de la biodiversidad y las marcas colectivas. Conclusiones.

## INTRODUCCION

La relación de la Propiedad Industrial y la Biodiversidad la encontramos en tres temas: Patentes, Denominaciones de Origen, y Marcas Colectivas, y a tres niveles, en el marco jurídico Internacional, Andino, y Nacional.

### I.- VINCULACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PATENTES<sup>1</sup>

#### 1.- Nivel jurídico internacional

1.1 Los diversos foros internacionales como el CDB, OMC y OMPI han sido escenarios del intercambio de opiniones de los diversos países desarrollados, en vías de desarrollo y los Megadiversos, quienes han venido discutiendo el tema de la divulgación del origen de los recursos genéticos y su relación o vinculación con la Propiedad Intelectual.<sup>2</sup>

Así en el marco del CDB los países megadiversos, entre ellos el Perú, plantearon la posición de vincular la divulgación del origen de los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios con la Propiedad Intelectual.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Esta sección tiene como base el artículo de la Divulgación del Origen de los Recursos Genéticos en la solicitud de Patente e intercambio justo y equitativo del beneficio que se obtiene de la invención de Arana M. en anuario Andino de Derechos Intelectuales No. 3 Director Kresalja B. Palestra Lima 2007..

<sup>2</sup> Nos parece interesante mencionar la exposición realizada por la Dra. Ana María Pacón, titulada “La desvelación del origen de los recursos biológicos y del conocimiento asociado” en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Mincetur, el 27 de enero del 2006; cuyos datos y valiosas opiniones nos han sido de mucha utilidad en el presente trabajo.

<sup>3</sup> Estas discusiones se han realizado en el marco CBD a nivel de informes del “Panel de expertos sobre el acceso y la distribución de beneficios” en 1999; Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de los beneficios en 2001 y la Sexta conferencia de partes del CDB en 2002. Documentos: UNEP/CBD/COP/5/8 (Octubre de 1999), UNEP/CBD/COP/6/6 (31 de octubre del 2001) y UNEP/CBD/COP/6/20 (27 de mayo del 2002), respectivamente.

Por su parte, en las reuniones del Consejo de los ADPIC en el 2000, India planteó<sup>4</sup> “estudiar la relación entre las disposiciones del CDB y las del Acuerdo de los ADPIC (...) en el marco del objetivo global de los recursos biológicos y el desarrollo sostenible”<sup>4</sup>. India considera que estos dos acuerdos internacionales están unidos intrínsecamente entre sí, por la relación existente entre los recursos biológicos, la transferencia de tecnología, la difusión y la innovación, y la forma de distribución equitativa de los beneficios.

Luego Brasil, junto con otros países, sugieren introducir algunas modificaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC para armonizar con los objetivos, principios y obligaciones del CDB<sup>5</sup>. El grupo africano impulsa la revisión del párrafo 36 del Artículo 27 del Acuerdo de los ADPIC<sup>6</sup>.

Por su parte, el Perú, desde 1993 ya menciona la necesidad de regular, a nivel andino, el acceso a los recursos genéticos, logrando en 1996 a nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Decisión 391<sup>7</sup>. Posteriormente, en el 2003 y 2004, junto con otros países, Perú propondría la obligación de divulgación del origen de los recursos biológicos y el conocimiento tradicional asociado utilizado en la invención. En el 2005, el Perú sustenta la necesidad de introducir el tema de la divulgación del origen y acceso legal en el régimen de patentes.<sup>8</sup> Y en el 2011 presenta junto con otros países un proyecto de Decisión sobre la potenciación del apoyo mutuo entre el acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el que se incluye modificar el Acuerdo sobre los ADPIC incluyendo el artículo 29bis<sup>9</sup>.

En este proyecto se plantea una norma internacional en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el tema de patentes que incluye un nuevo artículo (Art. 29 bis) sobre la divulgación del origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados en esta discusión, se establece una vinculación entre la Propiedad Industrial en los Acuerdos de ADPIC y el CDB se establece la obligatoriedad de los Miembros de exigir la divulgación del origen a las solicitudes de una patente que en la invención haya utilizado o desarrollado a partir del recurso genético o conocimiento tradicional y

<sup>4</sup> Ibid. Pág. 4, párrafo 15.

<sup>5</sup> Documento N°. IP/C/W/356, de fecha 24 de junio del 2002. Presentado por la Misión Permanente del Brasil, en nombre de las delegaciones del Brasil, China, Cuba, el Ecuador, la India, el Pakistán, la República Dominicana, Tailandia, Venezuela, Zambia y Zimbabwe. En este documento se solicita que el Consejo de los ADPIC recomiende al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), adopte la decisión de modificar el Acuerdo de los ADPIC, de manera que los miembros exigirán al solicitante de una patente relativa a materiales biológicos o conocimientos tradicionales, como condición para adquirir los derechos de la patente: i) la divulgación de la fuente y el país de origen del recurso biológico y de los conocimientos tradicionales utilizados en la invención; ii) pruebas del consentimiento fundamentado previo mediante la aprobación de las autoridades en el marco de los regímenes nacionales pertinentes; y iii) pruebas de la distribución justa y equitativa de los beneficios conforme al régimen nacional del país de origen.

<sup>6</sup> Documento N°. IP/C/W/404, de fecha 26 de junio del 2003.

<sup>7</sup> Régimen Común sobre Acceso a los recursos Genéticos. Dada en la ciudad de Caracas, Venezuela, a los dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis.

<sup>8</sup> Documento N°. IP/C/W/447, de fecha 08 de junio del 2005.

<sup>9</sup> Documento N°. TN/C/W/59, de fecha 19 de abril del 2011.

también exigir la copia de un certificado de cumplimiento reconocido internacional y la publicación de la información divulgada.

Para los casos de patente concedida con información falsa, fraudulenta o violatoria de ley se plantea la obligación de imponer sanciones que podrán ser administrativas penales multas indemnizaciones y otras.

En cuanto a la relación del Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB actualmente se encuentra en debate, las opiniones continúan divididas y discrepan sobre si es útil y eficaz formular y aplicar el mecanismo de divulgación adaptado a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados para asegurarse que el sistema de patentes promueve los objetivos del CDB o debe darse preferencia a otros mecanismos<sup>10</sup>

De otro lado, la Unión Europea que venía aplicando la Directiva sobre la Protección Legal de las Invenciones Biotecnológicas mediante su Directiva 98/44/CE<sup>11</sup>, ha manifestado ante la OMC su voluntad participar en este proceso con mentalidad abierta, con el propósito de encontrar formas de interpretar y aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC de modo que apoye los objetivos del CDB<sup>12</sup>. En ese sentido según Miriam Soderholm, la Comunidad Europea *“está de acuerdo en examinar y debatir la posible adopción de un sistema, como por ejemplo un requisito autónomo de divulgación, que permitiría a los Miembros estar al corriente, a nivel mundial, de todas las solicitudes de patentes relativas a recursos genéticos a los que hayan garantizado el acceso; siendo que tal requisito del acceso no debe actuar, de jure o de facto, como un criterio formal o substancial adicional de patentabilidad. Las consecuencias legales del no respeto de tal requisito, deben estar fuera del ámbito de la ley de la patente.”*<sup>13</sup>

El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con 46 artículos en el Artículo 31, se establece:

Artículo 31<sup>14</sup>

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, su conocimiento tradicional y las expresiones culturales tradicionales, así como las manifestaciones de su ciencia, tecnología y culturas, incluyendo los recursos humanos y genéticos, semillas, medicinas, conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, tradiciones orales, publicaciones, diseños, deportes y juegos tradicionales y artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener,

---

<sup>10</sup> Informe del Director General al Consejo General CNC – Documento wt/gc/w/633tn/c/w/61 del 21 de abril de 2011

<sup>11</sup> Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 6 de julio de 1998.

<sup>12</sup> Documento IP/C/W/383 del 17 de octubre de 2002.

<sup>13</sup> Información tomada de la ponencia titulada “Develamiento de origen de los recursos genéticos en las solicitudes de patentes” presentada por Mirjam Soderholm, miembro de la Comisión Europea de Mercado Interno y Servicios, en el Simposium Internacional de Propiedad Intelectual organizado por AIPPI Japón, el 20 de febrero del 2006, en la ciudad de Tokio, Japón.

<sup>14</sup> [www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html)

controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual sobre dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los estados adoptaran medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

En este artículo se advierte que en el numeral 1 se vincula expresamente la propiedad intelectual con los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos y en el numeral 2 se establece la obligación por parte de los estados a introducir en su normativa lo necesario para el reconocimiento y protección de estos derechos.

Los esfuerzos significativos en el logro de la armonización ya están en marcha en relación a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional relacionado. El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual y los recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folklore (CIG) se ha ocupado de una serie de cuestiones relativas a la interacción entre la propiedad intelectual, las expresiones culturales tradicionales, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos, incluidos los requisitos de divulgación en las solicitudes de patentes que se relacionan con los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a una invención reivindicada.

El Protocolo de Nagoya<sup>15</sup> sobre el Acceso a Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios que surge de su utilización en el CDB (Protocolo de Nagoya), fue adoptado en 2010. Este acuerdo internacional con 36 artículos tiene como objetivo distribuir los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos en forma justa y equitativa. Está abierto a la firma desde el 2 de febrero de 2011 al 1ro de febrero de 2012, y entrará en vigencia 90 días después del 50º instrumento de ratificación. Actualmente existen 70 signatarios del Protocolo de Nagoya.

En este protocolo no hemos encontrado algún artículo que vincule expresamente la Propiedad Industrial con los recursos genéticos, sin embargo en el anexo encontramos como uno de los beneficios monetarios que puede incluirse sin limitaciones la propiedad conjunta de los Derechos de Propiedad Intelectual pertinente.

