



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

**LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN:
RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LOS BENEFICIARIOS CON UNA INDICACIÓN
GEOGRÁFICA O DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y LAS VENTAJAS QUE TRAE
CONSIGO EL SOMETIMIENTO A UN RÉGIMEN CONTRACTUAL ORGANIZADO.**

**Memoria de prueba para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile**

Autores:

Christopher Gotschlich Vázquez

Francisco Valverde Bórquez

Profesor Guía:

Carlos Urquieta Salazar

Santiago, Chile

2011

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	1
Introducción	5
CAPÍTULO 1: LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS	
1.1) Conceptos de D.O. e I.G. y diferencias entre ellas	12
1.1.1) Indicaciones geográficas simples y calificadas	14
1.1.2) La denominación tradicional	15
1.1.3) Conceptos de I.G. y D.O aportados por instrumentos Internacionales	16
1.1.4) Concepto legal de I.G. y D.O.	23
1.1.5) Diferencias entre las Instituciones estudiadas	26
1.2) Evolución histórica de la protección de las denominaciones de origen	29
1.3) Características de las I.G. y D.O.	36
1.4) Naturaleza jurídica de las denominaciones de origen	43
1.4.1) Tesis que trata a la denominación de origen como marca	43
1.4.2) Tesis que trata a la denominación de origen como bien inmaterial o intelectual	45
1.4.3) Tesis que trata a la denominación de origen como una forma	46
1.4.4) Tesis que trata a la denominación de origen como un simple	47
1.5) Ámbito de aplicación de las I.G. y D.O.	49

1.6)	Marcas e indicaciones geográficas.....	54
1.7)	Las marcas colectivas.....	60
1.8)	Las marcas de certificación.....	63
1.9)	Denominaciones de origen e indicaciones geográficas, las marcas colectivas y de certificación. Semejanzas y diferencias.....	65
CAPÍTULO 2: LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN.....		67
2.1)	La necesidad y fundamento de la protección de las I.G. y D.O.....	67
2.2)	Mecanismos de protección de las I.G. y D.O. en la legislación nacional.....	75
CAPÍTULO 3: MARCO REGULATORIO DE LAS I.G. y D.O.		89
3.1)	Marco regulatorio internacional de las I.G. y D.O.....	89
3.1.1)	Convenio de París	91
3.1.2)	Arreglo de Madrid para la represión de indicaciones falsas o engañosas sobre el origen de los productos	95
3.1.3)	Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional	97
3.1.4)	El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	101
3.2)	Marco regulatorio nacional de las I.G. y D.O.	110
3.2.1)	Antecedentes históricos legales.....	110
3.2.2)	La legislación nacional sobre I.G. y D.O.	115
3.2.2.1)	Constitución Política de la República	116

3.2.2.2)	Ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres	119
3.2.2.3)	Decreto N° 464 del Ministerio de Agricultura de 1994.....	124
3.2.2.4)	Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. Reformas introducidas y su reglamento	129
3.3)	Tratados internacionales adoptados por nuestro país. Tratamiento de las D.O. en el TLC entre Chile y los Estados Unidos, Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y otros acuerdos	136
3.3.1)	TLC entre Chile y EEUU.....	136
3.3.2)	Acuerdo de Asociación entre Chile y la comunidad Europea.....	139
3.3.3)	Otros acuerdos suscritos por Chile.....	141
3.4)	Derecho comparado.....	145
3.4.1)	Ley 4/2010 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad agroalimentaria de Extremadura.....	146
3.4.2)	Legislación Brasileña	155
 CAPÍTULO 4: RELACIONES CONTRACTUALES QUE SE PRODUCEN A RAÍZ DE UNA DECLARACIÓN DE I.G o D.O..		
		161
4.1)	Análisis de la situación actual	161
4.2)	Titularidad del derecho de propiedad industrial indicación geográfica y denominación de origen y su naturaleza jurídica.....	165
4.3)	Relaciones entre productores beneficiados y su naturaleza jurídica	181
4.3.1)	Solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O.....	182
4.3.2)	Relación contractual que se produce en virtud del reconocimiento a de una I.G. o D.O.	189

4.3.3)	Relaciones contractuales producidas con posterioridad al reconocimiento	200
4.4)	Reglamento específico de uso y control y su naturaleza jurídica	207
4.5)	Derechos y obligaciones.....	215
4.6)	Ventajas y desventajas de la contratación y de someterse al amparo de una I.G. o D.O.....	224
CAPITULO 5: CONCLUSIÓN.....		244
BIBLIOGRAFÍA.....		251

Introducción

Tradicionalmente han existido relaciones simbióticas entre la naturaleza de un lugar o región y la calidad o atributos de los frutos que de dicha zona emanan. Es decir, lazos entre el elemento natural presente y el proceso productivo o de elaboración que se originan como consecuencia de la relación continua y dependiente del hombre y su medio.

En la antigüedad, conocido fue el caso del trigo de Egipto o los textiles elaborados por los pueblos árabes, donde su calidad se asociaba a la zona geográfica en que eran elaborados. Es más, en Roma y Grecia los vinos eran designados por el nombre de su zona de origen, para distinguirlos de bebidas de otras localidades.

De tal manera que cuando el nombre del lugar geográfico de donde proviene el producto, llega a confundirse con éste último, se produce la génesis del concepto de denominación de origen, como una realidad histórica, cultural, económica y social.

Es de público conocimiento que durante los siglos XIX, XX y lo que lleva del siglo XXI, el desarrollo tecnológico ha alcanzado fases o momentos inesperados para la humanidad. Pasando de una etapa pre-industrial a una era interconectada, donde se asimilan con facilidad los resultados de los procesos productivos de distintos actores económicos. Este desarrollo científico que se ha expandido a todas las áreas, ha facilitado la vida del hombre en sociedad y ha favorecido el intercambio de bienes y servicios. Además, ha permitido expandir el conocimiento, la técnica y los procesos productivos a lugares remotos, gracias a las nuevas tecnologías de la información como la televisión satelital o Internet.

Todo esto ha originado un proceso conocido como Globalización, fenómeno que resulta del incremento del comercio e intercambio cultural. Si bien los beneficios de este proceso son bienvenidos y fomentados por la comunidad internacional, no es menos cierto que afecta las costumbres, conocimientos, tradiciones culturales y económicas, hasta el punto de eliminar aspectos relativos a los idiosincrasias nacional o

local y de pertenencia de ciertos grupos sociales, favoreciendo la simetría en todo orden y eliminando factores de diferenciación.

Es así, como el tema de las indicaciones geográficas¹ y las denominaciones de origen² adquiere en la actualidad un papel preponderante tanto a nivel interno de cada país, como respecto de las relaciones internacionales que los mismos mantienen. Ello, debido principalmente a la importancia económica que significa para un área geográfica determinada, que ciertos productos provenientes de algunas zonas específicas y que poseen características especiales, se encuentren amparados por el derecho y gocen de un estatuto especial de protección que les brinda la posibilidad de ocupar lugares destacados en los mercados locales, nacionales o internacionales.

En el plano internacional se han hecho grandes esfuerzos para lograr una protección uniforme de los derechos industriales de I.G. y D.O., frente a la gran cantidad de normas contenidas en las diversas legislaciones domésticas. En este sentido, podemos destacar: el Convenio de París, el Acuerdo de Madrid, el Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y la creación de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual).

En lo que respecta a nuestro país, a pesar de ser un tema de una importancia e internacionalización cada vez mayor, ha presentado un nivel de desarrollo precario y lento, tanto a nivel normativo, como doctrinario y jurisprudencial. Así, podemos decir que recién con la ley N° 19.996 de marzo de 2005 se vienen a introducir modificaciones importantes a la ley N° 19.039 de Propiedad Intelectual, constituyéndose en la primera en incorporar expresamente la temática de las denominaciones de origen (estableciendo conceptos claros sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como derechos de propiedad industrial), junto

¹ En adelante, indistintamente indicaciones geográficas o I.G.

² En adelante, indistintamente denominaciones de origen o D.O.

con establecer elementos procedimentales para obtener el reconocimiento de una I.G. y D.O.

Además, los pocos trabajos existentes en nuestro país sobre la materia, se avocan casi exclusivamente al desarrollo de las denominaciones de origen que nacen producto del decreto N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece Zonas Vitícolas y Fija Normas para su Utilización, desarrollando un verdadero Derecho del Vino. También se han llevado a cabo ciertos estudios en relación a las denominaciones de origen establecidas directamente por la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres de 1985, como son las relativa al Pajarete, Vino Asoleado y muy especialmente al Pisco, debido al diferendo con Perú por la pertenencia de la D.O. "Pisco".

Sin duda, lo más preocupante es el prácticamente nulo desarrollo dogmático que se presenta en relación a la posibilidad que se estableció luego de que la citada ley N° 19.996 de 2005 introdujera una nueva forma de constitución de indicaciones geográficas y denominaciones de origen con su respectivo procedimiento para solicitar su registro. Abriendo con esto, la puerta para que, productores, fabricantes o artesanos, cuyos predios o establecimientos de producción se encuentren dentro de una zona determinada y que correspondan a un grupo significativo, sean representados por una persona natural o jurídica chilena o extranjera con el fin de solicitar el registro de una I.G. o D.O.

Esto último, ha permitido la extensión significativa de los mecanismos de reconocimiento que existían con anterioridad, los cuales, se limitaban exclusivamente a una disposición legal o a un Decreto del Presidente de la República, dictado a través del Ministerio de Agricultura. A estos, se deben agregar aquellas I.G. y D.O. incorporadas por los tratados internacionales.

Por lo tanto, la posibilidad de someterse al régimen de protección de los derechos de propiedad industrial analizados, ha ampliado considerablemente sus fronteras,

dejando en manos de los propios productores una gran posibilidad de amparo bajo dicho mecanismo de resguardo.

El proceso de reconocimiento estos títulos de protección, puede desglosarse en varios momentos; comenzando con la etapa de solicitud de registro, seguida de su reconocimiento propiamente tal y finalmente, de aquella que se produce con posterioridad al mismo. Todas las cuales, creemos que pueden ser analizadas a partir de las instituciones propias del derecho privado. El estudio en profundidad de estos fenómenos, constituye el núcleo central de nuestra investigación, en especial, la relación contractual que se origina entre estos titulares de este derecho de propiedad industrial.

Por otro lado, el establecimiento de un sistema normativo que consagre la protección de las I.G. y D.O., trae aparejado una serie de beneficios o ventajas. Dentro de los cuales, destacamos la posibilidad de que dichos privilegios industriales facilitan y promueven la coordinación de la cadena de producción en torno al origen geográfico y a las prácticas culturales y tecnológicas locales. Esto último, permite cristalizar en torno a ellas, un esfuerzo de promoción colectiva de productos tradicionales de pequeños y medianos empresarios agrícolas, artesanales localizados en una zona determinada del país, fenómeno que se ha hecho posible recientemente³ en virtud de la reforma anteriormente citada.

Las asociaciones y alianzas, que pueden llegar a producirse entre los productores, fabricantes o artesanos beneficiarios con el registro de una determinada I.G. o D.O.⁴ en virtud del procedimiento incorporado a la ley N° 19.039, es un tema que no se ha dimensionado –sin perjuicio de existir una legislación que permite y favorece el establecimiento de formas colectivas-, por lo que no hay conciencia de los reales efectos que esto puede traer consigo. Es por esto, que abordaremos este tema,

³ Nos referimos a aquellos productores que no se encuentran localizados en zonas respecto de las cuales existe una denominación de origen legal o producto de un Decreto del Presidente de la República por medio del Ministerio de Agricultura, ya que ellos si han desarrollado formas colectivas con anterioridad a la reforma mencionada.

⁴ En adelante: productores, fabricantes o artesanos beneficiarios con el registro de una determinada I.G. o D.O. o productores beneficiarios solamente.

principalmente al afrontar las ventajas y desventajas que trae consigo el registro de una determinada I.G. o D.O. y la relación contractual que se origina, para finalmente determinar si mediante la adopción de una forma organizada por parte de los productores beneficiarios, se podrían alcanzar esos beneficios en forma más eficiente.

Hemos estructurado nuestra investigación de manera muy simple, en base a cinco capítulos que pretenden comprender la mayoría de las aristas que plantea la problemática objeto de análisis.

Los capítulos son los siguientes:

En el primer capítulo, denominado **“Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen”**, nos ocupamos de presentar un análisis doctrinario de los derechos industriales de indicación geográfica y denominación de origen. Los principales aspectos dicen relación con: realizar un estudio de los distintos conceptos de I.G. y D.O. presentes en los tratados internacionales, leyes internas y doctrina; la evolución que ha presentado la institución en estudio; sus características y elementos constitutivos; su ámbito de aplicación y un paralelo con diversas instituciones relacionadas. Todo esto con el fin de obtener una mayor comprensión de la institución de las I.G. y D.O.

En el segundo capítulo, denominado **“La necesidad de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen”**, abordamos los motivos por los cuales se hace necesaria la protección de las I.G. y D.O., el fundamento de su protección y los distintos mecanismos instaurados por la legislación para su resguardo.

En el capítulo tercero, denominado **“Marco normativo de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen”**, desarrollamos los diversos instrumentos internacionales que regulan los mencionados derechos de propiedad industrial, destacando principalmente aquellos respecto de los cuales nuestro país forma parte; se analizó derecho comparado para determinar la forma en que regulan algunas legislaciones extranjeras el tema de las I.G. y D.O. con el fin de realizar un contraste

posterior con nuestra legislación; se exploró en extenso la legislación interna de nuestro país, haciendo un análisis de las distintas fuentes encargadas del reconocimiento y protección de las I.G. y D.O., las formas de creación de éstas últimas, sobretodo haciendo énfasis en el procedimiento establecido por la ley N° 19.966 que viene a modificar la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y finalmente, analizamos los capítulos contenidos en el Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha celebrado con Estados Unidos, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, entre otros. A fin de poder evaluar el tratamiento que hace cada uno respecto de las I.G. y D.O.

El propósito que se busca en este capítulo atiende a la posibilidad de establecer con claridad todas las normas que regulan el tema de los derechos de propiedad industrial en cuestión, a fin de poder contrastar el desarrollo de nuestro país con otras legislaciones y con diversos tratados internacionales.

En el capítulo cuarto, denominado “**Relaciones contractuales que se producen a raíz de una declaración de I.G o D.O.**” se realizó, en primer lugar, un diagnostico de la situación actual, para pasar posteriormente a determinar quién o quienes ostentan la titularidad de los derechos de propiedad industrial analizados; nos detuvimos con posterioridad, a examinar la posibilidad de que tales instituciones puedan o no constituir un derecho colectivo; a continuación, se analizó el contenido del derecho; luego, se analizaron las relaciones que pueden suscitarse entre productores beneficiarios con el reconocimiento de una I.G. o D.O. y se intentó identificar cada una de las instituciones del derecho privado que se encuentran presentes, para lo cual se estudió las distintas etapas que tienen por objeto el reconocimiento de uno de estos derechos. Así, se analizó la etapa de solicitud, la etapa contemporánea al reconocimiento y la etapa posterior al mismo; para culminar con el estudio del reglamento específico de uso y control. Luego de eso, nos avocamos al estudio de los derechos y obligaciones que pueden surgir, distinguiendo cada una de las fuentes de I.G. o D.O., para terminar finalmente, con el desarrollo de las ventajas y desventajas que trae consigo el sometimiento al régimen de protección de las I.G. y D.O. y las diversas formas de asociación.

En este capítulo buscamos realizar una investigación profunda de los fenómenos que se producen durante todo el proceso de reconocimiento de los derechos de propiedad industrial estudiados, pero, observado desde la óptica del derecho privado.

Finalmente, el capítulo quinto, denominado “**Conclusiones**”, contiene las conclusiones que pudimos recabar de todo el estudio y análisis realizado, que puedan llevar a una mejor comprensión del tema de esta memoria y principalmente aquellas que tengan por objeto corroborar o desechar las ideas planteadas.

Las razones que nos asistieron para escoger y tratar el tema en cuestión, dicen relación principalmente con la gran importancia éste versus el poco desarrollo dogmático que se ha producido, y sobre todo, el hecho de que la reforma establecida por la ley N° 19.996 a la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, no ha despertado mayor interés en la doctrina nacional y menos aún respecto de las instituciones encargadas de su promoción (por ejemplo el INAPI y el Ministerio de Agricultura, entre otros). Siendo que, según nuestra opinión, constituye un mecanismo que puede permitir el desarrollo de zonas que actualmente no cuentan con las oportunidades ni los recursos para insertarse en los mercados actuales altamente competitivos, pero, que sí cuentan con productos que reflejan características especiales de ciertas zonas que los diferencian de otros similares. Todo esto bajo el alero de un sistema de protección consagrado legalmente que establece incluso las instancias para ejercer derechos y acciones que emanan de los mismos derechos industriales. Esto, junto a la posibilidad de agrupación de los mismos productores en torno a formas organizativas, hace que el interés sea aún mayor.

Capítulo 1: Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

1.1) Concepto de I.G. y D.O. y diferencias entre ellas.

Muchos son los conceptos que se han aventurado en relación a definir una indicación geográfica y denominación de origen. Es por esto que, en esta parte de la investigación, intentaremos abarcar aquellos que pueden ser considerados como los más importantes. Para ello indagaremos definiciones que provienen tanto de la doctrina como de los principales instrumentos normativos.

Debemos tener en consideración que, junto con el desarrollo de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el plano internacional, los conceptos de las mismas también han experimentado una evolución. En la actualidad existe una tendencia, tanto por parte de la doctrina moderna como por los tratados sobre la materia, a sustituir la expresión denominación de origen por la de indicación geográfica. Esto último, no quiere decir que ambos conceptos sean diversos e incluso contrapuestos, sino que existe entre los dos una relación de género a especie. De tal forma, la indicación geográfica englobaría a la denominación de origen. Así, se estaría utilizando un concepto único y mayormente delimitado con mayor propiedad y técnica legislativa.

Antes de empezar, nos gustaría dejar establecidas las bases del concepto de denominación de origen. Tal como lo señala PAZ ÁLVAREZ: "Las denominaciones de origen tienen su base en dos concepciones diferentes:

-Como un reconocimiento a una calidad constatada:

En este caso son los hechos los que han precedido al Derecho, ya que el prestigio de ciertos productos ha llevado a singularizarlos ya sea en su procedencia o características. Un ejemplo nacional sería el vino.

-Como una decisión de la autoridad que la impone por la vía normativa:

El legislador busca crear o incentivar un determinado rubro vitícola de una región ya sea para fines de desarrollo, culturales o turísticos. Un ejemplo de este caso sería el pajarete⁵ que es el vino genuino y envasado en la III y IV Región y provenientes de vides plantadas en dichas regiones”⁶.

En un sentido amplio, la indicación geográfica: "es todo signo, nombre o mención que identifica un determinado lugar de la tierra, sea un pueblo, una región, un país, o inclusive, un continente. A través de estas indicaciones se ubica espacialmente a las personas y a las cosas, y esta "información" que suministran es aprovechada como elemento individualizador de productos en el tráfico mercantil, de suerte tal que ponen en conexión el producto al cual se aplican con su lugar de origen o procedencia”⁷.

Pero, muchas veces el sentido amplio de indicación geográfica señalado se puede prestar para futuras malas interpretaciones, ya que las indicaciones que se utilizan para la designación de determinados productos muchas veces entregan o comunican un mensaje que va más allá de la mera procedencia geográfica y, se hace necesaria una mayor precisión. Es así como nos encontramos con la figura de la denominación de origen, que según MAROÑO: “se ha considerado como una indicación geográfica que, además de señalar la procedencia geográfica del producto, revela la presencia en el mismo de cualidades o características debidas esencial o fundamentalmente al medio geográfico de origen (formado por la confluencia de factores naturales y humanos existentes en ese lugar)”⁸.

⁵ Se podría discutir que este nombre constituya una I.G. o D.O. debido a que no se trata del nombre de una localidad, es decir, no está asociado al factor geográfico, elemento constitutivo de dichos derechos.

⁶ PAZ ÁLVAREZ, Carmen. “Derecho del vino: denominaciones de origen”. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, pág. 96.

⁷ NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. Protección Internacional de la Denominación de Origen Pisco Chileno: De La controversia con Perú y en Particular del Arreglo de Lisboa y La Inscripción del Pisco Peruano en La Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 2007. Pág.2.

⁸ MAROÑO, María del Mar: “La Protección Jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario”. Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2002, págs. 21 y22.

En relación a esto último, debemos señalar que el Acuerdo sobre los ADPIC, al referirse en su sección III al tema tratado, establece un concepto de indicación geográfica, el cual será analizado más adelante, mucho más amplio y menos exigente en cuanto al vínculo del producto con su territorio originario que los mencionados anteriormente y que, además, no se refiere al concepto de denominación de origen, estableciendo un concepto único.

1.1.1) Las indicaciones geográficas simples y calificadas

De lo señalado con anterioridad, podemos decir con claridad que existe una relación de género a especie entre las I.G. y las D.O., por lo que buscaremos establecer las diversas categorías que incluyen a las primeras. Seguiremos la sistematización hecha por NUDMAN⁹, en virtud de la cual, se distinguen primeramente entre indicaciones geográficas simples y calificadas y dentro de estas últimas encontramos a las indicaciones geográficas propiamente tales y a las denominaciones de origen.

En primer lugar, encontramos a las indicaciones geográficas simples, también denominadas indicaciones de procedencia, las cuales, señalan un determinado lugar que sirve como centro de producción o de transformación de productos, pero, que no vinculan el origen con la calidad ni con determinadas características.

En segundo lugar, nos encontramos con las indicaciones geográficas calificadas, las cuales, a diferencia de las primeras, se refieren a nombres geográficos que señalan productos que son propios de una zona determinada, los cuales cumplen con ciertos requisitos especiales como lo son, tener características, cualidades o reputación especiales, entre otras. Características que se relacionan directamente con su origen territorial, y que además, se encuentran presentes ciertos factores humanos y naturales.

⁹ NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. Op. Cit. Págs. 7 y 8.

Es a partir de esta última clasificación, que encontramos el origen de las instituciones objeto de estudio, es decir, las indicaciones geográficas propiamente tales y las denominaciones de origen. Revisaremos a continuación, cada una de ellas.

Las primeras, se consideran como: “indicaciones o nombre de una región que sirve para identificar un producto que posee una cierta calidad, reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya elaboración y producción se efectúa en la zona geográfica en cuestión”.¹⁰

En cuanto a las denominaciones de origen, se caracterizan por presentar una doble vinculación garantizada por el ordenamiento jurídico. En primer lugar, existe un vínculo entre el producto respectivo que designa la D.O. y, en segundo lugar, una relación al lugar que se refiere la denominación. Por tanto, se puede decir que cumplen una doble función, la de ser indicativa de la procedencia geográfica de un producto y la de ser indicativa de la calidad del mismo.

1.1.2) La denominación tradicional

Siguiendo a NUDMAN, las denominaciones de origen se integran por asimilación a las llamadas denominaciones tradicionales, las cuales, consisten en el nombre que se utiliza para señalar un producto que procede de un lugar determinado, sin embargo, no está conformado por un nombre que dice relación con una ubicación geográfica. La denominación tradicional, sin perjuicio de generar en la mente del público la idea de un lugar geográfico determinado, no corresponde a uno de dichos lugares. Esta institución es amparada por el derecho en la medida en que cumplen con los requisitos establecidos para las denominaciones de origen.

¹⁰ CLARO SWINBURN, Felipe. Decisiones del Panel de la OMC en Materia de Marcas e Indicaciones Geográficas. Directiva Europea Vs. Acuerdo TRIPs. Australia y USA Vs. Unión Europea. En: Temas Actuales de Propiedad Intelectual, Estudios en Homenaje a la memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zavala. 1° ed. Santiago. Editorial Lexis Nexis, 2006. pp. 415-416.

Dentro de los ejemplos de denominación tradicional podemos citar el caso del "Muscadet", vino de la región de Nantes, Francia y el caso del "Reblochon", queso originario de la Alta Saboya, Francia¹¹.

1.1.3) Conceptos de I.G. y D.O aportados por instrumentos internacionales.

Se han hecho varios esfuerzos mancomunados por intentar definir a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. A nuestro parecer, las más importantes, se encuentran contenidas en los siguientes instrumentos.

El Arreglo de Lisboa de 1958

El Acuerdo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro, crea un sistema internacional de real protección a las D.O. Establece lo que se entenderá por D.O. al señalar que: "la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto que le es originario y en el cual la calidad y las características son debidas esencialmente al medio geográfico, comprendiendo éste los factores naturales y los factores humanos". Este arreglo, aporta la primera definición de denominación de origen contenida en un instrumento internacional.

Esta definición implica fundamentalmente tres condiciones para que estemos en presencia de una D.O., las cuales son:

- Deben ser nombres geográficos.
- Deben servir como designación del origen geográfico.

¹¹ NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. Op. Cit. Pág.10.

- Las características del producto deben ser esencialmente atribuidas al medio geográfico.

Al analizar el concepto dado por el Acuerdo de Lisboa nos damos cuenta que ésta no exige elementos como el uso o la fama anterior. Acá, es el medio geográfico el que entrega su calidad o características esenciales.

Lo que sí exige esta definición, es la presencia del nombre de un lugar geográfico en el cual se genera el producto, esta es una diferencia con el concepto que nos entrega la OIV¹². El concepto dado por el Arreglo de Lisboa, pone énfasis en que deben existir factores humanos y naturales. Se ha criticado esta definición toda vez que no da una explicación acerca de la naturaleza jurídica de los derechos analizados.

La Asamblea General de la Organización Internacional del Vino (OIV) de 1947.

La Asamblea General de la Organización Internacional del Vino¹³, con fecha 30 de octubre de 1947, se encargó de señalar, aunque con un enfoque relativo al sector vinícola, que: "la denominación de origen vitivinícola es un derecho de uso colectivo del hombre, calificando un lugar de producción y sirviendo para designar un vino o un aguardiente procedente de este lugar. Este derecho accesorio del bien raíz, es imprescriptible e inalienable".

Cuando dicha organización propuso tal concepto lo que en definitiva se perseguía era la protección de las denominaciones que, para ese entonces ya habían alcanzado una reputación frente a aquellos inescrupulosos productores, que procurando aprovecharse de su prestigio legítimamente ganado, intentaban usurpar su nombre.

¹² La Organización Internacional del Vino (OIV) establece que "la denominación de origen vitivinícola es un derecho de uso colectivo del hombre, calificando un lugar de producción y sirviendo para designar un vino o un aguardiente procedente de este lugar. Este derecho accesorio del bien raíz, es imprescriptible e inalienable".

¹³ En adelante indistintamente Organización Internacional del Vino o OIV.

El concepto dado por dicho instrumento, constituye una recomendación para los diversos Estados, pero, no una norma jurídica. Dicha Organización señala que las D.O. deben cumplir con los requisitos de haber sido constatadas y haber llegado a tener una reputación. Se exige en este caso la fama, el uso y la delimitación del área de producción y las diversas variedades de la vid, pasando a segundo plano los factores humanos, siendo incluso, optativos.

De lo establecido por la OIV, se destaca el hecho de considerar a la D.O. como un derecho de uso, en virtud del cual, la persona que ostenta su titularidad puede utilizarlo o servirse de él, pero, no posee las demás facultades del dominio, como son, el goce y la disposición. Constituyendo así un derecho limitado.

Es además un derecho colectivo, ya que no sólo se encuentra en manos de un solo titular, sino que le pertenece a todas las demás personas productoras de vino que cumplen los requisitos y condiciones establecidas por la ley.

También se le considera accesorio del bien raíz, ya que se encuentran supeditados a la suerte del bien raíz al cual acceden, sin el cual no pueden subsistir.

Estos derechos son inalienables ya que se encuentran indisolublemente ligados al bien raíz al cual acceden, por lo tanto, la transferencia del bien inmueble trae como consecuencia la enajenación de este derecho.

Además, son imprescriptibles de tal manera que no opera ni la prescripción extintiva como modo de extinguir obligaciones, ni tampoco la adquisitiva como un modo de adquirir el dominio.

Lo que agrega la OIV en relación a los conceptos señalados anteriormente, son los factores de “notoriedad” y “reputación” que deben tener las D.O. para ser tales. Dichos elementos, constituyen un concepto integral que tiene gran importancia, considerándose como un instrumento esencial para el desarrollo de una economía, ya que, busca el esfuerzo de promoción colectiva, para así garantizar calidad,

procedencia, tradición e historia que muchas veces son fruto del vínculo que se produce entre los grupos de personas y el lugar geográfico que habitan.

La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena de 1993.

Sin perjuicio de que nuestro país no figura como signatario de este cuerpo normativo, la inserción en este trabajo es sólo ilustrativa para entender la tendencia – latinoamericana- que se ha ido generando en cuanto al establecimiento de una definición para los derechos industriales analizados.

Dicho instrumento, en su artículo 129 señala que: “Se entenderá por denominación de origen a una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, que sea utilizado para designar a un producto originario de ellos, cuyas cualidades y características se deben exclusiva y esencialmente al medio en que se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. Como se puede ver, dicho acuerdo sobrevalora los elementos naturales y humanos en perjuicio de la vinculación geográfica.

El Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1995.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, como causa de las negociaciones promovidas por la Unión Europea, se introduce el concepto de Indicación de origen geográfico o indicación geográfica como una nueva categoría de derecho de propiedad intelectual, el cual, aparece recogido dentro de los acuerdos

ADPIC (o TRIPS, por sus siglas en inglés)¹⁴. La OMC utiliza este término como común denominador para señalar varios conceptos e instrumentos utilizados por los Estados miembros, para indicar bienes de cierto origen geográfico y evitar confusiones con términos específicos que están, legalmente definidos en cada país o región (como denominaciones de origen, indicaciones geográficas).

Este acuerdo, suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio, establece en la sección III referida a las Indicaciones Geográficas (que viene a ser una de las principales innovaciones que el acuerdo ADPIC introduce al sistema internacional de propiedad industrial), en su artículo 22.1 que : “1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Esta definición es más amplia y menos exigente que la institución jurídica de la denominación de origen, en cuanto al vínculo del producto con su territorio originario, para lo cual, deben cumplirse los siguientes elementos:

- Necesariamente la indicación tiene que identificar a un producto, pero no es necesario que sea el nombre geográfico, pueden además, ser símbolos, emblemas, u otros que se asocien a su origen.
- El producto debe tener una “calidad dada”, una “reputación” u “otra característica” que se atribuya principalmente a su origen territorial. Por lo tanto, se puede señalar que la sola reputación constituye elemento suficiente para la existencia de una indicación geográfica.
- El acuerdo ADPIC no establece en forma explícita nivel alguno de homogeneidad al momento de distinguir las características o calidad del bien.

¹⁴ Las siglas ADPIC, se refieren al Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en inglés constituye las siglas TRIPs, las que hacen referencia a The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Reglamento N° 510/2006 CE de 2006.

Hemos decidido incluir este Reglamento dentro de nuestro estudio, principalmente porque es en la normativa europea donde encontramos la legislación más innovadora y proteccionista; en donde existe la mayor cantidad de I.G. y D.O. reconocidas y porque en la Comunidad Europea, al igual que en nuestro país, se hace la distinción entre ambos derechos.

Así, este Reglamento, elaborado por el Consejo de la Unión Europea el 20 de marzo de 2006, relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen de los Productos Agrícolas y Alimenticios, establece en su artículo 2º, número 1, letras a) y b):

"Denominación de origen e indicación geográfica:

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) denominación de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

- Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,
- Cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
- Cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;

b) indicación geográfica: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

- Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

- Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y
- Cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada”.

Como puede notarse, la regulación es más profusa y estricta, ya que se tiende a dar un mayor proteccionismo en las legislaciones europeas.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de 2003¹⁵.

Dicho instrumento, en su artículo 17.4, relativo a las Indicaciones Geográficas, señala los siguientes numerales:

“1. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto, sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica”.

El concepto que nos entrega el TLC es prácticamente el mismo que el contenido en el acuerdo ADPIC, pero, posee una mayor amplitud, ya que agrega que cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras, incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica.

¹⁵ Este Tratado de Libre Comercio fue suscrito por ambos países el 6 de junio de 2003, entrando en vigencia en ambos países el 1 de enero de 2004.

Hay que recordar que en Estados Unidos las I.G. son susceptibles de protección mediante marcas colectivas o de certificación. Sin embargo, en nuestro país, tal como lo establece el artículo 20 letra j) de la Ley de Propiedad Industrial: “no podrán registrarse como marcas: j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen”. Debido a esta razón es que el concepto del TLC se extiende más allá de lo establecido por el acuerdo ADPIC.

Se ha criticado mucho la definición que incorpora el TLC en cuestión, principalmente por su amplitud, ya que puede traer consigo consecuencias que podrían afectar a nuestro país, un ejemplo de esto, es que según el principio de la norma más favorable cualquier país que sea miembro de la OMC estaría en condiciones de exigir a nuestro país que se le haga extensiva la protección a signos o combinaciones de signos como I.G.

Debemos señalar que en el capítulo III nos referiremos a los mecanismos de protección contenidos en cada uno de estos instrumentos internacionales. A excepción de lo expuesto por la Asamblea General de la Organización Internacional del Vino (OIV), por constituir sólo una recomendación para los países y por avocarse exclusivamente al tema vitivinícola.

1.1.4) Concepto legal de I.G. y D.O.

En nuestra legislación, existen tres formas de reconocimiento de una declaración de indicación geográfica y denominación de origen. Sea mediante un texto legal que así lo establezca; un decreto supremo del Presidente de la República, expedido a través del Ministerio de Agricultura y finalmente, una tercera forma, consistente en el registro de una declaración de I.G. y D.O. como consecuencia de la respuesta positiva

de la autoridad frente a una solicitud de inscripción, llevada a cabo ante el Instituto de Propiedad Industrial¹⁶ (sucesor legal de Departamento de Propiedad Industrial).

ERRÁZURIZ TORTORELLI¹⁷, plantea también, la existencia de tres formas, pero establece una distinta clasificación. Para la autora, existen:

- a) Denominaciones de origen establecidas por ley: Pisco, Pajarete y Vino Asoleado,
- b) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen sujetas a registro, y
- c) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas por tratados bilaterales suscritos por Chile.

Consideramos que esta última clasificación, se adopta más a todos los cambios que se han producido, no sólo en virtud de la posibilidad de registro establecida por la ley N° 19.039, sino que también, aquellos que se han producido por la creciente ola de tratados bilaterales y multilaterales celebrados por nuestro país, los cuales, contienen capítulos específicos respecto a estos derechos de propiedad industrial.

En cuanto al concepto relativo a las instituciones tratadas, podemos decir que, con anterioridad a las reformas realizadas a la ley de propiedad industrial, y a partir del Título V de la ley N° 18.455 y de su reglamento respectivo, el concepto de denominación de origen se refería a los factores naturales y humanos, indicando que éstos debían ser similares y ser originarios de un área geográfica determinada. Se asimilaba mucho al concepto establecido en el Acuerdo de Lisboa. Es importante señalar que esta ley no hace alusión a las indicaciones geográficas.

Actualmente, con la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, y luego de las modificaciones introducidas por la ley N° 19.996, se reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen como derechos de propiedad

¹⁶ También conocido por sus siglas como INAPI.

¹⁷ ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina .Revista Chilena de Derecho. Chile. Vol. 37 N° 2, pp. 207-239 (2010). Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso.

industrial, con lo que se produce un avance significativo en la incorporación efectiva de dichas instituciones, al sistema de protección de la propiedad industrial.

El artículo 92º de la misma, establece un concepto de indicación geográfica, de la siguiente forma: a) "Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico"; y en su literal b) el correspondiente concepto de denominación de origen, al establecer que: b) "Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto".

De lo expuesto, podemos concluir que lo que hace la ley es adoptar y reproducir el concepto de indicación geográfica establecido por el acuerdo ADPIC, sin perjuicio de incorporar el concepto de denominación de origen, el cual es utilizado también por el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Así, resulta patente que lo que buscó la reforma a la ley de propiedad industrial, fue la adaptación a las demandas tanto fuera como dentro del país por la modernización de la normativa relativa a los derechos de propiedad industriales tratados, lo que facilita la adopción de nuevos acuerdos internacionales y genera una mayor confianza en el cumplimiento de aquellos que se encuentran vigentes.

1.1.5) Diferencias entre las instituciones estudiadas.

Luego de haber analizado una serie de conceptos relativos a estos derechos de propiedad industrial, estamos en condiciones de realizar un contraste entre dichas instituciones con el fin de entender a cabalidad, cada uno de los elementos que los conforman.

Volviendo a la clasificación que se hizo con anterioridad, entre indicaciones geográficas simples o indicaciones geográficas y las calificadas, se puede concluir que la diferencia entre ambas radica en el grado de correlación entre los rasgos característicos del producto y el lugar específico donde se produce.

Las I.G. simples, se basan principalmente en ciertos aspectos que dicen relación con la competencia desleal y la protección del consumidor, principalmente en lo relativo a la correcta identificación de los productos, por lo que no podrían considerarse como derechos de propiedad industrial. Además, que sólo señalan un lugar geográfico como centro de producción o de transformación de productos, pero, no vinculan el origen con la calidad ni con determinadas características. No son objeto de ningún título o derecho exclusivo de uso, tampoco son objeto de inscripción o registro. Pueden usarse en forma libre por cualquier productor para indicar en forma veraz la procedencia del producto, lo cual, no puede ser impedido por nadie.

En cambio, en las I.G. calificadas se establece un título, el cual autoriza a los beneficiarios con una determinada I.G. a excluir a terceros de su uso. La protección de las I.G. calificadas es mayor y esto se basa principalmente en que son amparados por el sistema de protección de la propiedad industrial en la medida que dichos productos tengan las características que dicen tener y que sean atribuibles a su entorno geográfico y a una calidad bajo control y supervisión. Por lo tanto, éstas sí constituirían verdaderos derechos de propiedad industrial.

Ahora, entre las indicaciones geográficas simples (también conocidas como indicaciones de procedencia) y las denominaciones de origen existen diferencias, por lo que no deben confundirse.

En cuanto a las primeras: "sirven para señalar el origen geográfico del producto, no estableciendo requisitos destinados a asegurar una calidad superior. Es decir, en un mismo lugar geográfico pueden existir vinos con denominación de origen y otros con indicación de procedencia. En cambio, una denominación de origen es un reconocimiento a las características que hacen diferente a un producto respecto a otro, asegurando al consumidor su superioridad, autenticidad respecto a su origen geográfico, cepas utilizadas en su elaboración, normas estrictas de control y calidad y protegiendo al productor que acata reglas estrictas de producción y elaboración".¹⁸

Otras diferencias que podemos encontrar entre éstas últimas, dicen relación con que las indicaciones de procedencia, señalan el nombre del lugar de producción, envasado, transformación, etc. En cambio, en las denominaciones de origen, todas esas fases deben realizarse en el mismo lugar. Por otro lado las denominaciones de origen, para que se produzca su consolidación, requieren la intervención de la autoridad para la regulación del sistema en base al cual se desarrollarán; en cambio, en las indicaciones de procedencia no existe dicha intervención.

Lo que distingue a las I.G. propiamente tales de las D.O. pareciera ser una cuestión de grado, ya que en relación a sus efectos, no habría diferencias.

En cuanto a las primeras, el origen territorial del producto afecta principalmente en lo que concierne a determinadas cualidades o reputación que tiene el producto, aunque el espacio territorial de donde proviene no se destaque por tener características especiales a partir de factores naturales o humanos.

¹⁸ PAZ ALVAREZ, Carmen. "Derecho del vino: denominaciones de origen". Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, pág. 98.

En cambio, en el caso de las D.O. claramente se considera el entorno geográfico en donde obtiene su génesis el producto, pero además tomando el conjunto de factores naturales, humanos y tradicionales que determinan su origen y cualidades.

Para estos efectos, se ha considerado como factores humanos: “entre otros, las prácticas culturales del lugar, los conocimientos y procedimientos tradicionales de cultivo, recojo, conservación y producción empleados por los productores del lugar, la selección de las variedades, razas o cepas de los vegetales, microorganismos o animales utilizados, las técnicas y métodos de fabricación y el acondicionamiento o presentación de los productos terminados”¹⁹; y por su parte, corresponderían a los factores naturales: “el suelo – la tierra -, el subsuelo, el clima, el microclima, la latitud geográfica, las características topográficas, así como las variedades o tipos de vegetales, animales o microorganismos existentes y utilizados en el lugar de origen”²⁰

Si bien, los factores humanos tienen una menor importancia que los naturales, sobretodo en la producción vitivinícola, su influencia en el producto final puede llegar a ser significativa.

Luego de haber analizado una serie de conceptos referentes a las instituciones analizadas, podemos señalar que no existe consenso en el plano internacional en cuanto a la utilización de estas instituciones. Generalmente se distingue entre las I.G. y las D.O., a partir de las bases sentadas por el artículo 1°, numeral 2° del Convenio de París, del que podemos concluir que ambos conceptos son distintos. Sin perjuicio de esto, existe consenso en la doctrina en cuanto a considerar que hay una relación de género a especie entre ambos, siendo ésta la tendencia actual. Lo que generaría, que muchas veces sólo se haga referencia a las indicaciones geográficas, como es el caso del acuerdo relativo a los ADPIC.

¹⁹ NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. Op. Cit. Págs.8 y 9.

²⁰ NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. Op. Cit. Pág.8.

1.2) Evolución histórica de la protección de las denominaciones de origen.

Desde tiempos remotos se ha llevado a cabo por parte de la sociedad, una asimilación entre el lugar geográfico donde se elabora un producto y la calidad específica de éste, designándose generalmente con el nombre del lugar geográfico de producción, como la forma más usual de diferenciar un producto una vez que éste adquiere características del tipo homogéneas que lo hacen diferente a los demás.²¹

La institución que nos convoca, tiene su origen en épocas que datan de tiempos muy antiguos, hallándose referencias geográficas en textos bíblicos y jeroglíficos egipcios.

Las más antiguas de estas designaciones geográficas hacían referencia al vino y al aceite de oliva, dada la especial sensibilidad de la vid y del olivo ante pequeñas variaciones experimentadas en los factores naturales (que son todos aquellos que escapan a la influencia directa del hombre). Para el caso del vino, es posible encontrar referencias tan antiguas como las que hace referencia la Biblia a los vinos de Angaddi y de Baal-Hammon o los de Samos, Creta y Thasos en Grecia.

Durante la vigencia del imperio romano, el cultivo de la vid se masificó en todo el Imperio y la elaboración de vinos se convirtió en una fuente de riqueza importante. Las zonas más importantes correspondía a la Galia Narbonnaise (sur de Francia), el Hermitage, sobre el Ródano, y Gaillac, en el Este francés. Transformando con esto a las Galias en el centro neurálgico y estratégico en la venta y distribución de vinos a todo el Imperio.

En la Edad Media, y siguiendo con el caso del vino - ya que podría considerarse como el más ilustrativo y en virtud del cual se produjeron los primeros intentos de

²¹ Esto se da en el contexto de una vía hacia la especialización, "al incrementarse la posibilidad de utilización de las plantas, aumentó de esta manera la dependencia mutua entre hombres y fitocomunidades útiles.

Historia Económica Mundial. Del Paleolítico a Internet. Por María Barbero, Jorge Saborido, Rubén Berenblum, Goncal López y Germán Ojeda. Buenos Aires. Argentina. Emece. 2007. Pag.22.

protección -, en países como Francia, se desarrollaron viñedos destinados para el uso exclusivo de sus propietarios e invitados. Se intentó producir vinos de gran calidad, alejados de fines de carácter comercial. Por esto, fueron principalmente las órdenes religiosas las encargadas de su elaboración, lo cual, generó que los chateaux franceses alcanzaran gran reputación en Europa. De hecho en Francia, “allá por el año 1300, ciertas normas establecieron que no se daría a los vinos de una región otro nombre que aquel donde sea creado”.²²

Una vez entrada la modernidad, Francia destacó como el país precursor en su implementación (de las D.O.), para expandirse con posterioridad al resto de los países europeos, comenzando por aquellos que por su cercanía iniciaron el proceso de reconocimiento con mayor celeridad, como es el caso de España, Italia y Portugal. Las D.O. e I.G. se originaron como una forma de defensa ante la incipiente usurpación de nombres geográficos por parte de otros productores. En esta época los viñedos de gran parte de Francia se vieron afectados por una enfermedad que atacaba directamente a la vid (nos referimos a la filoxera²³), la que provocó daños incalculables e incluso hizo desaparecer plantaciones de vid, por lo que se hizo necesario el restablecimiento de viñedos fuera de las zonas geográficas afectadas, lo que dio origen a la búsqueda de nuevos terrenos más fértiles, todo con la finalidad de un restablecimiento rápido y eficaz para satisfacer la demanda vitícola. Sin perjuicio de esto, la demanda fue tan alta que empezaron a importarse vinos extranjeros, los cuales comenzaron a relacionarse con nombres geográficos célebres, como es el caso del Bordeaux y el Champagne²⁴, aún cuando no tenían relación geográfica con estos, por lo que los productores nacionales se vieron perjudicados y la autoridad se vio en la obligación de proteger tanto a productores como consumidores.

²² SCHIAVONE, Elena. Derechos intelectuales, Tomo 10. Buenos Aires. Editorial Astrea.2003. pág. 17.

²³ La filoxera, cuyo nombre científico es “*Dactylosphaera vitifoliae*” es un insecto, parásito de la vid, que al parecer se introdujo en Europa al plantarse vides de origen Americanas.

²⁴ Por esto en Francia, en 1905, se “emitió la primera ley sobre represión de fraudes de mercaderías y productos alimenticios, y se fijaron las primeras delimitaciones de las denominaciones de origen (DO)” SCHIAVONE, Elena. Op. Cit. Pág. 17

Con posterioridad, se dio inicio al paulatino reconocimiento y protección de las I.G. y D.O. en el plano internacional, de tal manera que desde el punto de vista del marco legislativo internacional, existen una serie de convenios y acuerdos para el registro y protección de los productos con D.O. o I.G. en las relaciones comerciales internacionales. Todo esto, debido a la creciente estandarización de la legislación internacional en materia de propiedad intelectual. Así, en 1883 se realizó la Convención de París la cual estableció la Unión para la Protección Industrial, con la finalidad de proteger las marcas de fabricación, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y las denominaciones origen. Luego, se llevó a cabo el Acuerdo de Madrid en el año 1891, el cual introdujo la idea de represión de las indicaciones de procedencia.

Posteriormente, la Asamblea General de la Organización Internacional del Vino (OIV), estableció un concepto de denominación de origen en el año 1947, estableciendo en líneas generales que la denominación de origen vitivinícola es un derecho de uso colectivo, accesorio a un bien raíz, imprescriptible e inalienable, con lo cual, se buscó proteger las denominaciones de origen que ya contaban con un determinado prestigio de aquellos productores que usurpaban inescrupulosamente el nombre de ciertos productos para aprovecharse de su prestigio. En 1958, se firmó el Acuerdo de Lisboa, el cual estableció un sistema internacional real de protección de las denominaciones de origen.

Más recientemente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), pasó a formar parte de uno de los tres pilares de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual definió un estándar mínimo para la protección de derechos de propiedad intelectual en los países miembros, incluidas las indicaciones geográficas. Como lo señala GRANADOS ROJAS: "El ADPIC suscrito en el seno de los acuerdos internacionales del GATT firmados en Marrakech el 15 de abril de 1994, el ADPIC es una parte integral del los Acuerdos de la OMC y ha sido firmado por los 135 países miembros de la OMC. A través de este acuerdo se ha aumentado la protección internacional y la adaptación de las legislaciones nacionales a los estándares mínimos de protección, constituyéndose

en el más importante acuerdo internacional de protección de indicaciones geográficas jamás firmado”²⁵.

A esto hay que agregar la inclusión del reconocimiento y protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en los acuerdos y tratados comerciales tanto bilaterales como multilaterales.

Actualmente, las I.G. y D.O. se encuentran protegidas en la gran mayoría de los países del mundo, sin embargo, el marco de la protección en cada uno de ellos, lo mismo que el grado y especificidad, son variables. Así, podemos encontrar mecanismos que tienen por objeto la protección de las mismas en forma indirecta a través de normas que regulan la competencia desleal, la protección de las marcas de certificación, normas referidas a la protección del consumidor o a través de normativas directas y específicas. En todo caso, la protección de las denominaciones origen e indicaciones geográficas, se encuentra contenida dentro de la legislación en materia de propiedad industrial.

En cuanto a normativas específicas, podemos decir con toda autoridad que el sistema legal más desarrollado lo tiene la Comunidad Europea. Esto, se debe principalmente a que es ahí donde encontramos la génesis del concepto, específicamente en los países mediterráneos, como son España, Francia e Italia. Países en los cuales apreciamos una larga tradición en lo relativo a la valoración y protección de productos tradicionales y con origen geográfico determinado, los que representan por lo general signos de identidad cultural.

