

COMENTARIO

DENOMINACIONES DE ORIGEN COMO MARCAS COMERCIALES

Carmen Paz Álvarez

Investigadora-Ayudante del Programa de Derecho Administrativo Económico
Pontificia Universidad Católica de Chile

Las normas del Decreto Supremo N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece una Zonificación Vitícola y fija normas para su utilización, han sido normalmente respetadas en el procedimiento sobre solicitudes de registros marcarios establecidos en la Ley N° 19.930 sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial y su Reglamento.

En efecto, la jurisprudencia emanada del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial ha reconocido en forma unánime la existencia de la figura jurídica de las denominaciones de origen, rechazando solicitudes marcarias en cuanto reproducen exactamente una denominación de origen. Sin embargo el Tribunal ha aceptado a registro solicitudes que teniendo relación con una denominación de origen, no la reproducen exactamente.

Para una mejor comprensión del análisis de las dos sentencias del referido Tribunal Arbitral que veremos a continuación, es necesario señalar que de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios o Clasificación de Niza, de la cual Chile no es parte pero que igualmente utiliza, las bebidas alcohólicas, y entre ellos los vinos, se ubican en la clase 33.

tanto no puede concederse como marca comercial.

Considerando:

1. Que la expresión solicitada registrar en clase 33, "VALLE DE RENGO", debe ser considerada como una denominación de origen conforme lo dispuesto en el artículo 1º, Nº 4 literal c) de la letra B. del Decreto Supremo de Agricultura Nº 464, de 1994, que fuera dictado en virtud de lo preceptuado en el Título V de la Ley Nº 18.455, por lo que en tal calidad pueden usarla todos los productores de vinos del área geográfica respectiva.

2. Que por lo anterior, no resulta factible conceder la referida denominación a nadie en forma exclusiva como marca comercial, ya que se trata de una expresión de uso común, indicativa de origen y procedencia, lo que la hace inapropiable por cualquier particular.

3. Que por su parte, también debe considerarse que conforme lo preceptuado por el artículo 11 del Decreto Supremo de Agricultura Nº. 464,

de 1994, se crearía error o confusión con respecto a la procedencia de los productos vitícolas, ya que solo se permite incluir en las etiquetas de los vinos expresiones que correspondan a marcas comerciales debidamente registradas, que no provoquen confusión respecto de la denominación de origen, de las variedades de vid, del año de la cosecha, ni de las menciones de calidad que establece el citado Decreto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 17, 19 y 20 letras e) y f) de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, se revoca en su parte apelada la sentencia de fecha 16 de marzo de 1998, escrita a fojas 41, declarándose en su lugar que se acoge la oposición de la firma Viña Concha y Toro S.A., en contra de la solicitud Nº 348.547, rechazándose consecuentemente la solicitud de registro de la marca denominativa "VALLE DE RENGO" para distinguir productos de la clase 33.

Redacción del miembro integrante del Tribunal señor Rojas Aguirre.

Pronunciada por los Ministros señores Santa Cruz, Rojas y Olave.

Con fecha 30 de agosto del año 2000, el Honorable Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial rechazó a registro la solicitud de marca "VALLE DE RENGO" solicitada por una empresa vitivinícola para distinguir productos de la clase 33, esto es, bebidas alcohólicas, ya que estimó que debía ser considerada como una denominación de origen, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1, Nº 4 literal, c) de letra B del Decreto Supremo Nº 464 de 1994 que fue dictado en virtud de lo preceptuado en el Título V de la Ley Nº 18.455, por lo que en tal calidad pueden usarla todos los productores de vino del área geográfica respectiva¹.

Dicha sentencia agrega que no resulta factible conceder un registro marcario y por ende derechos exclusivos sobre la referida denominación, ya que se trata de una expresión de uso común, indicativa de origen y procedencia, lo que la hace inapropiable por cualquier particular.