La Dra. Mónica Rosell (Perú)<sup>16</sup> considera que en el artículo 17 vigilancia de los recursos genéticos se reconoce de manera indirecta a las oficinas de Propiedad Intelectual del mundo como puntos de chequeo por cuanto en el artículo 17 se toman en cuenta las innovaciones (las cuales son protegidas como patentes) realizadas a partir de los recursos genéticos, y la tarea que las Oficinas de Propiedad Intelectual desarrollan respecto a estas materias.

La Dra. Giannina Santiago (Colombia) hace referencia al sistema de Propiedad Intelectual y la Biodiversidad en el contexto multilateral pues considera que el régimen de acceso y el sistema de Propiedad Intelectual deben apoyarse mutuamente y que los

<sup>15</sup> [www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf](http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf)

<sup>16</sup> En la exposición que realizara en el Taller Internacional: Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y su implicancia en el ámbito nacional.  
Realizado en 19 y 20 de mayo del 2011.

objetivos del CDB deben de ser reconciliables con los objetivos de los Derechos de Propiedad Intelectual.<sup>17</sup>

1.2 Para facilitar la comprensión de las opiniones de los diversos países, hemos realizado la siguiente clasificación:

A.- Posiciones independientes al régimen de patentes

- a) Se plantea una protección sui generis. Por ejemplo, un régimen de acceso a recursos genéticos y regulación sobre recursos naturales independientes o, un régimen sui generis de protección de los derechos colectivos o conocimientos tradicionales.
- b) La creación de un Certificado Internacional que identifique el acceso del recurso genético.
- c) Informar el origen geográfico del recurso genético, sin perjuicio del examen de la solicitud de patente y validez de la misma, con o sin sanciones civiles o penales.

B.- Posiciones dependientes al régimen de patentes

En este rubro hay diversas posiciones de los países, como por ejemplo:

- a) El planteamiento de una base de datos digitales para que los examinadores de patentes evalúen si el invento pertenece al dominio público y por lo tanto mejoren el examen de novedad universal de patentes.
- b) La inclusión, en el régimen de patentes, de un requisito referido a divulgar el origen de los recursos genéticos o su acceso legal. Puede ser obligatorio y afectar la validez de la patente.

1.3 Posición de Perú ante la OMC.

El Perú, junto con un grupo de países, en el año 2004 presentó ante la OMC, cuestiones referentes a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), así como la divulgación del origen y la fuente del material biológico utilizado en las invenciones<sup>18</sup>. Teniendo como base al Art. 15 del CDB, consideraron como un objetivo reglamentar el acceso a los recursos genéticos por parte de las personas que estén fuera del estado en el que se encuentran los mismos, por lo que, para lograr tal objetivo, se necesita la colaboración de terceros países. En este documento se establece la vinculación del sistema de patentes con los recursos genéticos, en virtud del principio de transparencia del desarrollo de nuevos productos a nivel de tecnología y el beneficio que proporcionan los países megadiversos al desarrollo de las investigaciones de materiales biológicos, muchos de los cuales se utilizan en las patentes. Este grupo de países consideró que se debía facilitar el acceso a recursos genéticos a los investigadores

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> OMC – Consejo de los ADPIC. Documento N°. IP/C/W/438, de fecha 10 de diciembre de 2004. Documento que se distribuye en diciembre del 2004 a pedido de las Delegaciones de Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, India, Pakistán, Perú, Tailandia y Venezuela.

y prospectores, para lo cual debía contemplarse el consentimiento informado previo por parte de los países megadiversos donantes de los recursos genéticos. Se planteó que para cumplir este requisito, el solicitante del recurso genético tendría una obligación o carga positiva y aportaría como prueba del acceso al recurso genético utilizado en la patente, copia certificada del contrato de acceso o documento que la legislación nacional establezca. Asimismo se consideró importante establecer una distribución justa y equitativa de los beneficios, tanto en los países, como en las comunidades indígenas.

En junio del 2005, el Perú propuso de forma individual que se modifique el Artículo 27.3 del Acuerdo de los ADPIC, agregando a las excepciones de patentabilidad, un nuevo tipo de excepción (27.3.c) para patentes de productos o procesos que incluyan recursos genéticos obtenidos sin cumplir con la legislación internacional y/o nacional<sup>19</sup>. El Perú plantea: i) la divulgación del origen del recurso genético y el acceso legal a los recursos genéticos (o conocimiento tradicional) como una condición para la solicitud de patente; y ii) que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales deben incorporarse en un sistema de base de datos que permita o ayude a una correcta evaluación de la novedad y altura inventiva de las invenciones. Una de las razones de este planteamiento es prevenir la biopiratería.<sup>20</sup>

Desde la Declaración Ministerial de Doha hasta la de Hong Kong, se han realizado amplios debates sobre el requisito obligatorio de la divulgación del origen de los recursos genéticos, asimismo se han presentado diferentes textos en los que se han ido precisando los temas. El 29 de mayo del 2006, Perú junto con otros países propone pasar a las negociaciones proporcionando un texto que plantea un nuevo artículo 29Bis<sup>21</sup> en el Acuerdo de los ADPIC. Esta propuesta contiene 5 incisos. En el primer inciso se establece la vinculación entre el CDB y los ADPIC, en el segundo inciso se establece la exigencia que en una solicitud de patente referida a recursos genéticos y conocimiento conexos, se requiera: i) el revelamiento del nombre del país que proporcione los recursos o conocimientos, ii) el revelamiento del nombre de la persona de quien la obtuvieron en el país de proveedor y iii) el cumplimiento con el consentimiento informado previo y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Asimismo, a efectos de cumplir estos requisitos, se incluye que los países miembros establezcan procedimientos de observancia eficaz en sus legislaciones, a fin de garantizar el cumplimiento de los mismos.

<sup>19</sup> Documento N°. IP/C/W/447, de fecha 08 de junio del 2005 – Título: “Biodiversidad, Conocimientos Tradicionales y Propiedad Intelectual: Posición del Perú en relación a la Divulgación de Origen y Procedencia Legal”. Documento que el 2 de junio del 2005 se distribuye a pedido de Perú.

<sup>20</sup> Para una mejor comprensión del tema de la biopiratería, revisar el documento WIPO/GRTKF/IC/9/10 preparado por el Perú sobre el análisis de potenciales casos de biopiratería presentado ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI, en febrero del 2006.

<sup>21</sup> Documento N°. WT/GC/W/564/Rev.1, de fecha 06 de junio del 2006. Este documento contienen la comunicación del 29 de mayo del 2006 distribuida a pedido de India, Brasil, China, Cuba, Pakistán, Perú, Tailandia y Tanzania; y se propone un texto que agrega el artículo 29 bis al Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a la divulgación del origen de los recursos biológicos y/o los conocimientos tradicionales conexos utilizados en las invenciones para las que se soliciten derechos de propiedad intelectual.

La discusión de estas propuestas se suspendieron durante los siguientes años, debido a que las negociaciones tuvieron un detenimiento temporal por discrepancias en el sector de agricultura.

El 15 de abril del 2011 se distribuye un proyecto de Decisión presentado por los siguientes países; Brasil, China, Colombia, Ecuador, la India, Indonesia, Perú, Tailandia, sobre la potenciación del apoyo mutuo entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En este proyecto se vincula la propiedad intelectual con la biodiversidad al proponer en los ADPIC un requisito obligatorio relativo a la divulgación del origen de los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados utilizados en las invenciones para las que se piden derechos de propiedad intelectual. Se considera que esta obligación jurídica, del requisito obligatorio de divulgar la información en las solicitudes de patente contribuirá a evitar la apropiación indebida de los recursos genéticos y las patentes erróneamente otorgadas y permitirá transparencia en el uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

Esta propuesta de artículo expresamente se refiere a las solicitudes de patentes a las cuales se plantea que los Países Miembros de la OMC adoptarán medidas eficaces en caso de incumplimiento como la no tramitación de la solicitud de patente.

## **2.- Nivel jurídico andino**

A nivel andino, todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones<sup>22</sup> que han suscrito el Convenio de Diversidad Biológica – CDB<sup>23</sup>, han manifestado una preocupación por proteger la diversidad biológica y preservar su uso sostenible evitando su depredación y regulando lo que concierne a los recursos genéticos para compartir de forma justa y equitativa los beneficios que de ellos se obtengan. Así en 1993, en la Decisión 345, su Tercera Disposición Transitoria establece un plazo para regular el acceso a los recursos genéticos, regulación que se materializa con la Decisión 391 en 1996, y en el 2000 se vincula de modo específico la diversidad biológica con la propiedad industrial.

### **2.1 Decisión 391- Régimen común sobre el acceso a los recurso genéticos (2 de julio de 1996)**

La Decisión 391 regula el acceso a los recursos genéticos de los países miembros de la Comunidad Andina de modo general, por ello es necesario que cada país tenga su propio reglamento. En este régimen se incorporan dos disposiciones que por primera vez vinculan el régimen de acceso a recursos genéticos de los países andinos con la propiedad intelectual. Una general, y otra específica que vincula a las autoridades de Propiedad Intelectual con las de Acceso a Recursos Genéticos en los casos en que se tenga certeza o indicios razonables de que el invento que se solicita patentar ha sido obtenido o desarrollado a partir de los recursos genéticos o sus productos derivados; y se sanciona el incumplimiento de las normas de acceso con el no reconocimiento de los derecho de propiedad intelectual.

---

<sup>22</sup> Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

<sup>23</sup> Perú suscribió el CDB el 30 de abril de 1993 mediante Resolución Legislativa N°. 26181, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de mayo de 1993.

Cabe destacar que estas normas están referidas a recursos genéticos, a sus productos derivados o sintetizados y a los componentes intangibles asociados.