El acuerdo sobre los ADPIC por su lado, obliga tanto a los países firmantes o signatarios a la adopción o creación de regulaciones a nivel interno como a iniciar negociaciones para lograr la protección de las indicaciones de terceros países. Es en esa dirección que debemos entender que una I.G. o D.O. de un país, inscrita,

²⁵ GRANADOS ROJAS, Leonardo Gabriel. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica –IICA-PRODAR-MAG-CNP”. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Consejo Nacional de Producción. Febrero, 2004. Pág. 10.

reconocida y protegida en ese país de origen, si y sólo sí, será protegida en otro país, únicamente si existe un acuerdo recíproco de protección o bien si ambos países son signatarios de un mismo convenio internacional de protección.

En América Latina, por su parte, la legislación sobre I.G. y D.O. se ha presentado muy diversificada tanto en definiciones como conceptos, sin perjuicio de esto, los recientes cambios que se han producido en las legislaciones nacionales y la adopción de normas de propiedad intelectual en el marco de los esquemas de integración, han significado que se produzcan cambios importantes en diversas áreas de la propiedad industrial, y dentro de estas, las denominaciones de origen. Lo que ha generado un acercamiento de las legislaciones nacionales del continente a los estándares mínimos establecidos por el acuerdo ADPIC.

Igualmente, podríamos señalar que en Latinoamérica, la práctica de resaltar en forma diferenciadora, mediante un sello de calidad, una característica distintiva y especial en los productos alimenticios, se encuentra en una etapa inicial, ya que son relativamente pocos los países en la región que han desarrollado algún tipo de sello o signo de calidad para estos productos. Sin perjuicio de que dicho desarrollo es incipiente en la región, algunos ya han iniciado el proceso de creación de un marco regulatorio protector de las I.G. y D.O. Así, podemos destacar el caso de Argentina, Perú, Brasil y Chile.

Nuestro país tradicionalmente ha reunido condiciones favorables que sugieren sobre los potenciales beneficios de contar con un sistema de reconocimiento y protección de las I.G. y D.O., principalmente para los productos agroalimentarios. Una de estas condiciones es la tradición agrícola y vitícola del país, cuyos sectores representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto (PIB) y constituye una actividad importante al momento de generar empleo. Además, el territorio nacional presenta una gran diversidad geo-climática y cuenta con particularidades culturales y sociales que en definitiva, se ven expresadas en las formas de producción y elaboración de productos que favorecen la diversidad y diferenciación de productos

principalmente agroalimentarios y vitícolas, que presentan distintas formas y grados de vinculación con el lugar geográfico en donde se producen o elaboran.

Chile cuenta con una legislación que regula la institución en comento, la cual se ha ido modernizando en los últimos quince o veinte años, debido básicamente, a la regulación de la propiedad industrial, siendo el marco normativo actual cada vez más acorde con las exigencias internacionales. Es así como destacan: La ley N° 19.039 de Propiedad Industrial que regula principalmente los privilegios industriales y la protección de los derechos de propiedad industrial, junto a su reglamento respectivo; la ley N° 18.455 “sobre Alcoholes y vinagres” y su reglamento respectivo que regulan las denominaciones de origen relativas al Pisco, Pajarete y Vino Asoleado; el decreto supremo N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece zonas vitícolas y fija normas para su utilización y las leyes N° 19.996 y N° 20.160 que vienen a modificar la ley N° 19.039. Respecto de las últimas, cabe destacar a la primera, ya que incorpora expresamente la temática de las denominaciones de origen (estableciendo conceptos claros sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como derechos de propiedad industrial) junto con establecer elementos procedimentales para obtener el reconocimiento de una I.G. y D.O.

A partir de lo señalado anteriormente, podemos darnos cuenta como durante el transcurso de la historia de la economía y el comercio a nivel internacional, el establecimiento físico del mismo en lugares geográficos determinados, sus negocios o establecimientos y el aprovisionamiento de materias primas en los lugares de fabricación, permitió que se generara una necesidad de diferenciar los productos que eran elaborados por ellos con marcas o signos distintivos, las cuales comúnmente se relacionaban con los nombres geográficos del lugar de producción.

Sin perjuicio de esto, dicha evolución no sólo trató de lograr una individualización y diferenciación de productos, sino que también, hizo necesario establecer mecanismos de reconocimiento, protección y orden, que establecieran una forma de regular los conflictos entre dos intereses contrapuestos. Como lo señala GRANADOS ROJAS entre “aquellos que deseaban conservar un derecho adquirido gracias a las condiciones climáticas particulares, al tipo de suelos, a las formas de cultivar los

productos o de fabricarlos y, por otra parte, aquellos que se esforzaban, sin razón ni derecho, para utilizar injustamente las denominaciones usurpadas a fin de sacar un provecho ilegítimo”.²⁶

²⁶ GRANADOS ROJAS, Leonardo Gabriel. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica –IICA-PRODAR-MAG-CNP. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Consejo Nacional de Producción. Febrero, 2004. Pág. 6.

1.3) Características de las I.G. y D.O.

Dentro de las características de las D.O. y las I.G., podemos señalar que su reconocimiento constituye un Derecho de Propiedad Industrial, independiente de que sea a través de la ley, una resolución administrativa o mediante un decreto supremo.²⁷

Esto último, porque su utilización y explotación, por medio de su titular, recae en forma exclusiva y excluyente en un signo distintivo. Es un derecho diferente a la idea clásica acerca del dominio o propiedad y a los demás derechos de propiedad industrial, debido a que el titular de dicho derecho no tiene la facultad de enajenar ni gravar esa D.O. o I.G. (facultades intrínsecas del derecho real de dominio). Sólo tendrá el derecho de uso para los sujetos beneficiados con dicha declaración, pero de manera colectiva. Como lo señala CONEJERA: “Este derecho será limitado en cuanto a la posibilidad de disposición. Lo que no podrá estar ausente en caso alguno, será la posibilidad de usar en forma exclusiva la Denominación”²⁸, sin perjuicio de los demás titulares beneficiarios.

Como derecho de propiedad industrial, tiene una faz positiva y una negativa. Como elemento positivo, se le otorga al beneficiado con tal declaración, la facultad de utilizar dicha D.O. o I.G. a fin de poder diferenciar sus productos dentro de un determinado mercado.

Este derecho de propiedad industrial posee como es obvio, una faz negativa. Es decir, se les otorga al titular mecanismos jurídicos de protección oponible a los demás. Eso sí, aún cuando es una titularidad colectiva como señalamos anteriormente, su

²⁷ A fin de aclarar esto, señalaremos como ejemplos que el Limón de pica es reconocido a través de una resolución administrativa emitida por el INAPI e inscrito en un registro especial. Que el pisco, pajarete y vino asoleado es reconocido por la ley N°18.455 sobre Alcoholes y Vinagres y que el D.S. N° 464 de 1994, del Ministerio de Agricultura, reconoció indicaciones geográficas como Colchagua, Casablanca o Maule.

²⁸ CONEJERA AGUILERA, Pablo. Las denominaciones de origen y el fundamento de su protección, Revista de Derecho y Humanidades, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 2004. Pág. 295.

ejercicio es absoluto, esto quiere decir, que se puede ejercer tanto contra terceros como contra otros titulares de la misma I.G. o D.O.

Otra razón para considerar como característica de que constituya un derecho de propiedad industrial, es que para su existencia y protección, requieren de un reconocimiento oficial, sea este por parte del legislador o de un órgano público. Característica que es común a todos los privilegios industriales.

Otra peculiaridad consiste en que es un derecho limitado. Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas están subordinadas a la existencia de un lugar geográfico, lo que se traduce en cierta forma, en la existencia de un bien inmueble o raíz²⁹. Lo que tiene una clara justificación, ya que ambas poseen como elemento común el factor geográfico. Sin esta vinculación a un espacio geográfico determinado, no podrían subsistir. No podría existir una I.G. o D.O. que no tenga relación directa con un lugar geográfico, ya que este es un elemento de su esencia. Esto se traduce en que el radio de reconocimiento y de amparo, está limitado al factor territorial.³⁰ Además, poseen como característica, que son derechos inalienables, es decir, no se pueden transferir por acto entre vivos ni transmitir por causa de muerte, toda vez que, no se permite su desplazamiento de un patrimonio a otro.

Otra particularidad de las I.G. y D.O, es que son imprescriptibles. No opera el modo de extinguir “prescripción extintiva”, por no haber ejercido dichas acciones o derechos dentro de un determinado tiempo. Además, estos derechos no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, porque no se da el requisito de posesión de toda prescripción, es decir, no se puede poseer una denominación de origen o indicación geográfica según los términos del artículo 702 y siguientes del Código Civil.³¹

²⁹ Así lo señaló la OIV la definir el concepto de denominación de origen.

³⁰ Esto se aprecia con la reciente declaración de indicación geográfica “limón de pica”, la cual declaró que dicha indicación geográfica se circunscribía al valle de pica, específicamente, al sector delimitado en el mapa acompañado por los solicitantes en su petición. Es decir, su reconocimiento se limita a ese lugar geográfico y por ende, ningún otro tipo de limón puede llevar el signo o rotulo “de pica”.

³¹ El Código Civil define la posesión como: “es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él” (art. 702). De la cual se extrae por parte de la doctrina que los elementos de la posesión son el corpus (tenencia) y el ánimo de ser dueño. Peñailillo define estos elementos al señalar que la tenencia: “Es la aprehensión o contacto físico con la cosa, en cuya virtud se dispone materialmente de ella.” Y “el ánimo de dueño (animus): es este un elemento intelectual, síquico,

Lo que puede ocurrir es que se pierda el fundamento de la protección de estos derechos de propiedad industrial (como causal de cesación intrínseca de eficacia de la ley³²) o se produzca la pérdida del carácter distintivo del signo por no cumplir con elementos constitutivos como son el factor natural, geográfico y humano³³, lo que haría innecesario protegerla por parte del ordenamiento jurídico, dando a lugar a que se dejen sin efecto las acciones que en un principio otorgaba la ley a sus titulares.

Finalmente, se caracterizan por ser un derecho inmutable. Es decir, este reconocimiento y protección a la calidad o procedimientos de ciertos bienes, atendibles al elemento humano, natural y geográfico que en él confluyen, no puede ser modificado por la sola voluntad. Es una especie de propiedad “stricto sensu”, su modificación o alteración por parte del Estado, podría originar responsabilidad civil extracontractual del Estado, utilizando como posible criterio de imputación, la pérdida de una legítima expectativa. Es importante señalar que a nuestro parecer, esta característica de inmutabilidad sólo estaría presente en aquellas I.G. y D.O. que no tienen como fuente de reconocimiento, el procedimiento de constitución de la Ley N°19.039, establecido a través de la Ley N°19.996.

Sería inmutable bajo la ley N°18.455 sobre Alcoholes y Vinagres, ya que en su artículo 28 señala que: “El presidente no podrá alterar, modifica ni suprimir las D.O. establecidas”. Mientras que bajo la ley N°19.039 perdería dicha característica al señalar el artículo 100 que: “el registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97.”

que consiste en tener la cosa como dueño, sintiéndose propietario de ella”. PEÑAILILLO, Daniel. Los Bienes, la propiedad y otros derechos reales. 3° Ed. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 2005. Pag.220

³² Según ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC, la cesación de eficacia de la ley puede ser extrínsecas e intrínsecas. Las primeras serían la derogación. La segunda hace referencia a circunstancias que van implícitas en la misma ley. Para este autor, estas son:

- a) El transcurso del tiempo fijado por la vigencia de la ley,
- b) La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar,
- c) La desaparición de una institución jurídica o la imposibilidad de un hecho que era el presupuesto necesario de la ley.

ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A., Tratado de Derecho Civil. Parte preliminar y general. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1998. Pág. 208.

³³ No deja de ser llamativo, que los elementos constitutivos de las D.O. tienen plena concordancia con los tres factores de producción clásicos, los cuales son la tierra, trabajo y el capital.

En consecuencia frente a la misma institución jurídica (I.G. y D.O) estamos en presencia de diferencias fundamentales debidas exclusivamente a sus fuentes formales de reconocimiento. Como señalamos anteriormente, las I.G. y D.O. serían inmutables si tienen como fuente formal la Ley (como el caso del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado) o un acto de autoridad como un decreto supremo. Pero, serían mutables, es decir, susceptibles de ser alteradas o extinguidas, si tiene como fuente de constitución, el procedimiento establecido en la Ley N° 19.039. El carácter de mutable no sólo estaría presente como lo señalamos anteriormente en el artículo 100 de la ley N°19.039, sino también, en la posibilidad de solicitar por cualquier persona la declaración de nulidad del registro de una I.G. o D.O. por infracción de alguna prohibición establecida en la ley.³⁴

También podemos señalar como características, las que señala AREYUNA, en atención a los bienes jurídicos de carácter económicos que las D.O. e I.G. protegen (Libre competencia, buena fe contractual y protección de los consumidores). Según AREYUNA las características son³⁵:

- a) Prestigio o renombre: Para que el legislador o el órgano público respectivo reconozca la calidad de D.O e I.G., el producto en cuestión debe haber adquirido un prestigio o fama dentro del mercado que lo haga distinto a los demás y por ende susceptible de protección a través de algunos de estos privilegios industriales.
- b) Naturaleza: acá quedan comprendidos los elementos o factores naturales como el clima, índices pluviométricos, humedad, lluvias, etc. Elementos que se asocian a ventajas comparativas del producto que facilitan su diferenciación con los demás, sometidos al mismo proceso productivo.

³⁴ Este Tema es tratado con mayor profundidad en el capítulo III.

³⁵ AREYUNA, Rafael: "consideraciones sobre la D.O. como instrumento para proteger e identificar productos, en especial el Caso del Pisco Chileno". Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, Escuela de Derecho, Coquimbo, Chile. año 6,1999, Págs. 213 y 214.

- c) Tradición: Esta característica se relaciona con el factor humano que se encuentra en las D.O., es decir, toda la actividad realizada por el hombre dentro del proceso productivo que favorece la diferenciación. Para dicho autor acá estaría la transmisión de conocimientos de una generación a otra.
- d) Reconocimiento oficial: Esta sería una característica propia de las D.O e I.G., ya que la única manera de ser titular de una de ellas sería mediante una ley, reglamento o resolución administrativa.

Ahora bien, siguiendo el esquema de HIDALGO³⁶ sobre las D.O., las características de estas son:

- a) Singularidad Geográfica: el resultado del fenómeno productivo está asociado a la zona, región o lugar de donde procede su elaboración.
- b) Precisa de un reconocimiento Oficial: Para este autor solo existen las D.O (nosotros lo extrapolamos también a las I.G.) que emanan de un decreto del Presidente de la República, una disposición legal como la ley N° 18.455 de alcoholes y vinagres o por el Departamento de Propiedad Industrial (actual INAPI), previo procedimiento administrativo consagrado en el título IX de la ley N° 19.039.
- c) Derecho inmutable: Para este autor y como señalamos anteriormente una vez creada una D.O o I.G. a través de una ley o decreto supremo, no puede ser modificada o suprimida por el Presidente de la República. La excepción que nosotros planteamos estaría en el artículo 100 de la ley N° 19.039 anteriormente explicado.

³⁶ HIDALGO, Raúl: "La Denominación de Origen, ensayo sobre su problemática jurídica (ensayo). Primer simposio Internacional sobre la denominación de origen de productos vitivinícolas en América Latina, Vicuña, IV Región, Chile.1987, Págs. 3 y 4.

- d) Su uso no autorizado constituye un delito: Esto, según el artículo 30 de la ley N° 18.455 y complementada con el artículo 57 del reglamento de dicha ley.
- e) Incentivo de desarrollo regional: La posibilidad de protección de un producto a través de una I. G. o D.O. fomenta el desarrollo regional o local de cierta actividad, ya que induce al inversionista a operar en esa área geográfica a cambio de una seguridad jurídica amparada en la fama y prestigio. Lo que genera este incentivo es desplazar los conceptos de Innovación y desarrollo (I+D) hacia un lugar geográfico.
- f) Compromiso moral para el productor: Porque la constitución de una I.G. o D.O. no sólo incentiva la Innovación y desarrollo, sino que también establece reglas de producción y mejora la técnica en todo el proceso productivo.
- g) El producto debe cumplir exigencias enológicas: Para nosotros, esta característica no sería genérica, ya que según la reforma a la ley N° 19.039 que incorporó el Título IX, la constitución de una I.G. o D.O. no está limitada en forma exclusiva a un producto de carácter enológico.
- h) Constituye un monopolio para los productores: El fundamento de otorgar una especie de derecho patrimonial es la exclusividad de usar cierto apelativo que sólo los beneficiarios podrían utilizar. Para este autor la relación entre el Estado y el productor beneficiario sería a través de una especie de contrato ley. Situación que sólo cabría en las I.G y D.O. que no tienen como fuente el procedimiento administrativo de la ley N° 19.039. Para nosotros, más que utilizar el concepto de monopolio, las D.O. e I.G. podrían ser barreras de entradas protegidas por el legislador, que no necesariamente estarían asociadas a un contrato Ley.³⁷

³⁷ Sobre este tema, véase lo señalado en el capítulo II, relativo a “La necesidad y fundamento de la protección de las D.O. y las I.G.”

Dentro de las funciones que cumplen las I.G. y D.O., que a su vez están íntimamente relacionadas con sus características, podemos encontrar las que nos señala MAROÑO³⁸:

- 1) Función indicativa de calidad: Son criterios objetivos basados en la existencia de normas técnicas y de control. (ejemplo de esto son las normas ISO). Es decir, que mediante la constitución de una I.G. o D.O. y la sujeción a ciertas reglas de producción, se asocia el resultado final de un proceso productivo a un cierto estándar de calidad.
- 2) Función indicativa de procedencia: La denominación de origen (también I.G.) entrega información al consumidor, sobre la zona geográfica del producto y este, lo asocia a las características que se le atribuyen a dicha localidad. Se asimilan los factores naturales a los demás requisitos de las I.G. y D.O.
- 3) Función condensadora de Goodwill: Sería un mecanismo (la D.O.) para plasmar la buena fama del producto entre competidores. Indicaría el prestigio empresarial. Esto quiere decir que mediante una I.G. o D.O. se certifica a los consumidores la buena fama de un producto.
- 4) Función publicitaria: Permite distinguir a ciertos productos que satisfacen las mismas necesidades y que compiten entre ellos en un mismo mercado. Mediante esta función se fortalecería la libre competencia, la buena fe contractual y especialmente la protección de los consumidores.

³⁸ MAROÑO, María del Mar. Op. Cit. Pág. 21 y 22.

1.4) Naturaleza jurídica de las denominaciones de origen³⁹.

La naturaleza jurídica del derecho de denominación de origen, ha sido un tema que no ha estado exento de problemas, esto, debido principalmente a que existen distintas corrientes que han tratado su determinación y, además, de que su naturaleza jurídica muchas veces no se encuentra establecida en forma clara en cada legislación. Incluso si esta se encuentra claramente determinada en alguna legislación interna, la tesis que se adopta puede variar considerablemente en relación a otro país.

Al respecto, podemos encontrar las siguientes posturas doctrinarias:

1.4.1) Tesis que trata a la denominación de origen como marca.

Siguiendo esta postura, las denominaciones de origen no serían más que marcas colectivas de carácter público, con lo que se: "(...) establece la personalización diferenciada de un producto y que se concede a entidades o asociaciones cuya finalidad es garantizar el origen, naturaleza o calidad de determinados productos o mercancías, contando con la facultad de conceder el uso de la propia marca a los empresarios que pertenezcan a la entidad o asociación y cumplan con el control que ésta ejerce"⁴⁰.

Esta doctrina plantea básicamente que la denominación de origen tendría el mismo tratamiento jurídico que la marca, sin perjuicio de no cumplir con los mismos requisitos necesarios para la constitución de una marca, como por ejemplo con la inscripción. Todo esto, en virtud del conocimiento y la reputación que ha ido adquiriendo dicha denominación con respecto a los consumidores. Es por esta razón que su amparo se

³⁹ Al hacer referencia a la naturaleza jurídica de las denominaciones de origen, nos referimos también a las indicaciones geográficas.

⁴⁰ NUDMAN ALMAZAN, Verónica. Op. Cit. Pág.24.

otorga en base a la protección de la buena fe de los consumidores, los cuales, podrían llegar a ser víctimas de fraude o algún tipo de engaño.

En relación a la equiparación con las marcas es que, se ha elaborado la teoría de la marca notoria, la cual, encuentra su origen en el artículo 6 bis 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En virtud de una interpretación amplia de la misma disposición, se establecería que: “la Convención da protección contra el uso por terceros no sólo a las marcas comerciales, sino también a los nombres comerciales y otros símbolos de la misma categoría, que sean notoriamente conocidos. En otros términos se protege no sólo a las marcas registradas, sino también a las marcas, nombres comerciales u otros signos de igual naturaleza, que sean notoriamente conocidos, aunque no cuenten con inscripción”. En base a esto, se ha incluido a las I.G. y D.O., dentro de las marcas notorias.

Por marca notoria, se ha entendido que es: “(...) aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distingue con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión”⁴¹.

Esta teoría, ha recibido innumerables críticas, principalmente por el hecho de obviar características que se presentan en las D.O. y no en las marcas. Así, por citar algunos casos, las marcas son susceptibles de negociaciones separadas del bien al que individualizan, pero, las denominaciones de origen, son accesorias al producto que están indicando y por lo mismo no pueden ser objeto de negociaciones separadas.

Por otro lado, las denominaciones de origen para ingresar al mercado, se tendrían que valer de una marca comercial. Lo que está lejos de producirse, al menos en nuestro país.

⁴¹ Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la información. La Marca Notoria. Alicante, España. [en línea]
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf [Consultada: 22 de enero de 2011).

1.4.2) Tesis que trata a la denominación de origen como bien inmaterial o intelectual.

Esta teoría, ubicaría a las denominaciones de origen dentro de los derechos de propiedad⁴². Los bienes inmateriales o intelectuales, se han tratado como una categoría de bienes distinto a los corporales e incorporeales de que trata el artículo 565 del Código Civil, esto, a partir de lo establecido en el inciso primero del artículo 584 del mismo, el cual, establece que: “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores”. Se ha interpretado que dicha disposición se refiere principalmente a la propiedad intelectual e industrial. CLARO SOLAR, al referirse a esta disposición, señala que ésta: “reconoce una especie de propiedad para las obras intelectuales de toda clase y no hace más que aplicar el precepto constitucional sobre la materia. Gozaría, la propiedad intelectual en sus diversas formas o manifestaciones, de la misma garantía constitucional que la propiedad de las cosas corporales”⁴³.

Siguiendo con el análisis del artículo 584, su inciso segundo, establece que: “esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”, dentro de las cuales nos encontramos con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual, entre sus objetos protege a las denominaciones de origen, y la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, entre otras. Es así, como podemos establecer que las denominaciones origen estarían dentro de la citada especie de propiedad que establece el artículo 584. De tal manera, si dicha propiedad especial existe, es porque su ámbito de aplicación se refiere a una especie de bienes, dentro de la cual correspondería la figura que se está analizando.

LARRAGUIBEL ZAVALA, indica que: “El artículo 584 del Código Civil es una creación original de su redactor don Andrés Bello que tuvo significativa importancia

⁴² VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual”, México. Editorial Trillas, S.A. de C.V., México. Junio de 1998. Pág. 11.

⁴³ CLARO SOLAR, Luís. Explicaciones de Derecho Civil y Comparado. Tomo VI. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1930. Pág. 570. (Original no consultado, citado por: LARRAGUIBEL ZAVALA, Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo II. Santiago. Editorial Lexis Nexis. 1995. Pág. 28).

para clarificar que los derechos del autor y del inventor en sus descubrimientos y producciones era una propiedad de ellos y no meras concesiones o privilegios que el legislador podía prudentemente otorgar”⁴⁴.

Sin embargo, al establecer que las D.O. son objeto de esta especie de propiedad, como bien inmaterial o intelectual, se generaría la problemática de determinar a la persona que le correspondería la titularidad del derecho de D.O. y las facultades que el mismo le otorga. NUDMAN señala en cuanto a estas interrogantes que: “Respecto a la primera cuestión se puede afirmar que de manera genérica los titulares de la denominación son todos los habitantes de la zona geográfica en la cual se produce o elabora el producto amparado. Sin embargo, considerando esta afirmación, el tráfico jurídico relacionado con las D.O. se vería muy entorpecido”.⁴⁵

El tema de la titularidad del derecho y las facultades que emanarían del mismo, será tratado con mayor profundidad en el capítulo IV.

1.4.3) Tesis que trata a la denominación de origen como una forma especificada de propiedad industrial.

Esta corriente establece que: “Al estar incluidas las D.O. dentro de la rama de la propiedad industrial, éstas serían formas especificadas o determinadas de dicho tipo de propiedad, siendo tal su naturaleza jurídica”.⁴⁶ Es del todo plausible esta teoría toda vez que la propiedad industrial es según VIÑAMATA PASCHKES: “aquella rama del Derecho Intelectual que se refiere a los derechos de la creación intelectual, pero especialmente referidos al campo de la industria y el comercio, permitiendo a las

⁴⁴ LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo II. Santiago .Editorial Lexis Nexis. 1995. Pág. 27.

⁴⁵ NUDMAN ALMAZAN, Verónica. Op. Cit. Págs. 27 y 28.

⁴⁶ NUDMAN ALMAZAN, Verónica. Op. Cit. Pág. 27.

personas físicas y morales proteger sus creaciones⁴⁷, por lo que las denominaciones de origen podrían incluirse dentro de dicha rama del derecho.

Se ha criticado esta postura, estableciendo que, sin bien no existe duda alguna de que las D.O. forman parte de la rama de la propiedad industrial, no es menos cierto que explicar su naturaleza jurídica en base, sólo a ese hecho, no resulta plausible.

Esta teoría vendría a otorgar certeza en relación a la rama específica del Derecho a la cual pertenece la institución y cuál sería la legislación aplicable y su tratamiento; más que explicar la naturaleza jurídica de la misma.

1.4.4) Tesis que trata a la denominación de origen como un simple estímulo económico.

Finalmente, se ha postulado, tal como lo señala NUDMAN, que las denominaciones de origen encontrarían su naturaleza jurídica en el hecho de constituir un estímulo económico por el hecho de entregar la exclusividad de producción de los bienes sólo a los productores de la zona beneficiada con la protección de una I.G. o D.O. Esto implicaría que la inversión en la zona se viera beneficiada mediante el ingreso de capitales tanto internos como externos a la zona⁴⁸.

Sin perjuicio de esto, podríamos criticar que el hecho de ser o no un estímulo al comercio en determinadas zonas, no logra explicar por sí mismo la naturaleza jurídica de las denominaciones de origen.

De todo lo expuesto, podemos notar que existe una gran cantidad de posturas doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

⁴⁷ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. Cit. Pág. 123.

⁴⁸ NUDMAN ALMAZAN, Verónica. Op. Cit. Págs. 27 y 28.

Lo que sí podemos decir es que, claramente en la legislación chilena habría que descartar derechamente la posibilidad de que una denominación de origen tenga una naturaleza marcaria. Así, el artículo 20 de la ley de Propiedad Industrial, establece la prohibición de registro de marcas de aquellas que puedan crear confusión respecto de los consumidores, en relación a aquellos productos que se encuentren protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen⁴⁹. Por otro lado, el artículo 1° de la ley N° 19.039, establece a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen como derechos de propiedad industrial, distinto de las marcas. De hecho, a partir del artículo 96 bis A⁵⁰, se establece la posibilidad de coexistencia entre ambas, cuando, por aplicación de las diversas normas, el INAPI, llegue a la convicción de que es posible su coexistencia, determinará en la resolución definitiva las condiciones en las cuales deben ser usadas.

Creemos que, a pesar de ser complejo el tema de la determinación de la naturaleza jurídica de las I.G. y D.O., pensamos que serían aplicables las teorías que las tratan como bienes inmateriales o intelectuales y como una forma especificada de propiedad industrial, en forma conjunta. Consideramos que estas teorías, no serían incompatibles. Por lo que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se encontrarían amparadas, tanto por el derecho de propiedad, con lo que su titular gozaría de las acciones propias del dominio como por los derechos propios que le otorga el estatuto particular de la propiedad industrial.

⁴⁹ El Artículo 20, señala que: “No podrán registrarse como marcas:

j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen”.

⁵⁰ Artículo 96 bis A, establece que: “Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura.

En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo.

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta ley”.

1.5) Ámbito de aplicación de las I.G. y D.O.

Históricamente y como hemos señalado anteriormente, en Chile existieron dos tipos de fuentes de reconocimiento de I.G. o D.O.; las cuales eran la Ley y el ejercicio de la potestad reglamentaria traducida en Decretos Supremos. Estas fuentes limitaron en Chile el ejercicio de las I.G. y D.O. a los productos que emanaban básicamente del rubro vitivinícola, configurando un ámbito de aplicación restringido.

Bajo la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres, el ámbito de aplicación de las D.O. se limitaba sólo al Pisco, Pajarete y Vino Asoleado.

Por Pisco se refería la ley al “aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable”. A su vez el Decreto N° 521 sobre Denominación de Origen Pisco, en su artículo 5, señala las vides necesarias para que pueda ser considerado pisco, las cuales son: Cáselas Musque Vrai, Moscatel Amarilla, Moscatel blanca temprana, Moscatel de Alejandría o Italia, Moscatel de Austria, de Hamburgo, de Frontignan, Negra, Rosada , Moscazo de Canelli, Muscat Orange, Pedro Jiménez y Torontel.

A su vez, por Pajarete se refiere al: “vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas regiones”.

Finalmente, se reserva la denominación de Vino Asoleado para el “vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en el área de secano comprendido entre el río Mataquito por el norte y el Bío-Bío por el sur, proveniente de vides plantadas en dichas áreas”.

Ahora bien, con respecto al ámbito de aplicación de las I.G. y D.O. que emanan del reconocimiento de Decretos Supremos, estas se encuentran básicamente en el Decreto Supremo N°464 del Ministerio de Agricultura de 1994, sobre Zonificación Vitícola y Denominación de origen. Para este Decreto Supremo las D.O. son aquellos

productos que provienen de algunas de las zonas vitícolas que señala el artículo 1°, obtenido a través de alguna de las cepas indicadas en la letra B) del artículo 3°. ⁵¹

Dicho artículo 1° establece cinco zonas o regiones vitícolas para la producción de vinos en el país, las cuales son:

1) Región Vitícola de Atacama y las subregiones de:

-Valle de Copiapó.

-Valle de Huayco.

2) Región vitícola de Coquimbo y las subregiones de:

-Valle de Elqui.

-Valle del Limarí.

-Valle del Choapa.

3) Región Vitícola de Aconcagua y las subregiones de:

-Valle de Aconcagua.

-Valle de Casablanca.

-Valle de San Antonio.

-Valle del Marga-Marga.

4) Región Vitícola del Valle Central y las subregiones de:

- Valle del Maipú

-Valle del Rapel

-Valle de Curicó

-Valle del Maule

5) Región Vitícola del Sur y las subregiones de:

- Valle del Itata

-Valle del Bío-Bío

⁵¹ Algunas de las cepas Blancas: CHARDONAY, CHENIN BLANC, GEWURZTRAMINER, MARSANNE VARIETADES DE MOSCATEL.

Algunas de las cepas tintas: CABERNET, FRANC, CABERNET SAUVIGNON GRIS, CARIGNAN, CARMENERE, COT Y MERLOT ENTRE OTRAS.

-Valle del Malleco

Es importante señalar que estas denominaciones de origen creadas a través del señalado Decreto Supremo, sólo pueden ser utilizadas por los productores de vinos que utilicen a lo menos un 75 por ciento de vino producido con uvas del lugar geográfico indicado. Este 75 por ciento puede completarse con vinos producidos por otros productores, siempre que se certifique su procedencia geográfica, celaje y año de cosecha por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o por una empresa certificadora.

A su vez, el Presidente de la República mediante un Decreto Supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, puede autorizar el uso de una D.O. para productos destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar al producto los aditivos analcohólicos que se señalen en el decreto.⁵²

Como se puede apreciar, el ámbito de aplicación de las D.O. para este Decreto Supremo sólo está limitado al mundo del vino, es decir, el D.S. N° 464 de 1994 sólo se refiere a las denominaciones de origen que hagan alusión al mundo vitícola.

Sólo una vez que se modifica la ley N° 19.039 a través de la ley N° 19.998, se amplía el ámbito de aplicación de las I.G. y D.O., permitiéndose por primera vez a los particulares la posibilidad de solicitar el reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos diferentes a los vinos y bebidas espirituosas.

Por eso en la actualidad y en virtud de las disposiciones contenidas en Título XI de la ley N° 19.039, las I.G. y D.O. pueden amparar todo tipo de productos, sean estos agrícolas, agroalimentarios, e incluso industriales. Esto quiere decir que todo producto

⁵² Como ejemplos podemos citar el Pisco Sour. El cual es reconocido en el Decreto N° 78 del Ministerio de Agricultura, que reglamenta la ley N°18.455. En su artículo 58 se señala: "Se dará el nombre de Pisco Sour al cóctel producido y envasado en las Regiones III y IV, preparado con pisco, zumo de limón o saborizante natural del mismo. Además podrá contener aditivos autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes. Su graduación alcohólica mínima será de 20 grados Gay-Lussac y su contenido mínimo de impurezas será de 3 gramos por litro. Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas cítricas o saborizantes naturales de las mismas, pero en tal caso al producto deberá nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la fruta que corresponda."

o resultado de un proceso productivo puede, si cumple con los requisitos de la definición de las I.G. o D.O. y con los de constitución, ser susceptible de ser amparado bajo esta institución jurídica.

Es importante señalar que las I.G. y D.O. sobre Pisco, Vino Asoleado, Pajarete y Zonas vitícolas se rigen por sus respectivas leyes y Decretos Supremos que las reconocieron, haciendo primar como es obvio, el principio de especialidad. Esto debido a que la modificación de la ley N° 19.039 por la ley N° 19.996 no derogó dichas normas jurídicas, por lo que esta última no interviene en la regulación de estas D.O. e I.G., sino en forma supletoria.

A nuestro juicio bajo el procedimiento de constitución establecido por el Título IX de la ley N° 19.039, no habría problema para solicitar una I.G. o D.O. en relación por ejemplo al Pisco, Pajarete o Vino Asoleado. Esto, debido a que la ley no las excluye de su competencia. El artículo 93° de la ley N° 19.039 señala que: “Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas normas específicas contenidas en la ley N°18.455.”

Debe entenderse entonces, que las I.G. y D.O. reconocidas a partir de la ley N° 18.455 y por D.S. N°464 de 1994, se registrarán por las normas de su constitución, pero que se faculta a las personas interesadas a solicitar el reconocimiento de nuevas D.O. e I.G. reconocidas originalmente en estas fuentes, a través del procedimiento establecido en el Título IX de la ley N° 19.039. Esto porque el artículo 93° antes mencionado, no excluye de su competencia a las I.G. y D.O. relativas al Pisco, Pajarete, Vino Asoleado y Zonas Vitícolas, sino que sólo expresa que no regulara su ejercicio. Es decir, es posible solicitar y obtener su reconocimiento mediante el procedimiento de la ley N° 19.039, de una denominación de origen Pisco, Pajarete o Vino Asoleado. Pero su ejercicio se registrará tanto por las normas específicas contenidas

en la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres, como por la ley N° 19.039 y el reglamento específico de uso respectivo.⁵³

Aun cuando la extensión del ámbito de aplicación de estos derechos de propiedad industrial ha aumentado, es importante advertir que su ambiente de efectividad en Chile sigue siendo en primer lugar, los productos vitivinícolas, seguidos de los agrícolas y alimentarios. Esto, debido a que en relación a dichos productos, el factor geográfico por lo general juega un rol trascendente que favorece su diferenciación (como en el reciente caso del reconocimiento por parte del INAPI de la indicación geográfica “Limón de Pica”).

⁵³ consideramos que es perfectamente factible solicitar el reconocimiento de una D.O. o I.G. a través del procedimiento señalado en la ley N°19.039, dentro del área geográfica delimitada por uno D.O o I.G reconocido por otra fuente. A modo de ilustración, sostenemos que sería posible reconocer la indicación geográfica “pisco de Elqui” dentro de la denominación geográfica “pisco” regulada por la ley N° 18.455, por las razones dadas anteriormente.

1.6) Marcas e indicaciones geográficas.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, guardan cierta relación con las marcas. Tal como lo hemos señalado, el concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen (relación género-especie), es por esto, que realizaremos una comparación entre marcas e indicaciones geográficas en general, haciéndolo extensivo a las D.O.

Previamente, entendemos por marca, aquellas que: “constituyen signos que son utilizados por personas físicas o jurídicas para diferenciar sus propios bienes y servicios del resto de sus competidores, además, esta institución confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma”⁵⁴. FERNÁNDEZ-NOVOA, nos indica que es: “un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”⁵⁵.

Por su parte, las I.G., se encargan de señalar a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee características que derivan de él. Además, estas últimas, pueden ser utilizadas por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y que comparten las cualidades típicas que les otorga su lugar de origen y que cumplen con los demás requisitos señalados por la ley.

En las marcas, el signo protegible dice relación con un nombre, término, signo, símbolo, diseño o por una combinación de los mismos que identifica a los productos y

⁵⁴ Según el concepto entregado por la OMPI, se ha definido a las marcas como “signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los derechos que confieren están protegidos por la legislación”. Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. Acceso a marcas [en línea]. Disponible en: <http://www.wipo.int/trademarks/es/> [Consulta: 10 de noviembre de 2010].

⁵⁵ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Barcelona. Ediciones Jurídicas y Sociales, Marcial Pons S.A., segunda edición. 2004. Pág. 27.

servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor. En las I.G. el signo protegible es el nombre geográfico de la zona de procedencia y las cualidades que diferencian al producto, derivadas del mismo.

Las marcas, pueden aplicarse a cualquier tipo de producto o servicio. Las I.G. se aplican principalmente a productos agroalimentarios.

En cuanto a las marcas, podemos señalar que actúan como una identidad para el reconocimiento de un producto o servicio frente a los consumidores. Las indicaciones geográficas señalan el origen de un determinado producto, sus cualidades y calidades que derivan del mismo, lo cual va en directo beneficio de productores y consumidores.

En las marcas los bienes que se encuentran protegidos por la misma pueden elaborarse en cualquier lugar del mundo. En las I.G. la producción está ligada a una región geográfica determinada; entre otras.

Cabe detenerse brevemente y analizar la situación en que se encuentran las indicaciones geográficas en relación a las marcas en nuestra legislación, y cual primaría en caso de que se produzca un conflicto entre estas.

Al respecto, queremos destacar a una autora nacional, la cual, sin perjuicio de realizar un análisis a partir de la jurisprudencia producida por los antiguos Tribunales Arbitrales de Propiedad Industrial⁵⁶, creemos que constituye un aporte en cuanto al análisis de la relación existente entre marcas e indicaciones geográficas en nuestra legislación. En relación al actual Tribunal de Propiedad Industrial, se debe señalar que es relativamente nuevo y su jurisprudencia no hace referencia aún al tema señalado,

⁵⁶ Como bien se sabe, los Tribunales Arbitrales de Propiedad Industrial, fueron reemplazados por el Tribunal de Propiedad Industrial, el cual, constituye un "Tribunal especial" creado a partir del artículo 17° bis C, de la Ley 19.039 sobre la Propiedad Industrial y sus modificaciones. Este tribunal constituye la primera instancia jurisdiccional de segundo grado, dentro de las materias que conoce, las principales dicen relación con el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos en contra de "resoluciones definitivas o interlocutorias" pronunciadas por el director del Instituto de Propiedad Industrial, como órgano jurisdiccional de primer grado; en los juicios de oposición a las solicitudes de marcas, patentes de invención y otros privilegios industriales, de nulidad o de transferencias de registros, así como de cualquier otra reclamación relativa a la validez o efectos a la protección de los derechos a que se refiere dicho cuerpo legal y que deduzcan las partes interesadas en tales asuntos.

lo cual se hace necesario, tomando en cuenta que se hizo una reforma al artículo 20 mediante la ley N° 20.160.

De tal forma, PAZ ALVAREZ, nos señala que existe jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial en donde se: “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”.⁵⁷ Por tanto, no puede señalarse que las marcas comerciales que incluyen expresiones que hagan referencia a un lugar geográfico en donde el producto ha sido elaborado, no puedan registrarse bajo ningún supuesto, salvo que ellas estén compuestas en forma exclusiva por un elemento que lo indique en ese sentido o que al señalar un lugar geográfica, este no corresponda a la realidad, y de ello se siga que se induzca en forma esencial a error o confusión.

La autora señalada, luego de analizar una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, llega a 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 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 marcario”.

⁵⁷ PAZ ÁLVAREZ, Carmen. Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 N° 4, pp. 791-794 (2001), Sección Jurisprudencia. Comentario: Denominaciones de Origen como Marcas Comerciales.

3) Esta jurisprudencia considera que una denominación de origen es una expresión de uso común, indicativo 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 33⁵⁸ 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 confusión⁵⁹.

Creemos que las conclusiones adoptadas por esta autora son muy importantes, sin perjuicio de eso, al realizarlas aún no existía la posibilidad de reconocimiento de una I.G. o D.O. mediante solicitudes de registro, según la ley N° 19.039, ni tampoco se tomó en consideración que el artículo 20, fue reformado por la ley N° 20.160, específicamente en lo referente a su literal j), el cual, quedó definitivamente de la siguiente forma: "No podrán registrarse como marcas: j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen".

Menos aún se tomó en cuenta el artículo 96 bis A, el cual, otorga la posibilidad de que puedan coexistir las marcas con las I.G. o D.O., cuando, por la aplicación de las normas previstas en la ley de propiedad industrial o en tratados internacionales ratificados por nuestro país, el INAPI llegue a la convicción de que es posible su coexistencia. En tal caso, este último determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas cada una de estas instituciones para evitar la inducción a error o confusión de los consumidores. Si se trata de productos silvoagropecuarios, para poder formar su convicción, deberá mediar informe del Ministerio de Agricultura. Si no se cumplen con las condiciones de uso fijadas, se establece como sanción, se priva al titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas por la ley.

⁵⁸ Los productos de la Clase 33, se refieren a Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

⁵⁹ PAZ ÁLVAREZ, Carmen. Op. Cit. Págs. 791 - 794.

Por tanto, actualmente, es mucho mayor la posibilidad de que una solicitud de registro de marco pueda colisionar con una D.O. o I.G., ya que estas últimas, en virtud de su nueva forma de constitución, podrán aumentar en forma considerable.

Si llegara a solicitarse el registro de una marca, deberá analizarse por el INAPI si, se induce a error o confusión por parte de los consumidores. En caso afirmativo, no podrá inscribirse la marca. Si no causara error o confusión, deberá dicha autoridad, formar convicción acerca de la coexistencia y en definitiva, fijar las condiciones de uso para cada uno de estos títulos de protección.

En conclusión, no corresponde el registro de una marca, cuando se determine por el órgano respectivo que se produce alguna de las siguientes situaciones con motivo de la solicitud de registro de una determinada marca:

- Cuando la expresión es idéntica a una indicación geográfica o denominación de origen.
- Cuando señala un lugar de procedencia falso o cuando se refiere a atributos del producto que son falsos y en ambos casos, deben producir una inducción a error o confusión por parte del público consumidor.

En los demás casos, el INAPI deberá formar convicción acerca de la coexistencia entre marcas y I.G. o D.O. o entre éstas últimas.

A este respecto, ERRÁZURIZ TORTORELLI, señala que en Estados Unidos se privilegia el sistema marcario, por el cual, una indicación geográfica puede registrarse al igual que las marcas colectivas o de certificación. A diferencia de las marcas que se registran sobre la base del primero en solicitarla, la *"first to file rule"*, las indicaciones geográficas se registran sobre la base de quien detenta un mejor derecho para su registro, la *"better right rule"*. En caso de un conflicto entre una marca previa y una indicación geográfica posterior, tiene prioridad la marca. Por el contrario, en Europa el

sistema privilegia a las indicaciones geográficas por sobre las marcas comerciales, considerando que las primeras tienen mejor derecho que las segundas⁶⁰.

La autora, plantea que, frente a dos sistemas que parecen antagónicos, cabe preguntarse si no debiera prevalecer una solución que busque la equidad, donde marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen puedan coexistir con los resguardos respectivos. Nosotros consideramos que el artículo 96 bis A) de la ley de propiedad industrial, es lo más cercano que podemos encontrar a esa equidad.

⁶⁰ ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pág. 216.

1.7) Las marcas colectivas.

Las Marcas Colectivas, constituyen una categoría relativamente nueva para los distintos ordenamientos, por lo que se encuentra acogida de diferentes formas y con distinta profundidad en las diversas legislaciones de propiedad industrial.

Podemos entender, según lo establecido por la OMPI, que: “Las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa”⁶¹.

El artículo 7 de la Convención de la Unión de Paris, establece que: “ 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. 2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público. 3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país”.

En Chile, en virtud de la Ley N° 20.160 de 2007 que modifica la Ley de Propiedad Industrial, para adecuarla a compromisos adquiridos en virtud de la suscripción de los TLC (por ejemplo el firmado con EEUU y China) y los Acuerdos de Asociación (como por ejemplo el suscrito con la Comunidad Europea). Entre sus varias incorporaciones,

⁶¹ Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. Las Marcas Colectivas [en línea] http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm. [Consulta: 6 de diciembre de 2010].

introduce las marcas colectivas y de certificación, cumpliendo así, con lo establecido por el artículo 7° de la Convención de la Unión de París, el cual se encuentra ratificado por nuestro país.

Es el Artículo 19 bis introducido por la Ley N° 20.160, el que se encarga de regular las marcas colectivas en nuestro país, estableciendo que: “En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o calidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas”.

Esta institución tiene generalmente como finalidad la protección de ciertos productos que poseen determinados atributos característicos de un territorio

geográfico determinado. La función que cumplen, así como las marcas pertenecientes a un solo titular, es distinguir productos o servicios, a pesar de que este no sea su papel relevante. Las diferencias con las marcas que pertenecen a un único titular, dicen relación con que las marcas colectivas distinguen productos o servicios de un grupo de empresas, diferenciándolos de aquellos fabricados o prestados por empresas extrañas a la colectividad.

La creación de una marca de este tipo no sólo trae como beneficio el mejoramiento de la comercialización de los productos tanto a nivel local, nacional o incluso internacional, sino que entrega un marco de cooperación entre los diferentes productores locales. A mayor abundamiento, debemos señalar que, por lo general al momento de crear una determinada marca colectiva, debe acompañarse un cierto marco normativo junto a criterios y una estrategia conjunta que refleje los fines que se pretenden por estos productores locales. Por lo que la creación de estas marcas constituye una forma de alcanzar un grado de desarrollo mayor a nivel local.

De tal forma: “las asociaciones de PYME pueden registrar marcas colectivas con vistas a comercializar conjuntamente los productos de un grupo de PYME y mejorar así el reconocimiento de esos productos. Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva”⁶².

⁶² Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. Las Marcas Colectivas [en línea] http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm. [Consulta: 6 de diciembre de 2010].

1.8) Las marcas de certificación.

La OMPI ha establecido que: “La marca de certificación es un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca”⁶³.

La función que cumplen estas marcas dice relación con la certificación o garantía que los productos o servicios que diferencian, cumplan con los requisitos mínimos que ha establecido su titular, junto con realizar un control previo y continuado del mismo.

Una importante ventaja que proporcionan las marcas de certificación o de garantía, señalada por GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, dice relación con ser: “una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestigie”⁶⁴.

Las marcas de certificación fijan su estrategia en relación a la capacidad que tiene el titular de la misma en asegurar, tanto cualidades como calidades de los productos que son diferenciados con la marca y que se utilizan por terceros. Todo esto, en función de la verificación de ciertos requisitos mínimos establecidos por el titular de la marca que han sido establecidos con anterioridad.

Es así como se genera un ambiente de seguridad en los consumidores, junto con otorgarles las debidas garantías, ya que tienen conocimiento de que detrás de las marcas hay personas que están verificando constantemente, que dichos signos

⁶³ GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alonso. Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conjuntamente con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006. La marca colectiva, la marca de certificación o de garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso. Lima. Pág. 5.

⁶⁴ GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR. Op. Cit. Pág.6.

distintivos (en relación a los productos que diferencian), tengan una adecuación con la realidad.

En nuestro país, la ley N° 19.039, en un principio no hacía referencia ni a las marcas colectivas ni de certificación, lo que cambió con motivo de los diversos tratados internacionales celebrados por nuestro país, en virtud de los cuales Chile se obligó a incorporarlos.

De tal manera, la ley N° 20.169, se encargó de modificar la ley de Propiedad Industrial vigente, introduciendo el artículo 19 bis, el cual, otorga la posibilidad de registro tanto de marcas colectivas como de certificación, permitiendo solicitar el registro de un marca en beneficio de dos o más titulares, los cuales, de consuno podrán solicitar que junto con el registro de la marca, se registre un reglamento de uso y de control de la misma, el que será obligatorio para los titulares de la marca, pero no le empecerá a terceros. Tal reglamento se deberá presentar al momento de solicitar la inscripción de la marca y se resolverá por las autoridades respectivas junto con la solicitud de registro. Dicho artículo, continúa señalando que el mismo procedimiento se utilizará para el registro de una marca para ser usada en forma colectiva, con el fin de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios.

1.9) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas, Las marcas colectivas y de certificación. Semejanzas y diferencias.

