

Comentario:

RECHAZO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN COMO MARCAS COMERCIALES

CARMEN PAZ ÁLVAREZ*

La Ley N° 19.039 establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección a los derechos de propiedad industrial, entre ellos las marcas comerciales. Dicha ley en su artículo 19 señala que “bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales”.

Nuestra ley sobre propiedad industrial no contiene menciones específicas sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin embargo el artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039 señala que no pueden registrarse como marcas comerciales “las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios

* Abogada.

DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
31 DE DICIEMBRE DE 2003

MATERIA: Solicitud de registro marcario en las clases 29 y 30 y denominación de origen controlada.

NORMAS LEGALES: Artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley Nº 19.039, artículos 10 y 10 bis del Convenio de París y artículos 22 y 23 del Convenio ADPIC.

DOCTRINA: No resulta factible conceder como marcas comerciales que distinguen productos de las clases 29 y 30 (productos alimenticios) a signos que correspondan a una denominación de origen.

CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que de los antecedentes acompañados en autos aparece que la expresión PROVENCE corresponde al nom-

bre de una región francesa, la que además ha pasado a constituir una denominación de origen reconocida por el Gobierno Francés, de acuerdo a la documentación acompañada por el actor y no objetada por el demandado, por lo que la expresión LA PROVENCE no podría ser utilizada como marca comercial para productos de las clases 29 y 30, puesto que denota en sí mismo origen y procedencia de un producto francés, circunstancia que permite configurar en la especie la causal de irregistrabilidad alegada, ya que de otorgarse la marca pedida el público consumidor podría verse expuesto respecto de la procedencia, naturaleza o características de los productos a distinguir.

Que no obstante lo anterior, procede acoger la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En efecto, tal como señala

o establecimientos y las que no presenten carácter de novedad o describa los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse no podrán ser registradas como marcas comerciales".

La letra f) de dicho cuerpo legal agrega que no se registrarán como marcas comerciales "los signos que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos".

Por otro lado, desde el año 1991 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es ley de la República. Dicho convenio en sus artículos 9, 10 y 10 bis protege las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Asimismo, el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio, establece en la Sección III referida a las Indicaciones Geográficas, que «los países deberán impedir la utilización de indicaciones que sugieran que un producto proviene de una región geográfica distinta de su verdadero origen, induciendo al público a error, e incluso, cualquier otro tipo de utilización que constituya un acto de competencia desleal".

Hay que destacar que Chile ha firmado un Acuerdo con la Unión Europea en virtud del cual en el Título VII (Derechos de Propiedad Intelectual) de la parte IV relativa al comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, se establece que "las partes concederán y asegurarán una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, acordes con las más altas normas internacionales, incluidos los

el oponente, el signo solicitado corresponde a una expresión indicativa del origen del producto que se pretende distinguir, pues de acuerdo a los documentos acompañados por

el actor, la expresión PROVENCE, es el nombre de una región francesa y denominación de origen controlada.

DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 19 DE MARZO DE 2004

MATERIA: Solicitud de registro marcario para distinguir galletas en la clase 30 y denominación de origen.

NORMAS LEGALES: Artículos 19 y 20 letras e) f) y j) de la Ley N° 19.039, artículos 9, 10 y 10 bis del Convenio de París y artículo 16 y sección 3 de la Parte II, s 22 y siguientes del Convenio ADPIC.

DOCTRINA: No resulta factible conceder como marcas comerciales que distinguen productos de la clase 30 (en este caso, galletas) a signos que correspondan a una denominación de origen.

CONSIDERANDO: Que corresponde acoger oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la cobertura de la marca solicitada es inductiva a error. En efecto, se puede observar que el signo solicitado incluye dentro de sus elementos la palabra Champagne, que corresponde a una famosa región productora de vino en Francia, la cual se encuentra protegida en Chile y que es de uso privativo de los productores de vino de la región antes mencionada, de donde se desprende que ello indudablemente inducirá a errores en cuanto al origen, cualidad o género de los productos a distinguir.

medios efectivos para hacer cumplir tales derechos previstos en los tratados internacionales". Asimismo, en el anexo 5 de dicho Acuerdo se estipula que las partes adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar la protección recíproca de las denominaciones que se empleen para la descripción y presentación del vino, denegando el registro de las marcas comerciales de vinos que sean idénticas, similares o contengan una indicación geográfica protegida.