La Decisión 391, en su Artículo 1<sup>24</sup>, define a los “Recursos Genéticos” como todo material de naturaleza biológica que contenga información de valor o utilidad real o potencial.

De otro lado, las Disposiciones Complementarias Segunda y Tercera de la presente Decisión constituyen las primeras normas de aplicación en Perú que vinculan el régimen de acceso a los recursos genéticos de los países andinos con la Propiedad Intelectual. La Disposición Complementaria Segunda es un poco general, mientras que la Disposición Complementaria Tercera es más específica, dirigida a las oficinas nacionales competentes de propiedad Intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina, advirtiéndose que ninguna de las disposiciones se refiere explícitamente a la patente.

La Disposición Complementaria Segunda establece que los Países Andinos no reconocerán derechos de propiedad intelectual obtenidos sobre la base de recursos genéticos si no han cumplido con las normas de acceso; y la Disposición Complementaria Tercera establece que las oficinas nacionales competentes de propiedad intelectual exigirán como condición previa del otorgamiento de un derecho, la presentación del número de registro del contrato de acceso y copia del mismo. Asimismo, se establece que debe existir intercambio de información entre las autoridades de acceso y las de propiedad intelectual.

Nótese que la Disposición Complementaria Tercera establece para las oficinas nacionales en materia de Propiedad Intelectual la obligación de exigir al solicitante que desea adquirir un derecho, el número de registro del contrato de acceso del recurso genético y la copia del mismo, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho cuando tenga la certeza o indicios razonables que el producto o proceso han sido desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados, originarios en el País Miembro. El texto de la Disposición Complementaria Tercera no dice solicitante de patente, ni derecho de patente, ni derecho de Propiedad Industrial sino derecho de Propiedad Intelectual, solicitante en general y derecho en general

Esta norma si bien no consigna expresamente la palabra patentes, tácitamente se refiere a los derechos de patente y en virtud de ellos establece una vinculación entre la Propiedad Industrial y la Biodiversidad, esta relación se reitera, en el Segundo párrafo de la misma norma, cuando se refiere al intercambio de información entre las autoridades competentes que administran y tramitan los contratos de acceso y las oficinas de Propiedad Intelectual que conceden o deniegan los derechos de Propiedad Intelectual.

## 2.2 Decisión 486 - Régimen común sobre propiedad industrial (14 de septiembre del 2000)

La Propiedad Industrial (patentes, marcas, denominaciones de origen, etc.) se ha venido regulando a nivel andino mediante las Decisiones 85, 311, 313 y 344, y es recién con la Decisión 486<sup>25</sup> que se vincula la Biodiversidad con la Propiedad Industrial de forma

<sup>24</sup> Decisión 391. Artículo 1. En <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC391.doc>

<sup>25</sup> Decisión 486. Artículo 3. En <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC486.doc>

específica, condicionando la concesión de derechos de propiedad industrial al acceso legal de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales vinculados a ellos.

La Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000) en su artículo 3, del patrimonio biológico y genético y conocimientos tradicionales asociados establece relaciones más específicas, entre la Propiedad Industrial y la Biodiversidad cuando se supedita la concesión de patentes de invención que versen sobre material biológico o conocimiento tradicional al acceso legal de éstos.

Así, el Artículo 3° de la Decisión 486 establece que los derechos de propiedad industrial que otorguen los países miembros, se hará salvaguardando y respetando el patrimonio biológico y genético de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales; y específicamente en el tema de las patentes, éstas estarán supeditadas a que el material genético haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Este artículo vincula los principios del CDB con los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos; realizando una articulación de éstos ordenamientos con las patentes.

De otro lado, el Artículo 26° que se ubica en la parte de procedimiento para obtener una patente, establece en los incisos h) e i) respectivamente que para obtener una patente en alguno de los países miembros, de ser el caso, se deberá presentar ante la Oficina respectiva: i) copia del contrato de acceso, cuando la invención solicitada haya sido obtenida o desarrollada a partir de un recurso genético o ii) copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, cuando la invención solicitada se haya desarrollado a partir de dichos conocimientos.

Se condiciona la concesión de patentes de invención que versen sobre material biológico o conocimiento tradicional a la presentación de la copia de la licencia o autorización de uso del conocimiento.

En el Artículo 75 de la Decisión 486 se establece la nulidad absoluta de la patente (de oficio o a pedido de parte) como sanción, ante la no presentación de los documentos establecidos como requisito en el artículo 26.

El Decreto Ley 1075<sup>26</sup> que complementa la Decisión 486 contempla otras sanciones ante la no presentación de los documentos citados. Así en el artículo 120 A del D. L. 1075 ante el incumplimiento, de las reglas aplicables a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales, del artículo 26 inciso h) e i) de la Decisión 486, establece las siguientes sanciones: a) multa hasta 1,000 UIT, b) Compensación, c) Distribución justa y equitativa de beneficios incluyendo distribución de regalías y/o otras medidas monetarias o no monetarias, d) transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades, e) autorizaciones de uso.

---

<sup>26</sup> El D.L. 1075 de fecha 28 de junio del 2008 fue modificado por la ley 29316 del 14/01/2009 en su artículo 8 incorpora al D.L. 1075 varios artículos dentro de los cuales está el artículo 120A que se ubica que se ubica en infracciones.

Se advierte que presentar la copia de tales documentos (contrato de acceso y autorización de uso) de los conocimientos tradicionales solo será exigible cuando los productos o procedimientos de la patente solicitada o concedida, han sido obtenidos o desarrollados a partir de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales originarios en uno de los Países Miembros.

### *2.3- Decisión 523 mediante la cual se aprobó la estrategia regional de biodiversidad para los países del trópico andino.*

Esta Decisión vincula la Biodiversidad con la Propiedad Industrial a nivel de política y estrategia para la gestión de recursos genéticos de los recursos genéticos. Asimismo, en la negociación del TLC USA - Perú esta Decisión ha sido utilizada, conjuntamente con la Decisión 391, como instrumentos de consulta para la redacción del Capítulo dieciocho referido al Medio Ambiente.

### **3.- Nivel jurídico nacional.**

El Perú tiene un marco legislativo extenso con respecto a Propiedad Intelectual y Biodiversidad. Este marco legislativo es un indicador de importancia que tienen los recursos genéticos para el Perú y permite visualizar cómo el legislador peruano ha ido incorporando los principios y obligaciones contenidos en convenios internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica y cómo se ha ido estableciendo la base jurídica e institucional para el aprovechamiento de los beneficios de los recursos genéticos, así como para su protección defensa y desarrollo sostenible. Señalamos algunas normas que establecen alguna vinculación entre la Diversidad Biológica y la Propiedad Intelectual.

Así, dentro del marco normativo peruano encontramos las siguientes normas:

#### **3.1- La ley 27811 ley de protección de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas asociados a los recursos biológicos (del 10 de agosto, 2002)**

En esta ley se vincula la Propiedad Industrial con los conocimientos colectivos asociados a los recursos genéticos.

En el Artículo 2<sup>7</sup> se definen los conceptos de “Conocimiento Colectivo” y “Recurso Biológico”, en el Artículo 5<sup>o</sup> se establece seis objetivos del régimen de protección de los conocimientos colectivos, el sexto de los objetivos, busca evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes

---

<sup>27</sup> Artículo 2<sup>o</sup>.- Definiciones

Para los efectos del presente dispositivo se entenderá por:

b) Conocimiento colectivo.- Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica.

El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo.

e) Recursos biológicos.- Recursos genéticos, organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

en el examen de novedad y nivel inventivo de dichas invenciones.(cfr artículo 5 inciso f) Ley 27811)

En el título VI artículo 15° se establecen tres tipos de registros para los conocimientos colectivos:

Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

II) Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas.

Los registros Público y Confidencial son administrados por el Indecopi, mientras que el registro Local es administrado por los propios pueblos indígenas.

El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos contiene “(...) los conocimientos públicos en libros o en Internet y aquéllos que son muy conocidos fuera de los pueblos indígenas”<sup>28</sup>. Dicha información, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17° de la Ley, es accesible a cualquier usuario que ingrese al portal de Conocimiento Tradicionales de los Pueblos Indígenas del Indecopi<sup>29</sup>, en donde se muestra el nombre de las entradas, y sus equivalentes en lenguas originarias u otras denominaciones usuales con las que se designa al recurso biológico específico. Existe mayor contenido de información, como por ejemplo la descripción del recurso o su utilización (alimenticia, medicinal, etc), pero ésta información adicional sólo es accesible para cualquier persona si se registra y si se solicita una clave al Indecopi, ya sea para desarrollar un trabajo de investigación u otro motivo o, si la solicita una oficina de patentes para realizar un examen de patentabilidad a de fin de conocer el estado de la técnica y determinar la novedad de la patente que tramita.

El registro confidencial contiene el conocimiento que solo se conoce al interior de la comunidad indígena o campesina y no es accesible a terceros pero sirve como prueba de derechos para negociar licencias con las empresas y también para preservar el conocimiento tradicional colectivo. El registro local contiene, en unos casos información pública y/o privada y en otros casos información confidencial, en estos casos son administrados por las mismas comunidades y cada una determina el nivel de acceso.

En el Artículo 23 de la Ley 27811 se realiza una vinculación a nivel Institucional entre la Propiedad Industrial y el Conocimiento Colectivo Asociado a la biodiversidad cuando se establece la obligación de INDECOPI a enviar la información contenida en el Registro Nacional Público de los conocimientos colectivos a las principales Oficinas de Patentes del mundo a efectos que sea tomada en cuenta, como antecedente el examen de novedad y nivel inventivo de las solicitudes de patente.