Concluye precisando que también debe considerarse lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo de Agricultura Nº 464 de 1994, al estimar que se crearía error o confusión con respecto a la procedencia de los productos vitícolas ya que solo se permite incluir en las etiquetas de los vinos, expresiones que correspondan a marcas comerciales debidamente registradas que no provoquen confusión respecto de la denominación de origen, de las variedades de vid, del año de la cosecha, ni las menciones de calidad que establece el citado Decreto.

Cabe destacar que de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 464 que establece una zonificación vitícola, Rengo es un área vitivinícola situada en la zona del valle del Cachapoal, la cual se encuentra en la Región Vitivinícola del Valle Central, por lo tanto constituye una denominación de origen que no puede ser usada en forma individual sino que colectivamente.

¹ Ver ÁLVAREZ E., Carmen Paz, *Derecho del Vino y Denominaciones de Origen*. Stgo. 2001. Págs. 96 y 98.

II.

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial 1 de junio de 2001

MATERIA: Solicitud de registros marcarios en la clase 33 y denominaciones de origen.

NORMAS LEGALES: Artículos 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley N° 19.039 y Decreto Supremo N° 464.

DOCTRINA: *Se aceptarán a registro solicitudes marcarias para productos de la clase 33 (vinos) que indiquen el lugar de origen de un producto siempre que la expresión no sea idéntica a una denominación de origen y no señale un lugar de procedencia falso.*

Con fecha 3 de enero de 1997, la sociedad "AGRICOLA CANEPA LIMITADA", industrial y comerciante, pidió bajo el N° 365.374, el registro de la marca "RIBERA DEL MAIPO" para distinguir productos de la clase 33, la cual con fecha 14 de enero de 1997 fue aceptada a tramitación por la señora Conservadora de Marcas, publicándose en extracto en el Diario Oficial el día 20 de enero de 1997.

El oponente dedujo una demanda de oposición basado en sus marcas "MAIPO", Registro N°

375.385 en clase 33; "VIÑA MAIPO" Registro N° 417.124, para productos de las clases 32 y 33. Fundó su oposición en lo señalado en los artículos 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley N° 19.039, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto. Se sostuvo que el hecho que ambos compartan el vocablo MAIPO tiene especial importancia, ya que es sabida la tendencia del público consumidor para individualizar a los productos por la parte más característica de su nombre. Argumentó que la agregación de las palabras "RIBERA DEL" no le añade novedad a esta expresión y que "VALLE DEL MAIPO" es una denominación de origen, por lo tanto no habilita a nadie para utilizar el apellido DEL MAIPO como marca registrada.

El señor Jefe del Departamento de propiedad Industrial acoge la oposición y rechaza el registro solicitado. Dicha sentencia señala que la oposición fundada en el Registro N° 375.385 de la marca MAIPO resulta atendible, toda vez que entre los signos en pugna hay semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de error, ya que el signo solicitado contiene íntegramente el signo del oponente.

Sin embargo, si bien es cierto que el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial ha sido claro en señalar que no se podrán registrar expresiones que constituyan denominaciones de origen, por otro lado ha permitido registrar expresiones que indiquen el lugar de origen de un producto. Un ejemplo claro de esta posición se refleja en la sentencia de fecha 1 de junio de 2001 relativa a la solicitud de registro para la marca "RIBERA DEL MAIPO" pedida por una empresa vitivinícola para distinguir productos de la clase 33. En esta sentencia se reconoce que la expresión "VALLE DEL MAIPO" constituye una denominación de origen de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto Supremo N° 464. Asimismo, se tiene en consideración el artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que establece la obligación de impedir "*la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trata proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto*".

También el fallo recuerda lo establecido en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, el cual 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; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse*".

Por tales razones, los sentenciadores estimaron que no puede sostenerse que las marcas comerciales que incluyen expresiones que indiquen el lugar de origen de un producto sean irregistrables, salvo que ellas estén compuestas exclusivamente por un elemento que así lo indique o que, por señalar un lugar de procedencia que no corresponde a la realidad, sea esencialmente inductora de error o confusión.