Al respecto, el Departamento de Propiedad Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y encargado de las solicitudes y registros de marcas comerciales en nuestro país, ha señalado en tres recientes decisiones que rechazará la solicitud de registrar una marca que contenga una denominación de origen si ha sido presentada por una parte no autorizada y es probable que confunda al público consumidor respecto al verdadero origen de los productos a los cuales se refiere.

De esta manera, se confirma la jurisprudencia tanto del Tribunal Arbitral como la del propio Departamento de Propiedad Industrial, que reconoce la existencia de las denominaciones de origen, rechazando solicitudes que correspondan exactamente, sean similares o incluyan una denominación de origen.

Para una mejor comprensión del análisis de las sentencias del Departamento de Propiedad Industrial, señalaremos que en nuestro país los productos y servicios se clasifican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios o Clasificación de Niza, mediante la cual las bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas) se encuentran en la clase 33; los productos alimenticios de origen animal, así como las

Que debe rechazarse la referida oposición fundada en la infracción de las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto no existen antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos contenidos en dicha causal.

legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación se encuentran en la clase 29 y la clase 30 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos.

Con fecha 7 de noviembre de 2003, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial rechazó a registro la solicitud de marca CARMEN MARGAUX para distinguir todos los productos de la clase 33, ya que estimó que el signo solicitado incluía dentro de sus elementos el nombre MARGAUX que corresponde a una famosa región productora de vinos en Francia, la cual a su vez es una denominación de origen protegida para esa clase de bebida alcohólica. La sentencia agrega que se desprende que si se aceptara a registro la marca CARMEN MARGAUX indudablemente induciría a errores a los consumidores en cuanto al origen, calidad o género de los productos a distinguir.

De esta manera, nos encontramos frente a una sentencia que reconoce que la denominación MARGAUX es una expresión que indica origen y procedencia, por lo tanto es inapropiable por terceros productores de bebidas alcohólicas que no pertenezcan a dicha región.

Por otra parte, con fecha 31 de diciembre de 2003 el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial rechazó a registro la marca LA PROVENCE para distinguir todos los productos de las clases 29 y 30 (clases que distinguen productos alimenticios tales como carnes, pescados, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, café, té, cacao, azúcar, etc.), atendido que la expresión PROVENCE corresponde al nombre de una región francesa, la que además ha pasado a constituir una denominación de origen reconocida por el gobierno francés, de tal manera que la expresión PROVEN-CE no podría ser utilizada como marca comercial para productos de las clases 29 y 30, puesto que denota en sí misma origen y procedencia de un producto francés. Asimismo se rechaza esta solicitud atendido que el signo solicitado corresponde a una expresión indicativa del origen del producto que se pretende distinguir.

Pues bien, esta sentencia amplía la protección conferida a las denominaciones de origen, ya que no solo se deniega el registro de una solicitud de marca que distingue vinos o bebidas alcohólicas, sino que también aquellas que se refieran a productos alimenticios.

Este criterio se ve reafirmado con la sentencia de fecha 19 de marzo de 2004 del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial que rechazó a registro la marca TERRA-BUSI CHAMPAGNE para distinguir galletas, clase 30, por cuanto esta solicitud de marca incluía la palabra CHAMPAGNE, que corresponde a una famosa región productora de vino en Francia, la cual se encuentra protegida en Chile y que es de uso privativo de los productores de vino de dicha región.

De estas tres sentencias podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.- Esta jurisprudencia considera que una denominación de origen extranjera es una expresión indicativa de origen y procedencia de los productos fabricados en el área protegida por dicha denominación de origen, por lo cual la utilización del nombre de un lugar cuando el producto se haya fabricado en otro lugar o cuando no posea las características habituales de dicho producto puede inducir a error a los consumidores y puede dar lugar a una competencia desleal.

2.- Se reconoce que el uso de una denominación de origen es un derecho colectivo, por lo tanto no se le puede otorgar a nadie su uso exclusivo, mediante la concesión de un privilegio industrial, en este caso un registro marcario.

3.- Asimismo, no solamente se rechazan solicitudes de marcas en la clase 33 (bebidas alcohólicas) que correspondan o contengan una denominación de origen, sino que también aquellas solicitudes que se refieren a productos alimenticios.