---

<sup>28</sup> En diario “El Comercio” del viernes 14 de Julio del 2006. Sección Vida & Futuro. Página B10. Artículo “Seguro contra la Biopiratería”.

<sup>29</sup> Portal de Conocimiento Tradicionales de los Pueblos Indígenas. En <http://200.121.68.202/portalCtpiWebApp/index.jsp?lng=1> (enlace activo a julio del 2006 ) o por medio del portal web [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

En la Disposición Complementaria Segunda, de la Ley 27811 se vincula la Patente al Conocimiento Colectivo, cuando se obliga al solicitante de una patente de invención, relacionada con productos o procesos obtenidos a partir de un conocimiento colectivo, que presente la copia del contrato de licencia como requisito previo para la concesión del derecho, salvo que tal conocimiento ya se encuentre en el dominio público.

Este artículo, en el párrafo final vincula las causales de denegación o nulidad de la patente con el incumplimiento de la obligación de presentación de la copia del contrato de licencia de concesión de conocimientos colectivos.

### *3.2 La Ley 28216 de protección de acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del 30 de abril del 2004 y en la disposición complementaria y final tercera y publicada el 1 de mayo de 2004)*

Define la Biopiratería como “el acceso y uso no autorizado y no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas por parte de terceros, sin la autorización correspondiente en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia. Dicha apropiación puede darse sobre el control físico, mediante derechos de propiedad sobre productos que incorporan estos elementos obtenidos ilegalmente o en algunos casos mediante la invocación de los mismos”.

### *3.3 Decreto Supremo No. 22-2006-PCM*

Por su parte, mediante Decreto Supremo N°. 22-2006-PCM, publicado el 9 de mayo del 2006 en el Diario Oficial “El Peruano”, se emitió el Reglamento de la Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

Dicho Reglamento regula la aplicación de la Ley 28216, y precisa las funciones de la Comisión Nacional contra la Biopiratería, de las cuales podemos destacar: creación y mantenimiento de un fondo documental y una base de datos de recursos biológicos y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas (Artículo 2); identificar, prevenir y evitar los actos de biopiratería (artículo 3); identificar y realizar el seguimiento de las solicitudes de patentes de invención extranjeras relacionadas con recursos biológicos (Artículo 4); evaluar técnicamente las solicitudes nacionales de patentes (Artículo 5); establecer canales de información con las oficinas de patentes de otros países (Artículo 8); promover vínculos con organismos de participación regional y de la Sociedad Civil relevante en el tema (Artículo 9); y elaborar y presentar propuestas en los diversos foros internacionales a fin de respaldar la posición peruana y proteger los derechos del Estado Peruano y de los pueblos indígenas y nativos del Perú, con la finalidad de evitar la biopiratería (Artículo 10).

### *3.4 Comisión de biopiratería*

La Comisión de biopiratería fue creada por Ley No. 28216 publicada el 1 de mayo del 2004 y ha desarrollado acciones para identificar, prevenir y evitar actos de biopiratería dentro de sus funciones realiza el seguimiento y la evaluación técnica de las patentes concedidas y/o solicitudes de patentes de invención presentadas en el

extranjero que involucren recursos biológicos de origen peruano y/o conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú asociados a ellos, a fin de protegerlos de los actos de biopiratería para lo cual esta facultada para interponer acciones correspondiente (de oposición o nulidad) según el caso.

Esta Comisión ha revisado un gran número de patentes y/o solicitudes de patentes relacionadas con 69 recursos genéticos de origen peruano y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas asociados a ellos y ha identificado 18 casos de biopiratería de los cuales 11 han sido resueltos de modo favorable, y se ha evitado actos de biopiratería con el rechazo o retiro o abandono de la solicitud de la patente, 9 han concluido de modo definitivo y 2 que se encuentran en 1ra instancia en trámite.<sup>30</sup>

## II.- VINCULACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

La vinculación entre la Propiedad Intelectual y la Biodiversidad se da en la medida que el sistema específico de la Denominación de Origen se encuentra incluido en la Propiedad Intelectual y en nuestro ordenamiento en la normativa de Propiedad Industrial y que los productos de la diversidad biológica forman parte del comercio nacional e internacional (por demanda interna y externa) debido a la presencia de los consumidores que cada vez desean productos orgánicos, nativos, naturales del terruño y de los productores locales que para mantener y expandir la producción nativa local, optan por la protección de la Denominación de Origen para agregar valor a su producto y maximizar sus beneficios.

La Biodiversidad y las Denominaciones de Origen mantienen una relación cuando se protegen los productos de un lugar geográfico con un sistema Sui Generis titulado las Denominaciones de Origen. Esta relación nos plantea otra relación entre la Propiedad Intelectual y la Biodiversidad: así tenemos que los productos biológicos nativos u orgánicos que presentan características peculiares según el área geográfica de su producción la cual ejerce fuerte influencia en su calidad, pueden tener la protección de las denominaciones de origen como Sistema Sui generis la cual se encuentra regulada a nivel internacional con el Convenio de Lisboa, del cual somos parte, a nivel andino con la Decisión 486 y con su complemento nacional, el Decreto Ley No. 1075. En este sistema se protegen las denominaciones de origen de un producto a nivel nacional a partir del reconocimiento del Estado, siempre que exista un vínculo esencial entre el lugar geográfico y la calidad característica y reputación del producto.

Las indicaciones geográficas en general y la denominación de origen en particular, en el Perú, se regulan bajo un sistema legislativo que articula diversos niveles normativos.

---

<sup>30</sup> Cfr ver información de la Comisión de Biopiratería <http://www.biopirateria.gob.pe/index2.htm>, por ejemplo en el caso de la Patente PCI No. 2006-48158, cabe destacar la actuación de la Comisión de Biopiratería a través de comunicaciones escrita y oral con la empresa Cognis France SAS proporcionando información sobre el Convenio Andrés Bello y otros donde se incluye el uso tradicional del recurso genético de los pueblos indígenas peruanos. Los logros de la Comisión de Biopiratería del Perú han sido señalados y reconocidos por el autor David Vivas Eugui en Bridging the Gap on Intellectual Property and Genetic Resources in WIPO'S Intergovernmental Committee ICTSD, issue paper No 34 January 2012, Switzerland. pp 46, 47.

Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de procedimientos que se aplican para declarar, autorizar, controlar y resolver los conflictos que se presentan respecto de las denominaciones de origen.

## 1. Nivel internacional

El Perú ha suscrito los siguientes Convenios Internacionales Multilaterales: *i)* OMC – ADPIC<sup>31</sup> en su Sección 3 Indicaciones Geográficas, contiene 3 artículos, el Art. 22 se refiere al concepto de denominaciones de origen, el Art. 23 se refiere a la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas y, el Art. 24 se refiere a las negociaciones internacionales y las excepciones. Se encuentra en debate la cuestión relativa a la extensión de la protección de la IG en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintivos de los vinos y las bebidas espirituosas<sup>32</sup> no hay convergencia algunos sostienen que debe extenderse la protección prevista en el artículo 23 de los ADPIC a todos los productos (textiles, artículos de artesanías productos agrícolas, alimentos)

Otros sostienen que no es conveniente y que crea cargas irrazonables y; *ii)* El Arreglo de Lisboa<sup>33</sup> que contiene 18 artículos, y su Reglamento<sup>34</sup> que contiene 24 reglas.

En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa<sup>35</sup>, se da una definición del concepto de Denominación de Origen que a la letra dice “(...) 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”.

La definición de “indicación geográfica” es una categoría que comprende a la denominación de origen y destaca la función de identificación de un producto como originario. Si analizamos ambos cuerpos legales -Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC- se advierte que entre ambos no hay contradicciones, sin embargo la función de designación y el elemento “denominación” recogidos en el Arreglo de Lisboa son diferentes a la función de identificación y a la categoría “Indicación” utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto implica que el concepto de indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC es tan general que podrían incluirse: nombres geográficos, signos, logos o emblemas;

<sup>31</sup> El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Marrakech, Marruecos, 15 de Abril de 1994.

<sup>32</sup> Informe del Director General al Consejo General CNC – Documento wt/gc/w/633tn/c/w/61 del 21 de abril de 2011

<sup>33</sup> 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 septiembre de 1979. El Perú suscribió este Arreglo el 16 de febrero de 2005, entrando en vigor el 16 de mayo del 2005.** Según el Art. 5, los países miembros tienen un año de plazo para denegar el registro de solicitud.

<sup>34</sup> Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, vigente desde 1º de abril del 2002.

<sup>35</sup> Art. 2.1. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

que no se pueden incluir en el concepto del artículo 2° del Arreglo de Lisboa, que remite a un tipo especial de indicación geográfica, es decir a un topónimo un signo lingüístico geográfico que sirva para designar un producto cuyas características y calidad se deban exclusivamente al ambiente geográfico. En el Acuerdo sobre los ADPIC, se considera que las Indicaciones Geográficas son identificadoras de un producto como originario de un lugar o región, y se le atribuye su calidad o reputación a dicho origen, aunque no se deban necesariamente al lugar geográfico.<sup>36</sup>

De otro lado, el Perú ha suscrito Convenios Bilaterales de Libre Comercio, Convenios de inversión con diversos países: China, Corea, Panamá, Costa Rica, etc., en los cuales se han adjuntado listas de Indicaciones Geográficas para reconocimientos recíprocos, como por ejemplo el firmado con Cuba<sup>37</sup>.

La denominación de origen es un instrumento jurídico utilizado en varios países para generar un valor agregado real y tangible de sus exportaciones principalmente países europeos con larga tradición de productos del terruño protegidos con denominación de origen que han logrado una presencia en los diversos países del mundo.

