

OMPI/GEO/MVD/01/4

ORIGINAL: Español

FECHA: 9 de noviembre de 2001



DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
DEL URUGUAY



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SIMPOSIO SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI),
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay

Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001

DENOMINACIONES DE ORIGEN POSICIÓN DE LAS VIÑAS DE CHILE EN EL CONCIERTO DEL NUEVO MUNDO; Y EN RELACIÓN CON NEGOCIACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

*documento preparado por el Sr. Federico Mekis, Abogado
Asociación de Viñas Chile A.G., Santiago*

Si bien las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son conceptos diferenciados en la doctrina y en varias legislaciones, utilizaré, para los efectos de este análisis, la expresión que emplea el Tratado ADPIC: “indicaciones geográficas”.

Chile es miembro de la OMC y habiendo suscrito ADPIC, se encuentra en trámite el proyecto modificadorio de su ley interna.

Las únicas indicaciones geográficas chilenas reconocidas legalmente son “pisco” “pajarete” y “vino asoleado”. Ellas se reservan para ciertas bebidas alcohólicas producidas y envasadas en determinadas zonas del país. Pero también existe el decreto 464 del Ministerio de Agricultura que realiza una zonificación vitícola e instituye como denominaciones de origen los nombres de cada zona para los vinos producidos y envasados en ellas. Estas son las indicaciones geográficas chilenas reconocidas en nuestra normativa. La zonificación vitícola ha sido reconocida por la Unión Europea. Es un listado corto y que contiene nombres criollos, normalmente con raíces aborígenes que aleja la posibilidad de toda similitud con indicaciones geográficas de otros países, salvo en cuanto a lo que señalaré más adelante para el caso “pisco”.

Chile forma parte del grupo informal denominado Grupo de Países Productores de Vino del Nuevo Mundo. Este grupo se integra por los sectores públicos y privados de Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Nueva Zelandia, Canadá, México y Chile. En algunas de sus reuniones se ha integrado Uruguay. Este grupo constituye un foro de intercambio de información e impulsor de normas y reformas que liberen el comercio internacional del vino. Ha alcanzado acuerdos en materias enológicas por la vía de acordar un convenio de aceptación mutua de las mismas, el que se suscribirá solemnemente en Toronto el próximo 18 de diciembre. El foro alcanzará también un acuerdo sobre armonización del etiquetado del vino. Uno y otro acuerdo se enmarcan en la búsqueda del grupo por el libre comercio del vino y abarcan materias, como lo han sido las prácticas enológicas y el etiquetado, que se han utilizado precisamente para entorpecer el libre comercio de los productos vitivinícolas. El Grupo en cada oportunidad en que se ha reunido ha intercambiado información acerca de las negociaciones que sostiene cada uno de sus miembros con la Unión Europea, y unánimemente todos han expresado su preocupación por la posición del Viejo Continente de reiterar su pretensión al uso de denominaciones geográficas que se encuentran en uso en varios de los países productores del Nuevo Mundo, desde larga data, debidamente protegidas por ADPIC.

De las denominaciones geográficas chilenas antes referidas, “Pisco” es la única que es disputada por otra nación. “Pisco” es una indicación geográfica legalmente reconocida en Chile y cualquier conflicto que exista con la denominación peruana debería resolverse a través de las negociaciones que correspondan, en el marco de los derechos y obligaciones que el derecho internacional establece.

Fuera de los vínculos jurídicos internacionales de carácter multilateral a los que se ha obligado Chile, hay dos tratados bilaterales de Libre Comercio que consideran esta materia de las denominaciones geográficas: con Méjico (Chile se obligó a reconocer “tequila” y “mezcal”); y con Canadá, (“whisky canadiense”). A cambio, Méjico y Canadá reconocen las indicaciones geográficas chilenas antes referidas.

En materia de indicaciones geográficas, en los foros de países productores del Nuevo Mundo y en las tratativas chilenas con Europa, ¿dónde se centran las discusiones? La polémica se concentra en aquellas expresiones en uso en Chile (y en otros países del Nuevo Mundo) que la Unión Europea estima que pertenecen exclusivamente a ella.

Las indicaciones geográficas que se utilizan en Chile (y en otros países) y que se encuentran en la situación del artículo 24 Nos. 4, 5 y 6 de ADPIC, en nuestra opinión,

compartida por los productores de vinos del Nuevo Mundo, es que ellas han adquirido características de genericidad o uso común por su empleo habitual y de buena fe desde comienzos del siglo pasado. Incluso, la propia normativa chilena utiliza indicaciones geográficas como palabras genéricas o de uso común. Incluso más, en Chile al igual que en otros países, varias denominaciones geográficas han pasado a ser propiedad o dominio de connacionales nuestros, incluidas en marcas comerciales, a través de etiquetas, lo que evidentemente rigidiza y hace inviable toda negociación que aborde derechos patrimoniales de determinados productores.

El artículo 15 de la ley que fija normas sobre alcoholes y bebidas alcohólicas utiliza determinadas expresiones como genéricos. Este artículo se refiere a que para la fabricación de “coñac, armañac, brandy y aguardiente sólo se puede utilizar alcohol de vino”.