Luego de haber analizado cada una de las categorías mencionadas, podemos concluir que existe cierta vinculación entre ellas.

En muchos países, la gran diferencia entre marca colectiva y marca de certificación es que, la primera sólo puede utilizarla un grupo específico de empresas como, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el titular de la misma.

Entre las semejanzas que existen entre las indicaciones geográficas y las marcas colectivas, se ha señalado que: “se asemejan en la medida que su uso le es permitido a una determinada colectividad, con exclusión de los no miembros. En común poseen también el hecho de que indican un determinado origen al público, siendo aquí cuando surge una diferenciación clara: la indicación geográfica se presta para indicar el origen o la procedencia geográfica de un producto o servicio, al tiempo que la marca colectiva, como se ha visto, tiene como función indicar su origen empresarial”⁶⁵.

Por otro lado, los usuarios de una indicación geográfica no se encuentran vinculados en torno a una marca, como es el caso de los usuarios de las marcas colectivas, ya que lo que los vincula es que utilizan en forma común un nombre de un lugar geográfico, que no puede constituir una marca.

Las indicaciones geográficas y las marcas de certificación, también poseen puntos en común, especialmente con las denominaciones de origen. La más importante de

⁶⁵ DE SOUSA BORDAL, Ana Lucía (Traducción Marcelo García Sellart). Estudio de Las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y Las Marcas Colectivas-Su Protección en Brasil e Importancia en el Contexto Internacional. [en línea] Estudio Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Pág. 39. <http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf> [consulta: 11 de diciembre de 2011].

ellas dice relación con que, tanto las D.O. como las marcas de certificación lo que buscan en definitiva es, garantizar que determinados productos o servicios cumpla con ciertas características o calidades. Sin embargo, y a diferencia de las indicaciones geográficas, las características o calidades que debe reunir el producto designado por las marcas colectivas son la conclusión del apego estricto a patrones y reglas que no se encuentran relacionados con elementos de carácter geográfico. Una vez cumplidos dichos estándares fijados por los patrones o reglas, darán garantía que se cumplen las mismas características y calidades.

En definitiva, se ha establecido por DE SOUSA BORDAL que: “si fuese necesario establecer una relación entre esas categorías, se podría decir que la indicación de procedencia es para la marca colectiva lo que la denominación de origen lo es para la marca de certificación”⁶⁶. Así, la indicación geográfica se refiere al origen geográfico y la marca colectiva al origen empresarial. Por otro lado, las D.O. garantizan determinadas características o propiedades relacionadas con un lugar geográfico y las marcas de certificación aseguran determinadas características o calidades en cuanto se cumplan reglas y patrones establecidos previamente.

⁶⁶DE SOUSA BORDAL, Ana Lucía, Op. Cit. Pág. 39.

Capítulo 2: La necesidad de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

2.1) La necesidad y fundamento de la protección de las I.G. y D.O.

Las I.G, y D.O. han tomado fuerza en el mundo y Chile no ha sido la excepción, debido en gran parte al fracaso del socialismo en la forma de asignación de recursos, organización y producción. A raíz de esta situación histórica, pero junto con la necesidad de redescubrir y crean nuevas instituciones proteccionistas dentro de un modelo de economía neoliberal, estas han tomado un notable impulso a partir de la década de los noventa. Esto se debe en parte a la necesidad que tienen los actores económicos de relacionar un producto con una determinada calidad por sobre el precio, situación que se produce cuando las economías llegan a cierto grado de desarrollo, en donde las necesidades básicas pueden ser fácilmente satisfechas. Dando lugar a mercados donde el factor decisivo a la hora de tomar la decisión final por el consumidor se basa en la calidad y asimilación a características que ofrece el producto y no sólo en el precio.

La necesidad de protección de las denominaciones de origen e Indicaciones geográficas, desde un punto de vista económico, es un tema que depende exclusivamente del Estado y sus organismos. Esto, debido a que su protección dependerá de la visión que el Estado⁶⁷ tenga a través de su carta fundamental, respecto de la importancia del factor diferenciación en un respectivo mercado. En Chile la necesidad de protección de las I.G. y D.O. se ha visto favorecido por el proceso de apertura económica y la competencia de nuestros productos en otros mercados, donde el rol diferenciador de un producto nacional con otro extranjero es

⁶⁷ Para SAMUELSON y NORDHAUS los Estados, a través de sus políticas “tienen tres funciones económicas principales en una economía de mercado: aumentar la eficiencia, promover la equidad y promover la estabilidad y el crecimiento macroeconómicos. SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D. Economía, 18° Edición, México, MCGraw-Hill, 2005, págs. 34.

trascendental para la supervivencia del primero en mercados tanto nacionales como internacionales.⁶⁸

Desde la visión de la ciencia económica, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son el resultado de fallas del mercado.⁶⁹ Es decir, de situaciones en que los requisitos necesarios para el funcionamiento normal de los agentes económicos no se cumplen y por ende, el resultado no satisface a los grupos que acuden a ese mercado a satisfacer sus necesidades. Las fallas de mercado son las externalidades⁷⁰ y las imperfecciones del mercado⁷¹ (existencia de información imprecisa que impide que los precios funcionen como señales). Frente a estas distorsiones del mercado, la solución clásica por la economía a partir de la década de 1930, ha sido la intervención del Estado en los mercados, que para el caso de las I.G. y D.O. garantiza la protección de mercados emergentes y transparenta los mercados evitando alteraciones en la información, eliminando asimetrías en la información.

Para DE LA CALLE ROBLES: “El objetivo de estas intervenciones (D.O. e I.G.) es, salvados los fallos, ya comentados, asegurar rentas a determinados productores”⁷², para lo cual se crea escasez en el mercado mediante el establecimiento de barreras de entradas, que reducen al mínimo el número de potenciales oferentes. Claro que la externalidad negativa es que las rentas (Ingresos en exceso del costo de oportunidad) no funcionan como indicativos para estimular la participación de oferentes, posibilitando la pérdida de eficacia y la baja de precios debido a la competencia. Por

⁶⁸ Esto se ve reflejado en el reconocimiento y tratamiento que tienen las D.O. e I.G. en Tratados de Libre Comercio y acuerdos de asociación que ha celebrado nuestro país, donde, además de sujetarse a lo dispuesto por los acuerdos ADPIC's, se hace un reconocimiento específico a determinadas denominaciones de origen. Como ejemplo podemos mencionar el reconocimiento mutuo que se hizo con el Pisco Chileno, Pajarete, Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos de América.

⁶⁹ El tratamiento de las D.O. e I.G. desde el punto de vista económico, tiene como base la siguiente publicación. DE LA CALLE ROBLES, Luis. Denominaciones de origen y protección económica. [en línea] Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, N° 194, 2002, págs. 27-48.

<http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_02.pdf> [consulta: 29 de diciembre de 2010].

⁷⁰ Según Larroulet y Mochón, las externalidades se producen “cuando la producción o el consumo de un bien afecta directamente a consumidores o empresas que no participan en su compra ni en su venta, y cuando esos efectos no se reflejan totalmente en los precios de los mercados”. LARROULET, Cristian, y MOCHÓN, Francisco. “Economía”, 2° Ed. Santiago, McGraw-Hill, 2003, pág. 260.

⁷¹ Para más información sobre fallas de mercado, ver SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D. Economía, 18° Edición, México, McGraw-Hill, 2005, págs. 159 y siguientes.

⁷² DE LA CALLE ROBLES, Luis. Op.cit. pág. 29

esto, con las I.G. y D.O. no hay competencia basada en el precio o en sus rentas, sino en la calidad, generando que los costos de producción no sean los elementos que sitúan a cada oferente en su sitio dentro del mercado.

Las I.G. y D.O. son establecidas fundamentalmente, desde la visión de la economía, para proteger los intereses de los productores. La distinción que busca un productor viene dada por una calidad o característica diferencial ya constatada, siendo el fundamento para la protección mediante una I.G. o D.O. Según DE LA CALLE ROBLES: “La calidad se logra mediante la existencia de reputaciones”⁷³, las cuales deben ser aptas para evitar que la inversión en calidad realizada, sea sobrepasada por otros productores, que al igualar el precio final, producen el efecto en el consumidor final de asimilarse y atribuirse dicha calidad.

Por esto, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son un mecanismo de reputaciones que favorece al productor, al permitirle utilizar algún signo distintivo de cierta fama o prestigio y que por consecuencia garantiza al consumidor una calidad por la que está pagando un determinado precio.

La diferenciación cualitativa y formal del resultado final del proceso productivo se produce gracias a que estas instituciones jurídico-mercantiles actúan como barreras de entradas, dificultando la participación de nuevos oferentes en el mercado. Estas barreras de entradas generan lo que BUCHANAN⁷⁴ señala como un club, es decir, un conjunto de oferentes en donde existe: voluntariedad de pertenecía, existencia de costos compartidos, presencia de un mecanismo de exclusión y toma de dediciones duales. Todos los cuales una vez reunidos son el producto del prestigio compartido. Por lo tanto, las I.G. y D.O. son una distorsión en el mercado, porque garantizan el monopolio de utilización de una etiqueta o signo a ciertos productos, permitiendo a los miembros del “club” apostar a estrategias de calidad al ser posible la segmentación del mercado. A pesar de esta situación que se podría traducir en potenciales prácticas

⁷³ DE LA CALLE ROBLES, Luis, Op. Cit. pág. 32

⁷⁴ BUCHANAN J. “An economic theory of Clubs” en J. Buchanan: Economía y Política. Escritos seleccionados. Pp. 209 -222. Universitat de valencia, valencia 1988.

concertadas, la existencia de estos “clubes” es positiva, ya que reducen los costos y aumentan los beneficios proporcionados a los productores, renta, información y mecanismos de compensación.

Eso sí, el someterse a dicha protección trae aparejado el sometimiento a ciertas normas y códigos de conducta que no limitan el accionar de los que no están dentro de esa barrera de entrada. La diferencia de precios que favorece a un producto amparado por una I.G. o D.O. se paga con obligaciones más rigurosas como controles de calidad, limitaciones territoriales para realizar todo el proceso productivo, aspectos técnicos y burocráticos como controles analíticos, régimen de infracciones, etc. Pero esta limitación con respecto a otros productores tiene una recompensa que se traduce en el precio final del bien, ya que los sobrepuestos cubren los mayores costos y permiten a los demandantes asimilar mejor la relación entre el producto y cierta calidad.

Además la existencia de estas barreras de entradas generan a su vez “búsquedas de rentas, ya que como no es posible competir con una D.O. exitosa”⁷⁵, que ya tienen un prestigio asegurado y que no compiten a nivel de precio, sino de calidad, el productor no beneficiado buscara invertir en otras zonas que en un futuro le permitan estar amparado por alguna I.G. o D.O., asimilando sus características diferenciadores a elementos naturales o humanos, permitiéndole subir el precio final, además, de potenciar zonas geográficas con Innovación y desarrollo (I+D).

La forma en que las I.G. y D.O. evitan el daño al prestigio de un producto se produce prohibiendo la utilización de marcas o signos distintivos, otorgando el monopolio de dicha utilización a ciertos productores. Los productores con una calidad menor se podrían aprovechar de la buena reputación de los demás, al utilizar las mismas zonas geográficas y factores naturales o humanos, sin que por eso se logre la misma calidad. Además que con el hecho de ubicar sus productos al mismo precio, producen el efecto de asimilación de calidad en los consumidores. Ante esto, el signo distintivo o etiqueta reafirma dicho compromiso y saca a la luz al productor

⁷⁵ DE LA CALLE ROBLES, Luis. Op. Cit. pág. 33.

inescrupuloso. Si no fuese por estas instituciones, el consumidor, debido a su ignorancia, expulsaría a los buenos productores y premiaría a los productores que actúan de mala fe. La etiqueta o signo distintivo permite una diferenciación del producto basada en cualidades propias y señala en forma indirecta las diferencias al consumidor final, el cual según sea su móvil, aceptara pagar la diferencia con respecto a los otros productores que funcionan según el precio y no a su calidad.

Es importante señalar que esta protección está justificada “si se busca un tamaño óptimo, ni tan grande como una CA ni tan pequeño como una comarca”⁷⁶⁷⁷. La excesiva amplitud de una I.G. o D.O., tanto a nivel geográfico como de productos, impide la diferenciación, es decir, la segmentación en función de una calidad asociada, la cual es necesaria para cubrir los mayores costos que supone dicho proceso, generando la devaluación del signo distintivo o etiqueta y por consiguiente, fracasando como mecanismo de protección.

En cambio, si la cobertura de la D.O. o de la I.G es baja, no se convertirá en un mecanismo de fomento de calidad, sino de mantenimiento o devaluación de calidad, salvo que la reputación previa sea muy grande, generando incentivos a los productores para mantener dicha calidad.

Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, la doctrina clásica como MATTERA⁷⁸ y MAROÑO, han justificado la necesidad de protección de las I.G. y D.O. mirando al interés del consumidor. Es decir, la existencia de estas instituciones se debería a la protección que requieren los consumidores ante los productores. Esto quiere decir que el bien jurídico protegido en este caso sería la buena fe contractual de los consumidores. También justifican esta necesidad de resguardo en relación al interés

⁷⁶ DE LA CALLE ROBLES, Luis. Op. Cit. pág. 36.

⁷⁷ A modo de explicación, cuando el autor hace referencia a una CA, se refiere a una Comunidad Autónoma, como por ejemplo Cataluña y Galicia.

⁷⁸ “Las Denominaciones de Origen e Indicaciones de procedencia solo cumplen su función, es decir, solo protegen los intereses de los productores contra la competencia desleal y de los consumidores contra las indicaciones falsas y falaces, si el producto que designan posee cualidades particulares, que lo distinguen de los demás productos, en razón de su procedencia geográfica” ALFOSNO MATTERA, citado por CORNEJO AGUILERA, Pablo, “ las denominaciones de origen y el fundamento de su protección” Revista DERECHO Y HUMANIDADES, Nº 10, Santiago, Chile. año 2004, pág. 299.

de los productores y empresarios. La existencia de un signo que permita la diferenciación entre productos, no sólo sirve a los consumidores a modo de informarse y discriminar en la elección de ciertos productos, sino también a los productores, dándoles una ventaja especial a la hora de competir en el mercado. Es decir, con esta protección se favorece el interés de los productores de invertir y fomentar en procesos productos nuevos o participar en otros mercados, ya que así su inversión y desarrollo estaría en cierta forma asegurada mediante un elemento jurídico que da certeza y seguridad. Al mismo tiempo, con este resguardo se protege la libre competencia, bien jurídico trascendental en un modelo económico donde el rol principal es de los agentes privados y el Estado sólo actúa a través del principio de subsidiariedad, lo que fomenta la diferenciación de productos y la asimilación de calidades a estos.

Otro argumento de la doctrina clásica es que las I.G. y D.O. son creadas, fomentadas y protegidas por el Estado debido a que se busca un desarrollo económico en una zona determinada. Esto lo realizaría el Estado cumpliendo con su rol de agente subsidiario y de fomento. La creación de una I.G. o D.O. otorga al inversionista una seguridad y certeza en relación al estatuto jurídico de su actividad, lo que le permite tomar riesgos teniendo como fondo un marco regulatorio estable. Asimismo, les permite competir en el mercado no sólo teniendo como base un prestigio que emana de factores humanos o naturales, sino que un signo o marca que identifica ese prestigio a dicho elemento humano o natural, el cual está certificado por el Estado, lo que fomenta la participación de agentes productivos en ciertas zonas que sin estos “privilegios” no lo harían.

También se ha sostenido que el punto central para proteger a las D.O. e I.G. estaría dado en el compromiso que tendría el Estado y dichos beneficiados. Es decir, el Estado fomentaría y protegería mediante una D.O. o I.G., ciertos productos debido a una relación contractual. Este contrato a la luz del derecho civil sería un verdadero contrato-ley, es decir una convención en que el Estado otorga un estatuto jurídico de excepción, el cual generaría derechos y obligaciones entre las partes, generando una renuncia por parte del Estado a su soberanía. Esta situación haría aplicable al particular la teoría de los derechos adquiridos consagrada en el artículo 19 N° 24 de

nuestra carta fundamental. Esta tesis podría haber sido el fundamento de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas antes de la entrada en vigencia de la ley N° 19.996. Esto cuando en nuestro país sólo existían dos fuentes formales de constitución de denominaciones de origen e indicaciones geográficas (la ley y los Decretos Supremos). Se podía haber sostenido que el fundamento era sólo el derecho de propiedad, debido a que estas instituciones jurídicas tienen como características la inmutabilidad y que su privación o extinción debían ser regidas por el estatuto expropiatorio establecido en la Constitución.

Con la entrada en vigencia de la ley N° 19.039 y la eliminación por parte del legislador de su carácter inmutable (según lo señalado en su artículo 100) el fundamento de protección no podría ser exclusivamente el derecho de propiedad, ya que la propia ley señalaría la forma en que se podría dejar sin efecto una I.G. o D.O. inscrita en el respectivo registro. Registro que a su vez no tendría fines publicitarios, sino que sería la forma de constitución de una I.G. o D.O.⁷⁹ A pesar de esto, sostenemos que la consideración de las D.O. e I.G como derechos de propiedad, es uno de los fundamentos para otorgarles protección por el ordenamiento jurídico.

A nosotros nos parece que el fundamento de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas estaría dado por lo que sostiene la doctrina clásica, es decir, por una sumatoria de bienes jurídicos no excluyentes entre si, como la protección de los consumidores, la propiedad, el interés de los productores y la libre competencia. Todos bienes jurídicos que emanan de un principio rector de nuestro derecho, que es el principio general de la buena fe, el cual se expande desde el derecho privado a todo el ordenamiento Jurídico⁸⁰. Según DUCCI, la buena fe: “no es un concepto único; bajo su denominación se agrupan dos situaciones distintas, perfectamente diferenciables”.

⁷⁹ Este tema es tratado en extenso en el capítulo IV, sobre la “titularidad del Derecho de propiedad industrial indicación geográfica y denominación de origen y su naturaleza jurídica.”

⁸⁰ La corte Suprema a señalado que: “El acto jurídico administrativo debe estar inspirado en el principio general que es la base de todo régimen de derecho, la buena fe”. Esto nos demuestra que este principio que originalmente se encontró en el derecho privado, especialmente en el derecho civil, se extrapola al ordenamiento jurídico, independiente del origen y clasificación de las normas jurídicas. Revista Derecho y Jurisprudencia. Tomo 78. S 5, pág. 20, Cons.18.

La primera situación muestra a la buena fe como “una actitud mental, actitud que consiste en ignorar que se perjudica un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho, de tener un comportamiento contrario a él.” Este es el concepto clásico de buena fe subjetiva, el cual está consagrado principalmente en el artículo 706 del Código Civil.

La segunda, dice relación con la denominada buena fe objetiva, que tiene relación con el desarrollo de una conducta, el cual encuentra su fundamentación en el artículo 1560. Principio que no se encuentra en una norma jurídica precisa⁸¹, pero que es determinado en forma extraíble a través de un razonamiento inductivo y que se difunde al ordenamiento jurídico debido en parte, a una de las características del derecho privado, la cual es que es común. Característica que como señala ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC: “es común, en primer lugar, porque todas las relaciones jurídicas privadas de los hombres que no están disciplinadas por otra rama especial o autónoma del derecho, son regidas por el Derecho Civil: y es común, en segundo lugar, porque sus principios o normas generales suplen las lagunas o vacíos de las demás ramas del derecho privado, cuando ellas no aparecen inspiradas por principios singulares que contradigan a los del común.”⁸²

También consideramos que el derecho de propiedad juega un rol importante al fundamentar su protección y este operaría en el caso de las I.G. y D.O. reconocidas tanto por la ley N° 18.455, el D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, como también en las otorgados a través del procedimiento del Título IX de la ley N° 19.039, aún cuando su registro no sea inmutable.

⁸¹ DUCCI CLARO, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 1994. Pág. 21 y 22.

⁸² ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A., Tratado de Derecho Civil. Parte preliminar y general. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1998. Pág. 34.

2.2) Mecanismos de protección de las I.G. y D.O. en la legislación nacional.

Los Mecanismos de protección de las I.G. y D.O. están íntimamente relacionados con el fundamento que se haga de su protección. Las formas en que el legislador protege estos derechos de propiedad industrial dependen de los bienes jurídicos que considere al momento de legislar. Debido a lo sostenido en el numeral anterior del capítulo segundo, nuestro legislador ampara varios bienes jurídicos, por lo que las I.G. y D.O. poseen distintas formulas y niveles para hacer efectivas su protección.

Como las I.G. y D.O. son derechos de propiedad industrial, están protegidas por el estatuto de propiedad establecidos en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, ya que son expresamente reconocidos en el artículo 19 N° 25 al señalar que: “se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

La importancia de estar protegidas por el estatuto de propiedad establecido en la Constitución es que toda limitación al modo en que se adquiere una I.G. o D.O. y de usar, gozar y disponer de ella y sus atributos sólo puede ser mediante una ley. Lo que priva a la administración de limitar el derecho real de dominio y las facultades que emanan de él, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria. Además del requisito de legalidad, las limitaciones al modo de adquirir y a las facultades del dominio deben ser fundadas en base a la función social que cumple la propiedad. Es decir, no sólo basta la ley para limitar el derecho de propiedad y sus atributos, sino que debe estar fundado en el Interés general de la nación, seguridad nacional, utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental.

También a nivel Constitucional, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen están protegidas por el estatuto expropiatorio del artículo 19 N° 24 inciso 3°. Esto quiere decir que si algún beneficiado con la declaración de I.G. o D.O. fuera privado del dominio de este derecho de propiedad industrial, debería ser indemnizado,

ya que estaríamos ante el caso de una expropiación, la cual debe ser mediante ley general o especial y tener como fundamento utilidad pública o interés nacional.

Es importante señalar que esta protección señalado por el constituyente no sólo es ante actos de la administración, sino también de leyes que emanen del poder legislativo, ya que si el Congreso dictara una ley que afectara el derecho de propiedad de los titulares de una I.G. o D.O. y limitara su esencia, imponiendo condiciones, tributos o requisitos que impidiesen su libre ejercicio, se estaría privando del derecho de dominio sobre estos derechos de propiedad industrial, habiendo una expropiación, siendo por ende, necesario establecer la indemnización correspondiente si se cumple con los requisitos antes enunciados.

Todo lo señalado anteriormente está amparado por la acción de protección señalada en el artículo 20° de la carta fundamental, la cual permite que cualquier beneficiario con una declaración de una I.G. o D.O. pueda acudir a la Corte de Apelaciones respectiva ante una acción u omisión de carácter arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo derecho de dominio a fin de restablecer el imperio del derecho. Esta protección y su correspondiente acción operan indistintamente de la fuente de la cual provenga el reconocimiento de una I.G. o D.O.

Si adoptamos la tesis central de la doctrina clásica sustentada por MATTERA o MAROÑO, es decir, que el fundamento de la protección de las I.G. y D.O. son la buena fe del consumidor y su protección (cosa que compartimos pero no en forma exclusiva), las I.G. y D.O. estarían protegidas por las acciones que establece la ley N° 19.955 “sobre la protección del consumidor”. Según el artículo 3° letra b de dicha ley, los consumidores tienen: “El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos”. Derecho que se satisface en gran parte mediante la función publicitaria que cumple las I.G. y D.O.

Además, dicha ley otorga acción de perjuicios cuando un producto sujeto a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumple las especificaciones correspondientes. Calidad de cumplimiento que fácilmente se podría dar en productos protegidos por una I.G. o D.O. como es el caso del Vino o Pisco, donde existen normas que regulan su elaboración, producción y embalaje en atención a su calidad.

Esta ley al mismo tiempo sanciona con multa, en su artículo 23º: “al proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.” Es decir, podría ser sancionado mediante las acciones y multas de esta ley, el productor que no siendo titular de una I.G. o D.O. engaña a los consumidores con un producto en que promueve una asimilación del bien con una calidad que se asocia a una I.G. o D.O. Se castigaría la asimilación negligente de calidad que no corresponde.

El problema que presenta reducir el fundamento de protección de estas instituciones a sólo la protección del consumidor, es justamente que las acciones sólo las tienen los consumidores finales y no por ejemplo los intermediarios o los mismos beneficiarios. Esto debido a que el ámbito de aplicación de esta ley sólo se limita a las relaciones entre proveedores y consumidores, entendiendo por consumidor: “las personas naturales o jurídicas, que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieran, utilicen, o disfruten, como destinatarios finales bienes o servicios” (artículo 3 ley N°19.955).

Otra forma de protección de las I.G. y D.O. es a través de las acciones que establece el D.L. N° 211 de 1973 sobre protección de la Libre Competencia⁸³. Según

⁸³ Si bien existe consenso sobre el tratamiento de la libre competencia como bien jurídico tutelado, no existe claridad en la doctrina nacional sobre el concepto en sí de Libre competencia. Según Domingo Valdez “libre competencia significa libertad en el ingreso, explotación y salida de los mercados relevantes, cualquiera sea la modalidad de autonomía o heteronomía empleada para combatir en el cabal cumplimiento del marco de principios y garantías constitucionales, entre las cuales exhibe un rol capital el principio de subsidiariedad”. VALDEZ PRIETO, Domingo. Libre competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2006. Pag.181.

lo señalado anteriormente, lo que se busca mediante la creación de estas instituciones (I.G. y D.O.) entre otras cosas, es otorgar un estatuto de protección a sus beneficiados. El problema que se podría originar por esta situación excepcional es que facilita la realización de actos u omisiones que der lugar al tipo universal antimonopolio señalado en el artículo 3 del D.L. N°211⁸⁴, afectando el bien jurídico libre competencia⁸⁵. Esto básicamente porque los beneficiados con estos derechos de propiedad industrial están en una situación que disminuye la posibilidad de competencia con otros productores, generándose barreras de entradas en los mercados.

A nuestro juicio, el criterio de imputación que se podría dar en este caso es producto de un abuso de posición dominante⁸⁶ por un agente beneficiario, situación que se daría cuando el titular de una I.G. o D.O. incurriera en actos como fijación de precios, imposición de venta, cuotas de mercado, etc.⁸⁷ Es importante señalar que únicamente se sanciona el abuso de la posición dominante y no ella en si, además de señalar que el D.L. N° 211 sanciona conductas desde la etapa de tentativa, entendiéndose por tal la acción “a la que falta una parte conclusiva”⁸⁸, situación que debe estar íntimamente relacionada con la tipicidad de las conductas atentatorias con el bien jurídico libre competencia.

⁸⁴ El artículo 3 del D.L. 211 señala como tipo universal antimonopolio: “El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el art. 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones pueden disponerse en cada caso”.

⁸⁵ Es importante señalar que el tipo universal antimonopolio es de resultado, porque requiere un efecto jurídico relevante. Este resultado posee dos modalidades: “la de un detrimento o aniquilación del bien jurídico tutelado (lesión o también llamado delito perfecto) y la de la puesta en peligro de este (peligro o también llamado delito imperfecto).

VALDEZ PRIETO, Domingo. Op. Cit, pág. 270.

⁸⁶ Debemos señalar que la posición relevante está intrínsecamente relacionada con el poder de mercado. Valdez define posición dominante como “es una situación en la cual existe poder de mercado emanado de un monopolio estructural y que no se agota en la situación de un monopolio puro, resultando aplicable también a los monopolios parciales”.

VALDEZ PRIETO, Domingo, Op.cit, pág. 550.

⁸⁷ Según MORALES y ZABALA, existen tres grandes tipos de conductas que pueden afectar el Bien Jurídico Libre competencia, las cuales son: “el monopolio y el cartel, con los abusos que la colusión entre oferentes pueda generar; la posición de mercado, sea monopólica o dominante y sus respectivos abusos y la competencia desleal entre propios agentes.”

MORALES, Joaquín y ZABALA, José. Derecho Económico. 3° ed. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2005. Pág. 135.

⁸⁸ POLITOFF, MATUS Y RAMIREZ, Lecciones de Derecho Penal Chileno. 2° edición Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2003. Pág. 379.

Las sanciones que podrá decretar el Tribunal de la Libre competencia, están señaladas en el artículo 26, las cuales son:

- a) Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones de la presente ley;
- b) Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere la letra anterior;
- c) Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a veinte mil unidades tributarias anuales y, en el caso de sancionar una conducta prevista en la letra a) del artículo 3°, hasta por una suma equivalente a treinta mil unidades tributarias anuales. Las multas podrán ser impuestas a la persona jurídica correspondiente, a sus directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo. Las multas aplicadas a personas naturales no podrán pagarse por la persona jurídica en la que ejercieron funciones ni por los accionistas o socios de la misma. Asimismo, tampoco podrán ser pagadas por cualquiera otra entidad perteneciente al mismo grupo empresarial en los términos señalados por el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores, ni por los accionistas o socios de éstas. En el caso de las multas aplicadas a personas jurídicas, responderán solidariamente del pago de las mismas sus directores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado del acto respectivo, siempre que hubieren participado en la realización del mismo.

La ley N° 20.169 titulada “Ley que Regula la Competencia Desleal” publicada el 16 de Febrero de 2007, vino a sancionar los actos de competencia desleal efectuados con el fin inmediato de captar clientela de un agente de mercado a otro. Es importante señalar que esta ley no es una derogación del D.L. N° 211 de 1973, sino que un complemento para la protección del mismo bien jurídico. Una de las características que presenta esta ley es que define que debemos entender por actos de competencia desleal. El artículo 3 lo establece señalando que: “es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.” Debemos señalar que

el tipo sancionatorio es de carácter abierto y que las conductas que señala no son taxativas. Estas conductas meramente enunciativas son (art. 4):

- a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
- b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.
- c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.
- d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.
- e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.
- f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.
- g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.

Esta ley sanciona con la imposición de determinadas conductas u obligaciones a los infractores. Estas están señaladas en el artículo 5 y podrán ejercerse, conjunta o separadamente. Estas acciones son:

- a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica.
- b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
- c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.
- d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

Suplementariamente, y sólo en caso que la conducta o el perjuicio producido tengan el carácter de grave, se puede imponer una multa de hasta 1000 U.T.M. por el Tribunal de la Libre Competencia, previo requerimiento del Fiscal Nacional Económico.

Es importante señalar que la ley N° 20.169 presenta un tipo sancionatorio que a diferencia del tipo universal antimonopolio, no es de resultado. Esto quiere decir que la aplicación de esta ley no exige que el acto produzca un efecto determinado en el mercado, sino que basta con que sea calificado como competencia desleal y perjudique a un agente de mercado.

Todas estas acciones, emanan del fundamento de su protección, las cuales se aplican a todas las I.G. y D.O. pero no son acciones que la ley señala en forma expresa para proteger y dar eficacia a las I.G. y D.O. A nuestro entender estos derechos de propiedad Industrial tienen distintas esferas de protección dependiendo de la fuente formal de la cual emanan. Es decir habría una protección general, aplicable a toda Indicación geográfica o denominación de origen, si junto con afectarse estos derechos, se perturba bienes jurídicos como la buena fe de los consumidores, la libre competencia y la propiedad. En cambio, la protección especial estaría dada por la legislación específica que regula a cada tipo de I.G. y D.O. según su fuente de origen.

Con respecto a las I.G. y D.O. reconocidas por la ley N° 18.455 (Pisco, Pajarete y Vino Asoleado) estas son protegidas por la remisión que hace el artículo 42 de la ley

N°18.455 al artículo 314 del Código Penal. El artículo 42 señala que: “el que elaborare productos empleando tratamientos o aditivos prohibidos o en una forma distinta a la autorizada, que conviertan al producto en tóxico o dañino para la salud y los destine a la bebida será sancionado con presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.”

A nuestro parecer, la sanción penal señalada, sólo sería aplicable cuando un productor elabora alguna sustancia amparada por una I.G. o D.O. sin tener derecho a su utilización, pero que exclusivamente tenga como resultado final del proceso productivo un producto dañino para la salud. Este tipo penal no sería aplicable al caso de por ejemplo, un productor de aguardiente de la séptima región que elaborara dicha bebida con la etiqueta de Pisco, si el resultado final no es un producto perjudicial para la salud. Es decir, el tipo penal no opera para el caso de utilización dolosa o culposa de una I.G. o D.O. por alguien que no sea beneficiado de esta, si no es perjudicial para la salubridad pública.

En cambio, si sería sancionado con multa la utilización de I.G. y D.O. sin tener derecho a ella, como lo expresa el número 1 del artículo 45°, al señalar que se sancionara con multa de 15 a 150 UTM “A los que elaboraren o vendieren productos falsificados que no sean tóxicos o dañinos para la salud”. Aunque es el número 3° de este artículo el que debería operar por un tema de especialidad, ya que señala expresamente que se sancionara con multa a los que utilizaren denominaciones de origen en contravención a lo dispuesto en los artículos 27, inciso final, 28 y 30. Es decir, la multa señalada anteriormente se aplicaría cuando un tercero utilice sin derecho una D.O. e I.G. sea que tenga como fuente directa de reconocimiento la ley N° 18.455 o por medio de Decreto Supremo del Presidente de la República expedido a través del Ministerio de Agricultura. La conducta típica está señalada en el artículo 30 al prescribir que: “queda prohibido designar con las denominaciones de origen establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones”.

Es importante señalar que tanto el tipo penal señalado en el artículo 42 y los del artículo 45 no se aplican a las I.G. y D.O. que emanan del procedimiento señalado en la ley N° 19.039, ya que al ser tipos penales, opera el principio de especialidad y de legalidad, el cual prohíbe la aplicación de una ley penal mediante la *analogía in mala partem*. No podría aplicarse a las I.G. y D.O. que emanan del Título IX de la ley N°19.039 porque se estaría creando figuras penales inexistentes, restringiendo la libertad individual, afectándose el derecho fundamental de legalidad en materia penal.

Esta ley, además señala en su artículo 28 que: “el Presidente de la República no podrá alterar, modificar ni suprimir las denominaciones de origen establecidas en este artículo ni las que se establezcan en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior”. Lo que nos parece que esta además, porque si se afectara alguno de estos Derechos de propiedad industrial, operaría el estatuto de propiedad establecido en la carta fundamental, ya que estas instituciones jurídicas otorgan derechos y no meras expectativas, haciendo aplicable la teoría de los derechos adquiridos.

Con respecto a la responsabilidad civil, la ley N° 18.455 nada dice, por lo que debemos remitirnos a lo regulado en el Título XXXV del libro IV del Código Civil.

Distinta es la situación de las I.G. y D.O. reguladas y constituidas por el Título IX de la ley N° 19.039. Como hemos señalado anteriormente, esta ley se remite exclusivamente a las I.G. y D.O. que son reconocidas por la autoridad respectiva (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) a través de un procedimiento administrativo, el cual culmina con la respectiva inscripción a en Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

El artículo 95 de esta ley señala una primera protección a nivel legal, al señalar ciertas situaciones en que no procede el reconocimiento de estas instituciones. Estas causales son:

- 1) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de la ley N° 19.039.
- 2) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

- 3) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la indicación geográfica o denominación de origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.
- 4) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concededores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

Estas limitaciones son a su vez requisitos de fondo para la constitución de una I.G. o D.O. Porque no basta con cumplir con los requisitos de la solicitud señalados en el artículo 97, sino también, que no estemos ante la situación de alguna de estas hipótesis recién señaladas.

El artículo 96 permite la aplicación de la ley N° 19.039 y por consiguiente sus mecanismos de protección a las I.G. y D.O. de origen extranjeras, una vez inscritas en el registro respectivo, con la condición de estar protegidas en su país de origen. Este artículo lo que consagra es el principio de la doble protección, ya que para ser protegidas por el Estado Chileno requiere de estar protegidas por su país de origen, protección esta última que no es solo requisito de reconocimiento, sino también de eficacia, ya que una vez que se pierda la protección del país de origen o caen en desuso, el Estado Chileno las deja de proteger.

Otra forma de protección de las I.G. y D.O. es a través de lo señalado en el artículo 96, el cual permite a la autoridad respectiva, establecer la coexistencia entre marcas y estos Derechos de propiedad industrial. Situación en la cual deberá decretar las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas las marcas o las I.G. y D.O. La importancia de estas condiciones, que son parte de registro respectivo, es que su incumplimiento prohíbe al titular ampararse por las acciones establecidas en la ley N° 19.039, protegiendo al titular que actúa de buena fe, sancionando la mala fe que tiene como fin la inducción a error o confusión al público consumidor.

El Título IX de la ley N° 19.039 también protege a las I.G. y D.O. a través de lo señalado en el artículo 100. Este artículo señala que la protección de las I.G. y D.O. es de carácter indefinido, es decir no está sujeto a caducidad. La protección perdura mientras no cambien las circunstancias que permitan declarar la nulidad del registro por infringir alguna prohibición de la ley N° 19.039. A nuestro entender la nulidad del registro se podrá decretar por violación de la ley N° 19.039, tanto en sus requisitos de forma, como de fondo. La protección de la ley a las I.G. y D.O. está sujeta a la condición resolutoria de que no se hayan infringido la ley, es decir, que no se hayan cumplido con los requisitos de forma del artículo 97 y los de fondo del artículo 95.

Con respecto a la responsabilidad civil, acá hay una diferencia con lo señalado en la ley N° 18.445, ya que hay una regulación más exhaustiva. El artículo 104 señala que las acciones civiles relativas al derecho a usar una I.G. o D.O. y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios según lo señalado en el Título X de dicha ley. Además, prescribe que ante el caso de una I.G. o D.O. que identifique vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles que tienen derecho sus titulares, procederán cuando se emplee una Indicación Geográfica o Denominación de Origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. Lo que señala el artículo 104 en su inciso segundo son acciones tipificadas que dan origen a delitos o cuasidelitos civiles, cuando estamos en presencia de I.G. o D.O. sobre vinos y bebidas espirituosas, los cuales junto a la voluntariedad del hecho, daño e imputabilidad dan origen a la responsabilidad extracontractual. Claro que en lo no regulado por este artículo opera las reglas del Título XXXV del libro IV del Código Civil, por su aplicación supletoria.

Con respecto a las acciones civiles, el Título X contiene una regulación importante. El artículo 106, otorga un verdadero derecho de opción para el demandante titular de una I.G. o D.O. que se vea lesionado. Dicho artículo permite optar al demandante entre:

- A) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
- B) La indemnización de los daños y perjuicios.
- C) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- D) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

A nuestro parecer es un verdadero derecho de opción por parte del demandante lesionado, pero no es excluyente, esto quiere decir, que el demandante podrá solicitar no solo una de las opciones, sino que todas o algunas en su conjunto, ya que no está limitado según el inciso primero del artículo 106.

Con respecto al procedimiento, este se tramitara conforme a las reglas del procedimiento sumario regulado en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. La importancia de este procedimiento, no es sólo su celeridad, sino que hace operable lo que la doctrina procesal denomina “el segundo grado de la instancia”. Esto quiere decir, que el tribunal “ad quem” a petición de parte interesada podrá, en conocimiento de un recurso de apelación, pronunciarse sobre cuestiones debatidas en primera instancia, pero que no fueron pronunciadas y falladas por el tribunal “a quo”. Es importante señalar que el juez acá aprecia la prueba según las reglas de la sana crítica y no según la regla de la prueba legal o tasada.

Tal vez el punto más novedoso en relación a la protección de una I.G. o D.O. por concepto de responsabilidad civil, tiene que ver con lo señalado en el artículo 108. El cual otorga otro derecho de opción al demandante lesionado que opta por la indemnización de daños y perjuicios. El demandante podrá optar a que el monto de la indemnización sea determinado según las reglas generales o determinarse según:

- A) Las utilidades que el titular hubiera de percibir como consecuencia de la infracción (idea similar a la noción de lucro cesante).
- B) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción (acá la pena tiene un fuerte componente punitivo).

- C) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concebido.

Acá y a diferencia de lo señalado con respecto al derecho de opción del actor en el artículo 106, el derecho de opción si es excluyente. El demandante sólo podrá solicitar una de las tres alternativas que le otorga este artículo. Esto se desprende del tenor literal del artículo al señalar “o de acuerdo a una de las siguientes reglas...”. Lo que es concordante con los principios del derecho civil como son la Responsabilidad⁸⁹ y la prohibición del enriquecimiento sin causa⁹⁰.

Otro grado de protección que señala esta ley hace relación con la responsabilidad penal. El Artículo 105 señala ciertas acciones que sanciona con pena de multa, las cuales van entre 25 a 1.000 Unidades tributarias mensuales. Es importante precisar que la ley las trata como delitos a pesar de que tiene como sanción multas y no penas.

Las acciones que prescribe como delitos son:

- A) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla.

⁸⁹ Por responsabilidad entendemos lo señalado por Alessandri, es decir, “la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra”. ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. Tratado de Responsabilidad extracontractual en el Derecho Chileno, “2° Edición, Santiago, Chile. Editorial Fiadores, 1983, pág.11.

En el mismo sentido, BARROS BOURIE, define responsabilidad desde un punto de vista lógico, al señalar que es “un juicio normativo que consiste en imputar a una persona una obligación preparatoria en razón del daño que ha causado a otra persona”. BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2006. Pág. 165

⁹⁰ Este “se trata de un principio fundamental de la justicia y de equidad, reconocido por su aplicación, por todas las legislaciones”. Este principio “aunque no está expresamente formulado en un artículo especial, informa sin embargo, el espíritu general de las disposiciones de nuestro código civil”. Se encuentra por ejemplo en los artículos 1750,1751, 1467.

BARROS ERRAZURIZ, Alfredo. Curso de Derecho Civil. 4° edición. Santiago. Editorial Nacimiento. 1932. págs. 20 y 21.

- B) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.
- C) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Con respecto a su aplicación, repetimos lo mencionado anteriormente en relación a las multas señaladas en la ley N° 18.445. Los delitos establecidos en el artículo 105 sólo son aplicables a actos típicos, antijurídicos y culpables que tengan que ver con una I.G. o D.O. constituidas y reconocidas a través de la ley N° 19.039. Esto por aplicación del principio de especialidad, el cual está consagrado expresamente en el artículo 93 que señala: “Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la Zonificación Vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455”.

Capítulo 3: Marco regulatorio de las I.G. y D.O.

3.1) Marco regulatorio internacional de las I.G. y D.O.

Los derechos de propiedad industrial analizados han existido desde hace mucho tiempo, sin embargo, el problema ha sido que su regulación por parte de las legislaciones nacionales, recién comenzó a producirse a principios del siglo XIX, motivada principalmente por el acelerado aumento del tráfico comercial.

Naturalmente, como no existían acuerdos internacionales, la gran gama de normativas internas de cada país, dificultaba enormemente la protección de los derechos de I.G. y D.O., toda vez que reinaba el principio de territorialidad, en virtud del cual, la aplicación del derecho de Propiedad Industrial se desarrollaba dentro de los límites del territorio de cada Estado. Esto, unido a los conflictos que se producían entre aquellos que deseaban conservar un derecho adquirido gracias a las condiciones climáticas particulares, al tipo de suelos, a las formas de cultivar los productos o de fabricarlos y, por otro lado, aquellos que, sin razón ni derecho, utilizaban injustamente las denominaciones usurpadas a fin de sacar un provecho ilegítimo. Todo lo cual, llevó a la comunidad internacional a realizar una constante búsqueda para establecer un sistema armónico y coherente que facilitara el establecimiento de nuevos mecanismos de salvaguardia con legitimidad internacional que permitieran hacer frente a las problemáticas señaladas.

Todo esto, desembocó en que a fines del siglo XIX se concluyera la celebración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Dicho convenio dio inicio a un camino que se prolonga hasta el día de hoy, consistente en un esfuerzo mancomunado por lograr una regulación unitaria.

Actualmente, las I.G. y D.O. se encuentran protegidas en diferentes países del mundo, aunque, en cada caso, el marco de protección, grado y especificidad es variable. De tal manera, podemos encontrarlas protegidas en forma indirecta a través

de leyes de competencia desleal, de protección del consumidor, para la protección de las marcas de certificación o bien mediante, normativas específicas y más amplias⁹¹.

Ahora bien, desde el punto de vista del marco normativo internacional, existe una gran gama de convenios y acuerdos para el registro y la protección de los productos con denominación de origen en las relaciones comerciales internacionales. Los más importantes son: el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; el Acuerdo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos; el Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y, más recientemente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Todos estos, junto a otros no mencionados, se desarrollarán a continuación como parte de un análisis normativo internacional, el cual, llevaremos a cabo en forma cronológica.

⁹¹ En cuanto a normativas específicas puede decirse que el sistema legal más desarrollado lo tiene la Comunidad Europea (CE), donde tuvo origen el concepto, específicamente en los países mediterráneos, como España, Portugal, Francia, Italia y Grecia. Estados en los que existe una extensa tradición en la valoración y protección de los productos tradicionales y con origen geográfico identificable y los que representan comúnmente signos de identidad cultural.

3.1.1) Convenio de París (1883).

Este instrumento internacional tuvo lugar luego de la realización de una serie de congresos internacionales, los que tuvieron por objeto la formación de un sistema normativo internacional que regulara las principales materias relativas a la propiedad industrial, los cuales, culminaron con una conferencia diplomática que se llevó a cabo en París en el año 1883, en la cual se celebró finalmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁹². El 7 de julio de 1884 entró en vigencia con un número inicial de 14 países miembros, el que no aumentó considerablemente sino hasta el término de la Segunda Guerra Mundial.

Originalmente no se contemplaron las denominaciones de origen en su texto, el gran número de revisiones que sufrió, terminó por adaptarse a las necesidades actuales⁹³. La administración de este tratado, está a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La principal importancia de este Convenio, dice relación con que fue el primer instrumento internacional que se dedicó a la regulación de las instituciones que conforman la propiedad industrial.

Nuestro país, ratificó e incorporó dicho convenio a nuestro ordenamiento jurídico en 1991.⁹⁴

Tal como lo señala su artículo 1.1: “Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial”. Por tanto, se crea una Unión de países que persiguen un objetivo común, la protección de los derechos consagrados en el mismo.

⁹² En adelante, el Convenio de París.

⁹³ Así podemos decir que dicho convenio fue revisado en 7 ocasiones con posterioridad a su entrada en vigencia: Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967).

⁹⁴ Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991.

El mismo artículo, en su numeral segundo, establece el ámbito de aplicación, dentro del cual se señalan expresamente que: “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”. Se ha criticado mucho este artículo, principalmente porque tiende a asimilar las indicaciones de procedencia con las denominaciones de origen, ya que al utilizar la conjunción “o” hace uno equivalente al otro. Sin perjuicio de esto último y tal como lo hemos visto anteriormente⁹⁵, se trata de conceptos distintos. La explicación a esto vendría dada principalmente porque el ámbito de aplicación normativo al cual se dirigía principalmente este convenio, se caracterizaba por hacer sinónimos dichos conceptos y no diferenciarlos claramente como es la tendencia actual.

El convenio, a lo largo de su articulado, no trata en forma directa a las indicaciones geográficas ni menos se pronuncia acerca de su protección, pero sabemos que estas instituciones caen bajo su protección, por lo que para hacer efectiva la aplicación de sus normas se les hace aplicable la normativa relativa a las marcas de fábrica o de comercio. Esto, en virtud de la forma en que han sido redactados los artículos que tratan a estas últimas y del hecho que formulan como hipótesis necesaria para la protección el que sea utilizada una “indicación falsa o errónea”.

En el convenio por tanto, se establecerían dos mecanismos principales de protección de las I.G. a partir de la normativa marcaria, los cuales consistirían en:

- a) El primero, se refiere al uso de una indicación falsa. Este caso se produce cuando la indicación utilizada por un productor para identificar el lugar donde el producto ha sido elaborado no se ajusta a la zona donde ha sido producido realmente. Se refiere tanto a la utilización directa como indirecta. El convenio

⁹⁵ Este tema fue tratado en el capítulo I, sobre: “Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”. Específicamente en su numeral 1.1 denominado: “Concepto de D.O. y I.G. y diferencias entre ellas”.

además, señala las sanciones que proceden cuando se verifica la situación señalada anteriormente⁹⁶.

- b) Un segundo mecanismo, está constituido por el contenido en el artículo 33 bis N° 1 del mismo, el cual, señala que: “Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”. Esta, puede considerarse como una norma de clausura, puesto que establece una obligación para los países miembros de la Unión, los cuales, deben establecer mecanismos de protección ante prácticas que atenten contra la competencia desleal.

Vale mencionar además, ciertos avances que se lograron con este convenio, los cuales fueron innovadores para su época y que son aplicables a las I.G. y D.O. Así, podemos señalar:

- El objeto de protección, que fue señalado anteriormente, sufre una extensión alcanzando no sólo a las instituciones típicas de la propiedad industrial, sino que señala en forma expresa ciertos productos que se resguardan mediante ella, lo cual es inédito ya que los instrumentos internacionales que establecen normas básicas relativas a la materia estudiada, nunca especifican productos que caen bajo su protección, sino que sólo establecen una regulación genérica, lo que nos podría sugerir que se intentó extender el objeto de protección en especial a la industria del vino⁹⁷;
- Se consagra el Principio del Trato Nacional, según el cual, los nacionales de los países que conforman la unión, gozarán en cualquiera de los Estados que son parte de esta agrupación, de los mismos beneficios que por ley se

⁹⁶ Dentro de las sanciones establecidas encontramos, por ejemplo, el embargo de los productos al importarse hacia aquellos países de la unión para la protección de la propiedad industrial, en los cuales la indicación geográfica tengan derecho a protección legal.