Las denominaciones de origen tienen un valor económico en el comercio internacional, así en Francia, por ejemplo, las denominaciones de origen se consideran un capital valioso desde años atrás por ejemplo en 1966 exportó vinos con denominaciones de origen controlados por valor de 670,000.000 de francos, del 100% de vinos exportados el 32% correspondía a la denominación de origen champagne, “asimismo el 27% de toda la producción de queso con denominación de origen roquefort fue exportado, (Fernandez Novoa Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas de los productos pág.9).

Para la Unión Europea (UE) la protección de las indicaciones geográficas va mas allá del ámbito comercial ya que se relaciona con aspectos sociales, históricos y económicos, y constituye el activo más importante de sus productores que le permite competir en el mercado internacional por su calidad y preparación especial más que por su cantidad industrializada y por ello en todos los Tratados de Libre Comercio la UE ha incorporado la protección de la IG. Los países latinoamericanos también están incorporando este tema en tratados bilaterales, acuerdos regionales, y multilaterales. En casos tales como: el tequila de México, el café Colombia, el cacao Arriba de Ecuador, se ha desarrollado un sistema sui generis dentro de la Propiedad Intelectual para proteger tanto productos elaborados como productos naturales incorporando expresamente los factores humanos a los geográficos como influyentes de la calidad del producto, consideran que este tipo de protección es una herramienta importante para desarrollar sus productos originarios con mayores potencialidades en el exterior.

---

<sup>36</sup> Arana Courrejolles, María del Carmen. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS INVESTIGACIONES SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN en: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Director Kresalja B. Editorial Palestra. Año II – N° 2 - Lima, 2005. Pág. 190.

<sup>37</sup> Acuerdo entre los Gobiernos de la República del Perú y la República de Cuba sobre mutuo reconocimiento y protección de sus denominaciones de origen, suscrita en Lima, el 10 de octubre del 2000.

## 2. Nivel andino

El Perú es parte del Convenio Sub Regional del Acuerdo de Cartagena<sup>38</sup>, dentro del cual los cuatro países andinos mantienen un régimen común de Propiedad Industrial en la Decisión 486<sup>39</sup>, que en su Título XII De las Indicaciones Geográficas, Capítulo I contiene el tema De las denominaciones de Origen, con 20 artículos (del 201 al 219).

En la Decisión 486 (Artículo 203), se establece que la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen puede ser: *i*) de oficio o, *ii*) a pedido de parte.

*Según el Artículo 204 de la Decisión 486, para solicitar la declaración de protección de una denominación de origen se deberá: i) consignar la denominación de origen objeto de la declaración, ii) delimitar la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen, iii) señalar los productos que designa la denominación de origen; y, iv) adjuntar una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen. Consideramos que estos requisitos son similares a los establece la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo en la Decisión 486 se exige una reseña donde se consigne explícitamente la reputación y la calidad de los productos designados con la posible denominación de origen.*

**Legislación Nacional** En primer lugar contamos con las siguientes normas internas: *i*) El Decreto Legislativo 1075<sup>40</sup> en su Título X Disposiciones relativas a denominaciones de Origen contiene 7 artículos; y *ii*) La Ley 28331<sup>41</sup> sobre Consejos Reguladores con 29 artículos.

La protección de las Denominaciones de Origen en nuestro país está sujeta, a la adopción de una norma específica que declare a las denominaciones de origen protegibles como tales, por la autoridad competente, que es la Dirección de Signos Distintivos. En esta declaración oficial se señalan además las especificaciones de la región o lugar geográfico y la descripción de las características y calidad que debe tener el producto que designa, de acuerdo a los análisis e información aportada por los productores o interesados.

El Estado es el titular de las denominaciones de origen reconocidas, según lo dispuesto en el Art. 88<sup>42</sup> del DL 1075; y es quien actualmente otorga la autorización de uso y controla la calidad de la denominación de origen Pisco y otras.

<sup>38</sup> El Acuerdo de Cartagena, que entró en vigor el 16 de octubre de 1969, creó lo que actualmente es conocido como Comunidad Andina de Naciones – CAN.

<sup>39</sup> Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, vigente desde el 1° de diciembre de 2000

<sup>40</sup> D.L. 1075– Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial El peruano el 28 de junio de 2008. Vigente desde 2009.

<sup>41</sup> Ley 28331 - Ley marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto del 2004.

<sup>42</sup> D.L. 1075. Art. 88.- El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Tal y como lo hemos venido sosteniendo desde el año de 1998 en diversos foros y artículos<sup>43</sup>, “(...) el que no se haya reconocido un mayor número de denominaciones de origen puede deberse a varias causas, entre ellas: el desconocimiento de los productores de potenciales denominaciones de los beneficios de la protección de las denominaciones de origen, la falta de investigación sobre el tema, el costo que tendría el cumplimiento de las formalidades que exige la ley, la falta de participación de universidades, municipalidades y otras instituciones.

El Decreto Legislativo 1075 establece que el titular de las denominaciones de origen es el Estado Peruano (Artículo 88°),; el Art. 89<sup>44</sup>, adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486, agrega dos casos en los que no se puede declarar la denominación de origen; el Art. 91 se refiere al contenido de la solicitud para obtener la autorización de uso.

Con respecto a los requisitos que deben cumplirse para la declaración de una denominación de origen, son los siguientes: *i)* la descripción del área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la denominación; *ii)* la descripción detallada del producto que distinguirá la denominación y; *iii)* cualquiera otra indicación que disponga la Oficina competente. El primer requisito implica una investigación geográfica y de delimitación de la zona, así como del clima, del suelo, lluvias, luminosidad, etc. Cuando las técnicas son tradicionales o ancestrales hay una exigencia de investigar en el campo con los productores, el modo de elaboración del producto o las técnicas del cultivo. El segundo requisito está referido a la descripción de las características, calidades y cualidades del producto que la denominación de origen distinguirá y exige un análisis de contenido para comprobar si esas características se deben al ambiente geográfico.

### **Característica de la denominación de origen: signo lingüístico**

Las Denominaciones de Origen, son nombres geográficos y de productos utilizados por los productores y consumidores para designar un producto originario de una zona geográfica, con cualidades especiales que son proporcionadas por esa zona geográfica

---

<sup>43</sup> Criterio sostenido en los artículos: “Las denominaciones de origen y el comercio internacional”. En Revista mensual de la Cámara de Comercio de Lima: “Comercio y Producción”. Diciembre, 1998 y “Aspectos metodológicos lingüísticos en la investigación de denominaciones de origen peruanas”. En Lengua y Sociedad N°. 2. Lima, 1999; así como en los Foros: “El Acuerdo de Libre Comercio y el Desarrollo Comercial de Piura” y “El Acuerdo de Libre Comercio y el desarrollo de Lambayeque”, organizados por la Comisión ALCA – Perú a inicios del 2004.

<sup>44</sup> D. L. 1075 Art. 89 Adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486, no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.
- b) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

estas denominaciones son formas lingüísticas que se inscriben en el discurso cotidiano y que dependen del funcionamiento ordinario de las lenguas naturales.

Las Denominaciones de Origen, son expresiones lingüísticas constituidas en unos casos por una sola palabra (un topónimo: Pisco, Cognac), en otros casos están conformados por dos o más palabras (Pallar de Ica, Maíz gigante blanco Cuzco) que pertenecen al lenguaje de la zona y que tienen una presencia real y constante en el mercado interno, local o periférico que son perceptibles en forma auditiva o visual, de ahí el carácter objetivo de las denominaciones de origen, lo cual hace posible su identificación a nivel de percepción comunicativa.

La naturaleza lingüística de las Denominaciones de Origen hace posible en la comunicación verbal, la aparición de la correlación del significante (sustancia sonora) y del significado (elementos conceptuales). A nivel del significado se da la correlación lugar geográfico y cualidades del producto que le proporciona el ambiente geográfico. La denominación de origen designa simultáneamente un área geográfica (zona, localidad, región o país) y al producto elaborado o producido en la misma área con las características peculiares esenciales resultantes de la influencia esencial del ámbito geográfico, incluido el trabajo humano en los procesos y técnicas tradicionales de su elaboración o cultivo.

### **Características de la protección de la denominación de origen**

La protección sui generis se da a través de un sistema normativo que regula el procedimiento de declaración oficial que constituye el reconocimiento de esa Denominación de Origen, para el producto que designa, con la finalidad de proteger la producción específica de una zona, región o localidad que ha adquirido una calidad o cualidades especiales derivadas de los factores geográficos y las prácticas tradicionales de los productores de la zona, designada por la denominación de origen. El reconocimiento no indica un plazo para su protección es de duración ilimitada, pero tal declaración de reconocimiento y su consecuente protección, tendrá validez mientras subsistan las condiciones geográficas que dan la calidad al producto, significa que perdería reconocimiento si desaparecieran tales condiciones por causas diversas y el producto ya no presentara la cualidades señaladas y acreditadas en el pliego de condiciones de la solicitud de denominación de origen.

En el Perú, el titular es el Estado. Una vez declarada la Denominación de Origen, los productores reconocen que necesitan que la autoridad competente otorgue la autorización de uso, una vez obtenida pueden utilizar la denominación de origen por un plazo determinado de 10 años renovables.

### **Denominaciones nacionales reconocidas en el Perú**

En el Perú hasta la fecha existen ocho denominaciones de origen declaradas y reconocidas oficialmente, que son: el Pisco<sup>45</sup>, otorgado por Resolución N° 072087-1990/

<sup>45</sup> Resolución Directoral N° 072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990 que declara que la denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas

OSD el 12 de diciembre de 1990, esta denominación cuenta con su norma técnica<sup>46</sup> en la que se establecen las características y la calidad que debe tener el Pisco y con su Consejo Regulador.