Por su parte, el decreto 78, de 1988, del Ministerio de Agricultura, manifiesta que “coñac, armañac y brandy son aguardientes envejecidos en vasijas de madera noble, coloreados o no con caramelo natural y edulcorados”. Más adelante se dispone que “la graduación mínima del brandy, coñac y armañac debe ser de 38° del whisky, gin, vodka y ron de 40°. Donde mejor se refleja esta situación es en el artículo 19 letra e) del decreto, que define champaña como “el vino que termina su elaboración en envases cerrados y cuyo contenido de anhídrido carbónico se ha desarrollado naturalmente en su seno por una segunda fermentación”. Se agrega que en su elaboración están autorizados los métodos “champenoise” y “charmant”. Esta definición confirma un criterio extendido que sostiene que “champaña” ha pasado a ser, de denominación de origen, el nombre de un producto que se elabora con un método determinado.

No quisiera concentrar esta intervención exclusivamente a Champagne, y al referirme reiteradamente a ella, no quiero mover a error a los oyentes a pensar que el problema de Chile con la Unión Europea sólo se reduce al Champagne. Los criterios que aquí fijamos son comunes a aquellas denominaciones geográficas que han adquirido ese grado de generalidad e universalidad a que antes nos referimos.

El uso genérico de la palabra Champagne que hace la normativa chilena no debiera llamar la atención. El propio diccionario de la Real Academia de la Lengua la incorpora a nuestro idioma y define champaña como “vino espumoso blanco o rosado, originario de Francia”. El mismo diccionario de la lengua española define “champañazo” como “sustantivo familiar chileno; fiesta familiar en que se bebe champaña”.

En nuestro país existe un criterio común y firme frente a este problema de las indicaciones geográficas, que no hacen más que reiterar que las disposiciones de excepción de TRIPS sobre los usos de buena fe por períodos superiores a diez años otorgarán una seguridad jurídica al uso de las expresiones “champagne” y “cognac” en Chile. Esas disposiciones de excepción fueron incluidas por insistencia nuestra y de varios países latinoamericanos. Sin embargo, también tuvimos que aprobar, por insistencia de la Unión Europea, una disposición por la cual los países se comprometen a aceptar negociaciones tendientes a mejorar la protección de las indicaciones geográficas, a petición de cualquier país que crea que las suyas están sufriendo un menoscabo. Francia ha hecho presente su posición y obviamente podría solicitar las negociaciones contempladas en el Acuerdo TRIPS, o hacerlo en el marco de las negociaciones con la Unión Europea.

En efecto, “si bien en ADPIC se consideran excepcionales las prerrogativas constituidas sobre indicaciones geográficas, no es menos cierto que estas excepciones significan el

reconocimiento de situaciones de gran antigüedad, que conllevan la plena adquisición de derechos por nuestros conciudadanos. Se tienen noticias ciertas del uso de la palabra “champagne” en los Estados Unidos de América, como genérico, desde el año 1876. En Chile hay registros de marcas destinadas a distinguir “champaña” o cuyas etiquetas contienen esta palabra, que datan de la década de 1930”. Además la palabra “champaña” está incorporada actualmente en numerosas marcas-etiquetas que constituyen todos indivisibles de los cuales no se la puede extraer sin atentar contra derechos consagrados por nuestra Constitución”.¹

Si bien ADPIC reconoce la necesidad de entablar negociaciones para mejorar la protección de las indicaciones geográficas, pero ‘entablar negociaciones’ no significa que nuestros países tengan la “obligación” de cesar en el uso de estas indicaciones o de “devolverlas”, como reclaman algunos, porque es de la esencia de toda negociación que ella puede tener éxito, o no tenerlo.

El orden público económico internacional para el libre comercio que persigue como fin último, precisamente el progreso material de los individuos, que es el mismo objeto que en particular persiguen los países productores de vino del Nuevo Mundo. No se puede desandar lo andado. Los derechos que el ADPIC ha instituido son inalienables. Resulta del todo impropio e inconveniente que Europa se encuentre abocada a conseguir en tratados bilaterales, lo que no consiguió en el campo multilateral. Las indicaciones geográficas que por disposición legal internacional quedan fuera de su dominio exclusivo es un *fait accompli*. No podemos desandar lo andado. Más aún, pretenderlo hacer en el marco de negociaciones de libre comercio que abarcan toda la economía de un país, sujetando lo principal a acuerdos accesorios (como el del vino), permítanme decir, nos parece un acto que envuelve una presión ilegítima. El mensaje que entendemos haber recibido a estas alturas es: si quiere libre comercio con Europa, entonces claudique en sus derechos sobre denominaciones geográficas, y renuncie a sus derechos ADPIC. Nos parece una práctica poco amistosa y propia de otros tiempos en el campo internacional comercial.

La protección constitucional de la Propiedad Industrial en Chile es amplia y está bien estructurada. Nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

Específicamente la Constitución garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. En consecuencia, la única forma de privar de la Propiedad Industrial en Chile es mediante una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, y el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial causado.

Dentro de esta óptica se debe considerar la situación de las marcas comerciales que, bajo la modalidad de marcas-etiquetas, contienen denominaciones genéricas.