⁹⁷ El artículo 1.3 del Convenio de París, señala que: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

otorguen a sus nacionales en todo lo referente a derechos de propiedad industrial.

- Se establece la Teoría de la Marca Notoriamente Conocida, la cual, consiste en que aún cuando aquellas marcas no cuenten con registro, pero sean de aquellas que se les reconoce notoriamente que pertenecen a una persona que pueda beneficiarse de la protección del Convenio, participan de las características de las marcas y son consideradas como tales⁹⁸.
- También podemos señalar que se consagra el Principio de Prioridad, el cual, consiste en que cuando se solicita el registro de una I.G. en algún país de la Unión, se le concede a las partes que realizaron la solicitud, el goce de un determinado espacio de tiempo, hasta que se materialice la inscripción, dentro del cual, cualquier otra solicitud de registro que se realice para productos similares debe ser denegada.

Sin duda, y más allá de constituir el primer intento de regular en forma armónica y coherente a nivel internacional los distintos derechos de propiedad industrial, hasta el día de hoy sigue siendo la piedra sobre la cual reposa su protección a nivel internacional, constituyendo el mecanismo de más amplia tradición en estas materias. Siendo en definitiva, el marco jurídico mínimo de protección del derecho de propiedad industrial.

⁹⁸ Esta teoría fue tratada al analizar la naturaleza jurídica de las I.G. y D.O., específicamente en el capítulo I: "Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas", específicamente en el título denominado: "Naturaleza jurídica de las denominaciones de origen".

3.1.2) Arreglo de Madrid para la Represión de Indicaciones Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Productos (1891)⁹⁹.

Dicho instrumento internacional fue firmado el 14 de abril de 1891 en Madrid. Este surge por el descontento de las naciones frente al texto inicial del Convenio de París, ya que sus sanciones tenían un alcance muy general y por lo mismo una escasa aplicación. El Arreglo de Madrid al igual que su antecesor, fue objeto de numerosas revisiones¹⁰⁰. Sin perjuicio de que este acuerdo buscó lograr un nivel de protección mayor que su antecesor, esto no fue suficiente incentivo para lograr una suscripción masiva, con lo cual, no se logró un nivel de legitimidad mayor dentro de la comunidad internacional. Así, desde su entrada en vigencia, tan sólo 34 países lo han ratificado, constituyéndose en partes contratantes y en relación a esto, es preciso señalar que nuestro país se ha negado a formar parte de este instrumento. Hay que agregar que este Arreglo, al igual que el anterior, es administrado por la OMPI.

En cuanto al objeto de protección, debemos señalar que no queda del todo claro el alcance del mismo, es decir, cuáles son los signos distintivos que se ven protegidos por él. No queda claro en relación a las indicaciones geográficas, cuáles serían objeto de protección ya que podría entenderse que sólo se refiere a las indicaciones de procedencia. Sin embargo, se tratan en este instrumento las indicaciones falsas o engañosas, no definiendo a qué tipo de indicaciones se refiere, por lo que se podría entender que se encuentran contenidas dentro de esta protección las indicaciones geográficas en general.

Si bien el mismo trata en forma general a la institución estudiada y sin pronunciamiento expreso acerca de un concepto de indicación de procedencia o indicación geográfica propiamente tal, es innegable el aporte que realiza en la materia al regular en forma expresa y exclusiva la protección de aquellas indicaciones que son

⁹⁹ Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa en el comercio.

¹⁰⁰ Así, podemos citar las revisiones realizadas en: Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967). Además de señalar que fue enmendado en 1979.

consideradas falsas o engañosas. Esto, a diferencia de regulaciones anteriores que hacían extensible la aplicación de la normativa relativa a las marcas comerciales a estas instituciones.

La protección que otorga este tratado se materializa al introducir la noción de represión de las indicaciones de procedencia falsas, generando una protección mucho más amplia para las I.G. y D.O. que su antecesor. El Arreglo de Madrid estaría previniendo la reducción de indicaciones geográficas a términos genéricos, toda vez que prohíbe el uso de indicaciones encaminadas a engañar al público, e impide la importación de bienes que utilizan indicaciones falsas o engañosas. Dentro de las sanciones establecidas por este instrumento, encontramos por ejemplo, el embargo de los productos importados mediante la utilización de una indicación falsa.

Finalmente, podemos señalar que el Arreglo de Madrid, otorga una protección especial a un cierto tipo de productos, haciendo referencia especial a los productos vitivinícolas, respecto de los cuales, se les prohíbe a los países contratantes usar las I.G. de vinos para designar sus productos de tal forma que puedan transformarse en términos genéricos.

3.1.3) Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958).

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional¹⁰¹, fue adoptado en 1958 y posteriormente revisado en Estocolmo en 1967. Este instrumento internacional entró en vigencia el 25 de septiembre de 1966 y es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual, mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen. Son básicamente los países de tradición vitivinícola los que han suscrito en mayor cantidad este arreglo, debido a que el instrumento consagra el primer sistema de registro internacional de las D.O.

A continuación, nos referiremos a los aportes entregados por este Arreglo, en relación a las I.G y D.O.

Constituye el primer instrumento internacional en establecer un concepto de denominación de origen, el cual, en su artículo 2º, señala que: “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfica, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”¹⁰².

El hecho de haberse establecido un concepto de esta institución constituye un reconocimiento a la distinta naturaleza que poseen en relación a las marcas, lo que hasta el momento no se había llevado a cabo.

El concepto de D.O. entregado, se ha convertido en un paradigma en la materia. Así, han sido numerosas las legislaciones que la han adoptado o al menos sus

¹⁰¹ En adelante, Arreglo de Lisboa.

¹⁰² El antecedente de este concepto, proviene de la legislación francesa, la cual, fue la primera en establecer una noción de las denominadas “*apellations d’origine*”.

características principales. Sin perjuicio de esto, se ha criticado esta definición puesto que este acuerdo estaría limitado sólo a la protección de las D.O. olvidando que éstas últimas sólo constituyen un tipo de I.G., por lo que habría una omisión en la protección de otras especies de indicaciones geográficas como las I.G. propiamente tales o las indicaciones de procedencia.

Todo esto, perjudicaría a aquellos productores que elaboran ciertos productos que tienen una calidad y característica con un valor reconocido, la que puede o no deberse al medio geográfico. Ejemplo de esto, lo constituyen aquellos productos relacionados con una indicación geográfica. Así, estos productores no tendrían un incentivo para el desarrollo de sus productos, puesto que no alcanzarían a ser protegidos por esta legislación especial.

En cuanto al alcance de la protección que otorga este instrumento, podemos decir, que adopta las características de ser un sistema de protección objetivo, es decir, no se vale de elementos como por ejemplo, “la inducción al error”, establecida en anteriores intentos para dar por establecida la prohibición de utilizar una determinada indicación geográfica. La protección opera frente a cualquier imitación o usurpación. Así, estará prohibida la utilización de I.G. registradas, aún cuando verdaderamente el origen señalado sea el indicado, de tal forma que el elemento subjetivo (inducción a error al público) utilizado en otros instrumentos, desaparece.

Un gran avance se produce, toda vez que este Arreglo realiza un reconocimiento expreso a los instrumentos internacionales que se llevaron a cabo con anterioridad, ampliando el campo de protección en forma significativa, ya que todo aquello que se haya regulado, por ejemplo, por el Convenio de París o el Acuerdo de Madrid, se entenderán como parte integrante del Arreglo de Lisboa.

Sin duda, el aporte más significativo entregado por el Arreglo de Lisboa, se refiere a la creación de un Sistema de Registro Internacional de las D.O., el cual, simplifica y facilita la protección internacional de las D.O. mediante un único trámite de registro.

El establecimiento de este sistema registral, trae múltiples beneficios, tanto a los consumidores como a los productores. Los primeros se verán beneficiados en el sentido de disminuir los costos que significa la búsqueda de productos, ya que la información con la que contarán los beneficiará al momento de elegir el producto, debido a que podrán escoger aquél que se asimila más a sus expectativas. En relación a los productores, estos tendrán asegurada en mayor medida una protección integral, con lo que podrán gozar en forma más segura del retorno de sus inversiones.

Hay que señalar que este tipo de sistema registral, existe exclusivamente respecto de las I.G. y D.O., estableciéndose una gran diferencia en relación a otras instituciones propias del derecho de propiedad industrial, como lo son, las marcas y patentes. Ya que no cuentan con un sistema de registro de carácter internacional que les permita a los beneficiarios exigir su respeto en los distintos países contratantes¹⁰³.

Este sistema de registro contempla la situación que se produce en relación a terceros, respecto de los cuales, se reconoce un derecho adquirido sobre ciertas D.O. con anterioridad a su inscripción¹⁰⁴. De tal forma, se intenta regular la situación que se

¹⁰³ En cuanto al proceso de registro, podemos decir que según el Arreglo de Lisboa, las D.O. se registran en la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual, la cual, es una agencia que depende de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, más conocida como OMPI. La solicitud de registro se realiza por petición de la Administración del país que solicita la protección, dicha Administración realiza la petición en representación de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que detentan el derecho a utilizar la denominación, según la legislación propia del país. Una vez que el registro se ha llevado a cabo, la Oficina Internacional procede a notificar del hecho de haberse producido el registro a todas las Administraciones de cada uno de los países contratantes y procede a realizar publicaciones de los registros realizados en un repertorio periódico, con lo que se asegura la publicidad de los mismos, dirigida tanto a productores como consumidores. La notificación que se lleva a cabo por parte de la Oficina Internacional, no produce un efecto vinculante inmediato en relación a los demás países contratantes, ya que estos, pueden ejercer la facultad de declarar, mediante su respectiva Administración, que no podrán asegurar la protección de la respectiva IG., dicha decisión, deberá ser notificada a la Oficina Internacional en el plazo de 1 año desde la recepción del anuncio de registro, la cual deberá ser motivada. El hecho de que un país tome dicha decisión, no alterará la protección de las respectivas instituciones en el resto de los países contratantes, así, existiría una presunción de protección, la cual, consiste en que si dentro de un año desde la notificación del registro, ningún país contratante ejerce dicha facultad para proteger en su territorio la denominación, se entenderá que gozan de amparo, es decir se presumirá su protección. Ahora, la declaración hecha por un país, en el sentido de ejercer la facultad señalada con la finalidad de indicar la imposibilidad de asegurar la protección de la indicación, debe ser comunicada en el plazo más breve posible, así, el interesado queda posibilitado de ejercer en dicho país todos los recursos, sean administrativos o judiciales, que la legislación del país requerido establezca.

¹⁰⁴ De tal forma, el artículo 5, denominado: Registro internacional. Denegación y oposición a la denegación. Notificaciones. Tolerancia de utilización durante cierto periodo, establece en su numeral 6, lo siguiente: "Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha

produce cuando terceros se encuentren utilizando una determinada I.G. o D.O. en un país en donde las mismas se integran al sistema de protección establecido por el Arreglo de Lisboa, por lo que se conceden plazos con el fin evitar la colusión de derechos entre los que son titulares de la D.O. registrada y los terceros que de buena fe se encuentran usando la misma con anterioridad. Sin perjuicio de que el artículo citado no establece como requisito la concurrencia de la buena fe, este principio forma parte integrante del derecho internacional en su conjunto, por lo que se hace necesario que se obren de tal forma.

Se ha criticado la baja adherencia que ha tenido este instrumento, con lo que se le ha restado legitimidad internacional. De tal manera, podemos decir que a la fecha de hoy tan sólo 27 países¹⁰⁵ lo han firmado, dentro de los cuales, nuestro país no forma parte. Este fenómeno se debe principalmente a que el Arreglo tiene un enfoque excesivamente restringido, especialmente diseñado para productos vitícolas y al parecer no aplicables a otros productos que pueden identificarse con una I.G.

Otra razón, en virtud de la cual, tendría tan baja adhesión dentro de la comunidad internacional, estaría dada por que el concepto de D.O. que entrega. Señalando que deben concurrir copulativamente para hacer efectiva la protección, factores naturales y humanos como vínculo de conexión con el origen geográfico, y no, dichos factores en forma separada como se reclama. De tal forma, serían muy pocos los productos que cuentan con dichas características, lo que desalentaría a los países a suscribirlo.

notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede”.

¹⁰⁵ Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. Partes Contratantes. Arreglo de Lisboa. [en línea] <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10 > [consulta: 25 noviembre 2010].

3.1.4) El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1995.

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, más conocido como ADPIC's o TRIP's¹⁰⁶ en inglés, corresponde a un instrumento de carácter multilateral. Tiene su génesis en la Organización Mundial de Comercio y su finalidad es sistematizar los derechos de propiedad intelectual. Es parte integrante del Acuerdo de Marrakech, contenido específicamente en el Anexo 1C del mismo. La firma de este instrumento internacional, se produce el 1 de enero de 1995, el cual, según LORENZINI: "busca establecer normas y disciplinar el campo de la propiedad intelectual"¹⁰⁷. Los ADPIC persiguen disminuir las distorsiones y obstáculos presentes en el comercio internacional, mediante la instauración de estándares mínimos de protección, además de incentivar un resguardo eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Su fin último sería evitar el entorpecimiento del libre intercambio de bienes y servicios entre los distintos países que forman parte de este acuerdo.

Se distingue de los demás instrumentos internacionales anteriores por tener una gran amplitud, ya que regula casi todos los aspectos del derecho de propiedad intelectual. Por lo que es un conjunto normativo que armoniza y reúne las normas sustantivas más importantes dispersas en los principales instrumentos internacionales.

El hecho de ser parte integrante del Acuerdo de Marrakech, por el cual nace la OMC, se traduce en que la cantidad de Estados miembros de esta última, lo sean a la vez de los acuerdos ADPIC. Con lo cual, el número de países que forman parte de este último, es considerable, lo que le otorga una gran legitimidad.

¹⁰⁶ Corresponde a las siglas en inglés de "*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*".

¹⁰⁷ LORENZINI BARRIA, Jaime. El Régimen de Propiedad Industrial en la OMC. Santiago, Chile, Editorial Jurídica Conosur Ltda., 2000. Pág. 60.

El acuerdo trata a las indicaciones geográficas en la Parte II, sección 3°, artículos 22, 23 y 24. Establece un concepto de indicaciones geográficas señalando que: “identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.¹⁰⁸

Es importante señalar que no se establece una definición de las denominaciones de origen, tampoco se le menciona en forma particular, sino que se ofrece una protección especial para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.

Antes de pasar a analizar lo relativo a los mecanismos de protección establecidos por este acuerdo en favor de las indicaciones geográficas, debemos hacer una diferenciación previa. Así, podemos distinguir entre:

La protección de las I.G. vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Previo al análisis, debemos hacer un nuevo distinguo, esto, a partir de que el Acuerdo nos otorga dos modalidades de protección, consistentes en: a) la protección de I.G. que se encuentran registradas o inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo, sin la intervención de otra forma de propiedad industrial, es decir, como I.G. propiamente tales y b) la protección de aquellas que sí reciben la intervención de otra forma de propiedad industrial, que, en este caso, están contenidas en una marca comercial y siendo esta última, la que es objeto de registro.

El primer caso señalado, se encuentra establecido en el artículo 24.4 de los ADPIC, denominado: “Negociaciones internacionales; excepciones”. El cual establece que: “Ninguna de las disposiciones de esta sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o

¹⁰⁸ Este concepto, se encuentra contenido en el artículo 22 sección 1° del Acuerdo ADPIC.

servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros fines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha”. Esta disposición se refiere a derechos adquiridos con antelación a la vigencia del Acuerdo, toda vez que el mismo, no podía entrar a vulnerar los derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigencia por las distintas legislaciones.

Sin perjuicio de esta protección y, tal como lo establece el artículo señalado en el párrafo anterior, sólo se encontraría limitada a las I.G. que identifican vinos y bebidas espirituosas. De tal forma que, cuando una I.G. identifique productos distintos a los señalados y aún cuando haya buena fe o su uso se haya iniciado con al menos 10 años de antelación a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo, deberá renunciar a la protección que hasta el momento ostentaba.

Criticamos la disposición recién citada, toda vez que es contradictoria a lo establecido en los otros instrumentos internacionales (incluido los ADPIC), ya que se otorga una mayor protección a dichos productos por sobre otros que sean de otra naturaleza, respecto de los cuales, su protección sería inferior.

Otra precisión en relación a este ámbito de protección dice relación con que su alcance estaría limitado al uso de dichas I.G. sólo dentro del territorio nacional. Por lo que no podría ser utilizada esta excepción más allá de las fronteras de aquella legislación en donde se adquirió el derecho de protección.

En segundo lugar, corresponde el análisis de las I.G. que reciben la intervención de otra forma de propiedad intelectual, que, en este caso correspondería a las marcas comerciales. Esta forma de protección, se encuentra establecida en el artículo 24.5° del instrumento internacional en estudio, el cual, establece que: “cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos de una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante el uso de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese

Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; Las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica”.

Para que se haga aplicable esta protección, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos copulativos:

- a. Se debe haber solicitado el registro o que se haya producido el registro de las marcas de buena fe y deben haber sido adquiridos por el uso de la buena fe. En este caso, incorpora el factor de la buena fe, pero, no existe claridad de cuándo se configura dicha institución por lo que deberá determinarse caso a caso. El órgano que esgrimirá dicha situación, será generalmente aquél establecido para la solución de controversias en los ADPIC.
- b. El registro de la marca tiene que haber sido solicitada o registrado con fecha anterior a la fecha en que entraron en vigencia los ADPIC para aquel país que ha requerido el registro o antes de que la I.G. sea protegida en su país de origen.

La protección de las I.G. que tengan una fecha posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En un principio, la protección de las I.G. sólo abarcaba productos identificados con éstas mismas y que sólo pertenecían al ámbito de los vinos y licores. Lo anterior, cambió con el tiempo, extendiéndose su protección a productos de distinta naturaleza. Este hecho se explica en razón de la presión ejercida principalmente por la Comunidad Europea en la etapa de negociación, con la cual, se logró una protección adicional para los productos que no estuvieran sujetos a la inducción a error de los consumidores. Es por esto, que se ha diferenciado entre la protección que se les

otorga a las I.G. en general y aquella protección adicional otorgada exclusivamente a las I.G. vinos y licores.

Protección otorgada por el Acuerdo a las I.G. en general.

Los estándares básicos de protección, se encuentran establecidos en el artículo 22.2 de los ADPIC, el cual se refiere a la Protección de las Indicaciones Geográficas y que señala lo siguiente:

“2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate 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;

b) Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967)”.

La disposición citada, se refiere a que los Miembros del Acuerdo arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas¹⁰⁹ puedan cumplir. Por tanto, serán los Miembros, quienes podrán escoger los mecanismos legales más eficaces según las características internas de cada país.

Luego, en su literal a), se refiere a cualquier medio que indique o sugiera que el producto es originario de un lugar diferente al de origen, de forma que induzca a error, por lo que es indiferente si la I.G. se lleva a cabo mediante la utilización de una

¹⁰⁹ Podemos entender por partes interesadas, en el sentido de este artículo, a aquellas que tengan algún interés directo en el resguardo de una indicación geográfica.

indicación directa (por ejemplo el nombre de un país, ciudad, región, etc.) o una indicación indirecta (que puede referirse a la utilización de símbolos o signos que logren una asociatividad entre el producto y un territorio). Se establece por tanto, un elemento objetivo, consistente en el hecho que debe inducir a error al público dicha I.G. en relación al verdadero lugar de origen del producto, para que estemos frente a una I.G. que no merece protección.

En el literal b) del mismo, se señalan conductas distintas a la sola inducción al error al público, consistentes en actos de competencia desleal en el sentido de lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París¹¹⁰. El motivo de este literal es obvio, toda vez que los ADPIC, buscan armonizar y unificar la protección de la institución de las I.G. y como esta materia ya se encontraba regulada por el Convenio de París, optó por remitirse al mismo, haciéndolo parte integrante de los ADPIC.

Protección otorgada en forma adicional a ciertas I.G.: vinos y licores.

Tal como se señaló, existen ciertos productos identificados con una I.G. que reciben una protección adicional a aquella establecida para las I.G. en general. Esta categoría de productos corresponde a los vinos y licores. De esta forma, el artículo 23.1, referido a la “Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas”, señala lo siguiente: “Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas pueda impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sea originarios del lugar

¹¹⁰ El artículo 10 bis del Convenio de París, señala que “1) Los países de la Unión está obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

designado por la indicación en cuestión, incluso cuando se identifique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas”.

Conocido es el tema de que la protección de los vinos adquiere un carácter esencial, sobre todo por la importancia que reviste para la economía de muchos países. Por este motivo es que se ha negado la opción de utilizar una I.G. para productos que sean distintos a los protegidos con el nombre geográfico. El fin de esto es evitar que las I.G. que identificaban vinos y bebidas espirituosas terminaran convirtiéndose en indicaciones genéricas, perdiendo así, su carácter individual y la justificación de su protección.

El N° 2 del artículo 23, señala que: “2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”. Como se puede desprender de dicho numeral, los productos abarcados dentro de esta protección adicional son también protegidos, toda vez que se impide su registro como marcas comerciales que contengan a las mismas.

El establecimiento de un Sistema Multilateral de Notificación y Registro de Indicaciones Geográficas para Vinos y Bebidas Espirituosas.

Los propios ADPIC en su artículo 23.4 establecen que: “Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un Sistema de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema”.

El párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), señala que "[c]on miras a completar la labor iniciada en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC) sobre la aplicación del párrafo 4 del artículo 23, convenimos [los Ministros] en negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial".

A partir de ambos textos, queda en evidencia que los ADPIC no se comprometen al establecimiento de un sistema de notificación y registro internacional de las I.G., sino que sólo a la promoción de la realización de negociaciones tendientes a su materialización, por lo que su establecimiento descansaría en la voluntad de los miembros del Acuerdo.

Existen a la fecha tres propuestas principales emanadas de los tres núcleos importantes que integran los ADPIC, las cuales sólo se enumeraran, ya que su estudio se aleja de los objetos de este trabajo y por no encontrarse actualmente zanjado no tiene carácter obligatorio para sus miembros. Así, nos encontramos, en primer lugar con la propuesta de la Comunidad Europea, en segundo lugar, la Propuesta Conjunta y finalmente la propuesta que intenta conciliar a las dos primeras, constituida por la postura China, la cual busca el establecimiento de un sistema de notificaciones y registro.

El problema principal que se ha dado con su implementación, consiste en el hecho de existir intereses disímiles en su instauración y los grandes costos que traería consigo su establecimiento, mantención y forma de costearlos. Ya que existiría por un lado países que tienen I.G. que formarían parte de este registro y otros que no poseerían siquiera uno.

Luego de haber analizado los instrumentos internacionales más importantes en la materia, debemos concluir que la comunidad internacional cuenta con un conjunto de normas, las cuales, han evolucionado a medida que se han ido desarrollando los

diversos acuerdos, conformando un marco normativo mínimo de protección de las I.G. y D.O. Además, podemos decir que en la actualidad se puede apreciar una tendencia a establecer sistemas de protección más desarrollados, lo cual, encuentra explicación, entre otras razones, en la creciente estandarización de la legislación internacional en materia de propiedad intelectual, determinada principalmente por las disposiciones de la OMC y los compromisos adquiridos por los estados miembros en esta materia. Otra razón importante está constituida por la inclusión de este tema en los acuerdos y tratados comerciales bilaterales y multilaterales.

A este respecto, se hace necesario destacar en este sentido el acuerdo ADPIC, el cual, obliga tanto a que se creen regulaciones nacionales como a iniciar negociaciones para la protección de las indicaciones de terceros países. Dicho acuerdo es considerado uno de los tres pilares de la Organización Mundial del Comercio (OMC), toda vez que, define un estándar mínimo para la protección de derechos de propiedad intelectual en los países miembros, incluidas las Indicaciones Geográficas.

3.2) Marco regulatorio nacional de las I.G. y D.O.

3.2.1) Antecedentes Históricos legales.

Tradicionalmente y a la par con la experiencia del derecho comparado, el surgimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la legislación nacional ha tenido una fuerte relación con el mundo vitivinícola. Es la industria de las bebidas alcohólicas y en especial la del vino, y la importancia que tiene en ella el elemento exclusividad o diferenciador, lo que ha originado y fortalecido estos derechos de propiedad industrial. Las I.G. y D.O. que se erigen fuera del mundo de estas bebidas recién emergen en Chile a inicios del siglo XXI, al modificarse la ley N°19.039 y establecerse un procedimiento administrativo, respecto del cual, se permite la solicitud de reconocimiento por parte de cualquier persona habilitada que represente a un grupo significativo interesado en alguno de estos derechos de propiedad industrial.

La ley N° 1.515 de 1902¹¹¹ fue la primera ley de alcoholes en Chile. Esta consagró la obligatoriedad de inscribirse en un registro especial a cargo de la administración del Estado, a fin de poder operar toda fábrica de alcoholes o bebidas alcoholizadas. En dicho registro, el productor debía declarar su ubicación, técnica empleada en sus procesos, materias primas y procedimientos, entre otros. El motivo de esta obligatoriedad de registro se debió a que esta ley gravaba con altos impuestos a los fabricantes de alcoholes¹¹², ya que así podría existir un control por parte de la autoridad. Además, se estableció la facultad del Presidente de la República de negar el permiso para instalar u operar una fábrica de producción de alcohol, si la clase de alambiques o los instrumentos rectificadores utilizados no otorgaban la suficiente garantía de dicho producto en relación a una determinada pureza. Es importante señalar que esta ley no reconoció ninguna I.G. o D.O.

¹¹¹ Diario Oficial N° 7.125, de 20 de Enero de 1902. Recopilación de Leyes, desde ley N° 1.318 a N°1.635. Ministerio del Interior. Santiago de Chile. 1904.

¹¹² Un ejemplo, lo constituye el impuesto específico del vino que fijó en \$0.3 pesos el litro y con posterioridad, se aumentó a un 10% por año hasta llegar al valor de \$1 peso por litro.

Posteriormente, la ley N° 3.087 de 1916¹¹³ modificó la ley de alcoholes N° 1.515 incorporando al aguardiente y al pisco artificial a su regulación. En su artículo 50° letra F), señaló: “que están afectos a un impuesto de fabricación de licores de cuarenta y cinco centavos por litro y que el coñac y pisco puro¹¹⁴ están exentos de dicho tributo”. Esta ley no hacía referencia alguna a las I.G. o D.O., aún cuando se refería al Pisco y Cognac, que en la práctica podrían dar lugar a denominaciones de origen.

Ulteriormente, la ley N° 4.536 de 1929¹¹⁵ reemplazó a la anterior ley de alcoholes N° 1.515 y señaló impuestos más altos para determinadas bebidas alcohólicas. Además, se determinó que por aguardientes, piscos y coñac(s) naturales, se entenderían: “aquellos genuinamente puros y obtenidos de la uva o sus derivados sin agregados de esencias ni de otras sustancias que las permitidas por el reglamento.” En esta ley de Alcoholes se determina el concepto de Pisco, pero aún no se hace referencia a ninguna I.G. y D.O. como institución jurídica.

El Decreto con Fuerza de Ley N° 181 de 1931 fue el primer instrumento jurídico nacional que reconoció a una denominación de origen como tal, la cual fue el Pisco, limitando la zona productora del aguardiente. Este D.F.L. señaló lo siguiente:

“Teniendo presente que desde antiguo se elaboran aguardientes en las zonas de Huasco y Elqui, que con el nombre de pisco han alcanzado justo nombre en el país y en el extranjero, gracias a las condiciones especiales de la región y de la calidad de las uvas cuyo caldo se destila;

Que la competencia que le hacen otros productos similares fabricados en otras zonas han restringido el mercado conquistando a fuerza de tantos años y sacrificios por la venta de sustitutos que por su naturaleza pueden expendirse a más bajo precio;

¹¹³ Diario Oficial N° 11.455, de 13 de Abril de 1916. Recopilación de Leyes, Tomo VII. Ministerio del Interior. Santiago de Chile.1929

¹¹⁴ Por pisco puro se entendía a: “los genuinamente puros que se produzcan directamente de una uva especial sin agregados de esencia ni de otras sustancias que las permitidas por el reglamento y que sean embotelladas directamente por el viñero que los produzca”.

¹¹⁵ Diario Oficial N° 15.276, de 18 de Enero de 1929. Recopilación de Leyes, Tomo XIV. Ministerio del Interior. Santiago de Chile.1929.

Que este estado de cosas ha traído la consiguiente desvalorización de la industria pisquera, impulsándola desde poco tiempo a esta parte a una aguda crisis: “que es de público conocimiento que el Pisco propiamente tal, que proviene de la destilación de los caldos de uva se produce sólo en las zonas comprendidas entre Huasco y el río Limarí y que los que con el mismo nombre se elaboran más al sur, son extraídos con orujos y otras materias primas que no son de uva, en cantidades que a veces duplica la legítima producción que corresponde a las zonas nombradas.”¹¹⁶

Este D.F.L. viene a consagrar una fama o prestigio ya constatada y determina que la D.O. Pisco queda determinada exclusivamente para los aguardientes que procedan de los departamentos de Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle. Además, se sancionó como delito el uso del nombre Pisco para identificar bebidas alcohólicas que no reunieran las exigencias para este destilado, estableciéndose una pena equivalente al 25 por ciento del valor del producto elaborado.

Más adelante, la ley N° 5.231 de 1933 fijó el texto de la Ley de Alcoholes y estableció en su artículo 32° que: “el nombre de pisco queda exclusivamente reservado a los aguardientes que proceden de la destilación de los caldos de uvas obtenidos en los departamentos de Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle, en la zona que se extiende al norte del río Limarí, río Grande y río Rapel.” Asimismo, prohibió dar el nombre de pisco a toda bebida que no sea elaborada exclusivamente por destilación de Caldo de Uvas provenientes de las zonas anteriormente indicadas. Dicha ley junto con haber consagrado lo señalado anteriormente, se encargó de prescribir que el Presidente de la República tenía la facultad de fijar los requisitos para los Piscos naturales.

La ley N° 11.256 de 1952 refundió las diversas leyes sobre alcoholes y bebidas alcohólicas. Esta ley hacía referencia en forma indirecta al concepto de denominación de origen, al obligar a los productores de vinos que utilicen marcas, inscribirlas indicando el origen del producto. Asimismo, en el artículo 33 indicó que el nombre del pisco queda: “reservado a los aguardientes que procedan de la destilación de los

¹¹⁶ Diario oficial N° 15.972 de 15 de Mayo de 1931. Recopilación de Decretos con Fuerza de Ley, año 1931, desde D.F.L N° 1 al N° 360. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago de Chile, 1933.

caldos de uvas obtenidos en los departamentos de Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle”. Se prohibió dar el nombre de Pisco a toda bebida que no sea elaborada en dichas localidades. Igualmente, el artículo 188 concede la denominación de origen de vinos generosos (pajarete) a los vinos que se produzcan en localidades como la provincia de Atacama y Coquimbo. Aquí, el legislador confunde el concepto de denominación de origen con denominación de procedencia, al darle únicamente importancia al elemento geográfico.

Posteriormente el D.F.L. N° 1 de 1967, que vino a reemplazar al D.F.L N° 181 de 1931, da una definición de denominación de origen, señalando que es aquella que: “identifica un producto vitivinícola por sus características específicas y por las regiones de que procede”. Esta definición es más propia del concepto de denominación de origen, ya que no sólo considera el elemento geográfico, sino que también, el humano, apartándose de la definición de la ley N°11.256 de 1952. Es importante señalar que esta definición sólo hace referencia a los vinos y no a otras bebidas alcohólicas.

La ley N° 17.105 de 1969 fijó el texto refundido de la ley de alcoholes y conservó la definición del D.F.L N° 1 de 1967, pero, le otorgó al Presidente de la Republica la facultad de que mediante decreto extendido a través del Ministerio de Agricultura, establezca zonas vitícolas y regiones vitivinícolas. Con esta ley, se diversifica el origen o las fuentes de las denominaciones de origen. Antes, su fuente formal sólo era la ley (como el caso del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado). Ahora, con la ley N° 17.105 de 1969, la fuente puede ser también un acto administrativo que emane de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

El Decreto N° 2.753 de 1979 modificó gran parte de la ley N° 17.105 e incorporó a las denominaciones de origen en un capítulo aparte. Este Decreto tiene importancia porque establece que las denominaciones de origen establecidas anteriormente no pueden ser alteradas o modificadas por la potestad reglamentaria del Presidente de la República. La consecuencia de esto, es que hace aplicable a las denominaciones de

origen y por ende a sus titulares, la teoría de los derechos adquiridos¹¹⁷. Si lo vemos desde la óptica de la legislación actual, su privación podría ser protegida por la acción de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, como señalamos anteriormente.

Posteriormente, se fueron dictando otros decretos, que sólo fijaban zonas geográficas de producción, las cuales otorgan importancia al elemento geográfico y no a los naturales y humanos.

El análisis que se puede hacer de esta etapa de la legislación nacional es que el legislador confunde el concepto de denominación de origen con el de indicación geográfica. No existe claridad en lo relativo a los conceptos y por eso se tiende a tratar a ciertas situaciones como D.O., aún cuando no existan elementos naturales y humanos. Además, criticamos que el otorgamiento de la calidad de denominación de origen sólo puede ser por ley o por acto de autoridad y que se remiten exclusivamente al mundo vitivinícola y pisquero, reduciendo su ámbito de aplicación.

¹¹⁷ La teoría clásica distingue entre derechos adquiridos y meras expectativas. El primero que hizo esta clasificación fue Portalis, al discutirse la redacción del artículo 2° del Código Civil francés. Según ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC: “se entiende por derechos adquiridos, según la más precisa definición de Gabba, todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho apto para producirlo bajo el imperio de la ley vigente al tiempo en que el hecho se ha realizado y que ha entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlo valer se presente en el tiempo en que otra ley rige”. En cambio las simples expectativas son “la esperanza de adquisición de un derecho fundado en la ley vigente y aun no convertido en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley”. ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A. Op. Cit. Pág. 227-228.

3.2.2) La legislación nacional sobre I.G. y D.O.

Como hemos señalado anteriormente, la legislación nacional sobre las I.G. y D.O. no está comprendida en un cuerpo legal único, sino que ha sido tratada por tres fuentes legales, las cuales son: El D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, la Ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres y recientemente el Título IX de la Ley N° 19.039 sobre propiedad Industrial. El motivo de esta dispar regulación se debe a que el reconocimiento de este derecho de propiedad industrial y su ordenación, no fue tema de política pública, sino que fue la respuesta sobre la marcha, a necesidades tanto económicas como políticas que se fueron originando durante el tiempo.

El tratamiento de las I.G. y D.O. en diferentes normas legales, se traduce en que hay un distinto trato por parte de la autoridad a la misma institución jurídica, haciendo operable el principio de especialidad al aplicar e interpretar cada una de ellas, lo que se traduce en que la constitución, sanciones y formas de protección son distintas dependiendo del origen de cada I.G. y D.O.

A modo de introducción, la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres sólo regula las denominaciones de origen pisco, pajarete y vino asoleado. El D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura establece por remisión del artículo 27 de la ley N° 18.455, las zonas vitivinícolas y denominaciones de orígenes de determinadas zonas, además de las condiciones, características y modalidades de estas. Finalmente la ley N° 19.039, mediante el Título IX (modificado por la ley N° 19.996), regula el procedimiento de reconocimiento de una I.G. o D.O. definiendo dichos conceptos y estableciendo una institucionalidad tendiente a fomentar la constitución y reconocimiento de estos derechos. Con esto, se busca unificar la disparidad de normas que regulan a las I.G. y D.O.

También es importante señalar que la Constitución Política de la República de 1980 consagra (dentro del catálogo de derechos fundamentales) como derecho fundamental, la propiedad industrial a través del artículo 19 N° 25° y dentro de éste en forma indirecta, a las I.G. y D.O.

3.2.2.1) Constitución Política de La República.

La Constitución Política de 1980, establece un doble reconocimiento de las I.G. y D.O. Por una parte, existe un reconocimiento en forma directa a través del artículo 19 N° 25 y otro, en forma indirecta, mediante el N° 24 de dicho artículo.

El reconocimiento directo se expresa al señalar que junto con garantizar el derecho de autor, se garantiza también la propiedad industrial: “sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y otras creaciones análogas”.

La Constitución de 1925 también reconocía la propiedad Intelectual en su artículo 10, N°11, al expresar que se reconocía en beneficio de todos los habitantes: “La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la ley”. El texto actual en cambio, realiza una mejor sistematización tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial, aumentando el reconocimiento y protección de estas subcategorías.

La Carta fundamental trata de la propiedad intelectual en los incisos 1º y 2º y a la propiedad industrial en el inciso 3º. Además, consagra que este tipo de propiedad es temporal y transitoria, a diferencia de la propiedad común que es perpetua y transmisible. Esto, al señalar “solo por el tiempo que señale la ley”.¹¹⁸

¹¹⁸ El distinto tratamiento de la propiedad industrial (dentro de ésta las D.O. e I.G.) y el derecho de autor, se debe según el comisionado Jorge Ovalle Quiroz a que: “la protección del derecho de autor tiene características distintas de la del inventor, porque el aprovechamiento de los inventos en el orden científico precisa con mayor fuerza la comunidad que del disfrute espiritual o intelectual de un cuadro o de un libro, sobre lo que puede reconocerse la propiedad por toda la vida del autor y mas allá de la vida. Cosa que no ocurre con el inventor, que a veces debiera ser obligado a aportar a la comunidades el producto de su invento”.

En: LARRAGUIBEL, Santiago, “Derecho de autor y propiedad industrial, 1ª edición, Santiago, Editorial jurídica de Chile, 1979, págs. 198 y 199.

Es importante señalar que la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución (CENC) dejó constancia que el plazo de duración relativo a este tipo de propiedad es de caducidad, por lo que caduca en forma automática el derecho al cumplirse el plazo previsto y que por esto, no puede disminuirse o acortarse, sin hacer operar la regulación de la expropiación del artículo 19 N° 24.¹¹⁹ Aún cuando esto no opera para las I.G. y D.O., ya que no están sujetos a un plazo determinado.

Lo que se desprende del citado numeral, es que la propia Constitución asegura como derecho fundamental, la propiedad Industrial y dentro de ella las I.G. y D.O. Incluso, hace extensible la procedencia del recurso (acción) de protección ante el caso de una acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el derecho del titular de una I.G. y D.O., sea que esta actuación provenga del Estado o de un tercero. Este reconocimiento que hace la carta fundamental y su protección por su calidad de derecho fundamental, es independiente de cuál sea la fuente de reconocimiento de la I.G. y D.O.

Ahora bien, la Constitución reconoce en forma indirecta a las I.G. y D.O. mediante el estatuto de propiedad señalado en el numeral 24 del artículo N° 19. Si bien opera el recurso de protección si se vulnera dicho precepto, las I.G. y D.O. están sometidas al estatuto expropiatorio por ser derechos de propiedad. Es decir, ante una privación del dominio o propiedad, sobre el bien en que recae o alguna facultad del dominio, existe un mecanismo que asegura al titular de la I.G. o D.O. su derecho de dominio y que si procede la expropiación¹²⁰ mediante determinadas causales a través de una ley general o especial, tendrá derecho a una indemnización de perjuicios por el daño patrimonial efectivamente causado¹²¹, el cual comprende tanto el daño emergente

¹¹⁹ Informe de la subcomisión, anexo, sesión 197, Pág. 38 y siguientes.

¹²⁰ Don Patricio Aylwin define expropiación como “el acto por el cual se priva a una persona de un bien de su dominio por decisión unilateral del Estado, por razón de utilidad pública calificada por la ley y previo pago de una indemnización al expropiado.

AYLWIN, Patricio. Derecho Administrativo, citado por PEÑAILILLO, Daniel en “la expropiación ante el Derecho Civil, Santiago .Editorial jurídica de Chile, 2° edición. 1995, páginas 13 y 14.

¹²¹ El concepto de indemnización de perjuicios es la consecuencia del principio fundamental de la responsabilidad. Esta es según MEZA BARROS: “en suma, una estipulación en dinero del interés del acreedor en cumplimiento de la obligación. Puede definírsela como una cantidad de dinero que representa el beneficio que el acreedor habría obtenido del cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación”. Se ha entendido por la doctrina que al señalar la Constitución en el artículo 19 N°24: “por el daño patrimonial efectivamente causado”, se entiende tanto el daño emergente como el lucro cesante,

como el lucro cesante¹²². Todo esto se ve fortalecido por la remisión que hace el artículo 2 de la ley de N° 19.039 que establece: “que cualquier persona natural o jurídica podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”. Lo que viene a ampliar el contenido sustancial del artículo 19 N° 25 de la carta fundamental, extendiendo su ámbito de acción y protección.

remitiéndose a las normas establecidas para el cumplimiento por equivalencia del Título XII del Código Civil (daño emergente y lucro cesante).

MEZA BARROS, Ramón. Manual de Derecho Civil de las Obligaciones. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1997. Pág. 234.

¹²² Tanto el daño emergente como el lucro cesante corresponden a indemnizaciones provenientes del perjuicio directo previsto que alguien experimenta. El daño emergente es: “el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, y el lucro cesante, la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación.”

ABELIUK MANASEVIC, René. Las Obligaciones. Tomo II, Cuarta Edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2001. Pág.791.

3.2.2.2) Ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres (1985).

La ley N° 18.455 fue publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1985, fijando normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.¹²³ Esta ley se divide en siete títulos y consta de 69 artículos definitivos y 6 transitorios. En su Título I sobre “Disposiciones Generales” define una serie de conceptos, establece las funciones del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y señala lo que se entenderá por productos falsificados, adulterados y alterados. El Título II es de “Los alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas no fermentadas; el Título III es “de las bebidas alcohólicas fermentadas; el Título IV es “de los vinagres”; el Título V es “de la denominación de origen”, señalando como denominación de origen el Pisco, Pajarete y Vino Asoleado. Además, dispone que un decreto supremo establecerá las zonas vitivinícolas y denominaciones de origen de vinos de determinadas áreas del país; el Título VI es “de la comercialización”; el Título VII es de las “sanciones” y finalmente el Título VIII trata “del procedimiento para sancionar infracciones administrativas”, otorgando dicha competencia al director ejecutivo del servicio (SAG).

Es importante señalar que esta ley mantiene el reconocimiento que se hacía a las D.O. tratadas en las anteriores leyes sobre alcoholes y vinagres, demostrando dos cosas. La primera, es el escaso desarrollo que tuvieron estas instituciones jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico y por ende, en nuestra economía. La segunda, es su reconocimiento como derecho de propiedad industrial por parte del legislador.

¹²³ Según Carmen Paz Álvarez sus objetivos fueron: “Resguardar el prestigio y calidad de los vinos chilenos: determinar el mercado del vino propiamente tal; proteger las denominaciones de origen de productos regionales; ampliar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Agrícola Ganadero (SAG); y entregar el conocimiento de las infracciones de la ley a los Tribunales Ordinarios, con el objeto de establecer un mayor equilibrio entre las partes involucradas.” En: HOHMANN, Melissa y VENTURELLI, Valentina. Régimen de Propiedad Industrial en la legislación Chilena. “Análisis comparativo con el ADPIC y Tratados de Libre Comercio Suscritos por Chile”. Memoria para optar al grado Académico. Universidad de Chile. 2008. Pág.102.

Esta ley en su artículo 28 señala que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, establécense las siguientes denominaciones de origen para los productos que se señalan a continuación:

a) Pisco: esta denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones.

b) Pajarete: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas Regiones.

c) Vino Asoleado: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidad de consumo, en el área de secano comprendida entre el Río Mataquito por el Norte y el Río Bío-Bío por el Sur, provenientes de vides plantadas en el área mencionada.”

La ley N° 18.455, como se señaló, mantiene el reconocimiento de las D.O. Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, señalando sus características, elementos constitutivos y mecanismos de protección. Además, señala en su artículo 27 que las zonas vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados podrán ser otorgadas por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura. Es decir, la constitución de estos tres productos destilados es a través de la ley, pero toda otra D.O. sólo será reconocida mediante un decreto supremo (que en el caso de los vinos es a través del D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura).

También es importante señalar como parte de la ley N° 18.455, al D.S. N° 78 de 1986 del Ministerio de Agricultura que reglamenta la ley N° 18.455. El cual, en su Título V trata “De la Denominación de Origen”. El artículo 55 de este Decreto señala que: “Un reglamento específico determinará las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados”. Reglamento que plasmó el D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura y que será tratado más adelante. En dicho capítulo, el artículo 57

señala como falsas, ciertas situaciones que pueden afectar la fama o prestigio de una determinada D.O., estas son:

- a) Cualquier bebida alcohólica con denominación de origen que haya sido producida, elaborada o envasada fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.
- b) Aquellas bebidas alcohólicas con denominación de origen en cuyo proceso de producción o elaboración hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.
- c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las señaladas en el artículo 56 de este reglamento.

Tal vez, lo más novedoso de este Decreto Supremo sea el artículo 58 que reconoce la Denominación de Origen “Pisco Sour”, al expresar que: “Se dará el nombre de Pisco Sour al cóctel producido y envasado en las Regiones III y IV, preparado con pisco, zumo de limón o saborizante natural del mismo. Además podrá contener aditivos autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes. Su graduación alcohólica mínima será de 20 grados Gay-Lussac y su contenido mínimo de impurezas será de 3 gramos por litro. Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas cítricas o saborizantes naturales de las mismas, pero en tal caso al producto deberá nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la fruta que corresponda.”

Esta definición debe entenderse aparte de la D.O. Pisco señalada en el artículo 28 de la ley N° 18.455, debido a que claramente hace alusión a factores naturales y humanos distintos que se configuran a su vez, con el elemento territorio.

Ahora bien, la ley N° 18.455 fue modificada por la ley N° 20.332 a fin de adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalización. Como se desprende del mensaje enviado al congreso, este proyecto de ley se originó en el marco del Acuerdo de Asociación

vigente entre Chile y la Unión Europea¹²⁴, del cual se suscribió el Acuerdo sobre el Comercio de Vino y el Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas. Y para cuya implementación se requería efectuar algunas modificaciones legales al ordenamiento jurídico. Específicamente, las adecuaciones que se requerían incorporar a nuestra legislación se referían, por una parte, a la denominación de los Vinos, de conformidad a las normas del Anexo V del Acuerdo sobre el Comercio de Vinos; y por la otra, a las reglas sobre protección de las indicaciones geográficas y las expresiones tradicionales, de acuerdo con el Anexo VI del Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromáticas.

Los acuerdos señalados anteriormente contemplan una regulación de las denominaciones de origen y expresiones tradicionales que identifican a los vinos y licores, definiendo aquellas que son de uso exclusivo de la Comunidad Europea y aquellas que son reconocidas y de uso exclusivo para Chile. De acuerdo a estas normas: “Chile tiene el derecho exclusivo a utilizar las denominaciones y expresiones que le son reconocidas en los apéndices respectivos de los Acuerdos citados y, en paralelo, está comprometido a que en su producción nacional de vinos y licores dejen de utilizarse aquellas indicaciones geográficas y expresiones tradicionales reservadas a la Unión Europea”¹²⁵

Si bien la adecuación a esta normativa internacional ya se había iniciado mediante la modificación del D.S. N° 78 de 1986, del Ministerio de Agricultura, contenida en el decreto supremo N° 53 de 2005, del mismo Ministerio. La cual sustituyó las expresiones “*champaña*” y “*champenoise*” por las de “vino espumante o vino espumoso”. La primera y la segunda por “de fermentación de botella”, “fermentado en botella por el método tradicional”, “método clásico” o “método clásico tradicional”. Aún era necesario modificar parte de la ley N° 18.445 debido a que ésta, desde sus

¹²⁴ Este acuerdo fue suscrito el 18 de noviembre de 2002 entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Chile. Su fecha de publicación en el diario oficial es de 1 de febrero de 2003.

¹²⁵ Mensaje presidencial ley N°20.332. Chile. “Modifica la Ley N°18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres para adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalización.” Congreso Nacional, Valparaíso, Chile, 17 de febrero de 2009. [En línea] < <http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20332/HL20332.pdf> > [consulta: 10 de Noviembre 2010]

orígenes, hacía referencia a ciertas I.G. y D.O. que producto de estos instrumentos internacionales, ahora pasaban a ser denominaciones reservadas a la Comunidad Europea, como es el caso de “cognac”, “armagnac” y “grapa”, prohibiéndose su utilización.

Además, esta ley reemplazó las normas relativas al etiquetado de los productos regulados por la ley, tanto en cuanto a las menciones obligatorias de las etiquetas, como en lo relativo a la prohibición de contener en ellas indicaciones geográficas, denominaciones de origen, expresiones tradicionales o menciones complementarias extranjeras y protegidas que Chile haya reconocido como tales en instrumentos internacionales. Asimismo, se contempló una disposición transitoria que, por un lado, atrasó la aplicación de la prohibición de uso para determinadas denominaciones o menciones en productos destinados al mercado interno chileno, hasta el 1 de febrero de 2015 y, por otro, sujetó la vigencia de dichas prohibiciones en productos para exportación, a lo previsto en dichos Acuerdos.