Las siguientes denominaciones corresponden a:

- Maíz Blanco Gigante Cusco, otorgado el 26 de setiembre de 2005, por Resolución N° 012981-2005/OSD
- Chulucanas, otorgada el 26 de julio de 2006 por Resolución N° 11517-2006/OSD
- Pallar de Ica, otorgada el 23 de noviembre de 2007, por Resolución 20525-2007/OSD,
- Café Villa Rica otorgada el 20 de agosto de 2010, por Resolución N° 12784-2010/OSD,
- Loche de Lambayeque, otorgado el 3 de diciembre de 2010, por Resolución N° 18799-2010/DSD,
- Café Machu Picchu-Huadquiña, otorgada el 8 de marzo de 2011, por Resolución 3917-2011/DSD y
- Maca Junín-Pasco otorgado el 12 de abril de 2011, por Resolución N° 6065-2011/DSD.

Y se encuentra en trámite la solicitud No. 462155-2011 depositada en 22 de Julio del 2011 para el reconocimiento de la denominación de origen Queso Mantecoso de Cajamarca.

Se puede ver que el Perú ha utilizado este instrumento jurídico para desarrollar productos nativos como el Maíz Blanco Gigante Cusco, el Pallar de Ica, el Loche de Lambayeque y la Maca Junín - Pasco. Y productos diferenciados y orgánicos como el Café Maccu Picchu Huadquiña y el Café de Villa Rica.

### **Investigaciones y preparaciones para el expediente técnico que acompaña a la solicitud de derechos de una denominación de origen**

El caso del Pallar de Ica es el resultado de varias reuniones de los productores, asociaciones de agricultores y profesionales que conjuntamente con autoridades de agricultura, regionales, municipales, etc., que se realizaron durante el año 2006 unieron esfuerzos para preparar el expediente técnico y presentar la solicitud de reconocimiento con los siguientes documentos:

Encuestas de los años 1998 y 2006 que demostraron que el pallar de Ica designa simultáneamente un producto con cualidades especiales determinadas por el medio geográfico y que los pallares de Ica son diferentes a los Pallares de otros lugares del Perú.

Estadísticas del Ministerio de Agricultura que demuestran que Ica es el primer productor de pallar del Perú.

---

frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

<sup>46</sup> NTP211.001:2002. Norma Técnica Peruana del Pisco de fecha 6 de noviembre del 2002.

Análisis taxonómico genético y bromatológico del pallar de Ica

Características agroecológicas de la zona productora de pallar, clima, suelo, agua, etc.

Proceso tradicional y actual de cultivo del Pallar de Ica.

La declaración de la denominación de origen pallar de Ica, luego de la evaluación de los documentos presentados, fue obtenida el 23 de noviembre del 2007.

El caso del Queso Mantecoso de Cajamarca es el resultado de varias reuniones técnicas realizada durante varios años para el estudio e investigación del queso mantecoso de Cajamarca así como jornadas de capacitación de los micro procesadores, productores, asociaciones de queso mantecoso de Cajamarca, de los diferentes distritos y provincias de Cajamarca (San Miguel, Bambamarca, Celendín, San Pablo). Estas asociaciones de productores de leche de la región Cajamarca y profesionales, y conjuntamente con las autoridades de agricultura, regionales, municipales, etc., en el 2011 unieron esfuerzos y lograron concluir en talleres la investigación y estudios para preparar el expediente técnico y presentar la solicitud de reconocimiento con los siguientes documentos:

Mapa de las zonas productoras del Queso mantecoso de Cajamarca y ganadería lechera.

Análisis y características del queso mantecoso de Cajamarca.

Análisis del insumo del queso: la leche, el ganado y los pastos.

Análisis del suelo, agua y clima.

Encuestas a los consumidores y productores de queso mantecoso de Cajamarca en Lima, Piura y Cajamarca.

Proceso de elaboración del queso mantecoso de Cajamarca.

Relación de los productores de queso.

El expediente técnico se presentó el 22 de julio de 2011 con la solicitud No 462155-2011.

### **El titular público de la denominación de origen y los usuarios**

Se advierte que la acción del titular de la Denominación de Origen que es el Estado con respecto a los productores, que son los que van a usar la Denominación de Origen, es necesaria y constituye un apoyo fundamental, también es necesario el apoyo de las asociaciones internacionales para el fortalecimiento de la asociatividad y que los productores en forma colectiva tomen conciencia del valor de sus productos. El estado puede apoyar en la identificación de las características de los productos y del lugar geográfico y evaluar el potencial del desarrollo local nativo y su sostenibilidad (más aún cuando su reputación se intensifica y su valor se difunde).

### **Fortalezas de la denominación de origen**

En los distintos países que se han reconocido o declarado denominaciones de origen para sus productos nativos u originarios se considera que el sistema de la denominación de origen:

Fomenta y favorece la organización del sector productivo.

Facilita el acceso, de productores, a mercados nacionales e internacionales.

Mejora a nivel regional, nacional e internacional la divulgación, promoción y la oferta del producto protegido.

Proporciona un marco estricto y legal de defensa y protección del producto contra el fraude.

Incrementa el valor de los productos frente a los competidores.

Permite comercializar productos con mayor valor agregado, garantizados y estrictamente controlados; permitiendo satisfacer los gustos y expectativas de los consumidores, incluso de los más exigentes.

Promueve la asociación de los agricultores, lo que les permite poder enfrentar mejor los retos del mercado y tener mejores oportunidades comerciales frente a los competidores<sup>47</sup>.

### III.- VINCULACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LAS MARCAS COLECTIVAS

Dentro del marco jurídico de la Propiedad Industrial, la Protección de los Derechos con el Sistema de Marcas de Propiedad Colectiva sobre una Indicación Geográfica (IG) de un lugar determinado, puede ser una herramienta útil para los propietarios legítimos de los productos biodiversos y que cumplen con las normas de su localidad y para la empresa o agrupación titular que los asocia y controla.

Los productores que producen productos agrícolas o elaborados con técnicas ancestrales o tradicionales de productos alimenticios artesanales en localidades rurales, en algunos casos eligen la herramienta del Sistema de Marcas Colectivas.

#### 1. Característica de la marca colectiva: signo distintivo

La marca colectiva es un signo distintivo, rasgo sustancial de validez, que se exige en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que textualmente dice: “*A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*” y se agrega que:

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

Las palabras o combinación de palabras;

Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Los sonidos y los olores;

Las letras y los números;

Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

La forma de los productos, sus envases o envolturas;

---

<sup>47</sup> En el libro uniendo personas territorios y productos. Guía para fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles. FAO 2010. Italia. En la pag. 102 se establecen ventajas e inconvenientes de formar parte de la organización IG. Y en la pag.108 se utiliza el análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para el producto IG Parmigiano Reggiano.

Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Se advierte que pueden constituir marcas tanto las denominaciones, como las imágenes, siempre que sean aptas para distinguir productos o servicios en el mercado. La marca cumple esta función distintiva en el mercado, cuando el consumidor acepta la marca y logra identificar la marca, dentro de un sector económico determinado (Principio de Especialidad), diferenciándola simultáneamente del servicio o producto sobre el cual está adherida (Principio de no genericidad). Paralelamente, el consumidor en el acto de aceptación identifica la marca con un origen empresarial, diferenciándola de las otras marcas del mercado de sus competidores (Principio de no confundibilidad).

Desde el punto de vista del registro una marca es un signo registrado como tal, luego que el funcionario competente realiza el examen de registrabilidad y determina que el signo tiene potencial distintivo (distintividad virtual o actual) y emite la resolución y el certificado correspondientes. Esta marca registrada al ser utilizada en el mercado realizará su distintividad (distintividad manifestada) con la aceptación del público

Cabe destacar que si el signo solicitado no tiene aptitud distintiva, la Autoridad denegará su registro en aplicación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, o en aplicación de otros impedimentos de registrabilidad absolutos o relativos.

### **La marca colectiva debe ser distintiva y cumplir otros requisitos**

La marca colectiva es un signo distintivo que pertenece a la agrupación (persona jurídica) y es utilizada por las personas o empresas que integran dicha colectividad o asociación para distinguir sus productos o servicios.

En el Artículo 180 de la Decisión 486, se define como marca colectiva a “(...) todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”

En este artículo se exige a la marca colectiva los siguientes requisitos:

Aptitud distintiva: si bien la marca individual no debía designar el producto ni una cualidad de este, en el caso de la marca colectiva se flexibiliza la distintividad.

Pluralidad integrada y colectiva: las diferentes empresas tienen derecho al uso de la marca colectiva aunque no son titulares, pero están integradas en una asociación que es la titular.

Control de un titular: la asociación que agrupa a los integrantes de la marca colectiva tiene que tener un control de la forma como se usa la marca colectiva y un control de los integrantes de la asociación que son las personas o empresas que la usaran.

La marca colectiva es un signo distintivo de un producto o servicio perteneciente a un titular particular que agrupa e integra a las personas que utilizarán la marca. Si se trata de una indicación geográfica que se utilizaría para favorecer el desarrollo del comercio o industria de sus miembros ubicados en una zona y destacaría en forma integrada o separada una característica del producto, el origen geográfico, el particular proceso de elaboración, o una cualidad particular del producto o servicios.

Los requisitos de registro de la marca colectiva, según el Artículo 182 de la Decisión 486, son:

Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;

La lista de integrantes; y,

La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios que distingue.

La Marca Colectiva otorga un derecho privado de Propiedad Industrial a la Asociación o Agrupación de personas o empresas, que solicita el registro sobre un signo distintivo constituido por una IG y otros elementos gráficos, figurativos y/o cromáticos. El titular mantiene la exclusividad del título sobre el signo y sus integrantes que pueden ser, agricultores, productores o micro empresas, mantienen la exclusividad sobre el uso del signo según el reglamento de uso acordado en asamblea y presentado con la solicitud. La marca colectiva puede distinguir uno o varios productos de una clase y/o de varias clases a diferencia de la Denominación de Origen que se refiere a un solo producto. Tiene una duración de 10 años renovables, previo pago de tasa, a diferencia de la Denominación de Origen que no se señala plazo de vigencia y que su reconocimiento y vigencia depende de la subsistencia de las condiciones geográficas que otorgan las características y cualidades al producto.