La parte solicitante del registro marcario dedujo un recurso de apelación sosteniendo que en la clase 33 existen innumerables registros que contienen el vocablo MAIPO unido a otros elementos, como son: ISLA DE MAIPO, FLOR DE MAIPO, PUENTES DE MAIPO, MAIPO-RIDGE, VIÑA BAJOS DEL MAIPO Y SANTA ROSA DEL MAIPO. Con el mérito de este antecedente, si el Departamento hubiere mantenido una jurisprudencia invariable, debió haber aceptado la marca pedida, pues de otra manera se vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, como el mismo oponente lo ha reconocido en su escrito de demanda, la expresión VALLE DEL MAIPO, de acuerdo al Decreto Supremo N° 464, del Ministerio de Agricultura (Diario Oficial de fecha 26 de mayo de 1995) constituye una denominación de origen.

SEGUNDO: Que el artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) precisa que constituye obligación de todos los Miembros impedir "la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trata proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto".

TERCERO: Que de conformidad a la disposición citada y lo que se preceptúa en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, no puede sostenerse que las marcas comerciales que incluyen

expresiones que indiquen el lugar de origen de un producto sean irregistrables, salvo que ellas estén compuestas exclusivamente por un elemento que así lo indique o que, por señalar un lugar de procedencia que no corresponde a la realidad, sea esencialmente inductora de error o confusión.

CUARTO: Que, como lo sostiene la demandada al evacuar el traslado que se le confirió de la oposición, no resulta efectivo que el apelante tenga la exclusividad del elemento MAIPO, como lo prueba el Informe de Búsqueda de Antecedentes Fonéticos que rola de fs. 16 a 20 de estos autos, en que aparecen los registros CONDES DEL MAIPO, CASA DEL MAIPO, VALLE DEL MAIPO, VIÑEDOS DEL MAIPO, SANTA ROSA DEL MAIPO, VIÑA MAIPO, MAIPO-RIDGE, todos ellos para productos de la clase 33.

QUINTO: Que, finalmente, los viñedos de la solicitante se encuentran ubicados precisamente en el Valle del Maipo, por lo que no existe error, confusión o engaño respecto a la procedencia de sus productos.

Con el mérito de lo expuesto y lo que establecen los artículos 19 y 20 letras f), f) y h), y el artículo 22 del Acuerdo ADPIC, y el Informe de Búsqueda de Antecedentes Fonéticos que rola en autos, SE REVOCA la sentencia apelada de fecha 31 de agosto de 1998 y se declara, en cambio, que se acepta a registro la marca "RIBERA DEL MAIPO" para proteger productos de la clase 33.

Redacción del Ministro señor Fernando Márquez Rojas.

Pronunciada por los Ministros señores Santiago Santa Cruz Fernández, Fernando Márquez Rojas y Raúl Pellicer Navarro.

De estas dos sentencias, podemos sacar las siguientes conclusiones:

- 1) La jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial ha sido clara en señalar que no se pueden registrar como marcas comerciales aquellas expresiones que sean idénticas a una denominación de origen establecida en el Decreto Supremo de Agricultura N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece una Zonificación Vitícola y fija normas para su utilización.
- 2) Dicha jurisprudencia ha reconocido que el uso de una denominación de origen es un derecho colectivo, por lo tanto no se le puede otorgar a nadie en su uso exclusivo, vía concesión de un registro marcario².
- 3) Esta jurisprudencia considera que una denominación de origen es una expresión de uso común, indicativa de origen y procedencia, lo que la hace inapropiable por cualquier particular.
- 4) Sin embargo, ha aceptado a registro solicitudes marcarias para productos de la clase 33 que indican el lugar de origen de un producto siempre que:
 - (a) la expresión no sea idéntica a una denominación de origen y;
 - (b) no señale un lugar de procedencia falso, lo que pueda producir error o confusión.

² Ver LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano. *Las Denominaciones de origen*. Barcelona. Págs. 28 a 31.