Importante es señalar que la modificación de la ley N° 18.455 por la ley N° 20.332 no originó la transformación necesaria que la legislación nacional necesitaba para potenciar a las I.G. y D.O. como elementos diferenciadores en los mercados. Es más, la ley N°18.455 sólo hace referencia a las denominaciones de origen, sin señalar la existencia de indicaciones geográficas. Sino más bien, fue fruto una vez más de la necesidad de actualizar la legislación debido a la suscripción de un instrumento internacional. Sólo una vez modificada la ley N° 19.039 a través de las leyes N° 19.996 y N° 20.160, es que las I.G. y D.O. traspasan el ámbito de las bebidas alcohólicas y productos destilados, para pasar a ser instrumentos necesarios en la economía y sociedad, susceptibles de acaparar todo tipo de bienes, ampliando su ámbito de aplicación.

3.2.2.3.) Decreto N° 464 del Ministerio de Agricultura (1994).

El Decreto N° 464 de 1994, del Ministerio de Agricultura, fue promulgado el 14 de diciembre de 1994 y consta de 20 artículos y un artículo transitorio. Su promulgación se produjo por mandato de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 18.455, y por lo señalado en el artículo 55 de su Reglamento, y tiene como fin determinar la zonificación vitícola o denominación de origen para los vinos que se produzcan en el país.¹²⁶ Este decreto viene a concretar la facultad legal que tiene el Presidente de la

¹²⁶ Decreto N° 464, Zonificación Vitícola y Denominación de Origen, 26 de Mayo de 1995: Artículo 1º. Establécese la siguiente Zonificación Vitícola o denominación de origen, para los vinos que se produzcan en el país.

1.- REGION VITÍCOLA DE ATACAMA: abarca la III Región Administrativa e incluye las siguientes Subregiones: Valle de Copiapó y Valle del Huasco, cuyos límites se extienden a las provincias de igual nombre.

2.- REGION VITÍCOLA DE COQUIMBO: abarca la IV Región Administrativa e incluye las siguientes Subregiones: Valle del Elqui, Valle del Limarí y Valle del Choapa, cuyos límites se extienden a las provincias de igual nombre. El Valle del Elqui comprende las Áreas de Vicuña y Paiguano, que corresponden a las comunas del mismo nombre y la comuna de La Serena. El Valle del Limarí comprende las Áreas de Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado, que corresponden a las comunas del mismo nombre. El Valle del Choapa comprende las Áreas de Salamanca e Illapel, que corresponden a las comunas del mismo nombre.

3.- REGION VITÍCOLA DE ACONCAGUA: abarca la V Región Administrativa e incluye las siguientes Subregiones: Valle del Aconcagua, Valle de Casablanca y Valle de San Antonio y el Área del Valle del Marga-Marga de la comuna de Quilpué. El Valle del Aconcagua comprende las provincias de San Felipe de Aconcagua y Los Andes, y en él se encuentra el Área de Panquehue que corresponde a la comuna del mismo nombre. El Valle de Casablanca comprende a la comuna del mismo nombre. El Valle de San Antonio comprende a la provincia de igual nombre y en él se encuentra la zona Valle de Leyda que corresponde a las comunas de San Antonio y Santo Domingo y en la que se incluye el área de San Juan que comprende a la comuna de San Antonio.

4.- REGION VITÍCOLA DEL VALLE CENTRAL: se extiende desde la provincia de Chacabuco de la Región Administrativa Metropolitana, hasta las provincias de Cauquenes y Linares, de la VII Región Administrativa. Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Maipo, Valle del Rapel, Valle de Curicó y Valle del Maule.

A) Valle del Maipo: comprende todas las provincias de la Región Administrativa Metropolitana, y en él se encuentran las siguientes Áreas:

- a) Santiago, que incluye las comunas de Peñalolén y La Florida.
- b) Pirque, que incluye la comuna del mismo nombre.
- c) Puente Alto, que incluye la comuna del mismo nombre.
- d) Buin, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Paine y San Bernardo.
- e) Isla de Maipo, que incluye la comuna del mismo nombre.
- f) Talagante, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Peñaflor, El Monte y Padre Hurtado.
- g) Melipilla, que incluye la comuna del mismo nombre.
- h) Alhué, que incluye la comuna del mismo nombre.
- i) María Pinto, que incluye la comuna del mismo nombre.

B) Valle del Rapel: comprende las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro de la VI Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Cachapoal y Valle de Colchagua. El

Valle del Cachapoal comprende las provincias de igual nombre, y en él se encuentran las siguientes áreas:

- a) Rancagua, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Graneros, Mostazal, Codegua y Olivar.
- b) Requínoa, que incluye la comuna del mismo nombre
- c) Rengo, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Malloa y Quinta de Tilcoco.
- d) Peumo, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Pichidegua, Las Cabras y San Vicente.

El Valle de Colchagua comprende la provincia de Colchagua y Cardenal Caro, y en él se encuentran las siguientes Áreas:

- a) San Fernando, que incluye la comuna del mismo nombre.
- b) Chimbarongo, que incluye la comuna del mismo nombre.
- c) Nancagua, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Placilla.
- d) Santa Cruz, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Chépica.
- e) Palmilla, que incluye la comuna del mismo nombre.
- f) Peralillo, que incluye la comuna del mismo nombre.
- g) Lolol, que incluye la comuna del mismo nombre.
- h) Marchigue, que incluye la comuna del mismo nombre.

C) Valle de Curicó: comprende la provincia de Curicó y la comuna de Río Claro de la provincia de Talca de la VII Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Teno y Valle del Lontué.

El Valle del Teno comprende las comunas de Teno, Romeral, Rauco y Hualañé de la provincia de Curicó, y en él se encuentran las siguientes Áreas:

- a) Rauco, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Hualañé.
- b) Romeral, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Teno. El Valle del Lontué comprende las comunas de Curicó, Molina y Sagrada Familia de la provincia de Curicó y la comuna de Río Claro de la provincia de Talca, y en él se encuentran las siguientes Áreas:

- a) Molina, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Río Claro y Curicó.
- b) Sagrada Familia, que incluye la comuna del mismo nombre.

D) Valle del Maule: comprende la provincia de Talca, con excepción de la comuna de Río Claro, la provincia de Linares y la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo nombre de la VII Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Claro, Valle del Loncomilla y Valle del Tutuvén. El Valle del Claro comprende las comunas de Talca, San Clemente, Penciahue, Maule, Pelarco y San Rafael de la provincia de Talca, y en él se encuentran las siguientes Áreas:

- a) Talca, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Maule y Pelarco.
- b) Penciahue, que incluye la comuna del mismo nombre.
- c) San Clemente, que incluye la comuna del mismo nombre.
- d) San Rafael, que incluye la comuna del mismo nombre. El Valle del Loncomilla comprende las comunas de San Javier, Villa Alegre, Retiro, Parral, Linares y Yervas Buenas de la provincia de Linares, y en él se encuentran las siguientes Áreas:

- a) San Javier, que incluye la comuna del mismo nombre.
- b) Villa Alegre, que incluye la comuna del mismo nombre.
- c) Parral, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Retiro.
- d) Linares, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Yervas Buenas. El Valle del Tutuvén comprende la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo nombre, y en él se encuentra el Área de Cauquenes, que corresponde a esa misma comuna.

5. REGION VITÍCOLA DEL SUR: se extiende desde la provincia de Ñuble de la VIII Región Administrativa, hasta donde las condiciones edafoclimáticas permitan el desarrollo de la vid. Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Itata, Valle del Bío-Bío y Valle del Malleco.

A) Valle del Itata: comprende las comunas de Chillán, Coelemu, Ranquil, Quillón, Portezuelo, Ninhue, Treguaco, Quirihue, San Nicolás, Bulnes y San Carlos de la provincia de Ñuble y la comuna de Florida de la provincia de Concepción de la VIII Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes áreas:

- a) Chillán, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Bulnes y San Carlos.
- b) Quillón, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Ranquil y Florida.
- c) Portezuelo que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Ninhue, Quirihue y San Nicolás.
- d) Coelemu, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Treguaco.

B) Valle del Bío-Bío: que comprende las comunas de Yumbel, Nacimiento, Mulchén, Negrete y Laja de la provincia de Bío-Bío de la VIII Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes áreas:

- a) Yumbel, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Laja.

República de fijar estas zonas vitivinícolas y denominaciones de origen. Es importante señalar que este decreto constituye la fuente legal más importante para las I.G. y D.O. del mundo vitivinícola, porque como señalamos anteriormente, la ley N° 18.455 sólo consagró tres D.O. (Pisco, Pajarete y Vino Asoleado). La otra forma de reconocimiento es a través del procedimiento de constitución del Título XI de la ley N° 19.039.

Lo que se produce en la práctica mediante la instauración de este Decreto, es que, la nomenclatura “Zonificación Vitícola” pasa a ser una similitud con el concepto de denominación de origen, confundiéndose la respectiva zonificación vitivinícola con una denominación de origen.

Esto se puede apreciar en que el artículo 2, que trata ambos conceptos como sinónimos, al señalar que los vinos se clasificarán en tres categorías:

“a) Vinos con denominación de origen. Son los vinos provenientes de alguna de las regiones vitícolas señaladas en el artículo 1º, elaborados con las cepas que se indican en la letra b) del artículo 3 y que cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría en el presente decreto.

b) Vinos sin denominación de origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas en cualquier región del país, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b) del artículo 3 o con otras cepas viníferas tradicionales no incluidas en dicha nómina.

c) Vinos de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa. Los vinos, según su categoría, podrán indicar en sus etiquetas menciones de zonificación o denominación de origen, cepaje, año de cosecha, y la expresión “Embotellado en Origen”, de acuerdo a las normas que más adelante se establecen.”

Asimismo, el artículo 3 de este Decreto señala los requisitos que debe poseer el destilado final, a fin de poder ser beneficiado con dicha zonificación vitivinícola o

b) Mulchén, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Nacimiento y Negrete.

C) Valle del Malleco: que comprende las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria de la provincia de Malleco de la IX Región administrativa, y en él se encuentra el Área de Traiguén que incluye la comuna del mismo nombre.

denominación de origen, otorgando suma importancia a los factores naturales y humanos y no limitándose al elemento geográfico del proceso productivo, lo que descarta que sean tratadas como Indicaciones geográficas. Los requisitos del artículo 3 para estar en presencia de una zona vitivinícola o denominación de origen son:

a) A lo menos el 75 por ciento del vino debe ser producido con uvas provenientes del lugar geográfico indicado. Este porcentaje podrá enterarse con vinos producidos por terceros productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados respecto a su procedencia geográfica, cepaje y año de cosecha, por el Servicio Agrícola y Ganadero o por una empresa certificadora autorizada por éste de acuerdo a las normas de este decreto.

b) Los siguientes cepajes de uva, o sus sinónimos internacionalmente aceptados, son los únicos que pueden señalarse en la etiqueta. Los cuales están ilustrados en el siguiente cuadro.

Variedades Blancas Sinónimos.	Variedades Tintas Sinónimos
Chardonnay Pinot Chardonnay.	Cabernet franc Cabernet franco.
Chenin blanc Chenin.	Cabernet sauvignon Cabernet.
Gewurztraminer.	Carignan Carignane, Cariñena.
Marsanne.	Carmenère Grande Vidure.
Moscatel de Alejandría Blanca Italia.	Cot Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck.
Moscatel Rosada.	Merlot.
Pedro Jiménez Pedro Ximénez.	Mourvedre Monastrell, Mataro.
Pinot blanc Pinot Blanco, Burgunder	Nebbiolo.
Weisser.	Petit verdot.
Pinot gris.	Petite Syrah Durif.
Riesling.	Pinot noir Pinot negro.
Roussanne.	Portugais blue.
Sauvignon blanc Blanc Fumé, Fumé.	Sangiovese Nielluccio.
Sauvignon gris Sauvignon rose.	Syrah Sirah, Shiraz.
Sauvignon vert.	Tempranillo.
Semillón.	Verdot.
Torontel.	Zinfandel.
Viognier.	

- c) Podrá contener hasta un 25 por ciento de vinos producidos con uvas procedentes de otros lugares geográficos y de variedades distintas a las señaladas en la letra b), con excepción de las uvas de mesa.
- d) El vino debe obtenerse de uvas propias o compradas a terceros productores.
- e) El vino con denominación de origen deberá ser envasado en el territorio nacional y sólo podrá comercializarse en unidades de consumo.

En los artículos siguientes, el D.S. N° 464 regula el tratamiento de los vinos con D.O. y sin D.O., su rotulación, etiquetamiento, facultades de adjuntar a la etiqueta como su año de cosecha, menciones, etc.¹²⁷

A nuestro entender, el legislador cometió un claro error, al confundir a las zonas de vitificación con las denominaciones de origen, siendo que las primeras vendrían siendo una especie de denominación de origen, ya que como lo señala su nombre, sólo atienden al elemento geográfico. La situación que regula el D.S. N° 464 de 1994 son las denominaciones de origen, porque se dan todas las características de éstas. En virtud de esto, sostenemos que debiese derogarse el carácter de zonificación vitivinícola, ya que sólo genera confusión tanto en los titulares de estos, como en los consumidores, olvidando en cierta forma uno de los fundamentos de la protección de estas instituciones jurídicas, que es la buena fe de los consumidores.

¹²⁷ Lo interesante de este cuerpo normativo es lo señalado en los artículos 13° y 14°. El Artículo 13° faculta al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a externalizar una de sus funciones, la cual consiste en certificar a los vinos con Denominación de Origen, en personas jurídicas del sector público o privado, favoreciendo que laboratorios especializados constaten efectivamente que se cumplan con las normas legales en materia de D.O. vitivinícolas, aún cuando la facultad fiscalizadora sigue siendo del SAG.

3.2.2.4) Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. Reformas introducidas y su reglamento.

La ley N° 19.039, fue publicada el 25 de enero de 1991 y estableció normas aplicables a los privilegios industriales y acciones tendientes a proteger los derechos de propiedad Industrial. Esta ley estaba compuesta originalmente por 73 artículos y 4 artículos transitorios, todo esto, dividido en VIII Títulos, y en ninguno de estos se trataba a las I.G. y D.O.

Con la adopción de Chile de los acuerdos ADPIC's y la correspondiente necesidad y obligación de introducir modificaciones a la Ley N° 19.039, se dictó la Ley N° 19.996, publicada en el Diario Oficial de 11 de marzo de 2005. Se agregó a la Ley N° 19.039 un nuevo Título VII denominado "De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados"; un Título VIII "De los Secretos Empresariales y de la Información Presentada a la Autoridad para la Obtención de Registros o Autorizaciones Sanitarias"; un Título IX "De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen"; y un Título X "De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, referido a acciones civiles, medidas precautorias y medidas prejudiciales". No obstante la dictación de esta ley, esta sólo cobró vigencia con la publicación de su Reglamento¹²⁸, por disponerlo así su Artículo 7 Transitorio.

La importancia de la ley N° 19.996 para nuestro objeto de estudio, es que, por primera vez en nuestra legislación se hizo un tratamiento de las I.G. y D.O. en forma genérica, es decir, no remitida exclusivamente a un determinado sector comercial o industrial como había ocurrido con la ley N° 18.455 y el D.S. N° 464 de 1994. Se definió por parte del legislador los conceptos de I.G. y D.O., se estableció un procedimiento de constitución y se establecieron acciones tendientes a proteger a los titulares de estos derechos de propiedad industrial. La importancia del Título IX de esta ley, es que permite que toda persona natural o jurídica que represente a un grupo

¹²⁸ Reglamento publicado el 25 de Agosto de 2005, mediante D.S. N°236 del Ministerio Economía, fomento y reconstrucción.

significativo de personas pueda solicitar la constitución de una I.G. y D.O. para todo tipo de productos o resultado de procesos productivos.

El nuevo Título IX parte definiendo a las I.G. y D.O., señalando en su artículo 92 que: “A) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográficos. B) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.”

La diferenciación de conceptos fue un avance durante la tramitación de la ley, debido a que el ejecutivo consideraba que la expresión indicación geográfica comprendía a la denominación de origen. Al final, primó la idea de establecer y definir ambas instituciones y para ello se adoptó y se reprodujo el concepto de indicación geográfica expresado en los acuerdos ADPIC y en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, además de utilizar como base la definición de denominación de origen del acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Esto, viene a resolver el problema conceptual al que se hacía alusión anteriormente, debido a que, tanto la ley N° 18.455 como el D.S. N° 464 de 1994, generaban confusión en las nociones sobre estas instituciones jurídicas y por ende, de sus características.

El artículo 93, viene a resolver el problema de la disparidad de fuentes legales que existen en nuestro ordenamiento jurídico en relación a las I.G. y D.O. Dicho artículo, señala que: “Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la Zonificación Vitivinícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.” La solución que tuvo el legislador acá, fue aplicar el

principio de especialidad¹²⁹, ya que las D.O. constituidas por la ley N° 18.455 y el D.S. N°464 de 1994 se seguirán rigiendo por dichas normas, pero que toda nueva I.G. o D.O. que se otorgase, se regiría por la ley N°19.039 y sus respectivos reglamentos específicos. Habrá por tanto, un tratamiento legal distinto para el Pisco, Pajarete, Vino asoleado y Zonas Vitícolas y, otro, para las I.G. y D.O. otorgadas a través del procedimiento establecido en el Título IX de la ley N° 19.039. Es importante señalar que la ley de propiedad industrial puede llegar a regular alguna de las I.G. y D.O. anteriormente señaladas y, esto se debe a que las leyes N° 19.039 y N° 19.996 no las excluyen de su competencia. Permitiendo la solicitud de toda I.G. y D.O. que cumpla con los requisitos antes señalado. Como señalamos en el capítulo I, en lo relativo a su ámbito de aplicación, es perfectamente factible solicitar al INAPI la declaración de una D.O. Pisco, Pajarete y Vino Asoleado. Lo que si es necesario aclarar, es que esta D.O. será regulada no sólo por la ley N° 19.039 y el respectivo reglamento específico de uso y control, sino también por la ley N° 18.455.

Ahora bien, con respecto a las definiciones dadas en el artículo 92, éstas toman importancia debido a que el artículo 95 se remite a ellas para establecer una situación en que no procede el reconocimiento de una D.O o I.G, la cual es: “a) Que no se conformen a las Definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley”. Es decir, para poder reconocerse como I.G. e D.O., éstas deben cumplir con las características que se desprenden de la definición dada por el artículo 92 y que fueron tratadas en el capítulo I.¹³⁰

¹²⁹ En nuestro ordenamiento jurídico el principio de especialidad se encuentra su consagración en los artículos 4° y 13° del Código Civil. Según BOBBIO este principio opera porque: “la ley especial es aquella que deroga a una ley más general, o sea que sustrae de una norma una parte de la materia para someterla a una reglamentación diversa contraria o contradictoria). El paso de una regla más amplia (que abarque cierto genus) a una regla derogatoria menos amplia (que abarca una especie de genus) corresponde a una exigencia fundamental de justicia.”

BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Madrid, España. Editorial Debate. 1999. Pág.207

¹³⁰ Las demás situaciones que impiden el reconocimiento de estos Derechos de propiedad industrial son:

“b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.”

Otro avance importante de la ley N° 19.996 (en especial su artículo 96) es que permite el registro de I.G. y D.O. extranjeras, las cuales deber ser otorgadas mediante el mismo procedimiento que para el caso de las nacionales, lo que nos demuestra el trato similar que le da el legislador e estas instituciones.

También es importante señalar que la ley N° 19.039 y las modificaciones sufridas por las leyes N° 19.996 y N° 20.160 protegen a las I.G. y D.O. de las marcas, al señalar que no pueden registrarse como marcas: “Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una indicación geográfica o denominación de origen” (artículo 20 letra j.).

Esto quiere decir que ambas pueden coexistir, si no generan error o confusión en los consumidores. Esto, se desprende del artículo 96 bis A, el cual faculta al INAPI a declarar la coexistencia entre marcas e I.G. y D.O. o entre estas últimas, señalando ciertas condiciones a fin de poder evitar malas prácticas que afecten la buena fe de los consumidores. Estas condiciones de uso forman parte del registro respectivo de cada I.G. y D.O. otorgadas mediante el procedimiento contenido en el Título IX de la ley N° 19.039.

Con respecto al reconocimiento como tal por parte del INAPI, se estableció que toda persona, sea natural o jurídica puede solicitar e iniciar el procedimiento de constitución y reconocimiento.¹³¹ Esto, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos

¹³¹ La respectiva solicitud de reconocimiento deberá realizarse mediante formulario pre-impreso en duplicado o a través del sitio Web del INAPI¹³¹. Esta solicitud, deberá llevar según el artículo 97°:

- a) Nombre, domicilio, rol único tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley” (artículo 94). Es decir, entre los futuros beneficiados con la declaración de I.G. o D.O. debe existir una vinculación geográfica, ya que el radio de protección de estos derechos se circunscribe a una zona física determinada.

También pueden actuar en representación de futuros titulares de estos derechos de propiedad industrial y solicitar su reconocimiento, autoridades político administrativas, con la sola limitación de que las I.G. y D.O. solicitadas por estas autoridades estén ubicadas dentro de sus territorios donde ejercen su competencia. Es importante señalar que del sólo tenor literal del artículo antes señalado, sólo se hace referencia a funcionarios de la administración del Estado que tengan el carácter de autoridades políticas, y por ende, debe excluirse a las autoridades judiciales o del Congreso Nacional.

En el caso que el solicitante sea una autoridad deberá indicar específicamente el cargo que ejerce y el acto administrativo en que consta su nombramiento. (Art. 13 Reglamento de la ley N° 19.039). Además, si el solicitante actúa en representación deberá acompañar un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la ley.¹³²

Una vez presentada y aceptada la solicitud por parte del INAPI, el solicitante deberá publicar un extracto de esta solicitud en el Diario Oficial, dentro del plazo de 60 días desde la aceptación.

Tratándose de solicitudes de I.G. y D.O. chilenas que recaigan sobre productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requiere, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo

¹³² Artículo 15: “Los poderes relativos a la propiedad industrial podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil Competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

97. En el caso de las I.G. y D.O. de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá también un informe del Ministerio de Agricultura. A nosotros nos parece que estos informes son vinculantes, debido a que el artículo 98 señala que: “se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97...”. Esto nos demuestra que es un requisito esencial para inscribir una I.G. y D.O. en el registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Si no existiese solicitud de oposición por parte de algún interesado, después de las respectivas publicaciones, el INAPI deberá dictar la resolución que otorga el derecho de propiedad industrial y una vez acreditado el pago de los derechos pertinentes, se extenderá el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Director Nacional del INAPI y se inscribirá en el Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

La resolución que conceda el registro deberá señalar (artículo 99º):

- a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida. Con respecto al reglamento de uso y control, no es necesario que forme parte del registro, sólo basta que se señale el lugar público donde se encuentra en forma accesible a los interesados.

Es importante señalar que el registro, y por lo tanto el derecho de propiedad industrial concedido, tienen una duración indefinida, es decir, no está sujeto a un plazo extintivo. Pero cualquier persona puede impetrar la declaración de nulidad de este por infracción de alguna prohibición determinada por la ley.

Finalmente el artículo 103 le reconoce a las I.G. y D.O. la calidad de propiedad no exclusiva ni excluyente, debido a que todo productor, fabricante o artesano que realice su actividad dentro de la zona geográfica amparada por una I.G. o D.O. tiene derecho al uso de ella, aún cuando no haya participado en el procedimiento de reconocimiento. No sería exclusiva porque la declaración no se limita a reconocer como titulares a los solicitantes, es decir, sería una resolución administrativa con efecto absoluto, ya que concede derechos a quienes no intervinieron en la solicitud ni en el procedimiento de constitución. Operando como modo de adquirir el dominio, la ley. No sería excluyente porque la titularidad no se circunscribe únicamente a los productores favorecidos al momento de la resolución y posterior inscripción, sino que se hace extensiva a todo futuro productor, artesano o fabricante que cumpla con los elementos naturales, humanos y geográficos (o sólo geográficos si es una I.G.) dentro su proceso productivo. La única limitación para estos terceros que se ven favorecidos con la resolución del INAPI, es que deben cumplir con las disposiciones señaladas por la ley y las que regulan su uso, las cuales están básicamente establecidas en el reglamento de uso y control.

3.3. Tratados internacionales adoptados por nuestro país. Tratamiento de las D.O. en el TLC entre Chile y los Estados Unidos, Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y otros acuerdos.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que nuestro país ha suscrito, son acuerdos comerciales que tienen como fin principal reducir las barreras arancelarias aplicadas a los productos de los países partes, a fin de incrementar el intercambio comercial. Esto debido a que los productos se presentan a los consumidores en condiciones más favorables, ya que no están gravados con impuestos arancelarios, lo que les permite competir en igualdad de condiciones. Además, estos TLC establecen condiciones comunes entre las partes, a fin de proteger y fomentar ciertas situaciones, instituciones y derechos. Entre las cuales se encuentran las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

3.3.1 TLC entre Chile y Estados Unidos.

EL TLC entre Chile y Estados Unidos comenzó sus negociaciones en 1994 mediante los planteamientos mutuos que realizaron los presidentes Bill Clinton y Eduardo Frei. Tras años de negociaciones entre comisiones especiales, éstas terminaron el 11 de diciembre del año 2002, y el tratado fue firmado el 6 de junio de 2003. En Estados Unidos el TLC fue ratificado por la Cámara de Representantes el 24 de julio de 2003, y ratificado por el Senado de dicho país el 31 de julio de 2003. El Presidente George W. Bush firmó la *United States-Chile Free Trade Agreement Implementation Act*, el 3 de septiembre del año 2003. En Chile, fue suscrito en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar y ratificado por el Congreso Nacional, pasando a ser ley de la República. Su publicación en el Diario Oficial se produjo el 31 de Diciembre de 2003. Finalmente el acuerdo fue implementado por ambos países el 1 de enero del año 2004.

Este tratado define (artículo 17.4.) las indicaciones geográficas como: “las que identifican un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica”.¹³³

Esta definición es compatible con la que señala el artículo 92 de la ley N° 19.039.

En un primer momento pensamos que únicamente hacía referencia a las indicaciones geográficas, ya que sólo se hace mención al factor geográfico como elemento fundamental en la diferenciación de un determinado producto. Pero debemos señalar que las denominaciones de origen son una especie de indicación geográfica,

¹³³ Esta definición de I.G. es muy similar que la dada por el artículo 22.1 del acuerdo ADPIC, eso sí, agrega la expresión que “Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica.”

donde concurren factores naturales y humanos que acompañan al elemento geográfico dentro del proceso productivo otorgándole reputación, calidad u otra característica que lo hace susceptible de protección. Es por esto que consideramos que la protección otorgada por el TLC entre Chile y EEUU, no sólo se circunscribe a las indicaciones geográficas, sino también, a las denominaciones de origen, debido a que las segundas son una especie de las primeras. Además, esto se ve reflejado en que el concepto otorgado por este TLC es más amplio que el señalado en el acuerdo ADPIC, extendiendo su ámbito de aplicación a las D.O.

Debemos expresar a su vez, que el artículo 2º letra J) de la ley N° 19.039 señala que no podrán ser registradas como marcas: “Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen”. A su vez, en Estados Unidos las indicaciones geográficas pueden ser protegidas mediante marcas colectivas o de certificación. Esto se compatibiliza aceptando que una I.G. o D.O. extranjera pueden ser reconocidas como marca, pero sólo en el supuesto en que sus características no generen confusión o error en los consumidores al distinguir en Chile una determinada I.G. o D.O. Es decir, que no se afecte la buena fe de los consumidores, bien jurídico que como señalamos en capítulos anteriores, es uno de los fundamentos de protección de estas instituciones jurídicas.

Básicamente, las obligaciones que se pactan son las de protección recíproca y de igualdad de trato y no discriminación.¹³⁴ El motivo de la diferencia en el tipo de

¹³⁴ Chile deberá:

(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y

(b) proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de Estados Unidos el mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema de registro de indicaciones geográficas de Chile.

Estados Unidos deberá:

(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de Chile que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y

(b) proporcionar a las indicaciones geográficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el mismo reconocimiento que los Estados Unidos otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema *Certificate of Label Approval* (COLA), administrado por el *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury* (TTB), o por cualquier organismo que le suceda. Los nombres que Chile

reconocimiento se debe a que los dos países tienen distintos mecanismos para proteger a las I.G. Chile lo hace básicamente a través del registro especial llevado a cabo por el INAPI y Estados Unidos, en cambio, protege sus I.G. mediante marcas colectivas y de certificación.

En el capítulo tercero de este TLC, sobre “Trato Nacional y Acceso al Mercado de Bienes” se estableció el reconocimiento de algunas indicaciones geográficas específicas.¹³⁵

Lo extraño que se produce acá, es que si bien el artículo 17.4 sólo trata a las Indicaciones Geográficas, el reconocimiento que hace Estados Unidos al Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado es sobre una denominación de origen, lo que demuestra que las indicaciones geográficas son la institución genérica y las denominaciones de origen, una especie de estas.

Además, se señala que cada parte proporcionará los medios legales para que las personas de la contraparte soliciten la protección o pidan el reconocimiento de las indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes o peticiones, según sea el caso, sin requerir la intercesión de una Parte en representación de sus nacionales.

El quinto punto del artículo 17.4, señala que: “cada Parte procesará las solicitudes o peticiones, según sea el caso, para las indicaciones geográficas con el mínimo de formalidades”. Buscando agilizar el procedimiento de constitución, el cual se vio plasmado en la modificación de la ley N°19.039 y que dio origen a su Título IX.

desea incluir en la regulación establecida en el 27 CFR Part 12 (*Foreign Nongeneric*), o en cualquier regulación sucesora, se regularán por el párrafo 4 de este artículo.

¹³⁵ Chile se comprometió a reconocer el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey como productos distintivos de Estados Unidos y a no permitir la venta en su territorio de algún producto con esa I.G., salvo que haya sido elaborado en Estados Unidos en conformidad a sus leyes y reglamentos que rigen su elaboración. Por su parte, Estados Unidos se comprometió a reconocer el Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado, como productos distintivos de Chile y a no permitir la venta de ningún producto en su territorio con esos nombres, a menos que haya sido elaborado en Chile en conformidad con sus leyes y regulaciones que rigen su elaboración.

3.3.2. Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea (2002).

El acuerdo por el que se establece una asociación política y económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile por la otra, fue firmado por los presidentes de la Comunidad Europea, la Comisión Europea y la República de Chile, en mayo de 2002. A su vez, fue aprobado en enero del 2003 en el Congreso Nacional, pasando a ser ley de la República, siendo publicado en el Diario Oficial el 1 de Febrero de 2003.

Este tratado establece nuevas áreas de cooperación y trata temas referentes a certificaciones en común, propiedad intelectual, materias aduaneras, cooperación industrial, tecnológica y científica. Esto, permitió constituir normas comunes en materia de Indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas de vinos y bebidas espirituosas, prácticas ecológicas, etc.

Este instrumento internacional señala en su artículo 169, cuál será su ámbito de aplicación al expresar qué entiende por derechos de propiedad Industrial. Esto es importante, ya que hace alusión a las indicaciones geográficas y dentro de estas a las denominaciones de origen, separando dichos conceptos y reconociendo en cierta forma su relación de género a especie.

El acuerdo se refiere, en su anexo V, al Comercio de Vinos y, en su Anexo IV al comercio de bebidas espirituosas o aromatizadas. El artículo 3 del Anexo V define indicación geográfica tal como se establece en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo ADPIC, agregando la siguiente frase: “protegida por la legislación de una parte, a efectos de la identificación de un vino originario de una región o localidad de dicha parte”.

Acá, se establece una protección recíproca a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de ciertos productos, sean estos originarios de la comunidad Europea o de Chile. Para ello, cada parte adoptará los medios jurídicos previstos en el artículo 23 del Acuerdo ADPIC de la OMC, con el fin de asegurar una protección eficaz

e impedir el uso de una indicación geográfica para designar vinos no incluidos en dicha indicación o descripción. Se señala además, que la protección otorgada por las partes preverá la exclusión de cualquier uso de denominaciones para vinos y bebidas espirituosas que no sean originarios de la zona geográfica indicada.

Conjuntamente, se establece que se denegará todo registro de marcas que se soliciten a fin de proteger a vinos y bebidas espirituosas que sean similares a una denominación de origen protegida y enumerada en este instrumento internacional.

Las denominaciones que se protegen son los vinos y bebidas espirituosas originarias de la Comunidad Europea y dentro de éstas, las referentes a los Estados miembros del que sea originario el producto y las indicaciones geográficas del apéndice I. Junto a esto, se protegen también los vinos y bebidas espirituosas originarios de Chile y dentro de estos, los vocablos que designen a Chile y las indicaciones geográficas establecidas en el apéndice II.

El punto sexto del artículo 5° señala que las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio del derecho de toda persona física/natural o jurídica a emplear, para fines comerciales, su nombre o el nombre de su predecesor en el negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engañosa para los consumidores. Lo que viene a resguardar y reconocer la titularidad que se tiene sobre un atributo de la personalidad como es el nombre. Los mismos conceptos se reproducen en el anexo VI referidas al Comercio de Bebidas Espirituosas o Aromatizadas.

3.3.3) Otros acuerdos suscritos por Chile.

El tratado de Libre Comercio entre Chile y China, inició sus tratativas en junio de 2002, cuando la República Popular China le propuso a Chile la celebración de un Tratado de estas características. Este acuerdo fue suscrito por los Gobiernos de la República de Chile y de la República Popular China el 18 de noviembre de 2005. Dicho Tratado fue aprobado por el Congreso Nacional el 16 de agosto de 2006, siendo publicado el 23 de septiembre y entró a regir a partir del 3 de octubre del año 2006.

Con respecto a las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen, este tratado se remite a ellas en el artículo 10. El anexo 2A señala las indicaciones Geográficas en china, las cuales son:

- Vino Shaoxing
- Anxi Tieguanyin (te)

El anexo 2B señala la Indicaciones geográfica en Chile, la cual es el Pisco Chileno.

En general, este tratado de Libre Comercio no representa un importante instrumento relativo a las I.G. y D.O., y su estudio en este trabajo sólo se debe a la importancia que tiene este tratado y al mercado que representa China, que constituye casi un 20 por ciento de la población mundial.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México fue firmado en la ciudad de Santiago de Chile el 17 de abril de 1998. Su publicación se hizo en el diario oficial el 31 de julio de 1999, comenzando a regir el 1 de agosto de 1999.

En su Anexo 15-24 se hace referencia a las denominaciones de origen reconocidas, las cuales son para Chile el Pisco, Pajarete y Vino Asoleado. Además son sujetos a protección, los vinos con denominación de origen chilena que se determinará por una comisión bipartita, sobre la base del apéndice 15-24. Para México son el Mescal y el Tequila.

El tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá fue firmado el 5 de diciembre de 1996 en Santiago de Chile, su publicación en el Diario Oficial se efectuó el día 5 de Julio de 1997, entrando en vigencia ese mismo día. Este tratado se remite a la definición del acuerdo ADPIC sobre indicación geográfica. Chile se obligó a reconocer y proteger la a indicación geográfica "Whisky Canadiense" ("*Canadian Whisky*"), y Canadá se obligó a reconocer y proteger la indicación geográfico "Pisco Chileno", una vez que esta última, obtenga la protección como marca comercial en dicho país.

El Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y Japón se Firmó en Tokio, Japón, el día 27 de Marzo del 2007, y fue promulgado en Chile mediante el D.S.N°143 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de Agosto de 2007, siendo publicado en el Diario Oficial el 03 de Septiembre de 2007. Comenzando a regir ese mismo día. En este tratado, las partes se remiten a la definición de indicación geográfica del acuerdo ADPIC. En este acuerdo se reconoce a Japón la indicación geográfica Satsuma y a Chile, el Pisco Chileno.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia fue firmado en Canberra, Australia, el 30 de Julio de 2008, siendo promulgado en Chile mediante D.S. N°30 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 04 de Febrero de 2009. Finalmente fue publicado en el Diario Oficial el 06 de marzo de 2009, y desde ese día empezó a regir. En su artículo 17.17 se señala: "1.Cada Parte reconocerá que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas a través de un sistema de marcas de fábrica o de comercio, de un sistema *sui generis* o a través de otros medios legales. 2. Cada Parte proporcionará los medios para que las personas de la otra Parte soliciten la protección de las indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes sin requerir la intercesión de una parte en representación de sus personas...". Además, en el artículo 3.12° Australia reconoce al Pisco Chileno y se obliga a protegerlo, pero sin hacer alusión a si es una indicación geográfica o denominación de origen.

Otros tratados de Libre Comercio que ha suscrito Chile son con Corea del Sur, Centro América, EFTA¹³⁶, Pacífico -4¹³⁷, Panamá, Colombia y Perú. Además, existen tratados no vigentes aún, pero suscritos con Turquía y Malasia. En negociaciones se encuentra el tratado de Libre comercio con Vietnam.

En Síntesis, debemos señalar que en todos los Tratados de Libre Comercio y acuerdos de asociación, existe preocupación por la protección de ciertos productos que son reconocidos mediante una I.G. o D.O. En todos los casos, el reconocimiento es taxativo, señalándose expresamente cuales I.G. y D.O. quedan protegidas por el tratado. Esto se ve plasmado en la imposición de las obligaciones de protección recíproca y de igualdad de trato y no discriminación que se da entre los Estados partes. Esto, a fin de poder garantizar los derechos de propiedad industrial ante nuevos oferentes que se vean favorecidos a competir en otros mercados, gracias a la reducción de las tasas arancelaria

¹³⁶ Integrado por los países de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.

¹³⁷ Integrado por Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur.

3.4) Derecho Comparado.

En la actualidad, muchos de los países del orbe han generado su propia normativa relativa a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, notándose en cada una, la influencia de los diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, queremos referirnos a dos legislaciones específicas.

Como sabemos, las legislaciones europeas se caracterizan por ser muy proteccionistas cuando se encuentran en juego los productos propios de cada una de sus regiones. Por esta razón, escogimos la Ley 4/2010 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura, la cual, es de muy reciente aprobación, lo que la convierte en una de las legislaciones más adelantadas, encontrando en ella, instituciones dignas de analizar.

Por otro lado, nos pareció interesante analizar un caso latinoamericano, por lo que escogimos una legislación que, a nuestro juicio se encuentra más desarrollada en relación a los demás países de la zona, nos referimos al ordenamiento brasileño.

3.4.1) Ley 4/2010 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura.

Primero que todo, debemos señalar que Extremadura es una comunidad autónoma española situada en la zona suroeste de la Península Ibérica. Está compuesta por las dos provincias más extensas de España: Cáceres y Badajoz.

Antes de la entrada en vigencia de esta ley¹³⁸, las normas internas de esta comunidad no se encontraban cumpliendo con los estándares exigidos tanto por la normativa básica estatal española ni la europea, por lo tanto, se buscó su adaptación¹³⁹.

La región, cuenta con diez denominaciones de origen y dos indicaciones geográficas, las cuales, corresponden a una fuente importante de ingresos para los habitantes de dicha zona. Todas estas razones, originaron la necesidad de asegurar la protección de todos sus productos y actualizar el sistema de protección según lo establecido por las normas más avanzadas.

Los fines principales que inspiraron su creación se relacionan con el interés por apoyar el fomento de la calidad diferenciada, incrementar el valor añadido de sus productos, mejorar la competitividad del mercado global y contribuir a fijar a la población en el entorno rural.

El motivo de querer ilustrar esta ley, dice relación con que, su reciente aprobación (abril 2010), nos hace pensar que dentro de sus normas encontramos elementos y mecanismos que la convierten en una legislación moderna, que sigue los estándares más altos de las legislaciones europeas.

¹³⁸ Su entrada en vigencia se produce en el mes de mayo del año 2010.

¹³⁹ Si no se hubiese producido tal adaptación, los productos provenientes de Extremadura, no habrían sido certificados ni podrían haber seguido operando en los mercados.

Citaremos algunos párrafos de la exposición de motivos de la ley para ilustrar los fines de la misma:

“Extremadura posee condiciones privilegiadas para la producción agropecuaria y es cuna de una gran variedad de alimentos de calidad reconocida, apreciada dentro y fuera de nuestras fronteras.

La promoción de productos agroalimentarios de calidad resulta muy beneficiosa para el mundo rural, al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y ganaderos y el asentamiento de la población rural (...).

A medida que va extendiéndose el proceso de globalización, aumenta la competitividad de los productos agropecuarios de los países emergentes obtenidos con inferiores costes. Ante esos nuevos retos comerciales, resulta crucial diferenciarse ofreciendo una calidad superior a la garantizada.

Numerosos son los consumidores de la Unión Europea y, cada vez más, de todo el mundo, que desean calidad, para lo que buscan productos auténticos procedentes de una zona geográfica determinada y están dispuestos a pagar un precio más elevado por ellos (...).

La ley persigue fundamentalmente crear un marco jurídico adecuado para la gestión y protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agroalimentarios susceptibles de protección dentro de la Unión Europea. Para ello define un nuevo modelo de entidad de gestión que permita integrar las finalidades públicas y privadas y regula las potestades administrativas precisas para garantizar en último término el cumplimiento de las normas que fundamentan la protección dispensada a los productos de calidad”.

Metiéndonos de lleno en el análisis de la ley, podemos decir que, el objeto de la misma, estaría constituido por lo siguiente:

- 1) El régimen jurídico, el sistema de protección, la normativa específica, los órganos de gestión y el sistema de garantía del cumplimiento del pliego de condiciones de dichas I.G. y D.O.
- 2) Las potestades de supervisión de los órganos de gestión, de restauración de la legalidad y de inspección.
- 3) El régimen sancionador.
- 4) La colaboración y cooperación entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los órganos de gestión.
- 5) El fomento de las I.G. y D.O.

El artículo 2 de esta ley define en forma extensa a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estableciendo dos categorías. En primer lugar, aquellos productos agroalimentarios distintos a los productos derivados de la vid y, en segundo lugar, se encarga de definir aquellos productos derivados de la vid.

Así, para el primer caso señalado, se reproduce en su numeral 1º, lo establecido en el Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios¹⁴⁰.

En seguida, en su numeral 2 se establece que: “También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1”.

¹⁴⁰ El artículo 2º de dicho Reglamento, establece que, “Se entenderá por: a) Denominación de Origen: El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

- cuya calidad o característica se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y

- cuya protección, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;

b) Indicación Geográfica: El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

- que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y

-cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

Finalmente, se establece en su numeral 3° que: “No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), determinadas designaciones geográficas se asimilarán a denominaciones de origen aunque las materias primas de los productos de que se trate procedan de una zona geográfica más extensa o diferente de la zona de transformación, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- a) la zona de producción de las materias primas esté delimitada;
- b) existan condiciones específicas para la producción de las materias primas, y
- c) exista un régimen de control que garantice la observancia de las condiciones mencionadas en la letra b).

Las designaciones en cuestión deberán haber sido reconocidas como denominaciones de origen en el país de origen antes del 1 de mayo de 2004”.

De tal manera, se establece, para el caso de tratarse de productos que se identifiquen con una I.G. y D.O. que sean distintos a los derivados de la vid, lo siguiente: en primer lugar, se seguirá el concepto establecido en el Reglamento de la Unión Europea, para luego establecer ciertas excepciones en sus numerales 2° y 3°, los cuales, buscan extender la protección a las denominaciones tradicionales y a la asimilación de ciertas designaciones geográficas como D.O., siempre que cumplan ciertos requisitos.

Ahora, para aquellos productos derivados de la vid, el literal B) del artículo 2, establece una guía aún más extensa de lo que podemos señalar. En el cual, se toma como base principal el concepto establecido en el Reglamento (CE) N° 1234/2007 que crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)¹⁴¹.

¹⁴¹ El cual fue modificado por el Reglamento (CE) N° 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, el cual incorpora en el régimen común para todas las OCM, la regulación establecida en el Reglamento (CE) N° 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) N° 1493/1999, (CE) N° 1782/2003, (CE) N° 1290/2005 y (CE) N° 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) N° 2392/1986 y (CE) N° 1493/2009.

El artículo 118 ter de este último establece que:

“1. Se entenderá por:

a) *Denominación de Origen*: El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple con los requisitos siguientes:

- i) su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él,
- ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica,
- iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
- iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera*.

b) *Indicación Geográfica*: Una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:

- i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico,
- ii) al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica,
- iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
- iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.

2. Ciertos nombres usados tradicionalmente constituirán una denominación de origen cuando:

- a) designen un vino;
- b) se refieran a un nombre geográfico;

- c) reúnan los requisitos mencionados en el apartado 1, letra a) incisos i) a iv), y
- d) Se sometan al procedimiento de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que se establece en la presente subsección”.

Con posterioridad, se establece expresamente el régimen jurídico de estas instituciones, según el cual, las I.G. y D.O. son catalogadas como bienes de dominio público, respecto de los cuales, su titularidad exclusiva recae en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, se señalan algunas de sus características como el hecho de no ser susceptibles de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.

En el artículo 4 se señalan ciertas obligaciones y requisitos que deben cumplir una empresa que quiera hacer uso de una I.G. o D.O., junto con los procedimientos para su utilización.

El ámbito de protección de las I.G. o D.O., se encuentra establecido en el artículo 5 de la Ley, el cual establece que, su protección será de acuerdo a las normas comunitarias establecidas, pero, se señalan ciertas normas especiales que deberán aplicarse, consistentes en:

- Las instituciones objeto de la ley, se protegerán contra toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación.
- En relación a los productos derivados de la vid que se identifiquen con una I.G. o D.O. se protegerán de todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o en la medida en que ese uso aproveche la reputación de aquellas.
- Ahora, en relación tanto a los productos protegidos por estas instituciones, sean agrícolas y alimenticios en general o ya sea en relación a los productos derivados de

la vid, así como los vinos que utilicen estos nombres protegidos, se les garantiza la protección frente a determinadas conductas, entre las cuales podemos destacar las siguientes: todo tipo de usurpación, imitación o evocación aunque se indique el origen verdadero del producto; cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad, etc. Finalmente, se señala una última situación que abarcaría todas las demás situaciones, que constituiría cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. Así, podemos dar por establecido que la protección de estas instituciones en esta comunidad autónoma es profusa.

Se establece un plazo máximo de duración del procedimiento, el cual será de 6 meses. Si durante ese plazo la autoridad competente y sin haberse notificado la resolución expresa motivada emitida por dicha autoridad, los solicitantes, podrán entender que su solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo.

La Orden emitida por el titular de la Conserjería debe ser notificada a los interesados y publicada, junto con el pliego de condiciones, en el Diario Oficial de la Extremadura. Luego, será la Administración General del Estado la que deberá comunicar a la Unión Europea la resolución estimatoria de la Comunidad Autónoma a la solicitud de registro o de protección de la nueva I.G. o D.O. así como su publicación, junto con el pliego de condiciones, en el Boletín Oficial del Estado, con lo que quedará protegida transitoriamente a nivel nacional.

La Comisión Europea será la que decidirá en último término sobre su admisibilidad, estimación o rechazo, en caso de ser estimada quedará inscrita en el correspondiente registro de la Unión Europea, con lo que accederá y quedará bajo el amparo total de dicho sistema de protección.

Esta ley, introduce un Órgano de Gestión, denominado también Consejo Regulador, el cual, deberá existir en cada I.G. o D.O. Su naturaleza jurídica será la de una Corporación de Derecho Público, el cual, tendrá personalidad jurídica propia,

autonomía económica y plena capacidad para obrar en el cumplimiento de sus fines. Para la realización de estos últimos y en ejercicio de las funciones atribuidas, los órganos de gestión podrán llevar a cabo toda clase de actividades, promover, participar o relacionarse con cualesquiera personas físicas o jurídicas públicas o privadas estableciendo al respecto los oportunos negocios jurídicos, incluidos acuerdos de colaboración.

Este órgano, se regirá por principios democráticos y de representatividad de los intereses económicos y sectoriales integrados en la I.G. o D.O., con especial contemplación de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de los diferentes intereses en presencia y mantener, como principio básico, su funcionamiento sin ánimo de lucro. Creemos que estos principios, son irrenunciables y que el estatuto de la I.G. o D.O., debe reunirlos. Si no son respetados, este último no será aprobado por la autoridad respectiva.

Los fines principales de este órgano son: la representación, defensa, garantía, formación, investigación, innovación, desarrollo de mercados y promoción de la I.G. o D.O. Dichos fines se llevan a cabo mediante las funciones establecidas para los mismos en su artículo 16.2.

El Título X de la Ley analizada, se denomina, “Fomento de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”. Este título nos parece una excelente forma de fijar una verdadera política de establecimiento de estas instituciones. Este título consta sólo del artículo 50, el cual establece lo siguiente:

“Fomento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura fomentará las denominaciones de origen e indicaciones geográficas extremeñas, en el marco establecido por el ordenamiento jurídico vigente, con las finalidades de potenciar la incorporación de las empresas como operadores, el conocimiento del régimen jurídico de dichas figuras de calidad diferenciada, la mejora de sus sistemas de gestión, la promoción de los productos amparados en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la incentivación para la creación de nuevas denominaciones

de origen e indicaciones geográficas y en general para cuantos fines redunden en la protección, reconocimiento, reputación y desarrollo de las mismas”.