Los miembros de la asociación determinan la asamblea el requisito de los miembros con derecho al uso de la marca, normas de uso y otros requisitos y el titular (la agrupación) a partir de tales normas ejerce el control del cumplimiento de tales normas por parte de sus miembros.

### **Marcas colectivas registradas**

Actualmente de las 136 marcas colectivas con registros otorgados, solo algunas están referidas a productos de la biodiversidad. Dentro de ellas algunas distinguen un producto específico, otras distinguen dos o más productos de una clase o de varias clases.

### **Marcas colectivas registradas que distinguen un solo producto**

Dentro de las marcas colectivas referidas a productos de la biodiversidad, que distinguen un solo producto, señalamos como ejemplo, entre otras:

La marca SINSICAP MEMBRILLO y figura certificado No. 99 de la Asociación de Fruticultores del distrito de SinsicaP (Otuzco) de un lugar Sensicar que distingue solo membrillos.

La marca Plátano del Molino Chocope Perú con certificado No. 88 que distingue solo plátanos de seda e isla de un lugar Chocope,

La marca APRO CULTIVOS RED DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA con certificado No. 126 que distingue sólo papa nativa del Cuzco Urubamba.

### **Marcas colectivas que distinguen varios productos**

De otro lado encontramos entre las marcas registradas, otras marcas colectivas que distinguen varios productos como:

La marca mixta HABA GIGANTE DE YUNGUYO con certificado No. 128 de la Asociación Central de Productores Agropecuarios KAPIA WIÑAYMARCA de Puno, que distingue, verduras, hortalizas y legumbres secas; haba en conservas, haba seca y haba pelada seca de la clase 29.

La marca PUMPUSH BIOMACA y figura con certificado No. 111 de la Asociación de Productores de Maca, que distingue productos agrícolas, horticolas, forestales y granos frutales y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales de la clase 31.

La marca KEMITO PASTA DE CACAO 100% NATURAL Y FIGURA de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTA ROSA DE CHIRIARI (Satipo- Junín) con certificado No. 114 que distingue: café, té, cacao, azúcar, arroz, productos a base de cacao de la clase 30.

### **Comentario de casos de marcas colectivas renovadas y no renovadas**

De las 136 marcas colectivas con registros otorgados, referidas a productos de la biodiversidad la mayoría mantiene su vigencia muy pocas han caducado y no hemos encontrado ninguna marca colectiva que haya sido cancelada por falta de uso. Con relación a las que no están vigentes, porque no han sido renovadas por ejemplo: La primera marca colectiva FIGURA con certificado No. 1 en clase 29 de la N.O. se otorgó el 08/07/1994 y no se renovó. La marca colectiva ANPEAP y figura de olivo con certificado No. 50 para distinguir aceitunas frescas de clase 31 de la Asociación Nacional de Productores de Aceituna Peruana, se registró el 18/05/1998 y venció del 18/05/2008 y no se renovó. Tampoco se renovó el certificado No. 43 del 26/05/1997 de la Asociación Nacional de Criadores de Caballo de Paso que estuvo vigente hasta el 26/05/2007.

Desconocemos las causas por las cuales estas marcas colectivas no se renovaron podrían deberse a la falta de interés del titular o descuido, o problemas de asociatividad de la agrupación o a cualquier otro motivo. Después del vencimiento de estas marcas hemos constatado que las asociaciones tampoco optaron por la Denominación de Origen.

El caso del certificado No. 62 de la marca mixta APDL y figura de queso que distingue quesos y lácteos de la clase 29 de la Asociación de Productores de Derivados Lácteos de Cajamarca estuvo vigente hasta el 15/06/2010 y no se renovó, por cuanto los integrantes de la asociación han optado por la herramienta de denominación de origen y han trabajado en talleres y han realizado estudios técnicos de suelos, de productos y otros conjuntamente con el Ministerio de Agricultura quien ha presentado el expediente No. 426155-2011 para el reconocimiento de la denominación de origen Queso Mantecoso de Cajamarca el 22 de Julio del 2011. Caso opuesto es el del Pueblo de Santo Toribio de Cumbe, Comunidad Campesina titular del certificado No. 42 de (ver imagen 1) denominación Chirimoya Cumbe, desde el 24/03/1997, quienes han renovado su marca hasta el 2017 por cuanto eligieron continuar con el uso de la marca colectiva y no con el trámite de reconocimiento de la denominación de origen, Chirimoya Cumbe.

La marca colectiva (ver imagen 1) es una herramienta para la comunidad campesina de Cumbe, que le ha permitido obtener apoyo técnico y fortalecimiento de capacidades del sector agrario (INIA), actualmente los integrantes de la Comunidad titular de la Marca Colectiva han logrado utilizar su marca en stickers sobre sus productos y emitir comprobantes de pago (boletas) con lo cual fortalecen la marca y están trabajando en el mejoramiento del producto para obtener una productividad mejorada. Existen casos como la Asociación de Productores y transformadores de maca Región Junín PUMPUSH titular de la marca colectiva PUMPUSH BIOMACA - JUNIN y figura de la maca con certificado No. 111, vigente hasta el 19 de junio del 2019, para distinguir diversos productos agrícolas hortalizas, semillas, granos y otros de clase 31, que con su marca colectiva han logrado fortalecer la asociatividad, abrir mercados fuera de su región, mejorar la calidad de sus productos aumentar sus ganancias y enfrentar retos comerciales y productivos. Otro caso es, el de la marca colectiva truchas lagunillas y figura de 4 peces con certificado No. 94 vigente al 26 de julio del 2017, clase 29 de la Asociación de Agricultores Laguna Lagunillas quienes constituyen un buen prospecto para desarrollar una mejora en la calidad del producto y un aumento en gran escala en la crianza de truchas.

*imagen 1*



### **Diferencias entre marca colectiva y denominación de origen<sup>48</sup>**

En cuanto al sujeto de Derecho (organismo, entidad, sociedad), en el Perú, la Denominación de Origen tiene un carácter público ya que el titular es el Estado y en la Marca Colectiva titular es la agrupación que solicita, se advierte que hay una diferencia en la naturaleza del sujeto titular en un caso es sujeto el público y en el otro es privado.

En la Denominación de Origen, el uso es común a los productores o elaborada del producto que se encuentran establecidos en un área geográfica demarcada (y declarada) dentro de la cual elaboran y fabrican sus productos y deben tener autorización de uso.

En la Marca Colectiva si bien la titularidad es de la agrupación que registró puede ser usada solo por los miembros que integran la asociación en las condiciones establecidas en sus estatutos o reglamentos de uso.

En cuanto al alcance de la protección de las Denominaciones de Origen protegen la producción específica de una zona, región, localidad o país que ha adquirido una calidad o cualidades especiales derivadas de los factores Geográficos y las prácticas tradicionales

<sup>48</sup> CFR FAO 2010 ibid página 153

de los productores de la zona. Ejemplo de las denominaciones de origen café Villa, denominación de origen Pallar de Ica sólo pallar.

La marca colectiva (ver imagen 2) protege solo los productos que se consignan en la solicitud de registro así protege en unos casos una producción específica como el Certificado No. 89 de la marca mixta que protege sólo maíz.

*imagen 2*



Y en otros casos como el Certificado No. 112 de la marca mixta (ver imagen 3) imagen que distingue varios productos de la clase 31 que son: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas, legumbres, semillas, plantas, flores naturales, alimentos para animales, malta de clase 31

*imagen 3*



En cuanto a la conformación de los signos la Denominación de Origen es un signo lingüístico y está constituido por un topónimo o una expresión que pertenece al lenguaje de la zona y que designa simultáneamente una área geográfica (zona, localidad, región o país), y al producto elaborado o producido en la misma área, con las características peculiares determinadas por el lugar geográfico, incluido los procesos y técnicas tradicionales. Ejemplo de las denominaciones de origen constituye las expresiones denominativas de MAIZ GIGANTE BLANCO CUSCO Y MACA Junín Pasco.

La Marca Colectiva es un signo distintivo que puede estar constituido por una denominación, figura o ambas, o expresiones que evoquen un lugar geográfico de procedencia, también puede estar conformado por palabras arbitrarias o de fantasía. Ejemplo: la marca mixta (ver imagen 2) está constituida por la figura de un producto maíz y la denominación VALLE SAGRADO DE LOS INCAS que evoca un lugar de procedencia y además de las siglas CECVSI.

Otro ejemplo constituye el Certificado No. 111 de la marca mixta (ver imagen 4) que contiene la figura del producto maca y la denominación del PUMPUSH BIOMACA - JUNIN

*imagen 4*



El régimen legal de ambos signos es diferente. La Denominación de Origen tiene un sistema Sui Generis en el que se articula 3 niveles internacional, Acuerdo de Lisboa, Sub Regional, Decisión 486 y las Normas Nacionales D.L. 1075 y de tramitación. La protección se aplica luego de un proceso de evaluación del expediente técnico que concluye en la declaración oficial, una vez reconocida la denominación de origen se tramitará la autorización de uso para cada uno de los comerciantes. La duración es ilimitada por cuanto la protección en la declaración oficial se da siempre que subsistan las condiciones geográficas y si estas desaparecen desaparece la protección. Una vez declarada, los productores necesitan de la autorización de uso, la cual tiene un plazo de vigencia determinado según la legislación vigente.