Algunos se preguntarán por una aparente contradicción: ¿cómo pueden estar protegidas

¹ Mario Silva, Conferencia La Paz.

las palabras “champagne”, “cognac” u otras, simultáneamente como genéricos y como marcas?

La respuesta es sencilla: la protección como genéricos la otorga el artículo 19. No23 de la Constitución que, a contrario sensu, dispone que no se puede adquirir dominio y, por ende, que su uso es libre, sobre los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres (entre ellos, el lenguaje). La protección marcaria, en cambio, está constituida respecto de aquellas marcas-etiquetas que contienen la palabra “champagne” u otra similar, dentro de un conjunto que conforma un todo indivisible que no puede ser cercenado ni restringido en forma alguna.

Las marcas son privilegios industriales que constituyen una especie de propiedad sobre cosas incorporeales, la cual es derecho de propiedad en sí. Una vez adquirido legalmente el dominio marcario, éste goza del amparo que otorga la Constitución, lo que significa que el derecho exclusivo que otorgan las marcas comerciales es inalienable.

En Chile existen etiquetas registradas como marcas comerciales desde la década de 1930, integradas por la palabra “champagne” y a las que se ha otorgado la salvaguardia constitucional y legal debidas, sin mencionar que se excluya, a su respecto, la protección de los elementos genéricos o de uso común.

La jurisprudencia judicial y administrativa ha sido consistente en reconocer esta protección y en estimar ilegal o arbitraria toda conducta que amanece, prive o perturbe la integridad de esas marcas. Específicamente, una jurisprudencia nutrida y uniforme ha reconocido que la extensión del amparo marcario incluye los elementos genéricos o de uso común de una marca mixta, que se incorpora al patrimonio de su titular tal y como fue registrada, debiendo renovarse en consonancia. Resulta incontrarrestable que dichas marcas gozan de la protección que les confiere la propiedad industrial.

Como se puede verificar, la seguridad jurídica de estos términos es total, porque esos cuentan con todas las garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales que se otorgan en mi país a la plena propiedad o dominio.

Pero en la negociación Chile-Unión Europea, éste último bloque ha ido mucho más lejos que lo que hemos hasta ahora referido. El tema obviamente no se reduce al Champagne. La propuesta de Europa en breves palabras pretende que Chile (el Estado que no tendrá título jamás para hacerlo) cancele, sin más, las marcas comerciales que incluyan identidad o “cercanía” con no sólo “denominaciones geográficas” que Europa estima propias, sino también con la categoría inventada por Europa de “expresiones tradicionales”.

En este expansivo enfoque de la Unión Europea las dimensiones del problema de una negociación con Chile se hacen virtualmente imposibles. Esto no sólo por las expresiones tradicionales – que es una entelequia inconmensurable europea que no tiene asidero jurídico alguno, menos en ADPIC, sino que en las propias indicaciones geográficas. Por lo demás, Europa no ha logrado mucho en esta materia. Mucho se invoca el Tratado con Australia, pero la verdad es que ese convenio se alcanzó pre-Trips (y Australia se arrepiente profundamente de haberlo firmado) y en la práctica sólo incluye aspectos enológicos, pues los aspectos intelectuales se encuentran plenamente pendientes.

Hemos realizado profundos estudios de todas las marcas chilenas inscritas en la clase 33 y déjenme adelantarles que del Champagne nos adentramos a una larga lista que constituye un

bosque frondoso de marcas chilenas que tendrían que “cancelarse”, según pide Europa. Básteme señalar el ejemplo de Concha y Toro, la viña chilena más grande, arriesgaría a perder su marca de más de un siglo porque contiene la expresión “Toro” que es una denominación geográfica española. Ni qué decir de las llamadas expresiones tradicionales. Con ellas, la lista se extiende hasta lo inverosímil.

Hay en todo esto sin duda una falta de realismo muy grande. Chile es un país de habla castellana y no puede, aunque quisiese, alterar lo inalterable: nuestro idioma es también latino y de allí la coincidencia de expresiones y denominaciones, no sólo con España obviamente, sino que también con Portugal, Francia o Italia. A nuestro juicio es muy distinto que Europa aborde estas materias con países de habla inglesa como son los Estados Unidos de Norteamérica, Australia o la propia Sudáfrica, cuando ninguno de los componentes del Reino Unido han sido productores de vinos, a que lo haga representando a países europeos con amplia producción vinícola. Es evidente que el nivel de coincidencia de expresiones y de denominaciones en un caso será muy alto y en el otro muy bajo. La razón es obvia: una buena parte de los habitantes de Sudamérica proviene esencialmente de España y Portugal pero también los hay, y muchos, de Italia y Francia. Las negociaciones entonces no pueden desarrollarse sobre la base que una de las partes las enfrente haciendo abstracción de los orígenes culturales de la otra, como si esos elementos no formasen parte de la esencia de la identidad de la contraparte, de la que nadie en justicia, puede desentenderse.

Aún así, mantenemos, pero con realismo y firmeza, esperanzas de un apropiado término de las negociaciones con Europa.

[Fin del documento]