Creemos que la existencia de una norma como esta, y más aun que tenga un carácter legal, constituye un requisito esencial en la existencia de cualquier sistema de protección de derechos de I.G. y D.O. Además, se le otorga dicho papel a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que se radican las funciones del artículo 50, en dicho organismo. En nuestro país, no existe una norma legal que se pronuncie en este sentido. El INAPI, es el encargado de llevar a cabo, tales funciones, pero, al no existir una norma legal, el fomento y la promoción se ha caracterizado por ser lento y débil. Es evidente que debiese existir una norma como esta en nuestra ley de propiedad industrial, para aprovechar de mejor forma las bondades del sistema.

Nos parece que esta ley, establece un verdadero sistema de protección para las I.G. y D.O., en donde se regula profusamente cada una de sus instituciones y estableciendo otras que, aún están muy lejos de compararse con las establecidas en nuestra ley de propiedad industrial. Debemos recordar que en Europa, existe la mayor cantidad de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, favoreciendo que su sistema reúna tales características. Sin perjuicio de esto, podríamos criticar el hecho de que es un sistema cerrado y complicado, lleno de procedimientos que para el resto de países sería irrealizable.

3.4.2) Legislación Brasileña.

Se ha discutido en muchas legislaciones el hecho que las I.G. y D.O. tienen un carácter muy elitista y específico, por lo que se haría difícil la protección de productos que se encuentran fuera de aquellos que tienen una naturaleza agroalimentaria o que provienen de la vid. Dada esta razón, no se ha podido formular una regulación que tenga un carácter general. Tal como lo señala GÓMEZ LOZANO, una norma general se haría hoy muy necesaria para permitir que un sinnúmero de productos e incluso servicios, puedan ser identificados a través de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, encontrando la correspondiente protección¹⁴².

Hemos escogido la legislación brasileña puesto que plantea un sistema bastante innovador, dentro de lo que podría considerarse el tratamiento que reciben las instituciones estudiadas. De tal forma, el Código de la Propiedad Industrial, Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996¹⁴³, estableció en forma muy vanguardista la posibilidad cierta de que las I.G. y las D.O. puedan tener por objeto no sólo productos alimenticios o aquellos relacionados con vino o licores o bebidas espirituosas, sino que puedan ser aplicadas a los servicios.

Es el Título IV de la citada ley el encargado de regular en forma principal el estatuto de las I.G. y D.O., entre los artículos 176 a 182 más un párrafo único. El cual, señala que: “El INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas”. En virtud de esto último es que dicho órgano ha dictado la resolución INPI¹⁴⁴ 075, de 28 de noviembre de 2000, la cual, regula el registro de las mismas. Se ha señalado que la protección de estas expresiones se ha tornado necesaria en la actualidad, principalmente por la gran importancia que han adquirido los nombres geográficos en el comercio internacional, por lo que una adecuada protección y publicidad terminarían por beneficiar a los centros productores de bienes y servicios.

¹⁴² GÓMEZ LOZANO, María. Revista de Derecho Mercantil. “Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas”. Madrid. 1999, julio-septiembre. Pág. 1164.

¹⁴³ El cual, entró en vigencia el 15 de mayo de 1997.

¹⁴⁴ El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) es una autoridad federal vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, según lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial N° 9.279/96, la Ley de Software N° 9.609/98 y la Ley N° 11.484/07.

Lo que hace el sistema brasileño es conceptualizar las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de forma muy semejante al sistema francés. El cual, adopta las designaciones “*indications de provenance*” y “*apellations d’origine*”. Así, los conceptos principales se establecen en los artículos 176° a 178° de la Ley.

Se debe señalar que la protección de las I.G. se diferencia del resto de los derechos de propiedad industrial regulados por esta legislación, en el hecho de que su protección pasa por la represión de las I.G. falsas y no por la concesión del registro. Así, el registro de una I.G. sólo tendrá por objeto el reconocimiento de esa indicación y no la concesión de un derecho.

Podemos señalar que el artículo 176 de la citada ley se encarga de establecer ciertas precisiones al señalar que: constituirá indicación geográfica, la indicación de procedencia o denominación de origen. De esta forma, el artículo establece que las indicaciones geográficas pueden ser tanto, indicaciones de procedencia como denominaciones de origen. Para luego, entrar a definir cada una de ellas en los artículos siguientes.

En el artículo 177, se establece un concepto de indicación de procedencia, según el cual, podrán: “considerarse indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya vuelto conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio”. Se ha intentado establecer el alcance exacto de este concepto, el cual, se presta a informar al público en general sobre el origen de un producto o servicio. Su vinculación con el producto no es dependiente de factores geográficos.

Como consecuencia de esto último, todos los productores o prestadores de servicios establecidos en determinado país, ciudad, localidad o región tendrán legitimación para hacer uso de la indicación de procedencia. Aquí es donde resaltamos la posibilidad que esta ley otorga de identificar a las I.G. no sólo con productos, sino también con servicios.

En seguida, el artículo 178, señala lo que debe entenderse por denominación de origen, según el cual, podrá: “Considerase denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”.

De lo expuesto, se desprende que el alcance del concepto es tomado en forma amplia, ya que éstas no sólo indican el origen del producto o servicio, sino que de igual forma, sirven para asegurar que estos se revistan de características peculiares, dependientes principalmente, de factores geográficos.

En tal caso, se presupone una estructura de control. Según STREBER, “Cuando no sólo el origen geográfico, sino también las exigencias cualitativas con relación a los productos están definidas, la indicación geográfica estará más próxima a una marca de certificación, así que la función indicadora de origen será suplantada por la función indicadora de calidad o de valor de la denominación de origen para el consumidor pasará a ser el de una garantía directa de una determinada cualidad¹⁴⁵”.

Siguiendo con el análisis, el artículo 179 de la ley, nos indica que la protección alcanza también a la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica y también la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad del territorio cuyo nombre sea indicación geográfica. Según esto, se confiere una garantía adicional tanto a aquellos que se encuentran verdaderamente legitimados en el uso de tales representaciones como también al consumidor, con lo que se crea un medio eficaz en contra de las prácticas desleales que pudiesen ser dirigidas contra la forma figurativa de las I.G.

Al señalar este artículo, lo que se estaría haciendo es permitir la utilización como complemento de la denominación de algún logotipo o figura, de manera que éstos

¹⁴⁵ STREBER, Dr. Albert Christian. *Die internationalen Abkommen der Bundesrepublik Deutschland zum Schutz geographischer Herkunftsangaben. Band 91, Carl Heymanns Verlag KG, München 1994.* En: De Sousa Borda, Ana Lucía. Estudio de la Certificación y Las Marcas Colectivas – Su Protección en Brasil e Importancia en el Contexto Internacional. Pág. 8. [en línea] <http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf> [consulta: 25 noviembre 2010].

facilitarían la comercialización del producto o servicio, puesto que, publicitariamente se sabe que el público en general asocia de mejor manera una expresión si va acompañada de una figura que sea fácil de recordar. En cuanto a lo que dice relación con la representación geográfica, se permitiría hacer referencia a la silueta característica de una región o país, como por ejemplo, “la bota de Italia”. También se podría pensar en incorporar una figura que intrínsecamente y sin estar acompañada de la denominación nos señale de forma inmediata la zona de la cual proviene el producto o servicio.

La doctrina ha entendido que ambas representaciones constituirían indicaciones geográficas indirectas.

Ahora, como lo señala BRAVO SANDOVAL¹⁴⁶: “Por su parte el artículo 180 plantea que cuando un nombre geográfico se haya convertido en un nombre de uso común, designando un producto o servicio, no será considerado como indicación geográfica. Esto ya no es nuevo para nosotros puesto que sería el caso de que una denominación de origen que por el uso común que se le ha dado se ha convertido en una denominación genérica”.

El artículo 181 permite que los nombres geográficos que no constituyen indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, puedan servir de elemento característicos de una marca para un producto o un servicio siempre que no induzca a una falsa procedencia. Esto último, a juicio de GÓMEZ LOZANO: constituiría una “liberalización” de las indicaciones geográficas aunque sometidas al cumplimiento de un solo requisito¹⁴⁷.

Por su parte, el artículo 182 de la ley, establece que el uso de las I.G. solamente corresponde a los productores y prestadores de servicio establecidos en la zona, señalando además, que las D.O. deberán proveer requisitos de calidad.

¹⁴⁶ BRAVO SANDOVAL, Álvaro Rodrigo. “Las Denominaciones de Origen en El Comercio Internacional”. Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Concepción. 2004. Pág. 51.

¹⁴⁷ GÓMEZ LOZANO, María. Op. Cit. Pág. 1188.

Por último y tal como se señaló en un principio, las condiciones de registro de las I.G. serán establecidas por el INPI, las cuales son fijadas en la resolución 75/2000 la cual tiene por finalidad determinar dichas condiciones.

Dicha Resolución establece principalmente, la naturaleza declaratoria del reconocimiento, así como las indicaciones geográficas propiamente dichas, a su vez, establece quienes pueden requerir el reconocimiento de las indicaciones geográficas¹⁴⁸, junto con contemplar la posibilidad de que un único productor o prestador de servicios esté legitimado al uso exclusivo del nombre geográfico.

Entre los documentos señalados por esta Resolución, que deben acompañarse al pedido, se exige entre otros, un documento oficial delimitando el área geográfico, el reglamento de uso del nombre geográfico, las características del producto o servicio, etc.

En cuanto al procedimiento propiamente tal de registro, se encuentran reguladas en los artículos 9 y siguientes de la Resolución y se detallan todas las etapas recorridas por un pedido de registro de indicación geográfica con vistas a su reconocimiento. Se ha dicho que las normas procesales relativas al examen y reconocimiento de I.G. fueron fijadas buscando una mayor celeridad y simplificación del sistema, lo que está correcto, a la vez que el registro es, de naturaleza declaratoria. Como consecuencia de esto último, el registro, o mejor dicho el reconocimiento, una vez que se ha otorgado, permanecerá en vigor por plazo indeterminado.

Como se logra avizorar, la legislación brasileña, sin perjuicio de su antigüedad, contiene novedades importantes en relación a las demás legislaciones, sobre todo latinoamericanas, que incluso fueron mucho posteriores a esta. Se puede ver

¹⁴⁸ El Art. 5º de dicha Resolución establece “Podem requerer registro de indicações geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território.

§ 1º Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, estará o mesmo, pessoa física ou jurídica, autorizado a requerer o registro da indicação geográfica em nome próprio.

§ 2º Em se tratando de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como indicação geográfica no seu país de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes, o registro deverá ser requerido pelo titular do direito sobre a indicação geográfica”.

claramente la influencia tanto de la legislación francesa como la alemana en todo el articulado de sus disposiciones.

Dentro de los aportes que entrega esta legislación, encontramos el hecho de que la forma en que se encuentran protegidas las I.G., no pasa por un tema de concesión de registro, sino que por la represión de las I.G. que son consideradas falsas. Además, se amplía considerablemente la gama de posibilidades de reconocimiento, ya que no se limita sólo a productos, sino que también se extiende a los servicios. Por otro lado, se establece un mecanismo adicional de protección, el cual, constituiría un complemento de las denominaciones de origen con lo que se facilitaría la comercialización del producto o servicio. Nos referimos a las representaciones gráficas o figurativas y la representación geográfica. Finalmente, y tal como ocurre en nuestro país, se establece la naturaleza declaratoria del reconocimiento de una indicación geográfica. Según la cual, el derecho se reconocería mediante una resolución del INPI en orden a conceder el registro y determinar las condiciones del mismo.

Creemos que el estudio del derecho brasileño de la propiedad industrial, específicamente de las indicaciones geográficas, puede conducir a un mejor entendimiento de la naturaleza de tal derecho y el análisis de las instituciones presentes en dicho sistema normativo, pudiendo ayudar a la incorporación de alguna de éstas en nuestra legislación.

Capítulo 4: Relaciones contractuales que se producen a raíz de una declaración de I.G. y D.O.

4.1) Análisis de la situación actual.

La situación que se genera al otorgarse o reconocerse una I.G. y D.O., depende en gran medida de cuál es la fuente legal de cada uno de estos derechos de propiedad industrial. Como hemos venido señalando, existen tres fuentes formales de reconocimiento de una I.G. o D.O.: la ley N° 18.455, el D.S. de 1994 del Ministerio de Agricultura y el procedimiento establecido en el Título IX de la ley N° 19.039. Cada una de estas fuentes difieren en el tratamiento de esta institución en múltiples aspectos, que van desde la forma y requisitos para su reconocimiento, hasta el monto y forma de las sanciones ante su infracción, entre otros aspectos.

Con respecto al otorgamiento de conformidad al procedimiento de la ley N°19.039, el derecho de dominio del titular de una I.G. o D.O. se reconoce mediante una resolución administrativa del INAPI, la cual y a diferencia del las dos fuentes legales señaladas anteriormente, está sujeta a la observancia de un reglamento específico para su uso y control, cuyo contenido es constituido por el solicitante y acompañado a la respectiva solicitud de reconocimiento. La característica que posee este reglamento específico de uso y control, es que obliga a todos los futuros beneficiados por este derecho aún cuando no hayan sido parte de los solicitantes originales. Según el artículo 76 del reglamento de la ley N°19.039, el reglamento de uso y control sólo “se referirá a la forma y condiciones de producción de los bienes que usaran una D.O. o I.G.” Es decir, el reglamento sólo pondrá referirse a determinar y normalizar el proceso productivo común.

Con respecto a este reglamento, podemos adelantar que su naturaleza jurídica es la de un contrato forzoso y a su vez, de adhesión para los titulares posteriores. Ya que el futuro titular de este derecho al someterse a la protección que se le otorga debe, a su vez, reconocer y cumplir con lo estipulado tanto en la ley como en el reglamento específico de uso y control. El reglamento específico de uso y control pasa a ser parte

del marco de acción que tienen los titulares de este derecho, generando derechos y obligaciones tanto para la parte solicitante como las que se amparen en forma posterior. Esto se desprende del artículo 103 de la Ley N° 19.039 al señalar que: “aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas”.

En cambio, cuando el reconocimiento es mediante la ley N° 18.455 o por el D.S. N°464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, este no queda sujeta a ninguna condición, es decir, el reconocimiento y constitución que hace la norma jurídica del derecho de propiedad en cuestión, opera “ipso iure”, otorgando el derecho de dominio sobre la I.G. o D.O. por solo mandato de ley. Siendo los titulares de este derecho los productores, artesanos o fabricantes que cumplen con los requisitos establecidos en relación a los elementos naturales, humanos y geográficos (o sólo geográficos).

La característica de este tipo de reconocimiento es que no se otorga a una persona en particular, es decir, el titular de este derecho no está individualizado, sino que se determina al cumplirse el supuesto de hecho que la norma legal provee, sin que exista una limitación en cuanto a la cantidad de titulares de este derecho. Con respecto a la necesidad de establecer un reglamento específico de uso y control, este requisito no existe, por lo que la regulación en el uso de una I.G. o D.O. queda circunscrita a lo señalado en la ley y a posibles acuerdos que lleguen las partes dentro de la esfera de la autonomía de la voluntad. La única norma legal que hace alusión a la regulación voluntaria de los interesados es la que señala el artículo 15 del D.S. N° 521 del Ministerio de Agricultura, que fija el reglamento de la denominación de origen Pisco. El cual expresa que: “Las organizaciones de viticultores pisqueros podrán proponer los reglamentos específicos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas pisqueras, atendiendo las diferentes zonas agroclimáticas existentes en la III y IV Regiones del país”. Esta disposición, como se desprende de su sólo tenor literal, no obliga a constituir un reglamento de uso y control, sino que faculta a la autorregulación de los titulares de la denominación de origen Pisco mediante un contrato innominado,

el cual, a diferencia de lo señalado con respecto al reglamento de la ley N° 19.039, no es obligatorio para los futuros titulares de una I.G. y D.O., y por ende, no es condición para poder ejercer los derechos de esta denominación de origen.

Producto de este dispar tratamiento que hace el ordenamiento jurídico, es que en la práctica existen distintos estatutos de derechos y obligaciones para las I.G. y D.O. lo que se manifiesta en que las relaciones jurídicas y el régimen contractual entre titulares de una I.G. y D.O. sean distintos, dependiendo principalmente de cuál es la fuente legal de reconocimiento de cada una.

Recientemente, el INAPI ha otorgado la primera indicación geográfica respecto del “Limón de Pica”¹⁴⁹. Así, por resolución de fecha 22 de abril de 2010, dicho organismo reconoció por primera vez una indicación geográfica en aplicación de las normas del Título IX de la ley N°19.039, permitiendo su registro y teniendo por aprobado el respectivo reglamento de uso y control. Sin perjuicio de que originalmente, la petición pretendía que se reconociera al “Limón de Pica” como denominación de origen, pero en definitiva, el organismo en cuestión le otorgó reconocimiento en calidad de indicación geográfica. La solicitud se basó principalmente en la reputación del producto “Limón de Pica” y en la existencia real de un vínculo entre la zona geográfica de la cual proviene dicho producto y las características especiales del mismo que le otorgan una fama o prestigio en el mercado. Hay que señalar también que en la actualidad existe una cantidad considerable de solicitudes de reconocimiento de I.G. y D.O., lo que hace avizorar que en un corto plazo, este tema cobrará mayor relevancia. Algunas solicitudes de indicaciones geográficas pendientes ante el INAPI son: Montefalco Sagrantino, Maíz Blanco gigante Cuzco, Chuluncanas, Barbaresco y Monoi de Tahití.

A nivel internacional, recientemente se ha aprobado la indicación geográfica “Banano de Costa Rica” (Costa Rica), la denominación de origen “Pera de Leida” (España), “Café Villarrica” y “Café Machu Picchu Huadquiña” (ambos de Perú) entre

¹⁴⁹ Mediante solicitud N°757.508 realizada al entonces Departamento de Propiedad Industrial (DPI), actualmente INAPI, y reconocido con fecha 13 de mayo de 2010.

otras. En España se está en conversaciones a fin de poder lograr el reconocimiento hacia una denominación de origen única que reúna todos los vinos elaborados en la región de Tenerife. La idea es poder reunir bajo una misma denominación de origen a las denominaciones de Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güimar, Valle de la Orotava e Ycoden-Daute-Isora.¹⁵⁰

¹⁵⁰ AGENCIA EFE. Tenerife, hacia la DO única. [en línea] <http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=201101&vs_noticia=1295530151> [consulta: 6 de Abril de 2011].

4.2) Titularidad del derecho de propiedad industrial sobre una indicación geográfica o una denominación de origen. Naturaleza jurídica.

Antes de entrar de lleno en lo que respecta al análisis de estas instituciones desde una óptica contractual, debemos abordar una doble problemática. La primera, ¿A quién o quienes les corresponde la titularidad del Derecho de Propiedad Industrial reconocido? y la segunda, en relación a ¿Qué tipo de Derecho correspondería a dicha titularidad?

Producto de las reformas a la ley de Propiedad Industrial, en particular aquella introducida por la ley N° 19.996, el tema de la titularidad de las I.G. o D.O. ha adquirido un tinte totalmente nuevo el que no ha sido del todo abordado por la doctrina. Diversos son los planteamientos que sobre el tema, es posible plantear. Razón por la cual intentaremos conciliar las distintas posturas para proponer un modelo de titularidad.

Desde una primera perspectiva, podría estimarse que el titular estaría constituido por los productores, fabricantes y artesanos que usan una I.G. o D.O. ya reconocida. Sin perjuicio de lo anterior, debemos precisar que la ley de propiedad industrial, en su artículo 103¹⁵¹ otorga el derecho a usar la I.G. o D.O. a todos los productores, fabricantes o artesanos que lleven a cabo sus respectivas actividades dentro de un territorio determinado, sin que sea necesario haber estado dentro de los solicitantes originales, siempre y cuando cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas.

A este respecto, BRAVO SANDOVAL nos entrega una doble precisión, señalando primero que: “(...) descomponer la titularidad en tantas titularidades como personas solicitaron su reconocimiento o estén gozando de ella, o atribuirla a todos ellos en un

¹⁵¹ El artículo 103°, de la ley N° 19.039, señala que: “Todos los productores, fabricantes y artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas”.

régimen de comunidad de bienes, pugna también con el régimen jurídico de las denominaciones de origen, ya que éstas por su naturaleza no se estructuran como un círculo cerrado del que sólo pueden gozar unos pocos, sino que por el contrario, siempre se encuentran abiertas a la incorporación de nuevos miembros, que cumpliendo con todos los requisitos exigidos, pueden hacer uso de ellas, o a la salida de aquellos que actualmente no los cumplan, aún cuando hubiesen gozado de una denominación por años”¹⁵².

En segundo lugar, este mismo autor señala que es necesario recordar que no se puede confundir la titularidad de una denominación con el derecho que tienen ciertas personas a usarla, agregando que habitualmente estas agrupaciones de productores delimitados geográficamente carecen de la más mínima organización jurídico-legal que las dote de la calidad de asociaciones con personalidad jurídica. Es así, como algunos hacen una diferencia previa, entre el titular del derecho y aquellos que usan el mismo. Así, sería el Estado el titular exclusivo de todas las I.G. y D.O., ya que este las reconoce como tal, señalando los requisitos, para que ciertas personas, que los cumplen, puedan utilizar dichos derechos¹⁵³.

Sostenemos que, luego de las sucesivas reformas que se han hecho a la “ley de propiedad industrial”, sea el Estado el titular exclusivo de todas las I.G. y D.O. Consideramos que lo señalado por este autor es interesante y por lo mismo merece un mayor análisis y crítica, por tanto, nos referiremos a las ideas incorporadas, más adelante.

Desde otra perspectiva, basados principalmente en lo señalado por la Organización Internacional del Vino (OIV), la cual en 1947, dispuso que: “de este esfuerzo colectivo y prolongado de generaciones sucesivas ha nacido un verdadero derecho de propiedad en beneficio de la región o de la comuna. Este derecho no es individual, es colectivo y puede ser invocado por todos los habitantes de la región o comuna”, se ha considerado que los titulares de una D.O. son todos los miembros de la región o localidad donde se ha reconocido dicho derecho de propiedad industrial. Además, y a

¹⁵² BRAVO SANDOVAL, Álvaro Rodrigo. Op. Cit. Pág. 10

¹⁵³ BRAVO SANDOVAL, Álvaro Rodrigo. Op. Cit. Pág. 10

partir de lo señalado por la OIV, se ha inferido que existirían dos tipos de titulares. En primer lugar, aquellos titulares activos, los cuales se encuentran gozando actualmente del reconocimiento de la I.G. o D.O. y, por otro lado, aquellos titulares pasivos, constituidos por cualquier habitante de la región delimitada y que es un potencial titular activo, ya que en cualquier momento puede hacer uso de ésta¹⁵⁴. Cabe destacar también, el reconocimiento que realiza la OIV, en orden a dejar por establecido que existiría un verdadero derecho de propiedad, el cual tendría el carácter de ser colectivo. Esto último lo trataremos con mayor profundidad en este mismo título.

Otra precisión la realiza AREYUNA, a partir de la denominación de origen Pisco, señalando que los productores de dicho licor, debidamente registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero, serían los titulares inmediatos de la denominación y los demás habitantes de la zona delimitada (es decir, III y IV regiones), serían los titulares mediatos.¹⁵⁵

Una postura distinta, es la sostenida por MACAYA, la cual se encarga de realizar una distinción entre el derecho a la denominación de origen y el derecho sobre la denominación de origen. El primero, puede ser invocado, reclamado y utilizado por todos los productores, fabricantes y artesanos de la zona delimitada. El segundo, estaría constituido por un derecho de propiedad para la región o zona, el cual recaería sobre una autoridad pública que se manifiesta en la fiscalización y concesiones de la autoridad en la materia¹⁵⁶.

Algunas legislaciones, se encargan de zanjar expresamente el tema de la titularidad de las I.G. y D.O. Por ejemplo, la ley mexicana establece en un acápite de la ley de Propiedad Industrial que: “El Estado mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá utilizarse mediante autorización que expida el Instituto” (se refiere al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)¹⁵⁷. En el mismo sentido, encontramos el artículo 218 del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad

¹⁵⁴ BRAVO SANDOVAL, Álvaro Rodrigo. Op. Cit. Pág. 10.

¹⁵⁵ AREYUNA, Rafael. Op. Cit. Pág. 227 y 228.

¹⁵⁶ MACAYA, Javier. Op. Cit. Pág. 29.

¹⁵⁷ Artículo 167 de la Ley de Propiedad Industrial de México.

Industrial del Perú, el cual, señala que: “El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso”. Por último, cabe citar el caso de Francia, en donde se encuentra consagrada la protección de la Apelación de Origen Controlada (AOC) desde 1935, las que son consideradas Patrimonio Colectivo de la Nación.

Nuestra ley de propiedad industrial, establece en su artículo 2 que: “cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley (...)” y el artículo 1 de la misma, señala cuales son los derechos de propiedad industrial, incluyéndose dentro de ellos a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen¹⁵⁸.

En relación a lo anterior y frente a la posible titularidad del Estado¹⁵⁹ sobre estos títulos de protección, podríamos decir que nuestra legislación no se pronuncia en ningún momento acerca del papel que podría jugar el Estado en cuanto a la titularidad del Derecho como lo hacen otras legislaciones, sino que permite que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera pueda ostentarla.

A mayor abundamiento, se reconoce expresamente en su artículo 2, su amparo constitucional con lo que tales títulos de protección quedarían abarcados dentro de las denominadas “otras creaciones análogas”¹⁶⁰ establecidas por el inciso 3° del artículo

¹⁵⁸ El artículo 1º, señala que: “Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer. Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada”.

¹⁵⁹ Cuando nos referimos a la titularidad del Estado, hacemos referencia a la idea de Estado como titular exclusivo de todas las I.G. y D.O.

¹⁶⁰ El artículo 19 N° 25, establece en su inciso 3° que: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”. Como se puede avizorar, no se señalan expresamente a las indicaciones geográficas ni tampoco a las denominaciones de origen, esto ocasionó varios problemas, siendo incluidos dentro de las denominadas “otras creaciones análogas”. El problema se solucionó a partir de lo establecido en los artículos 1° y 2° de la “Ley de Propiedad Industrial”, los cuales, incluyen a las I.G.

19 N° 25 de la Constitución Política de la República y, por tanto, les sería aplicable en forma íntegra el estatuto constitucional del derecho de propiedad, pudiendo sus titulares ejercer plenamente los mecanismos establecidos para su protección.

Otro argumento, en contra de la titularidad del Estado lo daría el artículo 103, al señalar que, todo productor, fabricante o artesano de la zona delimitada, incluso aquellos que no solicitaron el reconocimiento se les concedería el derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen. Por tanto, es posible concluir, a lo menos preliminarmente, que nuestra legislación estaría reconociendo que los derechos en cuestión, les corresponderían a los productores, fabricantes y artesanos.

Finalmente, deseamos al Estado como titular exclusivo, en base a que, dentro de los legitimados para realizar una solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., se encuentran las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de I.G. o D.O. ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias. El hecho de poder realizar una solicitud, es completamente independiente de la posibilidad de ser titular de los mismos derechos. Por tanto, si se les da la posibilidad a estos órganos (representantes del Estado) de solicitar el reconocimiento de una I.G. y D.O. es porque el Estado no podría ostentar la titularidad exclusiva de dichos derechos. Ya que nadie podría solicitar una titularidad que ya posee. La ley tampoco se pronuncia frente a la alternativa de que estas autoridades políticas o administrativas puedan formar parte del grupo de titulares de dichos derechos, al contrario, se les limita su ámbito de acción a la sola solicitud de reconocimiento.

Podría llegar a pensarse que autoridades como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), fueran titulares de ciertas I.G. y D.O. La primera en materias vitivinícolas, por ser el encargado del gobierno y administración de las mismas. La segunda, en razón de las facultades que

y D.O. como derechos de propiedad industrial y luego, se señalando que los mismos quedan protegidos por la Constitución Política de la República.

le otorga la ley N° 19.039, dado que el reconocimiento de uno de estos títulos de protección puede solicitarse ante dicho órgano. Lo anterior debe descartarse, principalmente por que dichos organismos representan al Estado y este último, de ninguna forma podrá ser titular exclusivo. Queda pendiente el tema de determinar si dichas autoridades podrían presentar solicitudes, toda vez que el artículo 94° de la ley de propiedad industrial no distingue respecto de las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales.

El tema de la titularidad de una indicación geográfica o de una denominación de origen aún no se encuentra zanjado en la doctrina. Sin embargo, creemos que recaería sobre el conjunto indeterminado de productores, fabricantes y artesanos de una zona delimitada, los cuales, pueden ser parte del grupo significativo que solicitó el reconocimiento de una I.G. o D.O. o que no participaron de la solicitud pero que cumplen con los requisitos para llegar a ser titulares. En este mismo sentido, ERRÁZURIZ TORTORELLI establece que: “Por su misma naturaleza, las indicaciones geográficas tienen un titular colectivo e indeterminado, ya que bastaría con asentarse en la zona y producir los bienes específicos para poder utilizar el nombre”¹⁶¹.

A partir del análisis del artículo 94 de la ley N° 19.039, podemos sostener que los requerimientos mínimos para poder ser titular de alguno de estos derechos, son los siguientes:

- Estar en presencia de personas que se constituyan como productores, fabricantes o artesanos,
- Estos, deben desarrollar alguna de las actividades productivas señaladas por la ley, sin ser necesario que sean habitantes de la zona delimitada,
- Sus predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se deben encontrar dentro de la zona delimitada y,

¹⁶¹ERRÁZURIZ TORTORELLI. Cristina. Revista Chilena de Derecho. Chile. Vol. 37 N° 2, pp. 207-239 (2010). Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso.

- Deben cumplir con los demás requisitos que establece la Ley de Propiedad Industrial, el reglamento de la ley y el reglamento específico de uso y control.

Es importante señalar que estos derechos de propiedad industrial, constituyen un sistema abierto, permitiendo que nuevos productores, fabricantes o artesanos que se establezcan en la zona puedan convertirse en titulares de una I.G. o D.O., siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Lo anterior, se puede ilustrar en relación al proceso de reconocimiento de la Indicación Geográfica “Limón de Pica”, durante el cual, se hicieron algunas observaciones al reglamento de uso y control presentado por la solicitante mediante resolución de fecha 18 de julio de 2008. Según las observaciones realizadas al artículo 20 de dicho reglamento, la resolución estableció que: “La Cooperativa Agrícola Pica Ltda. No será titular de la IG sino que sólo es su solicitante, por lo que no puede establecer normas de general aplicación para terceros posibles productores (...)” y, en relación a los artículos 17, 18 y 19 del mismo, que: “(...) Se debe considerar que la entidad solicitante, en este caso Cooperativa Agrícola Pica Ltda. En el futuro será uno más de los posibles beneficiarios de la indicación, careciendo de facultades normativas respecto de otros posibles beneficiarios” y, finalmente, en relación al artículo 27°, el INAPI, señaló que: “No existiendo un titular de la IG, esta norma no está dirigida a nadie en particular”.

Todo esto, nos deja en claro que, según el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el solicitante de reconocimiento de una I.G. o D.O. no es el titular de la misma. Tampoco podría existir un titular exclusivo del derecho. El titular está compuesto por todos los productores, fabricantes y artesanos de una zona delimitada protegida por el reconocimiento de una I.G. o D.O. Los cuales son indeterminados y colectivos.

Hemos mencionado con anterioridad que el derecho que ostentarían los titulares de alguno de los títulos de protección estudiados, constituiría un derecho colectivo. De tal forma, PAZ ÁLVAREZ, al analizar la jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Propiedad

Industrial, habría llegado a las siguientes conclusiones: “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 marcario”¹⁶². Por otro lado, como se señaló en este mismo punto, la Organización Internacional del Vino (OIV), reconoció que las I.G. y D.O. no constituyen un derecho individual, sino que colectivo que puede ser invocado por todos los habitantes de la región o comuna.

Antes de pronunciar nuestra opinión sobre el tema, nos gustaría desarrollar brevemente el tema de los derechos colectivos.

GURUTZ JÁUREGUI los ha definido de la siguiente forma: “Los derechos colectivos son, pues, derechos cuyo titular no es un individuo sino un grupo o conjunto de individuos. En la sociedad actual y, cada vez más, existen facultades y acciones que no pueden ejercerse sino de forma colectiva, y ellos porque existen intereses, bienes, fines o necesidades colectivas cuya defensa y realización sólo pueden llevarse a cabo de forma colectiva”¹⁶³.

El mismo autor realiza una precisión, al señalar que: “Los derechos colectivos implican, por lo tanto, la existencia de sujetos colectivos, es decir, grupos de individuos, en los que los fines y los intereses en juego son ya algo más que los de cada individuo y donde una voluntad no vale por sí sola. Ahora bien, no todos los derechos de este tipo que superan los fines de cada individuo y que, por tanto, implican el protagonismo del grupo constituyen necesariamente un derecho colectivo. Resulta por ello, necesario, establecer una distinción entre derechos colectivos y otro tipo de derechos que tienen que ver con la colectividad pero que no pueden ser considerados derechos colectivos *strictu sensu*”¹⁶⁴.

¹⁶² PAZ ÁLVAREZ, Carmen. Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 N° 4, pp. 791-794 (2001), Sección Jurisprudencia. Comentario: Denominaciones de Origen como Marcas Comerciales.

¹⁶³ JÁUREGUI, Gurutz. Derechos Individuales *versus* Derechos Colectivos: Una realidad inescindible. En: ANSUATÉGUI ROIG, Francisco (ed.). Madrid. Editorial Dykinson. 2001. Pág. 56.

¹⁶⁴ JÁUREGUI, Gurutz. Op. Cit. Pág. 56.

Por tanto y siguiendo a GURUTZ JÁUREGUI¹⁶⁵, podemos clasificar estos derechos, según su contenido, en los siguientes grupos:

- 1) **Derechos individuales:** Son aquellos derechos que siendo de titularidad individual, son ejercidos por cada individuo en aras a la protección de unos intereses también individuales. Son los derechos de la primera generación. Resulta innecesario señalar ejemplos para este caso.
- 2) **Derechos específicos de grupo:** Son aquellos derechos cuya titularidad reside en el individuo en función de su pertenencia a un determinado grupo. Aquí se protegen intereses individuales en un ámbito colectivo concreto. Existen numerosos ejemplos tomados de la Constitución Española. Así, la protección de la familia, los hijos, las madres, y los niños en general (art. 39 in extenso); la protección de la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural (art. 48); entre otros.
- 3) **Derechos de grupo:** Son aquellos que siendo de titularidad individual requieren para su ejercicio la participación de una pluralidad o grupo. Se trataría de derechos individuales de ejercicio colectivo. Se trata de derechos íntimamente ligados a la participación política y social. Así, el derecho de reunión (art. 21); asociación (art. 22); sindicación (art. 28.1) y huelga, constituyen ejemplos tomados de la Constitución Española.
- 4) **Derecho colectivos:** Son aquellos derechos cuya titularidad recae en el colectivo. En estos casos el grupo no es sólo un mero beneficiario del derecho sino que se constituye en titular del mismo. Existen abundantes ejemplos de estos derechos en la Constitución de España. Así, por ejemplo, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2); los derechos de los

¹⁶⁵ JÁUREGUI, Gurutz. Op. Cit. Págs. 56 y 57.

partidos políticos (art. 6); sindicatos (art. 7); el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de (...) las comunidades (art. 16.1); etc.

Según lo establecido con anterioridad, todo indicaría que en nuestra legislación las indicaciones geográficas y denominaciones de origen corresponden a derechos colectivos. Esto, debido principalmente a toda la argumentación que se ha dado previamente. Sin embargo, creemos que llegar a esa conclusión no es tan simple, toda vez que debemos considerar que para estar en presencia de un derecho colectivo, se debe ahondar en un tema que no ha sido tratado hasta el momento, nos referimos a los sujetos colectivos y su representación.

LÓPEZ CALERA, realiza el siguiente cuestionamiento: “El problema quizás más vivo y acuciante es considerar cómo se expresan las razones y los deseos de las colectividades y, en definitiva, cómo los sujetos colectivos ejercen sus derechos”¹⁶⁶. Para luego, resolverlo de la siguiente forma: “La respuesta, en principio, es muy simple: los sujetos colectivos se expresan, en relación con sus derechos, por medio de representantes. (...) En mi opinión, hay que afirmar rotundamente la inevitable condicionalidad representativa de los sujetos colectivos y consecuentemente del ejercicio de sus derechos”¹⁶⁷.

Por tanto, no habría representación auténtica o legítima sin algún grado organizativo. Se podría reconocer como razonable la idea regulativa de que no hay sujeto colectivo con derechos y poderes legítimos que no tenga una “estructura organizativa” legitimada.

A raíz de lo anterior, debemos comprender que nuestra ley de propiedad industrial, si bien reconoce la posibilidad de que varias personas puedan utilizar una I.G. o D.O., es decir, todos los productores, fabricantes y artesanos que cumplan con ciertos requisitos podrían ser titulares de tales derechos. Sin embargo, no se pronuncia

¹⁶⁶ LÓPEZ CALERA, Nicolás. Sobre los Derechos Colectivos. En: ANSUATÉGUI ROIG, Francisco (ed.). Madrid. Editorial Dykinson. 2001. Pág. 37.

¹⁶⁷ LÓPEZ CALERA, Nicolás. Op. Cit. Pág. 38.

acerca de la forma en que deben ejercerse los derechos que se conceden a partir del reconocimiento de alguno de estos títulos de protección.

Creemos que, los derechos y obligaciones establecidos en la ley N° 19.039, se ejercen y se deben cumplir en forma individual, por cada uno de los titulares. Todo esto, dado que nuestra ley, no establece un elemento esencial para el ejercicio de los derechos colectivos: la representación.

En el capítulo tercero, cuando nos referimos a algunas legislaciones extranjeras, nos detuvimos a analizar el caso de la reciente Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 4/2010 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria. Nos parece ilustrativo volver a referirnos a ella, toda vez que establece un Órgano de Gestión para cada indicación geográfica y denominación de origen reconocida. Los fines de los mismos son: la representación, defensa, garantía, formación, investigación, innovación, desarrollo de mercados y promoción de las I.G. y D.O. Tales órganos se rigen por principios democráticos y de representatividad de los intereses económicos y sectoriales integrados, con especial contemplación de los minoritarios. A partir de la experiencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podemos contrastar lo que ocurre con nuestra legislación. Aquí no se establece una forma de representación, por lo que podríamos discutir la verdadera existencia de derechos colectivos.

Sin embargo, a pesar de que nuestra legislación no establece una forma de representatividad de los titulares de una I.G. o D.O. para que constituyan verdaderamente derechos colectivos, consideramos que esto puede ser suplido mediante estructuras organizativas contractuales. Esto, siempre que reúnan a la totalidad de los titulares de alguno de estos derechos, sin perjuicio de que, en cualquier momento podría presentarse un nuevo titular que no quiera ser parte de la estructura organizativa o podría generarse la desafiliación de cualquiera, con lo que se pondría fin a esta “representación”. Debemos aclarar que la única forma de representación que se establece en la ley de propiedad industrial, se refiere al

momento de realizar una solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., lo cual, se aleja del tema tratado, ya que el solicitante es distinto al titular del derecho.

Por lo tanto, consideramos que en Chile, más que constituir derechos colectivos, estaríamos en presencia de “derechos específicos de grupo”, toda vez que la titularidad reside en cada uno de los productores, fabricantes y artesanos en función de pertenecer a un determinado grupo, cuyas características estarían fijadas por la ley. Se estaría protegiendo, tal como se dijo anteriormente, intereses individuales en un ámbito colectivo concreto. Obviamente con la salvedad anteriormente expuesta.

Por otro lado y, como ya se señaló, las I.G. y las D.O. son derechos de propiedad industrial cuya protección se encuentra consagrada en la Constitución Política de la República. Así, los titulares tendrían un derecho de propiedad industrial sobre sus indicaciones geográficas y denominaciones de origen, con protección constitucional. Sin embargo, dicho derecho se encontraría limitado. Según lo establecido por el artículo 582 del Código Civil¹⁶⁸, el dominio puede encontrarse limitado de dos formas: la ley y el derecho ajeno.

Los títulos de protección I.G. y D.O. estarían limitados por ley. Esto, debido a que los titulares sólo tendrían, tal como lo establece el artículo 103 de la Ley de Propiedad Industrial, derecho al uso de la indicación geográfica o denominación de origen, siendo dicha limitación de carácter legal.

En el mismo sentido, el artículo 93 inciso final de la misma, también se refiere al alcance de tal derecho, estableciendo que no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos para ser titulares. En virtud de esta última norma, queda claro que estos derechos no podrían enajenarse ni gravarse de forma alguna, con lo cual se limita aún más la extensión del derecho, ya que se encontraría limitado legalmente al uso y goce

¹⁶⁸ Art. 582. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

del mismo.¹⁶⁹ El artículo 18 bis D, se refiere a la inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a ciertos derechos de propiedad industrial, sin mencionar dentro de ellos, a las I.G. o D.O. El artículo 14 de la ley N° 19.039, establece que los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, sin embargo, en su inciso final se excluye a las I.G. o D.O. de esta regla, señalando que respecto de ellas, se estará a lo establecido por el artículo 92 de la misma.

Por tanto, no se podría enajenar o gravar dichos derechos debido a que, existe prohibición legal en ese sentido. No existe un titular exclusivo que pueda realizarlo y si se llegara a hacer, se entorpecería el uso de los demás interesados. Debemos recordar que estos derechos ceden en beneficio de todos los productores, fabricantes y artesanos de una zona delimitada en forma indeterminada.

Inevitablemente, debemos adentrarnos en el tema del derecho de dominio, para intentar comprender el alcance de los derechos de propiedad industrial analizados.

ALESSANDRI R., nos indica que la doctrina moderna estima que son ilimitadas, las facultades o poderes que el derecho de propiedad le concede a su titular. Además señala que el derecho de propiedad, no puede considerarse como una suma de facultades, sino que constituye un derecho que es único y abstracto, independiente de sus facultades y que es siempre igual en sí mismo. Contraria a esta posición, nos encontramos con la concepción antigua, la cual intenta enumerar todas las facultades o poderes del dominio, considerando que sería una suma de facultades, todo lo cual hace casi imposible su tarea, toda vez que los actos que pueden realizarse sobre una cosa, son prácticamente indeterminables. Sin perjuicio de todo esto, la tradición romana ha distinguido tres facultades o poderes que se consideran inherentes al

¹⁶⁹ Podríamos incluso pensar que estos derechos, constituirían una indivisión legal perpetua, siempre y cuando no varíen las condiciones que motivaron el reconocimiento de la respectiva indicación geográfica o denominación de origen.

dominio y que se mantienen hasta el día de hoy, las cuales son el uso, goce o disfrute y disposición¹⁷⁰.

Al respecto, PEÑAILILLO realiza la siguiente reflexión: “Tomando en consideración las últimas décadas quizás sólo una generalización puede formularse: de una concepción muy liberal del dominio, que otorga las más amplias facultades al propietario para el ejercicio de su derecho, se ha evolucionado en el sentido de imponerle restricciones y cargas a fin de que de ese ejercicio pueda obtenerse provecho no sólo para el propietario, sino también para la colectividad (...)”¹⁷¹.

Sostenemos que las I.G. y D.O. establecidas en la ley N° 19.039 son producto de la evolución a la que se refiere PEÑAILILLO, toda vez que se establecen restricciones y cargas como lo es, el hecho de no poder enajenarlos ni gravarlos en forma alguna, con la finalidad de obtener un beneficio para la colectividad, compuesta por todos los titulares de estos títulos de protección.

Además, debemos señalar que las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual se basan en ser hechos excepcionales (siendo la regla general la no protección) ya que estos otorgan un monopolio para su titular, y el ordenamiento jurídico tiende a rechazar los monopolios y la obtención de posiciones dominantes, por atentar contra el bien jurídico libre competencia.

En relación a las facultades del dominio, la que más nos interesa es la de uso, toda vez que la “Ley de Propiedad Industrial”, se esmera en señalar que sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, habría sólo un derecho de uso. Es por eso, que esbozaremos brevemente en qué consiste dicha facultad¹⁷².

¹⁷⁰ ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, sexta edición. 1997. Pág. 51.

¹⁷¹ PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. Op. Cit. Pág. 41.

¹⁷² Debemos señalar que en la Historia de la ley N° 19.996 que reforma a la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial, en su proyecto original, el derecho consistía en el uso comercial de la indicación geográfica y denominación de origen, el cual, finalmente fue eliminado quedando sólo como el uso de la misma. Según nuestro parecer dicha modificación fue efectiva, puesto que limitaba mucho el derecho de los titulares al permitir sólo su uso comercial.

Tal como lo establece KIVERSTEIN: “El uso (*jus utendi*) faculta para servirse de la cosa, según su naturaleza: así, el propietario de una casa puede habitarla”¹⁷³. En un concepto más completo, ALESSANDRI, señala que: “se traduce en aplicar la cosa misma a todos los servicios que es capaz de proporcionar, sin tocar sus productos ni realizar una utilización que importe su destrucción inmediata. Si se llega hasta la apropiación de los productos, el uso se transforma en goce”¹⁷⁴.

Sin embargo, nos parece que lo que quiso señalar el legislador en la “Ley de Propiedad Industrial” era que los titulares de estos derechos de propiedad industrial, tuvieran un derecho de goce, puesto que tal como lo señala ALESSANDRI R.: “en la práctica, es raro que la facultad de uso se manifieste aisladamente; las más de las veces acompaña a la facultad de goce con la cual se refunde. Por eso, en la definición de dominio no se menciona el uso como elemento distinto del goce; el legislador estimó en ese precepto (art. 582 del Código Civil), como en algunos otros, que el uso está obviamente comprendido en la facultad de goce”¹⁷⁵. En el mismo sentido, PEÑAILILLO establece que: “El Código (como su modelo francés), no menciona separadamente este atributo, lo que ha conducido a entender que lo incluye en la facultad de goce. (...) Pero es claro que se trata de dos facultades distintas (aunque en la realidad es difícil que el goce concorra sin el uso)”¹⁷⁶.

En virtud de lo anterior, creemos que no tendría una justificación legal la presencia de la facultad de uso separada de la de goce para el caso de las I.G. o D.O. Podríamos atribuirlo a un error en la técnica del legislador, considerando que lo que realmente quiso fue referirse a la facultad de goce.

Desde un punto de vista práctico, es difícil imaginar el derecho de propiedad industrial indicación geográfica o denominación de origen, separados del goce y limitados sólo al uso, puesto que carecería de utilidad y en definitiva no aportaría mucho a los beneficiarios, viéndose truncadas sus expectativas.

¹⁷³ KIVERSTEIN H., Abraham. Bienes. Síntesis del Derecho Civil. De los objetos del derecho. Santiago. Editorial La Ley, cuarta edición. 2000. Pág. 46.

¹⁷⁴ ALESSANDRI R., Op. Cit. Pág. 52.

¹⁷⁵ ALESSANDRI R., Op. Cit. Pág. 52.

¹⁷⁶ PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. Op. Cit. Pág. 62.

Si incluyera exclusivamente el uso, se produciría un desincentivo en el reconocimiento de I.G. y D.O., ya que más allá de buscar el amparo bajo este estatuto especial de protección, lo que persiguen los titulares son los beneficios económicos ya que actúan como agentes maximizadores de utilidades. Lo más probable que ocurriría, es que preferirían seguir realizando sus labores productivas fuera del ámbito de protección de este privilegio industrial, ya que así, no encontrarían limitaciones a la hora de aprovechar las ventajas.

Uno de los objetivos que se busca con la declaración de una I.G. o D.O., está constituido por la posibilidad de que ciertos fabricantes, productores o artesanos de una zona geográfica delimitada, puedan ver protegida la elaboración de ciertos productos que se encuentran diferenciados de otros similares, producidos en otras zonas geográficas. Si sólo usaran dicho privilegio sin poder aprovechar las utilidades o productos provenientes de las actividades realizadas, es decir, no pudieran gozar de los productos generados, no habrían ventajas desde el punto de vista económico para sus titulares.

De esta manera, la sola facultad de uso se alejaría bastante de estos objetivos, toda vez que el aprovechamiento de las utilidades y productos es esencial para la mantención de dichas instituciones.

Planteamos, en virtud de lo señalado anteriormente, que los derechos de propiedad industrial indicación geográfica y denominación de origen, se encuentran circunscritos legalmente al goce y no sólo al uso como lo señala la ley, esto, por no tener asidero legal ni práctico dentro de los objetivos perseguidos por tales instituciones. Pero, recordando que no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limite o impida su uso por los interesados.

4.3) Relaciones entre productores beneficiarios y su naturaleza jurídica.

Una vez analizada la titularidad de la indicación geográfica y denominación de origen, de referirnos a la existencia o no de un derecho colectivo y de ahondar acerca del contenido y alcance de tales derechos, corresponde ahora examinar los vínculos que se generan a partir de las relaciones entre productores, fabricantes o artesanos beneficiados con el reconocimiento de una I.G. o D.O.