La Marca Colectiva se constituye con el registro y su uso es facultativo, y durante los primeros años puede preparar el lanzamiento de uso pero después de tres años de no uso según el Art. 165 de la Decisión 486 puede ser objeto de cancelación por falta de uso por cualquier tercero interesado. Las marcas colectivas deben ser renovadas cada 10 años para mantener su vigencia, sino caducan y ya no estarían protegidas.

### **Ventajas de las marcas colectivas y denominación de origen**

Cabe señalar que si bien las Denominaciones de Origen y las marcas colectivas presentan las diferencias antes mencionadas, poseen algunas ventajas similares<sup>49</sup>:

Agregan valor patrimonial a la producción originaria que use una determinada denominación de origen o marca colectiva, e impiden que otros productores que no tengan autorización de uso o que no están en la zona de protección, la utilicen sin autorización;

Contribuyen a preservar las particularidades de las técnicas tradicionales que se constituyen en patrimonio de cada región o país.

Estimulan y mejoran la calidad de los productos, porque los productores son más cuidadosos con preservar y mejorar las cualidades de sus productos;

Hay un control de los productos por parte del Consejo Regulador y de la Autoridad Competente en las denominaciones de origen y por parte del titular en la marca colectiva.

<sup>49</sup> CFR FAO 2010 ibid

Permiten ganar mercados para productos de la biodiversidad y al consumidor le posibilitan una mayor confianza para decidir su compra, porque reconocen que hay calidad especial.

Constituyen un sello de garantía que da una mayor facilidad al marketing, promueven exportaciones, son un apoyo a la pequeña y la mediana empresa agrícola o artesanal, posibilitando un esfuerzo conjunto para mejorar el acceso al mercado nacional, al mercado andino y en general al mercado mundial.

## CONCLUSIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y BIODIVERSIDAD

### **1. Conclusión sobre la biodiversidad y patentes**

La legislación analizada sobre Biodiversidad y Propiedad Intelectual se fundamenta en los principios y criterios globales de biodiversidad y Propiedad Industrial, recoge las reglas del comercio internacional de acuerdo con las normas de la OMC, contiene el enfoque globalizado y los principios de los Acuerdos multilaterales, de los Acuerdos de las Partes, Naciones Unidas y otros Tratados Bilaterales. Articula el marco normativo Internacional, Regional (Decisiones de la CAN) con leyes nacionales que buscan un equilibrio entre los intereses globales, internacionales, andinos, nacionales y de los particulares involucrados.

En cuanto a la base institucional pública el papel del estado está claramente establecida pues percibe las negociaciones y tratados multilaterales, bilaterales, como instrumentos para mejorar las condiciones de acceso a los mercados y articular e implementar una legislación promotora, transparente con seguridad jurídica para las operaciones de comercio exterior, que generen un ambiente favorable para la inversión privada nacional y extranjera, busca apoyar el desarrollo de la Propiedad Industrial preservando y protegiendo la biodiversidad nativa y su conservación aplicando criterios de sostenibilidad ambiental social y económica en concordancia con los objetivos del CDB y la Estrategia Nacional para implementar las acciones específicas derivadas de las líneas y objetivos estratégicos específicos, de la estrategia nacional,

La legislación de Biodiversidad toma en cuenta la legislación nacional sobre Propiedad Intelectual y la normativa que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y bio piratería acceso a recursos genéticos y régimen de Propiedad Industrial con lo cual las personas naturales y jurídicas que investigan e innovan y protegen sus inventos deben cumplir con las leyes que se refieren a los recursos biológicos, genéticos y conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades nativas.

### **2. Conclusión de la vinculación de la biodiversidad y la denominación de origen**

Existe vinculación entre la propiedad intelectual y la biodiversidad cuando se busca proteger con este sistema Sui Generis de D.O., productos biodiversos, productos del bio comercio con una implementación óptima constituye una herramienta para promover tales productos, garantizar su origen y evitar apropiaciones de terceros en los mercados internacionales.

Con el sistema Sui Generis de protección de la denominación de origen, se puede promover el comercio biodiverso de productos biológicos vinculados al origen, los bionegocios lo cual permite el uso sostenible de los productos nativos y orgánicos y la permanencia de sistemas de prácticas tradicionales y conocimientos de las comunidades nativas. El uso sostenible de recursos biológicos a través del biocomercio evita la desaparición de los recursos y preserva la biodiversidad ambiental y del ecosistema. El elemento colectivo vinculado a la producción originaria social permite preservar tanto al producto nativo como las prácticas ancestrales, significa que se establece una interrelación entre el territorio, producto y comunidades locales. Con el sistema de Denominación de Origen se puede realizar una integración de todos estos elementos para obtener una contribución real de desarrollo regional y/o local sostenible en expansión a nivel nacional e Internacional.

Consideramos que la denominación de origen propicia el desarrollo estratégico del sector local (en la Costa, Sierra, o Selva) dado que el ámbito geográfico le da una cualidad especial a los productos y esto tiene un efecto en el proceso de decisión del consumidor que desea productos nativos, orgánicos o del terruño.

Para la obtención de una denominación de origen debe realizarse un trabajo conjunto del sector público con el privado para que se apoyen en el cumplimiento de las condiciones y se reconozca la denominación de origen, luego se da la capacitación de los productores y el fortalecimiento de la gestión y comercialización debe ser permanente a fin de garantizar al consumidor un producto especial y de controlar la calidad de los productos con denominación de origen declarada, para acceder a mercados externos con una certificación de calidad y origen.

### **3. Conclusión de la biodiversidad y las marcas colectivas**

Los casos expuestos, ilustran el uso de la marca colectiva y el valor económico y comercial que puede tener para agrupaciones pequeñas, sin embargo en otros casos, en los que a nivel asociativo carecen de órgano de gestión, o su asociatividad está a nivel muy incipiente, las marcas puede dejarse de usar, podrían tener riesgo de una cancelación por falta de uso, aunque no ha habido ningún caso. El Estado con la colaboración de municipalidades, gremios empresariales, y entidades especializadas, debe fortalecer la asociatividad privada para que los actores apliquen las normas vigentes, logren mantener el uso y reconocimiento en el mercado, y que la marca colectiva adquiera valor económico y comercial y le proporcione esos valores a los productos que distingue.

De otro lado en algunos casos, la estructura asociativa de los titulares de las marcas colectivas carecen de un órgano técnico que cumpla la labor de control de calidad de los productos que distingue la marca colectiva, en estos casos, puede haber un apoyo de algún organismo gubernamental, técnico privado, nacional o internacional o la universidad para que proporcione la infraestructura técnica para el control de calidad.

Los productos biodiversos (recursos genéticos, biológicos variedades de plantas, frutos con características específicas crianzas de animales y otros) han sido desarrollados por agricultores, criadores, comunidades nativas y/o campesinas con técnicas y prácticas tradicionales y hasta ancestrales, (de cultivo o crianza) transmitidas oralmente de padres

a hijos en las comunidades nativas, campesinas y agrupaciones locales, esto significa que los productores de estos bienes están ligados a un lugar, a la localidad nativa o al territorio de la comunidad campesina, por lo que al conformar la marca colectiva se incluye el nombre del lugar, del producto, de la agrupación y/o algún logo tal como se ha visto en los casos expuestos, puede obtenerse un producto de calidad, un desarrollo sostenible del producto y preservan el modo tradicional de su elaboración o producto conservando las cualidades tradicionales.

La marca colectiva no puede ser apropiable en exclusiva para un solo productor del lugar, una única persona, sino para la comunidad o agrupación de la localidad, y si cumple los requisitos, la agrupación como titular adquiere un derecho colectivo, sobre el signo que distinguirá a los productos producidos y comercializados, según el reglamento de uso, elaborado en asamblea. La comunidad o asociación, titular de la marca colectiva, controla el uso e integra a los productores.

La marca colectiva depende de la capacidad de asociatividad de la comunidad o agrupación para coordinar estrategias de marketing y promoción y expansión del producto con su marca colectiva.

El éxito de la marca colectiva dependerá de la actividad de los integrantes en desarrollar su fuerza distintiva y agregar valor al producto marcado, mejorar la calidad con buenas prácticas de cultivo y/o elaboración, compartir estrategia colectiva de la marca del producto, vinculados a su origen geográfico y conocimiento de su producción artesanal o elaboración, peculiaridades y reputación.

### **Conclusión final**

Como se puede apreciar en el texto el Gobierno de Perú ha tenido actuación activa en los foros internacionales en las discusiones que se propone establecer la vinculación entre las disposiciones del CDB y las del Acuerdo de los ADPIC. de la OMC y ha tenido una actuación ofensiva y defensiva al proponer una norma internacional en el marco de la OMC en el tema de patentes que incluye un nuevo artículo 29 bis en los ADPIC que establece la obligatoriedad para los países Miembros de la OMC, de aplicar la exigencia de la divulgación del origen del recurso genético o conocimiento tradicional asociado, en las solicitudes de patente bajo sanciones (administrativa penal u otras) ante el incumplimiento.

La Comisión de Biopiratería del Perú es considerada como el modelo mas avanzado en este campo pues ha realizado diversas acciones como identificar recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en patentes extranjeras, logrando evitar actos de biopiratería con el rechazo, retiro, o abandono de las patentes.

El Perú ha dado reconocimiento a varias Denominaciones de Origen extranjeras al haber suscrito el Arreglo de Lisboa y también se han reconocido las Denominaciones de Origen dentro de los diversos TLC negociados y suscritos por el Perú. En estos convenios se han reconocido las Denominaciones de Origen peruanas

Con relación a la marca colectiva se requiere una colaboración del sector público y privado para fortalecer los órganos de gestión de las marcas colectivas. Se necesita la concurrencia de todos los involucrados para lograr dar valor comercial y económico a las marcas colectivas reconocidas.