Durante todo el proceso que trae consigo el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen y con posterioridad al mismo, nos encontramos con distintos acontecimientos, los cuales, podrían ser abordados y explicados a partir de la realidad contractual. Esto, hasta el momento, no ha sido abordado por la doctrina. Consideramos que la gran mayoría de las instituciones que se han generado con motivo de las reformas introducidas a la ley N° 19.039, pueden observarse desde una óptica civilista. Por esto, haremos un desglose en tres etapas: la primera, anterior al reconocimiento, la cual, se inicia con la solicitud; la segunda, contemporánea al reconocimiento y la tercera, la que se produce con posterioridad al reconocimiento de los derechos.

Por tanto, gran parte del análisis que realizaremos a continuación, corresponde a conclusiones alcanzadas, luego de hacer un acabado estudio sobre el tema. Por supuesto, y tal como lo hemos venido señalando, las posturas que planteemos se encuentran abiertas a cualquier tipo de comentario.

4.3.1) Solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O.

Antes que todo, debemos señalar que la Ley de Propiedad Industrial, se encuentra en una posición que favorece la creación de figuras contractuales. Toda vez que, desde un primer momento, es decir, desde que se presenta la solicitud, existe un requisito de organización previa por parte de aquellas personas pertenecientes a una zona determinada que pretenden que se les reconozca un derecho de los mencionados.

El inciso segundo del artículo 94 de dicha ley, señala a las personas legitimadas para presentar la solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., estableciendo como regla general que puede ser solicitada por cualquier persona, sea natural o jurídica, pero estableciendo como requisito que debe representar a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos. Sin perjuicio de esto, la ley no señala la figura jurídica respecto de la cual deben estar organizados los miembros del grupo significativo. Sólo se señala que dichas personas deben ser representadas y que las mismas deben tener sus predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración dentro de la zona delimitada y además, que cumplan con los demás requisitos señalados en la ley.

En doctrina, al analizar las categorías contractuales, nos encontramos con los denominados contratos forzosos.

LÓPEZ SANTA MARÍA, define a los contratos forzosos como aquellos que: “el legislador obliga a celebrar o da por celebrado”¹⁷⁷ y, los clasifica en contratos forzosos ortodoxos y forzosos heterodoxos. Respecto de los primeros, establece que: “se forma en dos etapas: interviene, en primer lugar, un mandato de autoridad que exige contratar. Más tarde, quien lo recibió procede a celebrar el contrato respectivo, pudiendo, generalmente, elegir a la contraparte y discutir con ella las cláusulas del negocio jurídico”¹⁷⁸. En relación a los segundos, nos señala que el contrato forzoso

¹⁷⁷ LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos Parte General, Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, Cuarta Edición. 2005. Pág. 175.

¹⁷⁸ LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Op. Cit. Pág. 176.

heterodoxo: “se caracteriza por la pérdida completa de la libertad contractual. La fisonomía del contrato tradicional desaparece íntegramente, pues el legislador constituye el contrato de *un solo golpe*; no hay que distinguir etapas, ya que el contrato no precisa intercambio de voluntades”¹⁷⁹.

En el mismo sentido, ABELIUK M., señala que: “en el contrato forzoso las partes están obligadas a ligarse jurídicamente entre sí por disposición de la autoridad, aún cuando puedan libremente acordar algunas o todas las condiciones de la convención”¹⁸⁰.

Más recientemente, ORREGO ACUÑA, se ha referido al tema, estableciendo una nomenclatura diferente a la anterior, la cual, según el autor, sería más directa. De tal forma, diferencia entre: contrato forzoso propiamente tal y contrato forzoso ficto. “En los primeros, si bien la ley nos obliga a celebrar el contrato deja un margen para la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, y corresponden por tanto a los “ortodoxos”. En los segundos, la ley nos obliga a dar por celebrado el contrato, sin que sea necesaria la manifestación de las voluntades. Corresponden por ende a los “heterodoxos”. En rigor, en este último caso estamos ante una ficción de la ley, que genera un contrato del que somos partes, como si hubiéramos concurrido a celebrarlo”.¹⁸¹

Luego, el mismo autor, realiza una subclasificación en relación a los contratos forzosos propiamente tales, los cuales, los divide en: contratos celebrados sin intervención de la justicia, en el que sólo actúan particulares y contratos celebrados por orden de la justicia, respecto de los cuales, interviene directamente el juez en representación de una de las partes¹⁸².

¹⁷⁹ LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Op. Cit. Pág. 176.

¹⁸⁰ ABELIUK M., René. Las Obligaciones, Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, cuarta edición actualizada y aumentada. Santiago. 2001. Pág. 88.

¹⁸¹ ORREGO A., Juan Andrés. Reflexiones en torno a los contratos forzosos. En: Ponencia presentada en las Cuartas Jornadas de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, en el mes de septiembre del año 2007 y publicada en la revista “LEX ET VERITAS”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEK, Volumen 5, año 2008, pp. 165 a 181. [en línea]:

<http://www.juanandresorrego.cl/trabajos_publicados/pfd/Reflexiones_en_torno_a_los_contratos_forzosos.pdf> [consulta: 22 de diciembre de 2010].

¹⁸² ORREGO A., Juan Andrés. Op. Cit. Pág. 3.

De lo expuesto con anterioridad, se logran avizorar algunos rasgos de los contratos forzosos en la etapa de solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O. Así, cuando éste último es solicitado por una persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, éstos últimos, por mandato legal, deben celebrar un contrato previo, el cual, no se encuentra precisado en la ley ni en el reglamento, pudiendo constituir desde una figura básica como el mandato con representación otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de solicitar el reconocimiento de una I.G. o D.O. hasta figuras asociativas más complejas como cooperativas y sociedades, tanto de personas como de capital, entre otras.

Sin perjuicio de esto, ORREGO ACUÑA va un poco más lejos, al señalar que: “no es suficiente un mandato de ley en orden a cumplir con una determinada conducta, como ocurre por ejemplo con las normas que obligan al pago de alimentos a favor de ciertas personas. En este caso, la ley no genera vínculo contractual alguno. Para que tal ocurra, la norma, además de contener un mandato legal, debe señalar que los sujetos involucrados han de entenderse llamados a una relación contractual que ellos mismos deben acto seguido originar (contrato forzoso propiamente tal) o lisa y llanamente concernidos en una relación contractual que el propio legislador crea e impone (contrato forzoso ficto)”¹⁸³.

Con todos los argumentos señalados, podemos identificar claramente un contrato forzoso ortodoxo o propiamente tal, ya que la ley establece que para realizar una solicitud de reconocimiento, deben previamente estar representados un grupo significativo de productores, fabricantes y artesanos, lo cual, constituye mandato legal suficiente en orden a generar una relación contractual posterior. La cual, debe ser originada por los mismos.

Para ilustrar lo recién expuesto, citaremos como ejemplo, el caso de la Indicación Geográfica “Limón de Pica”, de reciente reconocimiento. En este caso particular, la solicitud fue hecha por una Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada: “Cooperativa Agrícola Pica Ltda.”, cuya representatividad, correspondía a 17

¹⁸³ ORREGO A., Juan Andrés. Op. Cit. Pág. 3.

postulantes que representaban un 88,8% de la superficie bajo producción de Limones de Pica y un 46% del número de árboles en producción. En el caso citado, se habría cumplido el mandato legal de celebrar un contrato (en este caso una Sociedad de Responsabilidad Limitada) que representara el interés de un grupo significativo, el cual, se encargo de determinar la configuración de la figura contractual.

Es necesario aclarar, que el hecho de representar a un grupo significativo de productores, fabricantes y artesanos, no los convierte en titular de la I.G. o D.O., sino, sólo constituye un requisito para solicitar el reconocimiento. Con esto, se logra evitar que se soliciten reconocimientos en forma paralela y ,además, se ratifica el hecho de que la persona natural o jurídica que hace la solicitud, no sólo represente a aquellos que están solicitando el reconocimiento, sino que a todos aquellos potenciales titulares que pueden con posterioridad hacer uso de su derecho a gozar la I.G. o D.O., una vez que esta se haya reconocido y siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley, por el reglamento de la ley y por el reglamento específico de uso y control.

Lo anteriormente señalado, lo podemos corroborar al citar el criterio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el cual, ha establecido, en referencia al artículo 20 de dicho reglamento, que: “La Cooperativa Agrícola Pica Ltda., no será la titular de la IG sino que sólo es su solicitante, por lo que no puede establecer normas de general aplicación para terceros posibles productores (...)”.¹⁸⁴

La naturaleza jurídica de la representación, se encuentra dada por el hecho de que al versar sobre un grupo significativo, lo que se estaría haciendo es darle legitimidad a la solicitud, es decir, se daría fe de que la voluntad general de una zona determinada aboga por que uno de sus productos sea protegido con un derecho de indicación geográfica o denominación de origen y no sólo el interés de una minoría. Existiría un interés colectivo. Tendría además, un carácter de obligatorio con lo que se pretende

¹⁸⁴ Resolución INAPI de fecha 18 de julio de 2008, en relación a solicitud N° 757508 de fecha 04 de enero de 2007, realizada por Cooperativa Agrícola Pica Ltda., en orden a obtener el reconocimiento de la denominación de origen “Limón de Pica”.

asegurar dicha legitimidad. Así, no quedarían dudas de lo que se quiere es lograr el reconocimiento. Se estarían representando además, al resto de interesados, los cuales, con posterioridad (mientras cumplan con los requisitos necesarios para ser titulares), podrán ejercer el derecho.

Por otro lado, el hecho de que la solicitud la haga una persona determinada en representación de otras, no significa que estas últimas, aunque tengan una organización jurídica establecida, se conviertan en controladoras de la I.G. o D.O. La resolución del INAPI, citada anteriormente, confirma esto, en relación a la observación hecha al artículo 23 del reglamento presentado por la solicitante, señalando, que: “Puede solicitarse de manera voluntaria el aporte de ciertos datos o antecedentes, pero la ley no faculta a ninguno de los posibles usuarios de la I.G. para atribuirse la calidad de contralor de la I.G. Lo que la ley hace es facultar a cualquier usuario de la I.G. para deducir las acciones por infracción que garantiza, lo que debe hacerse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia”.

Concordamos totalmente con el criterio señalado por el INAPI, toda vez que todos los productores, fabricantes y artesanos de una zona determinada, sin hacer distinción alguna entre aquellos que han solicitado o no el reconocimiento, se encuentran en igualdad de condiciones para gozar de su derecho, constituye un derecho absoluto y aunque algunos de estas personas hayan adoptado formas organizativas, siempre podrán ejercer los derechos que garantiza la ley de propiedad industrial.

Confiamos que los criterios que adopte el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, abogue por la protección de las minorías y, al fijar un parámetro del concepto “grupo significativo”, no sólo se tome en cuenta el volumen de producción de los solicitantes. Sino que además, otros criterios, ya que finalmente lo que se buscó con la reforma a la ley N° 19.039 fue la posibilidad de que ciertas zonas alcancen un mayor grado de desarrollo, por lo que debe tenerse en cuenta siempre a los productores, fabricantes y sobretodo artesanos que tienen un menor grado de desarrollo.

Excepcionalmente, pueden realizar solicitudes en orden a obtener el reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica, ciertas autoridades político-administrativas, estableciéndose como requisito que, las I.G. o D.O. se encuentren dentro de los territorios geográficos de sus respectivas competencias. En este caso, la solicitud se haría por un organismo de carácter público, en representación de intereses, ya sean: nacionales, regionales, provinciales o comunales. La ley no diferencia el tipo de autoridades, sólo entrega una distribución geográfica, por lo que no podríamos realizar una distinción. Este grupo de solicitantes, dista mucho del analizado anteriormente, sin perjuicio de eso, dejamos claro que solicitante no es sinónimo de beneficiario o de titular de un derecho de I.G. o D.O.

De esta forma, autoridades político-administrativas como alcaldes, concejales, gobernadores, intendentes e incluso ministros, entre otros, podrían presentar solicitudes en orden a obtener el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen dentro del territorio de su competencia.

Consideramos que, la ley, al establecer la posibilidad de que ciertos organismos soliciten el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, lo que persigue, es otorgar facultades a ciertas autoridades en forma indeterminada. De tal forma, cualquier autoridad político administrativa nacional, regional, provincial o comunal, que represente los intereses de cada una de estos territorios, podrá solicitar el reconocimiento. Creemos que esto último, escapa de la óptica contractual y pasa a ser regido por el derecho público. Toda vez que interviene un órgano público.

En cuanto a los efectos que podrían producirse con la solicitud realizada por alguna de estas autoridades, creemos que se alejaría de lo perseguido por la ley de propiedad industrial. De esta manera, podrían generarse solicitudes paralelas (por un lado la de una persona en representación de un grupo significativo y por el otro, la de una autoridad político-administrativa); solicitudes de autoridades sin el consentimiento de los productores, fabricantes o artesano propio de una zona; la autoridad podría influenciar en la constitución del reglamento de uso y control que se acompaña con la solicitud de tal forma que desfavorezca a los titulares, desincentivando su uso o también podrían generarse conflictos entre diversas autoridades que tienen

competencia sobre las mismas zonas geográficas. Estas problemáticas que podrían presentarse, no tienen una solución expresa en la ley, lo que agravaría aún más la situación.

El problema de fondo lo constituye que, mientras no se mejore esta facultad establecida a favor de las autoridades político-administrativas, se estaría pasando a llevar un elemento que consideramos esencial, consistente en la voluntad de los fabricantes, productores y artesanos de una zona geográfica, lo que podría terminar degenerando los títulos de protección aludidos.

4.3.2) Relación contractual que se produce en virtud del reconocimiento de una I.G. o D.O.

Una vez analizada la etapa de solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., nos queda por clarificar la situación, explicada a partir de las instituciones del derecho privado, que se produce con motivo del reconocimiento de una determinada I.G. o D.O.

Antes que todo, debemos establecer el momento respecto del cual se entiende que nace el derecho de I.G. o D.O. Para ello, debemos distinguir dos etapas claves:

- En primer lugar, la que se produce con la dictación de la resolución que reconoce alguno de estos títulos de protección y que pone término al procedimiento de registro.
- En segundo lugar, la incorporación de la misma en el Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

A partir de lo establecido por la ley N° 19.039, podría generarse cierta incertidumbre en relación al instante preciso en el cual se produce el nacimiento del derecho. Revisaremos los efectos que se producen en cada uno de los momentos señalados.

En un principio, podría pensarse que en el momento en que la resolución que pone término al procedimiento de registro, se encuentra firme o ejecutoriada, se produce el nacimiento del derecho y el hecho del registro, sólo constituiría una forma de hacer oponible los respectivos derechos de propiedad industrial frente a terceros. Consideramos que esto último es erróneo y apresurado, toda vez que la resolución por sí sola no es suficiente.

La resolución que pone término al procedimiento de registro, produce los siguientes efectos¹⁸⁵:

- Conceder el registro de una indicación geográfica o denominación de origen. Esto, según lo establecido en el enunciado del artículo 99, el cual, establece que: “La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará”. Por tanto, lo que provoca la resolución es, autorizar y ordenar el registro del derecho.
- Individualizar la indicación geográfica o denominación de origen.
- Señalar la zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la I.G. o D.O.
- La indicación de los productos a los cuales se aplicará la I.G. o D.O. y las cualidades o características esenciales que éstos deben poseer.
- La calificación de tratarse de una I.G. o D.O., todo según el mérito de los antecedentes aportados en el proceso.
- La aprobación del reglamento de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen y la orden de registro del mismo.

Tal resolución, por tanto, lo que hace es conceder el registro de la I.G. o D.O., la cual ha sido individualizada por la misma. Lo que se registra es la indicación geográfica o denominación de origen, no la resolución propiamente tal.

El artículo 94 de la ley N° 19.039, se encarga de establecer claramente el papel de la inscripción, al señalarnos que: “El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la

¹⁸⁵ Estos efectos son consecuencia del análisis del artículo 99 de la ley N° 19.039, el cual, establece que: “La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:
a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.
Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto”. A partir de esta norma, entendemos que el momento exacto, respecto del cual se produce el reconocimiento de una I.G. o D.O. es al incorporarse alguno de estos títulos de protección (contenidos en la resolución que pone término al procedimiento de registro), en un registro especial, que contiene todas aquellas I.G. y D.O. reconocidas mediante resolución administrativa del INAPI. Por tanto, el efecto de la inscripción, estaría constituido por hacer nacer, a la vida del derecho tales títulos de protección. A partir de dicho momento, los titulares adquieren los derechos y obligaciones señalados por la ley.

A su vez, el Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, cumpliría un doble papel, por un lado, constituiría la forma de reconocimiento de los derechos de propiedad industrial señalados y, por otro lado, la inscripción en tal Registro, tiene también como fin, dar publicidad a los mismos. Es tarea del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la función de mantener y custodiar los registros.

Es interesante la propuesta realizada por ERRAZURIZ TORTORELLI¹⁸⁶, en relación al establecimiento de un sistema registral integral de las denominaciones de origen. La autora, identifica la coexistencia de tres sistemas para el establecimiento de I.G. y D.O., además de analizar la conveniencia de cada uno. Estos sistemas son:

a) La Ley (Ley de alcoholes) y Decreto Supremo (zonificación vitícola): Este, es un sistema rígido, que, como se sabe, establece tres D.O. (Pisco, Pajarete y Vino Asoleado). Cualquier cambio que se quisiera realizar en la ley, implicaría poner en marcha el aparato legislativo, lo que traería consigo muchas dificultades. El caso del Decreto Supremo, es igualmente rígido, ya que, cualquier cambio debe pasar necesariamente por una decisión de la autoridad en orden a cambiar la zonificación. Las I.G. y D.O. se encuentran limitadas a productos muy específicos según la ley y a productos vitivinícolas en el caso de la potestad reglamentaria.

¹⁸⁶ ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Págs. 233 y 234.

b) Tratados internacionales: La rigidez de estos últimos, es quizás, la situación más compleja, puesto que cualquier cambio requiere la voluntad de uno o más Estados.

c) Mediante registro (Ley 19.039): Este sistema, ofrece una flexibilidad, que es propia del sistema marcario, el que ha traído muy buenos resultados en la protección de los intereses de quienes se dedican a la actividad comercial, la cual, es esencialmente dinámica y ágil.

Además, esta modalidad resulta mucho más transparente en la forma de abordar el reconocimiento de nuevas I.G. o D.O. Otorga una mayor flexibilidad cuando se trata de establecer nuevos títulos de protección más allá del ámbito del vino y de las bebidas espirituosas. Da la posibilidad de que terceros puedan conocer acerca de los procesos de registro y eventualmente realizar oposiciones.

Por otro lado, al ser la misma autoridad la que se encarga del registro de marcas y de las I.G. y D.O., tiene la ventaja adicional de permitir que dicha autoridad, se encuentre más sensibilizada a que potenciales conflictos que puedan generarse entre unas y otras, se resuelvan de diferente manera, ya que pueden producirse casos en que deba primar una por sobre otra, o aquellos en que deban coexistir.

En relación a la solución de eventuales controversias, el establecimiento de estos derechos de propiedad industrial por registro, tiene mayores ventajas en lo que se refiere a conflictos, ya sea en el proceso de establecimiento de nuevas I.G. y D.O., como cuando se producen infracciones. Esto último, es posible en virtud de la existencia de tipos penales y de la competencia desleal, para el caso de infracción. Con lo que se permitiría reaccionar en contra de las personas que hicieran un uso indebido de alguno de estos derechos.

Para poder lograr este sistema único, debe producirse una reforma que exija al INAPI, integrar en el registro, las I.G. y D.O. establecidas por la ley, por decreto

supremo y por acuerdos internacionales. A fin de poder tener certeza del espectro de las D.O. e I.G.

En seguida, ERRÁZURIZ TORTORELLI, a modo de conclusión, señala que: “La propuesta es que se establezca el ingreso obligatorio al registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen establecidas por ley y por tratados, para integrar un sistema de protección único. Esta solución es plenamente aplicable para el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas en los tratados internacionales, ya que comprobamos que junto con enunciar la protección que se debe dar a las indicaciones extranjeras resulta conveniente supeditar la protección local al interés real de los titulares por obtener el registro en el país, de manera de no limitar en exceso el comercio”¹⁸⁷.

Concordamos con la propuesta de la autora, en relación a establecer un sistema único, el cual, otorgaría una mayor flexibilidad y certidumbre jurídica, lo que provocaría en definitiva, mantener un orden y respeto más estricto de los derechos emanados de estos títulos de protección, junto con establecer un mayor control de estas instituciones.

Una vez que se ha producido el registro de la I.G. o D.O., se genera el nacimiento del derecho. Ese preciso momento, creemos, puede ser explicado a partir de las instituciones del derecho privado.

La ley, en numerosas ocasiones, se refiere al reconocimiento de una I.G. o D.O., con lo que nos señalaría la existencia de un estado anterior a ese reconocimiento. Existe una situación jurídica anterior, la cual, se encuentra a la espera de que se produzca su consagración jurídica. Sería como el derecho del acreedor condicional. En tal sentido, MEZA BARROS, señala que: “El derecho del acreedor condicional existe en germen; es un derecho imperfecto y rudimentario, un derecho en verde, como dice un autor”.¹⁸⁸

¹⁸⁷ ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pág. 236.

¹⁸⁸ MEZA BARROS, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile, décima edición. Santiago. 2001. Pág. 37.

Antes de producirse el nacimiento del derecho, existe un germen de derecho, el cual, no constituye derecho alguno. Hay una expectativa de que el nacimiento del derecho se produzca. Parte de la doctrina, considera que: “Hay derechos que para nacer o adquirirse no están subordinados a la existencia de un solo hecho jurídico o de varios de ejecución simultánea, sino que, por el contrario, suponen varios hechos que se van cumpliendo progresivamente. Mientras no se realicen todos sólo hay una esperanza o una expectativa de que el derecho nazca o se adquiera. Reina la incertidumbre. Pero ella se desvanece poco a poco, a medida que se cumplen elementos o hechos de cierto relieve que van plasmando el derecho o su adquisición. Mientras no haya un elemento o un hecho importante o significativo para la ley, hay sólo una esperanza o mera expectativa”.¹⁸⁹

Por esto, sostenemos que estaríamos en presencia, de un derecho en gestación, anterior a la obtención del reconocimiento del título de protección.

Según, VERDERA IZQUIERDO, citando a un autor, en su obra, “La irretroactividad: problemática general”, señala que: “MERLÍN seguidor de la teoría de los derechos adquiridos las define como la esperanza que nace de un hecho preexistente o del estado actual de las cosas, y que debe realizarse al ocurrir otro hecho. Por el contrario, la facultad legal es el poder de obrar en determinado sentido, la cual se diferencia del derecho adquirido en que es siempre anterior al mismo, ya que el derecho no nace hasta que la facultad se ejercite”¹⁹⁰.

Existiría entonces, una facultad legal, la cual, es previa al nacimiento de un derecho adquirido. Al respecto, nos indica la misma autora, que le debemos a GABBA la definición de derecho adquirido más difundida a lo largo del tiempo, según el cual, consiste en: “aquel derecho que entró a formar parte de alguno a consecuencia de un

¹⁸⁹ ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y General. Explicaciones basadas en las versiones de clases de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio Vodanovic H. Tomo primero. Editorial Jurídica de Chile, primera edición. Santiago. 1998. Pág. 298.

¹⁹⁰ MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine, voz: “Effet Rétroactif”, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, sec. 3°, vol. 1, N°3, Garnery, París, 1808. (Original no consultado, citado por: VERDERA IZQUIERDO, Beatriz. La Irretroactividad: Problemática General. Madrid. Editorial Dykinson, primera edición. 2006. Pág. 60).

hecho idóneo y susceptible de producirlo, en virtud de la ley del tiempo en que el hecho hubiera tenido lugar, aunque la ocasión de hacerla valer no se presentase antes de la publicación de la ley nueva, relativa al mismo, y por los términos de la ley bajo cuyo imperio se llevará a cabo”.¹⁹¹

Una vez que tenemos claridad en la existencia de una facultad legal, previa al nacimiento del derecho, consistente en la posibilidad de que el derecho en germen pueda constituirse definitivamente en un derecho de propiedad industrial, gracias al ejercicio de los interesados en orden a presentar una solicitud ante la autoridad respectiva, para obtener el reconocimiento de una I.G. o D.O. Corresponde, explicar el fenómeno que se produce al momento de llevarse a cabo el reconocimiento.

Tenemos dos posturas posibles al respecto, nos pronunciaremos acerca de una y otra.

a) En primer lugar, creemos que podría producirse, al momento del reconocimiento, un contrato de carácter colectivo, entre dos intereses contrapuestos. Por un lado, el Estado, representado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el cual, busca verificar con mucha cautela la concesión o más bien el reconocimiento de uno de estos derechos. Por otro lado, el interés de un conjunto de personas (las que en principio corresponderían sólo a un grupo significativo), las cuales, buscan alcanzar la protección de sus productos mediante este estatuto especial.

Ahondado un poco más en el tema de los contratos colectivos, LÓPEZ SANTA MARÍA, nos señala que: “Se conoce como contrato colectivo aquel que crea obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron, o que incluso disintieron, oponiéndose a la conclusión del contrato. El contrato colectivo representa, por lo tanto, una excepción al principio del efecto relativo de los contratos, ya que, conforme a este principio, las convenciones únicamente afectan a

¹⁹¹ GABBA. Teoría Della retroattività delle legi, tercera edición. Turín. 1891-1989. Tomo I. pág. 191. (Original no consultado, citado en: VERDERA IZQUIERDO, Beatriz. Op. Cit. Págs. 55 y 56).

quienes las celebran”¹⁹². Otro autor, establece que: “Lo que da su fisonomía propia al contrato colectivo es el hecho de obligar aun a quienes no lo han consentido. (...) el contrato colectivo afecta a todos los miembros de un grupo o colectividad que tienen unos mismos intereses, aunque no hayan prestado su consentimiento o lo hayan negado”¹⁹³.

Por otro lado, ABELIUK, se pronuncia sobre el tema, señalando que: “El legislador, a los individuos que se encuentran en una misma situación determinada por la ley, los considera como un grupo o colectividad con un interés homogéneo y sin perjuicio de los contrapuestos que pueden haber entre ellos dadas ciertas condiciones, como ser mayorías preestablecidas o la intervención de ciertos órganos que en un sentido representen a todos los interesados, quedan todos ellos obligados aun cuando no hayan concurrido al acto con su voluntad”¹⁹⁴.

En un contrato de carácter colectivo, habría de todas formas dos intereses. Por un lado, aquel representado por un conjunto de sujetos que tienen en vista un fin en común. Por otro lado, nos encontraríamos con otra parte, la cual, puede o no constituir un conjunto de personas y que tendría un interés diverso al de los primeros.

Existirían, por tanto, muchas similitudes con la situación que se produce respecto al momento de reconocer la existencia de una I.G. o D.O. El reconocimiento, no sólo afecta a aquellos que concurrieron al acto de solicitud, sino que afecta además a todos aquellos productores, fabricantes y artesanos que, con posterioridad quieran gozar de dicho derecho, no pudiendo negárseles. Podría decirse que existe un verdadero contrato de carácter colectivo entre el Estado y los titulares de una I.G. o D.O.

Sin embargo, creemos que además, constituiría un contrato ley, respecto del cual, en palabras del profesor LÓPEZ SANTA MARÍA: “Con el propósito de fomentar el ahorro, o bien el desarrollo de determinadas actividades productivas o a fin de

¹⁹² LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Op. Cit. Págs. 146 y 147.

¹⁹³ ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De los Contratos. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1994. Pág. 41.

¹⁹⁴ ABELIUK M., René. Op. Cit. Págs. 88 y 89.

recaudar fondos del sector privado o, más en general, para alcanzar ciertas metas económicas o sociales, el Estado otorga franquicias o regalías, consagrando estatutos jurídicos de excepción”¹⁹⁵.

Por tanto, dicho contrato, pasaría a constituir un privilegio o monopolio para el productor, de tal manera que: “El Estado asigna un verdadero derecho patrimonial con características específicas a favor de los elaboradores de productos con D.O., particularmente vinos. El fundamento de dicha patrimonialidad es la exclusividad para usar cierto apelativo distintivo de una zona o región del país. Esto involucra, por parte del resto de los habitantes de la nación, la obligación de respetar ese privilegio y abstenerse de menoscabarlo o desconocerlo, bajo apercibimiento de ser sancionados. Estaríamos en presencia de un verdadero contrato entre el Estado y una región específica del país, que crea derechos y obligaciones recíprocos”¹⁹⁶.

Finalmente, podría constituir un contrato de carácter forzoso ortodoxo, puesto que la ley obliga a celebrarlo, no habiendo alternativa si se quiere gozar del estatuto especial de protección. Al respecto se dan por reproducidos los argumentos en relación a este tipo de contratos, señalados anteriormente.

Creemos, que es interesante esta posibilidad, sin embargo, consideramos que se aleja de la realidad, puesto que para que exista un contrato, debe existir un objeto. Para VIAL DEL RÍO, todo acto jurídico debe contener un objeto, pues éste es un requisito esencial de los mismos. En nuestra legislación, se identificaría el objeto del acto jurídico con el objeto de la obligación, que estaría constituido por la cosa que en virtud de la relación de obligación debe darse o entregarse o el hecho de que debe o no ejecutarse¹⁹⁷.

No quedaría claro cuál es el objeto de este contrato, si acaso recaería sobre una cosa o sobre un hecho. En el primer caso, podría constituir derechamente la cesión del

¹⁹⁵ LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Op. Cit. Pág. 216.

¹⁹⁶ HIDALGO, Raúl. Op.Cit. Pág. 3 y 4.

¹⁹⁷ VIAL DEL RÍO, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, quinta edición actualizada. 2003. Págs. 155 a 163.

derecho de propiedad industrial o de un derecho patrimonial con características específicas. Si fuera un hecho, podría ser tanto, el reconocimiento de una I.G. o D.O. o el otorgamiento de un estatuto jurídico de excepción por parte del Estado. En consecuencia, existirían dudas respecto de uno de los elementos esenciales del objeto, el cual, se refiere a que debe encontrarse determinado.

Por otro lado, se le estaría otorgando al Estado la generación de una voluntad, necesaria para dar vida a dicho contrato. La cual, no tendría fundamento normativo alguno.

b) En segundo lugar, es posible plantear que el acto de reconocimiento constituiría un acto propio de un órgano del Estado, susceptible de realizar los respectivos reclamos ante los tribunales ordinarios de justicia, que crea derechos y obligaciones. De tal forma, el INAPI lo que haría, sería, reconocer una situación que existe con anterioridad, que podríamos calificarla como una facultad legal, respecto de la cual, una vez que se produce el reconocimiento, pasaría a ser un derecho adquirido para sus titulares.

Así, con anterioridad al reconocimiento, no existiría un titular del mismo, sino sólo eventuales titulares que gozarían de una simple facultad legal, los cuales, una vez que ésta última es ejercida (realizando la solicitud), estaríamos en presencia de un derecho que ha ingresado definitivamente al patrimonio de cada uno de los titulares de una I.G. o D.O., es decir, en un derecho adquirido. A partir de dicho momento podrán ejercer todos los derechos que la ley ha establecido, junto con soportar las obligaciones que pesan sobre cada uno de ellos.

Sin embargo, creemos que, sin necesidad de que exista un contrato se otorgaría por parte de la ley, un estatuto especial de excepción, que gozaría de invariabilidad en el tiempo. Con el cual, se buscaría fomentar el desarrollo de ciertas actividades en algunas zonas del país, con el fin de alcanzar ciertas metas económicas o sociales.

Para la adquisición en forma originaria de estos derechos de propiedad industrial, se requiere un modo de adquirir el dominio, el cual, consiste en: “el hecho o acto

jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio”.¹⁹⁸ El Código Civil, establece en su artículo 588 una enumeración no taxativa de los modos de adquirir, dentro de los cuales, debe agregarse la ley, la cual: “en ciertos casos sirve de modo de adquirir. Así, por ejemplo, el usufructo legal del padre sobre los bienes del hijo, y el del marido sobre los bienes de la mujer, se adquieren por ley. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que una ley de expropiación sirve de título y modo de adquirir el bien expropiado”.¹⁹⁹

Según esto, sería la ley, actuando como modo de adquirir el dominio, la encargada de otorgar el derecho de propiedad industrial a cada uno de los titulares beneficiados con el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen.

Ahora, la fuente de las obligaciones, entendida como: “los hechos de que proceden, las causas que las generan²⁰⁰”, según nuestra legislación²⁰¹, vendría siendo la ley. La cual, según MEZA BARROS: “sería aquella que tiene en la ley su fuente única, directa, inmediata. Son obligaciones legales las que no reconocen como causa generadora ninguna otra fuente”²⁰².

Creemos que esta última opción es la que adquiere mayor coherencia al momento de explicar, desde el Derecho Civil, el fenómeno que se produce al llevarse a cabo el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen.

¹⁹⁸ PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. Op. Cit. Pág. 85.

¹⁹⁹ ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Tomo I. Santiago .Editorial Jurídica de Chile, sexta edición. 1997. Pág. 135.

²⁰⁰ MEZA BARROS, Ramón. Op. Cit. Pág. 10.

²⁰¹ Según lo establecido por el Código Civil, en su artículo 1437: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad”.

²⁰² MEZA BARROS, Ramón. Op. Cit. Pág. 14.

4.3.3) Relaciones contractuales producidos con posterioridad al reconocimiento.

Finalmente, nos quedaría mencionar brevemente, la fase posterior al reconocimiento de una I.G. o D.O. Es en este momento, donde cobra vital importancia la autonomía de la voluntad, puesto que los titulares beneficiados con el reconocimiento de uno de estos derechos, gozan de total libertad para configurar relaciones contractuales, ya sea entre ellos o respecto de terceros. Las formas organizativas serían la que a nuestro juicio, gozarían de una mejor posición, ya que es la figura contractual que puede otorgar mayores beneficios a los titulares. Así, se podrían constituir cooperativas o sociedades de todo tipo. El único límite, estaría dado por el respeto a la ley y al derecho ajeno.

Una vez establecida nuestra postura frente al acto de reconocimiento de una I.G. o D.O. como un acto propio de un órgano del Estado que crea derechos y obligaciones, podemos sostener que la relación jurídica que se produce entre titulares beneficiados con la declaración de D.O. o I.G. se determina según cuál sea su fuente formal de reconocimiento.

La relación jurídica que se origina a través de lo señalado en el Título IX de la ley N° 19.039 se produce a raíz de dos situaciones.

La primera forma de relación jurídica se da exclusivamente entre los solicitantes de una I.G. y D.O., ya que como se señala en el artículo 94, la solicitud puede ser pedida por varias personas o por una en representación de varias. El vínculo jurídico que se produce entre el solicitante o los solicitantes y sus representados queda perfeccionado al momento de inscribirse la resolución administrativa del INAPI (que contiene la I.G. y D.O.) en el registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Siendo en ese momento cuando el derecho de propiedad industrial adquiere plena vigencia, siendo oponible a los demás. La regulación de esta relación jurídica, su margen de acción compuesto por derechos y obligaciones, queda determinado a nivel legal por lo

señalado ley N° 19.039 y además, por lo que se estipule en el reglamento específico de uso y control de la I.G. o D.O.

La segunda forma de relación jurídica es aquella que se da entre los titulares que participaron, tanto en forma directa como indirecta, en el procedimiento de reconocimiento y los que son titulares en forma posterior. Relación jurídica que se origina por la adhesión de los nuevos titulares al reglamento específico de uso y control.

Es decir, el vínculo jurídico tiene dos niveles, uno legal constituido por lo señalado en la ley N° 19.039 y otro convencional, a través del reglamento específico.

La ley N° 19.039 en su artículo 103 señala que el reconocimiento de una I.G. o D.O. no queda determinado exclusivamente para los productores solicitantes. Los futuros titulares de una I.G. o D.O. quedan vinculados entre sí y con los solicitantes originales por mandato expreso de la ley al adherirse al reglamento de uso y control. Lo interesante acá, es que todo futuro titular de este derecho, aún cuando no participó en el procedimiento de solicitud ante el INAPI, debe someterse al reglamento específico de uso y control, que es elaborado sólo por aquellos que participaron en el acto de solicitud inicial. Es decir, se deben someter a un régimen contractual en el cual no participaron, pero que es esencial para poder ejercer este derecho de propiedad industrial. Todo esto, se explicará más detalladamente en el siguiente título.

En síntesis, cuando la fuente formal es la ley N° 19.039, la relación jurídica entre productores se da a raíz del reconocimiento y registro de la resolución del INAPI y además, por la adhesión al reglamento de uso y control. El estatuto jurídico que regula esta relación jurídica es el mismo, independiente de cuál sea la forma en que se perfecciona el vínculo jurídico. El cual queda determinado por los derechos y obligaciones señalados tanto en la ley N° 19.039 como en el reglamento específico de uso y control.

Ahora bien, cuando el reconocimiento de estos derechos de propiedad industrial se origina por medio de la ley N° 18.455 o el D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de

Agricultura, la relación jurídica entre productores beneficiados tiene como fuente exclusiva la ley (en un sentido amplio), ya que sólo esta determina quienes son titulares de este derecho de propiedad industrial.

El estatuto jurídico por el cual se regula esta relación jurídica queda determinado en un principio por la ley, pero se puede dar el caso de que las partes libremente establezcan derechos y obligaciones entre productores, fabricantes o artesanos complementando el estatuto jurídico mediante un contrato, en virtud de la libertad contractual.²⁰³ Lo interesante acá, y que lo diferencia con la ley N° 19.039, es que los futuros productores, artesanos o fabricantes que deseen ampararse bajo una I.G. o D.O. no están obligados a someterse dicho estatuto jurídico contractual, ya que debido al principio del efecto relativo de los contratos, no les empece. Este principio cuya consagración está en el artículo 1545 del Código Civil, se basa en que: “el acuerdo de voluntades de dos o más personas solo pueden obligar a los que lo han generado y no a los terceros que no han tenido participación alguna activa en su nacimiento; cumpliéndose todos los requisitos y condiciones exigidos por el legislador para la eficacia y validez del acto o contrato, este pasa a tener fuerza de ley, como si el mismo legislador lo hubiese dictado, y solo las partes participaran del beneficio o perjuicio resultante del contrato, pero este no daña ni beneficia a los que no han presentado su conocimiento o declaración de voluntad para su formación”.²⁰⁴

Ahora bien, es importante señalar que cada uno de los titulares de una I.G. y D.O., independiente de cuál sea su fuente de origen, tienen un derecho de propiedad. Pero se produciría una modalidad del dominio, más conocida como copropiedad, entendida por ALESSANDRI, SOMARRIVA, VODANOVIC como: “el Derecho de propiedad que sobre el total de una misma cosa y que sobre cada una de sus partes tienen dos o

²⁰³ La libertad ha sido entendida como un subprincipio de la autonomía de la voluntad. Para REZZONICO: “La libertad contractual forma parte de la autonomía privada, asentada ésta a su vez en los principios de autodeterminación y autorresponsabilidad. Esa autonomía posibilita a los interesados –entre otras facultades, y dentro de ciertos límites- escoger su *parte naire* y, en definitiva, hacer su contrato en libertad. REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios Fundamentales de los Contratos. Buenos Aires. Editorial Astrea. 1999. Pág. 205.

²⁰⁴ DÍAS MUÑOZ, Erika. El efecto relativo de los contratos. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1985. Pág.45.

más personas conjuntamente.”²⁰⁵. Para PEÑAILILLO: “hay copropiedad o condominio cuando dos o más sujetos tienen el dominio sobre la totalidad de un mismo objeto”²⁰⁶. Es importante señalar que no hablamos de comunidad, ya que como lo señala gran parte de la doctrina, son instituciones distintas. Para la mayoría: “la comunidad es el género indivisión de cualquier derecho que pertenece a dos o más sujetos y que se ejerce sobre sí mismo (comunidad de propiedad, usufructo, de servidumbre, etc.); y la copropiedad o condominio es la especie indivisión del derecho de dominio”²⁰⁷. En el mismo sentido, MUSTO señala que: “la comunidad se da cuando varias personas tienen derechos de la misma naturaleza y en forma conjunta sobre uno o más bienes, La comunidad por tanto, puede estar referida a derechos reales o creditarios, a patrimonios o parte alícuotas de ellos. Cuando está referida a un derecho real sobre cosa propia, estamos ante un condominio. La relación entre comunidad y condominio es- por ende- de género a especie, respectivamente.”²⁰⁸

En el caso de los titulares de una I.G. o D.O. estaríamos frente a una copropiedad con características especiales, ya que todos son titulares del derecho de dominio sobre esta, la cual no recae en la misma, sino en el derecho de propiedad industrial que recae en un bien inmaterial. El cual no se encuentra dividido en cuotas. El derecho de los titulares de una D.O., es decir, su parte, no recae en la cosa material dividido en cuotas, sino, sobre el derecho en forma colectiva. El dominio pertenece a la colectividad formada por los copropietarios sin expresión de partes alícuotas. A nuestro parecer, el legislador en este caso recoge la teoría alemana de la copropiedad y excluye la romana. Esta última distingue entre la parte ideal de cada titular y la cosa misma. Sobre la parte alícuota cada copropietario tiene un derecho de dominio con características propias de las I.G. y D.O. A su vez, sobre la cosa misma, cada copropietario no posee propiedad en forma exclusiva, ya que su derecho se limita con los derechos de dominio que poseen los demás copropietarios.

La teoría alemana en cambio, prescribe que la cosa (en este caso la I.G. y D.O.) pertenece a la colectividad originada por los copropietarios, es decir: “todos se

²⁰⁵ ALESSANDRI, SOMARRIVA, VODANOVIC, Op. Cit., pag108.

²⁰⁶ PEÑAILILLO AREVALO, Daniel. Op. Cit. Pág.93

²⁰⁷ PEÑAILILLO AREVALO, Op. Cit. Pág. 93 y 94.

²⁰⁸ MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales. Tomo 1°. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2001. Pág. 605.

consideran como un solo titular del dominio; y no hay ninguna división ideal del derecho en cuotas.”²⁰⁹ La principal razón para considerar la adhesión a la teoría germana por el legislador, parte por constatar la inexistencia de la división del derecho en cuotas. En la copropiedad entre titulares de una I.G. o D.O. ésta se presenta en forma colectiva, ya que cada comunero posee un derecho parcial de goce, cualitativamente igual, limitado exclusivamente por el respeto de los derechos de los demás copropietarios.

Siguiendo con lo mismo, MUSTO señala que el sistema de origen germánico: “está inspirado en la propiedad colectiva, en la que los partícipes están recíprocamente vinculados, no formándose partes desligadas unas de otras, lo que dificulta el tráfico de la propiedad. Este sistema es llamado de “la propiedad en mano común” (*Gesammte hand*) o también “solidarista”. Sus notas son: 1) Unidad de objeto, sin división ni atribución ideal de cuotas, 2) pluralidad de sujetos, pero sin titularidad independiente de manera que el sujeto es la pluralidad coligada de personas²¹⁰; 3) cada comunero tiene facultades de uso y aprovechamiento; 4) indisponibilidad e intransmisibilidad de los derechos de los comuneros, tanto entre vivos, como *mortis causa* y 6) no existe acción de división mientras subsista el vínculo que liga a los comuneros. Solo la ruptura o desaparición del vínculo puede ocasionar la extinción de la comunidad.”²¹¹

Sin embargo, dicho derecho de dominio estaría subordinado a la obligación de cumplir con los requisitos señalados por la ley, el reglamento de la misma y el reglamento de uso y control. Y además, estaría limitado por la ley sólo a las facultades de uso y goce.

Esta copropiedad especial estaría sujeta a una indivisibilidad forzosa por sus características. Es decir, no se podría ejercer en contra de ella la acción de partición señalada en el artículo 1317 del Código Civil. Esto debido a que son derechos cuya

²⁰⁹ ALESSANDRI, SOMARRIVA, VODANOVIC. Op. Cit., pagina 108.

²¹⁰ Consideramos que en este punto, no coincidimos con lo señalado por el autor en lo relativo a las D.O. e I.G. en nuestro país. Toda vez que esta idea se asimilaría a la existencia de un derecho colectivo, y no a la de derecho específico de grupo.

²¹¹ MUSTO, Néstor Jorge, Op. Cit. Pág. 606 y 607.

disposición no puede ser ejercida física ni jurídicamente. No se puede pedir la partición porque el derecho objeto de la copropiedad, la facultad de uso y goce, es indivisible e inalienable. También, por aceptación de la doctrina alemana de la comunidad, la cual excluye la posibilidad de solicitar la división, salvo la desaparición o ruptura del vínculo que pueda ocasionar la extinción de la comunidad. Habría que agregar además, que como característica de esta copropiedad con particulares especiales, está que los copropietarios no son un *numerus clausus*, sino que pueden ir en aumento, dependiendo de si cumplen o no con los requisitos, y a la inversa, puede verse disminuido el número de titulares, si estos no cumplen con lo con lo señalado en la ley y en el reglamento específico, dependiendo de cuál sea la fuente legal de reconocimiento.

Esta copropiedad especial se rige por las reglas de la comunidad, siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza de este especial tipo de propiedad (por ejemplo, los beneficiarios con el reconocimiento de una I.G. o D.O. no pueden solicitar el cese del goce gratuito sobre la cosa común), y además de este caso, por los derechos y obligaciones que emanan de la ley, del reglamento específico de uso y control y de toda manifestación de voluntad contractual que regule su uso.

Con respecto a la administración de esta copropiedad creemos que opera entre los titulares un mandato tácito y recíproco al igual que en el cuasicontrato de comunidad, lo que se traduce en que cada titular tiene la facultad de realizar actos tendientes a conservar y administrar la cosa en común, sin poder disponer de ella. Es decir, cada copropietario ha recibido de los demás titulares de este derecho de propiedad industrial, un poder de administración. Todo esto, sin perjuicio que se designe a un administrador común, el cual puede o no ser titular de este derecho de propiedad industria, haciendo aplicable las normas del contrato de mandato, siempre y cuando la totalidad de los titulares estén de acuerdo en dicho nombramiento.

En resumen, sostenemos por un lado, que entre los distintos titulares existiría una copropiedad, pero con características especiales, debido a que consideramos que las I.G. y D.O. son derechos de propiedad industrial y que sobre ellos existe el derecho

real de dominio o propiedad. Sostenemos que esto se desprende del tratamiento a nivel constitucional de la propiedad industrial en el numeral 25 del artículo 19, junto con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Industrial. Además, que si el legislador hubiese querido darle otro tratamiento como marca, o derecho de uso mediante concesión, debería haberlo tratado expresamente como ocurre en otras legislaciones.²¹²

Se podría sostener en forma contraria a lo señalado, que sin perjuicio de que efectivamente existe un derecho de dominio, respecto de los derechos de propiedad industrial, y sin perjuicio de estar limitado por la ley sólo al uso y goce del mismo, no podría tratarse de una copropiedad. Ya que, el hecho de descomponer la titularidad en tantas titularidades como personas hayan solicitado el reconocimiento o estén gozando del mismo, o atribuirla a todos ellos cual fuere un régimen de comunidad de bienes, entraría a colisionar con el régimen jurídico de las I.G. y D.O. Toda vez que éstas no están organizadas a partir de un círculo cerrado, ya que se encuentran abiertas a la incorporación de nuevos miembros. Los cuales, si cumplen con los requisitos establecidos pueden pasar a ser beneficiarios, y a la inversa, si estos últimos no cumplen con los requisitos, dejaran de gozar de sus beneficios.

Nos parece que esta tesis no tiene asidero legal en nuestra legislación, puesto que efectivamente existiría una copropiedad entre todos los beneficiarios con el reconocimiento de una determinada indicación geográfica o denominación de origen, pero que tendría características especiales en base a la especial naturaleza de los derechos de propiedad industrial.

²¹² Por ejemplo el artículo 167 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México señala: “El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida la secretaria.” Esto nos demuestra que la titularidad de este derecho de propiedad industrial, en este caso, corresponde al Estado y que su uso se otorga mediante una concesión administrativa.

4.4.) Reglamento específico de uso y control y su naturaleza jurídica.

Como hemos señalado anteriormente, sólo la ley N°19.039 señala la obligatoriedad de regular el uso y control de una I.G. o D.O. mediante un reglamento. Este reglamento debe acompañarse obligadamente en la solicitud según se desprende del artículo 94 de la ley N° 19.039 y es parte de la regulación que se hace de la copropiedad especial que se origina entre estos titulares. Los derechos y obligaciones que se estipulan en este reglamento son parte integrante de la regulación a la cual se someten los copropietarios de una I.G. o D.O., no pudiendo ser desconocida por sus titulares.

La naturaleza jurídica de este reglamento es un contrato, ya que se trata un acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones, pero que tiene efectos especiales. Como categoría contractual debemos señalar que es un contrato forzoso²¹³, debido a que el legislador obliga a celebrar o darlo por celebrado, suprimiendo en cierta medida la libertad contractual. A su vez, dentro de esta categoría debemos señalar que es un contrato forzoso ortodoxo, esto a raíz de que es el legislador es el que obliga a contratar, señalando a su vez los contratantes, pero no regula el contenido del contrato. Según SANTA MARÍA, este contrato “se forma en dos etapas: interviene en un primer lugar, un mandato de autoridad que exige contratar. Más tarde, quien lo recibió procede a celebrar el contrato respectivo, pudiendo, generalmente, elegir a la contraparte y discutir con ellas las cláusulas del negocio jurídico. La segunda etapa conserva, pues, la fisonomía de los contratos ordinarios: la formación del consentimiento sigue implicando negociaciones o, cuando menos, intercambio de voluntades entre las partes. La autonomía contractual subsiste en cierta medida”²¹⁴. Es decir, si bien la libertad de conclusión queda limitada, debido a que impone a los solicitantes la obligatoriedad de celebrar este acto jurídico bilateral, no limita la libertad

²¹³ En el contrato forzoso: “desaparece la posibilidad de decidir acaso se contrata o no, puesto que es el legislador, la autoridad administrativa o el juez, quien obliga a celebrarlo, motivo por el cual se suele denominar contratos impuesto. LOPEZ SANTAMARIA, Jorge. Citado EN: TOMASELLO HART, Leslie. “La contratación”. La contratación tipo, de adhesión y dirigida. Autocontratación y subcontratación.” Valparaíso. Edeval. 1984. Pág.22

²¹⁴ SANTA MARÍA, Op. Cit. Pág. 176

de configuración interna, aún cuando señala las materias mínimas a las cuales puede referirse. En este sentido el criterio del INAPI, al momento de aprobar un reglamento de uso y control, ha sido el de manifestar su conformidad con aquellos que sólo tratan temas como la producción, calidad, recolección y elaboración, relacionadas con los productos protegidos por una determinada I.G. o D.O.

Nosotros pensamos, que sería también, un contrato colectivo, puesto que obligaría no sólo a quienes concurrieron a su celebración, sino que además a aquellos que incluso se opusieron y a los que no concurrieron a su otorgamiento.²¹⁵

Debemos señalar que para los nuevos titulares de una I.G. o D.O. reconocida mediante resolución del INAPI, este contrato además de ser forzoso y colectivo, es de adhesión. Esto debido a que los nuevos titulares deben someterse obligatoriamente a las cláusulas estipuladas por los solicitantes en el reglamento y aprobadas por el INAPI, aún cuando no participaron en su configuración interna. No pudiendo solicitar la modificación de estas, ni a los titulares solicitantes ni al INAPI. Entendemos por contrato de adhesión aquel que: “quiere designar una convención realizada por la simple adhesión de una persona a una oferta cuyos términos no han podido discutir”²¹⁶. Es de adhesión debido a que se carece de poder de negociación entre las partes, debido a que las partes no estarían en un plano de igualdad²¹⁷. En este caso, los solicitantes son los que imponen sus condiciones y cláusulas, limitando el rol de los nuevos titulares a aceptar obligadamente dicho acto jurídico.

Es importante hacer una diferencia entre la situación que se produce al momento de reconocerse la I.G. o D.O., la cual tiene por objeto declarar una situación que existe

²¹⁵ El tema de los contratos colectivos fue desarrollado en el capítulo IV, en el título referido a la relación contractual que se produce en virtud del reconocimiento de una I.G. o D.O.

²¹⁶ DEREUX, Goerge. De la naturaleza jurídica de los contratos de adhesión. Citado en: TAPIA, Mauricio, y VALDIVIA, José. Contrato por adhesión. Ley N°19.496. Santiago. Chile. Editorial Jurídica de Chile.2002. Pág. 23

²¹⁷ La tesis que sostiene al contrato de adhesión como institución jurídica válida, señala que “poco importa que la voluntad esté sujeta si ella es consciente. Para la formación del contrato la ley exige que se aúnen. Ella no mide en el dinamómetro la fuerza de las voluntades” RIPER y BOULANGER. *Traite de Droit Civil d' apres le traite de Pannoi*. Tomo 2, Paris, 1957. Pág.57. En BRAVO, Eduardo, y SILVA, David. “Contratos de Adhesión y cláusulas abusivas”. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. 2003. Pág. 19.

con anterioridad, y el contrato que nace con motivo de la confección del reglamento de uso y control. El cual, sin perjuicio de ser un requisito esencial para obtener el reconocimiento, constituye una figura contractual celebrada sólo entre los beneficiarios y que tiene alcance más allá de las personas que concurrieron a su celebración, obligando incluso a aquellos que con posterioridad pretenden beneficiarse con este régimen de protección especial, alterando el principio del efecto relativo de los contratos. Son dos situaciones que aunque, se encuentran estrechamente relacionadas, son independientes.

El Estado ante esta situación, sólo cumpliría el papel de prestar su aprobación, mediante el INAPI y cuando se requiera, mediante la aprobación previa del Ministerio de Agricultura. El objeto de este contrato, sólo versaría estrictamente en lo referente a la producción, calidad, recolección y elaboración, de productos amparados por la I.G. o D.O., sin poder lesionar o privar del derecho fundamental de desarrollar toda clase de actividad económica consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental. Es decir, el ámbito de competencia del reglamento en cuestión está circunscrito al proceso productivo, sin poder lesionar o vulnerar, derechos fundamentales.

Como contrato, su interpretación debe estarse a lo señalado en los artículos 1460 y siguientes y su infracción da origen a la responsabilidad contractual, la cual está regulada en el Título XII del libro IV del Código Civil. En especial, a lo relativo al incumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer.

En cuanto al contenido del reglamento, según RIVAS:

“1) Deberá especificar los requisitos y procedimientos técnicos que sea obligatorio cumplir para que los respectivos productos puedan ampararse bajo la indicación geográfica o denominación de origen solicitada:

- a. Con relación a la zona delimitada en la solicitud;
- b. Con relación al proceso de cultivo, producción, recolección o elaboración;

- c. Con relación a la calidad del producto.
2. Considerar sistemas de control que permitan a los consumidores verificar que los productos amparados por la indicación geográfica o denominación de origen efectivamente cumplen con sus requisitos de uso. La información exigida en el reglamento de uso y control debe estar disponible para quien la solicite y su ubicación tiene que ser de dominio público. Como mínimo el reglamento debe exigir:
 - a. La existencia de un registro de productores amparados bajo la denominación de origen o indicación geográfica, en que conste la identificación y antecedentes del productor, su ubicación en la zona delimitada y su volumen potencial de producción anual bajo la D.O. o I.G.
 - b. La existencia de los registros mínimos que debe mantener un productor para verificar que su producto ha sido elaborado conforme a los requisitos del reglamento de uso y control.
3. En el reglamento de uso y control no deben contemplarse requisitos o condiciones que atenten contra la libre competencia o que tiendan a impedir que la indicación geográfica o denominación de origen pueda ser utilizada por otros productores, fabricantes o artesanos del producto que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica que ha sido delimitada.”²¹⁸

Ahora bien, la ley N° 19.039 se refiere al reglamento específico de uso y control y a su vez, el artículo 76 del reglamento de esta, señala que: “se referirá a la forma y condiciones de producción de los bienes que usaran una D.O. o I.G.” A primera vista pareciera ser que este estatuto normativo que regla la Ley de Propiedad Industrial

²¹⁸ RIVAS, Teodoro. Sistema de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen para productos silvoagropecuarios y agroindustriales.[En línea]
<<http://www.odepa.gob.cl/servlet/articulos.ServletMostrarDetalle?idcla=1&idcat=12&idn=1782>> [Consulta: 12 de Noviembre de 2010].

limita el ámbito de acción del reglamento específico de uso y control, reduciéndolo exclusivamente al uso y no al control.

Pero estos artículos deben interpretarse y entenderse en forma armónica, a fin de concluir que el reglamento específico sólo regula el uso y control de sus titulares dentro del proceso productivo. Esto quiere decir, que el reglamento debe contener normas relativas al uso y goce de una I.G. o D.O. por sus titulares dentro del proceso productivo y que el control de este sólo debería darse dentro este proceso.

El criterio del INAPI va en el mismo sentido. Este desprende a partir de la resolución de fecha 18 de julio de 2008 dictada en el procedimiento sobre reconocimiento de la indicación geográfica “Limón de Pica”, solicitud N°757.508, la que establece lo siguiente: “Visto el examen realizado al Reglamento de Uso de la Indicación Geográfica, se realizan las siguientes observaciones, las que deberán ser subsanadas por el peticionario dentro de 30 días”. En cuanto al artículo 2, señala que: “No puede establecer por medio de este reglamento regulaciones que están dentro del dominio legal. El artículo debe ser eliminado²¹⁹”. Lo mismo ocurrió en relación al artículo 5, respecto del cual se observó que: “No puede establecer por medio de este reglamento regulaciones que están dentro del dominio legal, como es el caso de normas sobre comercialización o la o la imposición de cargas a terceros²²⁰ y más claramente en relación a la observación del artículo 15 Al señalar: “No corresponde establecer al Reglamento normas de general aplicación que no digan estricta relación

²¹⁹ El artículo original, señalaba: La utilización, o publicidad de nombres, marcas, términos, expresiones, frases publicitarias o signos, que por su similitud fonética, gráfica o de otra naturaleza con otros tipos de limones, o productos de cualquier tipo y que se relacionen con el término o producto protegido por esta Indicación Geográfica “Limón de Pica”, y que induzca a confusión o mal uso, con aquellos limones que son objeto de este Reglamento, serán sancionados conforme a las modalidades establecidas en el artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial.

²²⁰ El artículo 5 del reglamento específico de uso y control, establecía: “Cuando dichos limones se comercialicen como materia prima a granel par ser entregados formalmente a un tercero, que se encuentre fuera de la Zona Geográfica Delimitada y este los utilice como complemento o los destine directamente a la elaboración de productos de cualquier tipo que sean estos: licores, bebidas, aguas gasificadas o no, medicamentos, dulces, mermeladas o cualquier otro tipo de producto de consumo humano, que incluya en su elaboración Limones de Pica, o alguna de esas esencias aromáticas u otro de sus componentes, el productor que realiza dicha operación, informará al titular de la I.G. de dicha situación, proporcionando los siguientes antecedentes: cantidad entregada, predio de origen, productor, lugar de destino y usuario final que los adquiere.

El adquirente a su vez, como información para el consumidor, incorporará en forma clara y notoria en la rotulación o etiquetado del producto final que los contendrá antecedentes del origen de dichos limones o detalle de los componentes utilizados, debiendo incorporar y destacar los beneficios especiales que amparan dicha materia prima con su régimen de Indicación Geográfica.”

con la producción, calidad, recolección y elaboración según sea el caso. En este sentido no puede imponer normas a terceros intervinientes en el proceso de comercialización²²¹". Por esto, lo que viene a realizar el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, es a nuestro parecer, limitar el ámbito de acción del reglamento de uso y control, pero sólo al proceso productivo.

Lo señalado anteriormente nos parece importante a tener en cuenta, ya que de ser amplia la competencia del reglamento específico de uso y control, podría afectar la futura participación de nuevos titulares de estos derechos, debido a que se impondrían limitaciones graves para su uso mediante cláusulas abusivas.²²² Además, estimamos que no sería justo que los productores, fabricantes o artesanos que con posterioridad al reconocimiento, adquieran la calidad de titulares, deban someterse a un régimen tan amplio si no participaron en su configuración interna. Considerando que el artículo 103 de la Ley de Propiedad industrial hace aplicable el reglamento específico a los nuevos titulares.

Es trascendental a su vez señalar, que este reglamento deberá expresar y reconocer derechos y obligaciones relativos a procedimientos técnicos y requisitos del proceso productivo que digan relación la calidad del producto, la zona geográfica delimitada y el cultivo, recolección, elaboración y envasado del producto final.

En el reglamento se deberá señalar derechos y obligaciones tendientes a proteger la calidad por la cual se le reconoció una I.G. o D.O., mediante mecanismos de control. Es importante señalar que estas facultades tendientes a conservar y fortalecer el control deben buscar coordinar tanto los intereses de los productores titulares, como de los consumidores. La limitación de estas, es que no pueden vulnerar el bien jurídico

²²¹ El artículo 15, señalaba que: "Para que un centro de envasado este acreditado y pueda manejar limones amparados por la Indicación Geográfica "Limón de Pica", dichos centros ofrecerán las garantías suficientes de trazabilidad del producto que manejan, a lo largo de toda su cadena del proceso productivo, desde su recepción como materia prima, hasta su expedición como producto terminado, así como una garantía higiénico-sanitaria suficiente de sus instalaciones y equipos para el envasado. De igual manera, estos centros deberán encontrarse autorizados debidamente por la Autoridad Sanitaria Regional, y deberá dar cumplimiento a los requisitos administrativos de sus instalaciones y equipos para el envasado."

²²² Son cláusulas abusivas aquellas: "estipulaciones contractuales que entrañan un desequilibrio de las partes en la convención". BOMBACH, María Victoria, Las cláusulas abusivas. En: BARROS BOURIE, Enrique. Contratos. Santiago. Editorial jurídica de Chile. 1991. Pág. 51.

libre competencia, ni tampoco establecer condiciones ni requisitos que graven o se apropien de las I.G. y D.O. impidiendo su ejercicio por otros titulares de este derecho.

Un ejemplo reciente es la ya mencionada declaración de indicación geográfica “Limón de Pica” efectuada por parte del INAPI, la cual llevó aparejada la inscripción de un determinado reglamento específico de uso y control. Este contiene normas sobre condiciones de producción de los limones que podrán utilizar la indicación geográfica, en particular, se describe la zona geográfica delimitada; los requisitos que habilitan a los futuros titulares para usar la indicación geográfica; las técnicas agrícolas de cultivo, riego y manejo de post cosecha. Además, se establecen normas relativas a la recolección, transporte, envasado y etiquetado.

Finalmente, debemos detenernos nuevamente y señalar que, sin perjuicio de que se encuentra limitada la amplitud del reglamento de uso y control de conformidad a lo precedentemente expuesto, los beneficiarios podrían establecer relaciones contractuales entre ellos diversas al contenido antes indicado, estableciendo exigencias, respecto de los cuales se someten voluntariamente y que claramente no puede ser requisito para que futuros beneficiarios gocen del derecho de Propiedad Industrial, debido al efecto relativo de los contratos, salvo que estos últimos, también accedan a ser parte de dichos contratos. Un ejemplo de esto último sería la constitución de un convenio entre dos o más titulares relativo a la comercialización y distribución del producto protegido o el sometimiento a un organismo externo que certifique una determina calidad.

Con respecto a las otras fuentes legales de reconocimiento de I.G. y D.O. éstas nada señalan respecto a someterse a algún tipo de instrumento jurídico que regule su uso y control. Sólo en el caso del Pisco, el decreto N° 521 establece en su artículo 15 que: “Las organizaciones de viticultores pisqueros podrán proponer los reglamentos específicos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas pisqueras, atendiendo las diferentes zonas agroclimáticas existentes en la III y IV Regiones del país.” La ley por lo tanto permite que las referidas organizaciones

regulen el proceso productivo mediante un contrato innominado, el cual sólo tiene efecto relativo. Obligando sólo a los que participaron en su constitución.

Nosotros consideramos que no existe impedimento para que los titulares de una I.G. o D.O. (reconocida tanto por la ley N° 18.455, como por el D.S. N° 464 de 1994) se sometan a un régimen contractual que regule el uso y control de estos derechos de propiedad industrial. Sostenemos que su regulación está limitada por las normas que definen la autonomía de la voluntad. Que el instrumento que regulara el uso y control de estos derechos, sería un contrato, el cual sería innominado y generaría obligaciones de dar, hacer o no hacer para las partes contratantes. Lo importante a señalar con respecto a estos instrumentos, es que sólo producirían efectos entre las partes contratantes, haciendo aplicable en extenso el principio del efecto relativo de los contratos. Es decir, un nuevo titular de una D.O. o I.G. no está obligado a someterse a dicho régimen contractual como sí es el caso de la ley N° 19.039.

Ahora bien, esta regulación contractual no puede alterar ni reducir los derechos y obligaciones que establece la ley N° 18.455 y el D.S. N° 464 de 1994, debido a que son normas de orden público, las cuales son irrenunciables. Normas jurídicas que vendrían a ser el piso mínimo que regula a los titulares de estos derechos de propiedad industrial.

4.5) Derechos y obligaciones.

Los derechos y obligaciones²²³ -es decir, los intereses jurídicamente protegidos y el vínculo jurídico entre personas determinadas que tiene por objeto una prestación- de los productores, artesanos o fabricantes titulares de una I.G. y D.O. son tratados de forma distinta por el legislador, dependiendo de cuál fue la fuente que dio origen a la relación jurídica²²⁴ y por ende, al estatuto jurídico que la regula.

Como señalamos anteriormente, cuando la relación jurídica se origina por la resolución del INAPI que reconoce la I.G. o D.O. el estatuto jurídico queda determinado por la ley y por el reglamento específico de uso y control.

Con respecto a los derechos que otorga la ley N° 19.039, estos son:

1.) Poder utilizar en los respectivos productos las frases “Indicación Geográfica” o “Denominación de Origen” o bien, las siglas I.G. o D.O. Elección esta última que creemos, es exclusivamente del productor titular de este derecho de propiedad industrial y que no puede ser limitada mediante el reglamento específico de uso y control. En el fondo, lo que faculta este derecho, es dar a conocer al público consumidor que dicho producto está amparado por una I.G. o D.O.

2.) Se reconoce el uso de acciones civiles y penales en caso de infracciones a la ley. Este derecho consagra la facultad de proteger las I.G. y D.O. mediante mecanismos

²²³ La definición más corriente de obligación en la doctrina nacional es aquella que “considera la obligación como un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud de la cual una de ellas se coloca en la necesidad de efectuar a la otra una prestación que puede consistir en dar una cosa, hacer o no hacer algo”

ABELIUK MANASEVIC, René. Op. Cit. Pág. 31.

²²⁴ Por relación jurídica compartimos el concepto dado por ZANNONI, el cual la define señalando “como el vínculo establecido entre el deber de uno o más sujetos y la facultad o derecho subjetivo de otro u otros, que es consecuencia de la relación social o de hecho”.

ZANNONI, Eduardo. Elementos de la Obligación. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1996. Pág. 1 y 2.

Para LARRAIN RIOS es “una relación entre personas determinadas...(nuestro) y un vínculo de derecho, es decir, sancionado por la ley”.

LARRAIN RIOS. Hernán. Teoría General de las Obligaciones. Santiago. Editorial Lexisnexis.2003. pág.4.

amparados por el ordenamiento jurídico. Entre las acciones civiles tenemos las relativas al uso de una I.G. o D.O. y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas. Uso ilegal que se genera por la utilización de la frase “indicación geográfica” o “denominación de origen” sin tener derecho a utilizarla., es decir, sin ser titular de este derecho de propiedad industrial.

Otras acciones civiles que establece la ley son: cesación de actos que constituyen la violación del derecho de propiedad industrial, la acción de indemnización de daños y perjuicios, la adaptación de medidas para evitar que prosiga la infracción y finalmente, la publicación de la sentencia condenatoria.

Con respecto a las acciones penales, esta se desprende del artículo 105, que sanciona con multa a beneficio fiscal que va desde las 25 a 1.000 Unidades tributarias mensuales. Con la agravante de que en caso de reincidencia dentro de 5 años de cometido la acción, la sanción no podrá ser inferior al doble de la que obtuvo.

Las obligaciones que impone la ley N° 19.039 son:

1.) Los titulares de una I.G. y D.O. no podrán realizar actuaciones tendientes a apropiarse o generar gravámenes que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen. Lo que busca esta obligación (emana del artículo 93 inciso final) es que los titulares de una I.G. o D.O. no pueden establecer condiciones o exigencias que limiten a otros productores, que cumplen con los requisitos, ser titulares de este derecho de propiedad industrial.. Además, limita considerablemente dichos derechos de propiedad, dejándolo circunscrito legalmente a las facultades de uso y goce. Es decir, los titulares de este derecho no podrán ejercer la facultad de abuso o disposición, ya que esta posee como limitación el respeto por el derecho ajeno. Por ende, los titulares no podrán “disponer de la cosa según su voluntad y arbitrariamente”²²⁵, esto por la imposibilidad física de ejercer actos de disposición material y al carácter de inalienable de estos derechos, lo que genera la indisponibilidad jurídica. Este tipo de obligación es de no hacer, es decir,

²²⁵ MEZA BARROS, Ramón. Op. Cit. Pág. 79

“el objeto de la obligación es una omisión: abstenerse de ejecutar un hecho de que no existir la obligación podría hacerse.”²²⁶

2.) El uso de la expresión “indicación geográfica” o “denominación de origen” y sus respectivas siglas, debe ser plasmada en los envases, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder y servirse del producto. Esta, a diferencia de la anterior, es una obligación de hacer, es decir, tiene por objeto la ejecución de un hecho, el cual consiste en expresar gráficamente que se está haciendo uso de una I.G. o D.O. en el envase final que sirve de depósito del bien amparado por este derecho.

3.) Aún cuando no se desprende a primera vista, debe entenderse debido a que es un principio general del derecho, que los titulares de una I.G. o D.O. deben actuar de buena fe. Por lo que la utilización de la expresión o sus siglas, debe relacionar a un determinado producto con determinadas características humanas y naturales y que ese proceso productivo debe darse dentro de un espacio geográfico determinado, el cual queda determinado con la resolución que concede el registro. Además, la calidad y características físicas del producto deben cumplir a cabalidad con las señaladas tanto en el informe acompañado en la solicitud como de la resolución. Circunstancias que el productor no podría cumplir por equivalencia.

Ahora bien, con respecto a los derechos y obligaciones que emanan del reglamento específico de uso y control, estos quedan limitados a la autonomía de la voluntad y en especial a la libertad contractual en sus fases de configuración interna. Es decir, el estatuto jurídico otorgado por este reglamento (que es un contrato), posee como fuente la libertad contractual, la cual como señala REZZÓNICO, es: “la facultad que se reconoce a los particulares, como consecuencia del principio de la autodeterminación, para concluir contratos y, de esta manera, obligarse a sí mismos y a otros jurídicamente.”²²⁷ Las partes pueden: “al decir de CARBONNIER, crear ex

²²⁶ ABELIUK MANASEVIC, René. Op. Cit. Pág.382.

²²⁷ REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios Fundamentales de los Contratos. Buenos Aires. Editorial Astrea. 1999. Pág. 210.

nihilo la organización interna de sus relaciones (derechos, deberes, plazos, mora, cláusulas penales, etc.) y para ello pueden descartar los modelos legales vertebrados a través del derecho dispositivo.”²²⁸ Siendo su límite, enmarcarse dentro del proceso productivo. Es importante señalar, que los derechos y obligaciones establecidos en este reglamento no pueden suplir a los señalados en la ley N° 19.039 ni a su espíritu.

A su vez, cuando la fuente de la relación jurídica entre productores titulares de una I.G. o D.O. es la ley N° 18.455, los derechos y obligaciones son determinados por la misma ley, salvo el caso que se complemente mediante normas de uso y control dados por ellas en el marco de la autonomía de la voluntad. Sostenemos que es perfectamente posible que estos titulares (reconocidos por la ley N° 18.455) pueden autogobernarse mediante figuras contractuales innominadas, ya que estas regirían relaciones entre particulares no prohibidas por la ley. Por esto, para hacer efectiva la libertad contractual: “el orden jurídico *da un paso atrás* y deja solos a los actores –los contratantes- que, de todas maneras, se encuentran condicionados en la garantía de respeto y ejecutividad de lo convenido por normas emanadas de la misma estructura legal (orden público, buenas costumbres, etcétera)”.²²⁹

Derechos que otorga la ley N°18.455:

1.) Derecho a utilizar los términos “Pisco, Pajarete o Vino Asoleado” en la rotulación de sus productos, cuando se cumpla con las características técnicas exigidas. Es decir, se concede la facultad de expresar físicamente en el producto, su reconocimiento como denominación de origen. Las titulares podrán emplear los términos Pisco, Pajarete y Vino Asoleado junto a la expresión denominación de origen o su respectiva inicial. Esto según lo establecido en el artículo 103 de la ley de Propiedad Industrial, en virtud de su calidad de norma supletoria de la ley N° 18.455.

2.) Derecho a que no se alterare, modifique o se suprima las denominaciones de origen Pisco, Pajarete o Vino Asoleado reconocidas mediante decreto supremo

²²⁸ CARBONNIER, Droit Civil. En REZZÓNICO, Juan Carlos, Op. Cit. Pág. 218

²²⁹ REZZÓNICO, Juan Carlos, Op. Cit. Pág. 210

emitido por el Presidente de la República. Esto no es más que consecuencia del reconocimiento de estas instituciones como derechos de propiedad industrial, la cuales ya se encuentran en el patrimonio de los titulares, haciendo operable la teoría de los derechos adquiridos.

3.) Derecho a la protección de la respectiva denominación de origen. Esta protección se traduce tanto en acciones civiles como penales, además de la posibilidad de solicitar la falsedad de ciertos productos cuando:

- a) Se haya producido, elaborado o envasado fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.
- b) Se haya intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo en el producto final amparado por una I.G. o D.O.
- c) En el caso del Pisco, cuando estos sean elaborados con variedades de uvas distintas a las señaladas en el artículo 56º del decreto 78.'

Obligaciones impuestas por la ley N° 18.455.

Las obligaciones impuestas por esta ley dicen relación básicamente con la producción, elaboración, comercialización y exportación de los productos. Otorgando todo un catalogo de obligaciones a los titulares de una D.O. Es decir, se señalan requisitos para la destilación, graduación alcohólica, constitución, etiquetamiento, pero nada dice en cuanto al uso y control de la denominación de origen Pisco, Pajarete o Vino Asoleado. Son obligaciones de hacer tendientes a determinar estándares mínimos de producción.

Es importante señalar que en el caso del Pisco, existe una regulación más exhaustiva que para el caso del Pajarete y Vino Asoleado. El decreto N° 521 del Ministerio de agricultura del año 2000 y su correspondiente modificación, señala en forma rigurosa que los titulares de la denominación Pisco poseen el derecho de:

1.) Uso exclusivo de tal denominación para identificar, distinguir y reconocer a dicho producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma íntegra y cabal a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas. El concepto de uso exclusivo debe entenderse sin perjuicio de los demás titulares de este derecho. (Artículo 3)

2.) Oponerse, de acuerdo a las normas de la ley N° 19.039, a la utilización de algún nombre de ciudad, pueblo, localidad o villorrio de las regiones de Atacama y Coquimbo, como marca o parte de ella, frase de propaganda publicitaria o como parte integrante de una etiqueta correspondiente a la Clase N° 33 del Clasificador Marcario²³⁰, para distinguir cualquier bebida alcohólica destilada derivada de la uva que no sea pisco. (Artículo 3 letra a)

3.) Impedir la utilización de otras indicaciones geográficas que identifiquen bebidas alcohólicas destiladas derivadas de la uva o de cualquiera de los signos distintivos del pisco en esas bebidas, que pueda inducir al público a confundirlas con la denominación de origen pisco, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas. (Artículo 3 letra b)

4.) Denunciar, ante la autoridad correspondiente, como un acto de competencia Desleal las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de elaboración, las características o la aptitud en el empleo del pisco (artículo 3 letra c).

Con respecto a las obligaciones que señala el Decreto N° 521, estas hacen alusión a requisitos técnicos del proceso productivo del Pisco, pero nada dicen con respecto a obligaciones que tengan los titulares de la denominación de origen Pisco, en relación con el uso de este derecho. Es decir, no existe una regulación relativa al uso o control de la denominación de origen Pisco. A diferencia de las otras denominaciones de orígenes tratadas en la ley N° 18.455, el decreto N° 521 establece en su artículo 15 que: “Las organizaciones de viticultores pisqueros podrán proponer los reglamentos

²³⁰ La clase N° 33 hace referencia a las bebidas alcohólicas, con excepción de las cervezas.

específicos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas pisqueras, atendiendo las diferentes zonas agro climáticas existentes en la III y IV Regiones del país.” Este artículo permite la regulación de la denominación de origen Pisco mediante un contrato y en cierta forma, se asemeja al reglamento específico de uso y control de la ley N° 19.039. La diferencia acá, es que este reglamento específico de uso y control no es obligatorio para los nuevos titulares de la denominación de origen pisco (ya que no es un contrato forzoso ortodoxo), por ende, no es parte en principio, del estatuto jurídico de todos los productores pisqueros.

En relación a las I.G. o D.O. que emanan del D.S. N° 464 del Ministerio de Agricultura de 1994, en lo tocante a los derechos de sus titulares, debe estarse a lo señalado para el caso de las D.O. que nacen de la ley N° 18.455. Ahora bien, en relación a las obligaciones, sólo hace relación a requisitos técnicos en la elaboración de determinados vinos, señalando zonas vitivinícolas, graduación de la uva, grados de fermentación, elaboración y embotellamiento. Pero nada dice con respecto al uso y control de la denominación de origen en sí. Además, tampoco se hace alusión, como en el caso del pisco, a la posibilidad que tienen los titulares de la D.O. de establecer normas de carácter contractual que regulen su uso y control. Por lo que el estatuto jurídico al que deben someterse los productores amparados por alguna D.O. que emana de este decreto, en principio, sólo se regirían por la ley, y el hecho someterse a un contrato sería facultativo.

En síntesis, si integramos lo señalado en las leyes nacionales con lo prescrito en los artículos 22 y 23 del acuerdo ADPIC, podemos llegar a la conclusión de todos los titulares de una I.G. o D.O. tiene tres derechos básicos: El derecho de utilizar la I.G. o D.O., derecho a impedir su utilización y el derecho de control y garantía.

En relación al derecho de uso de la I.G. y D.O., debe entenderse como un derecho colectivo, es decir, su titular son todos los productores amparados por la declaración de D.O. o I.G., independiente de cuál sea su fuente o si participaron o no en la solicitud de registro. A su vez, este derecho tiene un doble alcance. Por un lado, el derecho de uso de la indicación geográfica (además de la denominación de origen) en

sí misma. Es decir, servirse de está según su naturaleza y por otra parte, el derecho al uso de “siglas, logotipos y etiquetas”²³¹ que hagan alusión a la I.G o D.O. Lo que se traduce en el derecho a utilizar la expresión grafica que representa y exterioriza a la I.G. o D.O.

Debe deducirse que este derecho es exclusivo, pero sólo en relación a los productores que cumplen con los supuestos de hecho señalados en la ley, decreto supremo o reglamento específico de uso y control. La exclusividad debe entenderse en relación al doble alcance de este derecho.

En relación al derecho de impedir el uso, este es consecuencia del reconocimiento de tales instituciones como derechos de propiedad industrial. Como señalan LANDES y POSNER: “un derecho de propiedad consiste en la facultad jurídicamente protegida de excluir a otras personas de la utilización de un recurso: cualquier tercero excluible...() sin ser necesario celebrar contratos con los sujetos que pretenden utilizar el recurso prohibiéndoselo”²³².

En las tres fuentes formales de nuestra legislación se hace referencia a este derecho y el artículo 22.2 del ADPIC establece además para sus miembros (Estados partes), la obligación de proveer los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir su uso o la mala utilización de estos derechos. Como se señaló anteriormente, el derecho de impedir su uso, no es sólo en relación a la I.G. o D.O. misma, sino también a toda expresión material que genere o indique que determinado producto proviene de una determinada zona como signos, etiquetas, rótulos, etc.

Finalmente tenemos el derecho al control y resguardo de la calidad. Este derecho se traduce en la posibilidad de resguardar la calidad ya constatada de un determinado producto y que se certifique el origen, mediante la participación de ciertas instituciones

²³¹ GARCIA SELLANT, Marcelo, “Algunas repercusiones sobre el régimen legal de las Indicaciones geográficas en la argentina” Derechos Intelectuales, tomo X, Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea, 1998. Pág.46.

²³² LANDES, Williams, POSNER, Richard. La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial. Madrid. Fundación cultural del Notariado.2008. pág.22.

como son el caso del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) o el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La importancia de este derecho, es que no sólo favorece a los titulares de una I.G. o D.O., al desincentivar el uso de estos derechos a quienes no tienen facultad de hacerlo, sino que también, a los consumidores, ya que reducen los costos de búsqueda de estos al transmitir información sobre su calidad y características.

4.6) Ventajas y desventajas de la contratación y de someterse al amparado de una D.O. o I.G.

Una vez analizado y determinado el régimen contractual que se produce entre titulares de una denominación de origen o una indicación geográfica, corresponde señalar las ventajas y desventajas, tanto económicas como jurídicas, que existen al someterse a este estatuto jurídico. Sostenemos este doble tratamiento porque consideramos que entre estas dos ciencias existe una cierta concordancia²³³, ya que pensamos que las personas en este tipo de relaciones actúan en forma racional²³⁴, buscando una maximización de la riqueza, independiente si es productor o consumidor. Sin perjuicio de esto, también se analizarán otras ventajas y desventajas, que si bien no tienen la misma importancia, vale la pena mencionarlas.

Ventajas económicas.

En una economía de escala y globalizada, encontramos dos conceptos relativos a las opciones productivas que puede poseer una determinada región. Por un lado, tenemos los denominados *commodities*²³⁵, los cuales, son bienes que no tienen una diferenciación entre sí, por lo general se asocian a materias primas o bienes primarios y tienen muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Estos, han sido la opción

²³³ Esto no sólo porque la Economía y el Derecho sean ciencias sociales y tengan al ser humano como objeto central de estudio, sino también, porque “desde el punto de vista del análisis económico, el papel principal de las normas jurídicas en una sociedad es probablemente el de definir el sistema económico que dicha sociedad va a adoptar”

COLOMA, Germán. Análisis Económico del Derecho privado y regulatorio. Buenos Aires. Editorial Ciudad Argentina. 2001. pág. 15.

²³⁴ El presupuesto del hombre maximizador racional de riqueza es uno de los conceptos fundamentales que ha tomado la corriente del “Análisis Económico del Derecho”. Esto porque según POSNER, “el concepto de hombre como maximizador racional de su interés propio conlleva que las personas responden a ciertos incentivos (que si cambian las circunstancias de un individuo de tal modo que pueda incrementarse sus satisfacciones modificando comportamientos, el individuo en cuestión lo hará)”.

POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. Primera Edición en español. México D.F. Fondo de Cultura Económica. 1998. pág. 11.

²³⁵ Utilizamos las expresiones *commodities* y *specialities* debido a que son términos empleados comúnmente por la doctrina extranjera.

productiva más utilizada en Latinoamérica y por una gran cantidad de países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Por otro lado, está el concepto de las *specialities*, las cuales, ocupan un lugar de mayor importancia dentro las opciones productivas de una región. Su cotización en el mercado dependerá de valores inmateriales (como origen o calidad), los cuales pueden presentar una batalla más dura que los grandes volúmenes de *commodities*, siendo fácilmente canjeables al primer atisbo de inestabilidad.

En general, los productos agrícolas son *commodities*. Los europeos se dieron cuenta de esto y, a través de las denominaciones de origen, demostraron que tenían vinos, quesos y otros alimentos con características especiales. En definitiva, les dieron un valor diferente.

Se ha considerado que los productos identificados con indicaciones geográficas y denominaciones de origen constituirían productos diferenciados, conocidos también como *specialities*, convirtiéndose en una herramienta de diferenciación en un mundo donde los productos son cada vez más homogéneos y en el que cada vez resulta más complicado diferenciarse. Así, un producto identificado con una I.G. o D.O. podría constituir una alternativa de desarrollo y de cambio de paradigma en las opciones productivas de muchas zonas geográficas. En los países que promueven su utilización, estas se han vuelto un fuerte elemento de competitividad. Una I.G. o D.O. con cierta fama o prestigio, puede valer tanto como una marca bien posicionada.

A modo de ejemplo, en Europa, los consumidores están totalmente dispuestos a pagar más por un producto que es identificado por una I.G. o D.O., ya que se aseguran que comprende una determinada calidad. Esto trae como consecuencia directa un mayor ingreso para los productores que gozan de estos derechos. Comercializar un producto proveniente de una zona específica y elaborada con procesos únicos es mucho más rentable, ya que existe cierto grado de certeza en el retorno.

Las partes que son beneficiadas con la declaración de I.G. o D.O. (titulares) y que por ende son partes de la relación jurídica contractual que se señaló en los numerales anteriores de este capítulo, adquieren ventajas desde el punto de vista económico que no poseen los productores que no están amparados por estos derechos de propiedad industrial.

Las ventajas que se adquieren parten del presupuesto de considerar a las I.G. o D.O. como instrumentos que potencian el desarrollo de ciertos mercados, aseguran calidad, promoción territorial, procedimientos productivos y otorguen transparencia en los mercados. Estas ventajas son:

1) Aumento de los mercados de una D.O. e I.G.

Los mercados donde se desarrollan las I.G. o D.O. se caracterizan en lo general, por ser mercados imperfectos²³⁶, es decir, mercados donde existe algún grado de control de los oferentes que pueda influir en el precio final del bien. Encasillar a estos mercados en alguna forma de competencia imperfecta sería complejo, ya que cada mercado presenta características distintas. Pero debemos señalar que para el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, las hipótesis que se dan de mercados imperfectos son el oligopolio y la competencia monopolística.

Cuando se presenta en forma de oligopolio, entendiendo por tal, una colectividad de mercado en la que participan pocos oferentes (desde el punto de vista de la oferta) este es del tipo diferenciado, debido a que existen varios productores que pueden satisfacer la misma necesidad. Como oligopolio se caracteriza porque los oferentes venden sus productos a una parte de la demanda total del mercado, que es relativamente fiel a su elección. Los consumidores de un bien amparado por una I.G. o D.O. se caracterizan por comportarse según una función de demanda decreciente. El equilibrio del titular, es decir, el punto máximo de maximización de beneficios de una

²³⁶ En general todos los mercados poseen un cierto grado de imperfección. El concepto de mercado perfecto es una utopía utilizada por la ciencia económica, a fin de poder explicar ciertas instituciones económicas como la oferta, demanda, elasticidad, economía del comportamiento, etc.

D.O. o I.G. se determina por la formula $IMg=CMg$ ²³⁷, pero no se obtiene una función de la demanda estable debido a la alta dependencia que existe entre oligopolistas, donde existen competidores que pueden ser o no oligopolistas, pero que tienen altas probabilidades de despojarle su participación en el mercado.

Como señalamos, estos mercados se pueden presentar en la forma de competencia monopolística, es decir, aquel mercado donde existe un gran número de oferentes que producen bienes diferenciados. La característica de esta forma de mercado imperfecto, es que por la atomización, ningún productor posee una gran participación de mercado, por lo que no puede influir individualmente en el precio final del bien. Esta forma de imperfección se caracteriza porque los productos no son idénticos, sino que están diferenciados. Acá la competencia no se da a nivel de relación costo-precio, sino que según la forma de diferenciación que se utilice por parte del productor.

Una vez determinado el tipo de mercado donde se intercambian estos bienes, debemos señalar que el reconocimiento por parte de la autoridad de una fama o prestigio ya constatada, debiese generar un aumento en la demanda, lo que alteraría el punto de equilibrio entre esta y la oferta (precio). Esto, debido a que dicho reconocimiento actúa como una certificación de calidad, garantizando a los consumidores que la opción de ese bien por otro, asegura una satisfacción de una necesidad asociada en forma objetiva al bien. El acrecimiento de la demanda se traduce en un aumento del tamaño de estos mercados, extendiendo el nivel de producción a fin de poder satisfacer esta demanda. El aumento del mercado es inevitable, debido a que en estos mercados existe una fuerte presencia de bienes²³⁸, los cuales, actúan en el consumidor como bienes sustitutos, aún cuando si bien no tienen la fama y prestigio de estos, se pueden llegar a beneficiar de esta por

²³⁷ La sigla IMg corresponde al concepto de Ingreso marginal. La sigla CMg corresponde al de Costo Marginal. El precio y la cantidad de equilibrio que se produce al llegar al máximo de beneficio del monopolista, se produce cuando el IMg se equipara con CMg.

Para más información acerca del comportamiento de los mercados imperfectos ver SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D. Economía, 18° Edición, México, McGraw-Hill, 2005, 753 pág.

²³⁸ Entendamos por bienes bases aquellos que resultan de restar la etiqueta de D.O. o I.G. a un determinado bien. Por ejemplo Pisco. Si a ella le quitamos "pisco" nos queda el bien base, es cual es aguardiente. Destilado que se produce varias partes de Chile y no sólo en los valles de las regiones de Atacama y Coquimbo.

asimilación del consumidor. En el mercado de las I.G. o D.O. la competencia no sólo está basada en la relación costo-precio, sino también por un factor decisivo, el cual es la fama o prestigio. La situación del oferente en el mercado queda determinada según la forma de diferenciación que utilice.

2) Aseguramiento de la calidad ya constatada.

La declaración de I.G. o D.O. genera un reconocimiento de calidad y un aseguramiento de ésta, a un determinado producto. Los titulares de una I.G. o D.O., independiente de cuál sea su fuente de reconocimiento, no sólo tienen la obligación de conservar dicha calidad, sometiéndose a requisitos productivos comunes al finalizar el proceso productivo. Sino también, tienen el derecho de proteger dicha I.G. o D.O., cuando en su elaboración no se han cumplido con los requisitos legales y convencionales.²³⁹

Las consideraciones sobre la “calidad” que se asocia a un determinado producto, se refieren primordialmente a la calificación del producto en relación a sus atributos:²⁴⁰

- organolépticos (aroma, imagen, sabor),
- nutricionales (calorías, porcentaje de grasas, energía, otros),
- de salud (fortalecimiento, inocuidad),
- Valorativos (cultural, identidad),

²³⁹ En un sentido similar, LANDES y POSNER, al analizar la función económica de las marcas (nosotros creemos que es perfectamente extraíble al caso de las D.O. e I.G.), señalan que: “para que los consumidores se vean beneficiados por la marca, en el sentido que la marca reduzca sus costes de diferenciar los productos, es necesario que la calidad de la producción del fabricante se mantenga constante, esto es, que desde el punto de vista del consumidor todas las unidades del bien sean idénticas y no varíen en el tiempo”.

LANDES, W, y POSNER, R. Op. Cit. Pág.221

²⁴⁰taller itinerante de la OMPI sobre Propiedad intelectual y los beneficios del correcto uso de las indicaciones geográficas, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Ministerio de Justicia a través del Registro Nacional de la República de Costa Rica y con la colaboración del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) [En línea] , Turrialba y Sarchí, Costa Rica www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_GEO.../OMPI_GEO_CR_03_4.doc [Consulta: 22 de septiembre de 2010].

- ambientales (impacto, contaminación y conservación sobre el medioambiente)
- sociales y humanas (condiciones laborales en las empresas, propiedad)

Es importante señalar que cada consumidor le asigna una importancia distinta a cada uno de estos atributos, tanto en orden como en contenido. Estas diferencias dentro del concepto de calidad, son la raíz del fenómeno de segmentación que se genera en estos mercados y a su vez, la base de la estrategia de diferenciación de productos por parte de estos productores.

3) Promoción del elemento territorio y protección de conocimientos.

El reconocimiento de alguno de estos derechos de propiedad industrial, genera una promoción del elemento territorio (elemento común a estas dos instituciones) realizado al interior del proceso productivo, lo que se traduce en una mayor valoración de dicho espacio geográfico. Se produce un desarrollo económico asociado al territorio debido a que eventualmente, las probabilidades de ocasionar un traspaso de tecnología y capital desde zonas desarrolladas a zonas menos desarrolladas, aumentan. Todo esto, a fin de beneficiarse de esta calidad o fama reconocida por la autoridad. Lo que se traduciría en mayores ingresos para dicha zona, por conceptos de patentes e impuestos, además de generar nuevas fuentes de trabajo, lo que disminuiría la emigración de estas zonas por lo general poco desarrolladas, a zonas desarrolladas.

Con respecto a la protección de conocimientos, esta se produce como consecuencia de tener que realizar un proceso productivo de una forma determinada, a fin de poder verse amparada por este derecho de propiedad industrial. Es la imposición de una determinada técnica que asegura calidad, la que mantiene con vida ciertos conocimientos culturales que por lo general son consuetudinarios y donde el riesgo de perderse por el desuso son altos.

Esta promoción y protección de conocimientos se traduce en un desarrollo de las áreas protegidas a través del fortalecimiento entre los diferentes sectores económicos

que se desarrollan al alero de una I.G. o D.O., lo que promueve inversiones a nivel local y el surgimiento de nuevos negocios relacionados que a su vez, generan empleos y mayores ingresos en áreas rurales.

4) Eliminación de asimetrías de información.

Las I.G. y D.O. tienen como efecto el de eliminar asimetrías de información que se producen al proporcionar al consumidor un conocimiento veraz sobre el origen del producto e implícitamente, sobre su calidad, reputación y otras características especiales vinculadas esencialmente a ese origen.²⁴¹ Las asimetrías de información se generan porque los productores u oferentes tienen un mayor conocimiento de las propiedades de sus bienes, pero los consumidores no disponen de la adecuada comprensión de datos al momento de tomar la elección de consumo. Estas asimetrías por lo general producen fallas de mercado, las que se traducen en²⁴²:

- A) Una mala asignación de sus recursos por los consumidores, debido a que por la poca información, es probable que un productor inescrupuloso pueda verse beneficiado en forma directa de la fama o prestigio de otro amparado por alguno de estos derechos de propiedad industrial.
- B) Bajas recompensas para los productos de calidad en el mercado. Los mercados de las I.G. y D.O. se caracterizan por poseer estándares y requisitos mayores en relación a la calidad y característica, que los que

²⁴¹ Según COLOMA las asimetrías informativas “se deben a la existencia de acciones que efectúa uno de los agentes económicos que están ocultas para el otro (por ejemplo, el nivel de precaución). La otra fuente posible de asimetría informativa se da cuando un agente económico o grupo de agentes económicos tienen mayor conocimiento que el resto respecto de las características de bien que se comercia en el mercado. Esta situación de “conocimiento oculto” genera que ciertos agentes económicos (por ejemplo los oferentes) actúen en un contexto de menor incertidumbre que otros (por ejemplo los demandantes) y que dicha interacción determine divergencias entre los valores de lo que se está comerciando para uno y otro grupo
COLOMA, Germán. Op. Cit. pág. 58.

²⁴² SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D. Op. Cit., pág. 163-197.

encontramos en los bienes base. Permitiendo a los productores asociados a un determinado producto, diferenciar su producto en el mercado y obtener mejores retribuciones a sus inversiones debido al aumento o conservación de una alta calidad en su producción.

Desventajas económicas.

Como estamos en presencia de mercados imperfectos, el problema que se puede dar es que los productores poseen un pequeño grado de incidencia y control sobre el precio final. Esta posibilidad de poder influir en forma determinante en el precio, le confiere un ligero poder monopolístico, dependiendo del tamaño y las barreras de entrada y de salida del respectivo mercado relevante, tanto geográfico como de bienes y servicio. Además, si a esto le sumamos que como mercado de competencia imperfecta que es, existe una alta interdependencia entre productores (en este caso, los titulares de una I.G. o D.O.), lo que aumenta el riesgo de dar lugar a prácticas concertadas de carácter colusorio, afectando el bien jurídico libre competencia²⁴³. Si bien este escenario se puede dar, en la realidad es difícil, debido a que estos mercados están compuestos por productores pequeños y atomizados, lo que dificulta la realización de acuerdos para controlar el mercado e impedir la entrada de nuevos competidores estableciendo barreras de entradas.

Ventajas desde el punto de vista jurídico.

Antes de adentrarnos en el análisis de estas ventajas, debemos señalar que, sin perjuicio de que podemos encontrar una gran gama de ellas, nunca serán tantas como las ventajas desde un punto de vista económico, ya que las instituciones estudiadas

²⁴³ En el capítulo II, se hace un análisis más completo de la importancia que tiene este bien jurídico como elemento de justificación en la protección de estos derechos de propiedad industrial.

persiguen fines esencialmente económicos y el derecho es una herramienta para materializar un estatuto jurídico que garantice tales fines.

1) Estatuto jurídico de protección

La primera ventaja que se puede hallar, además de ser la más importante, la encontramos en el reconocimiento y protección que reciben estos derechos.

Encontramos en un primer nivel, su consagración Constitucional. Debemos recordar que según los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Industrial y a partir de un análisis del resto del articulado de la ley, llegamos a la conclusión de que existía un derecho de dominio sobre estas instituciones, sin perjuicio de lo cual, se encontraba limitado por la propia ley al uso y goce del mismo.²⁴⁴

El reconocimiento de las I.G. y D.O. como derecho de propiedad trae aparejado la obtención de los beneficios dinámicos de la propiedad. Para LANDES y POSNER, “los beneficios dinámicos de los derechos de propiedad son los incentivos derivados de la titularidad de los mismos para invertir en la creación o en la mejora de un determinado recurso”²⁴⁵. Sin esta expectativa, los incentivos para invertir son escasos.

Además de encontrarse reconocidas y protegidas por la Constitución y por las leyes chilenas, se debe señalar que aquellos titulares que obtengan el reconocimiento de una determinada indicación geográfica o denominación de origen, reciben protección dentro de los acuerdos multilaterales que nuestro país ha ratificado, por lo que la extensión de su protección trasciende las fronteras. A esto, debemos agregar, la gran cantidad de tratados bilaterales y de asociación que recientemente, nuestro país ha

²⁴⁴ Este tema es tratado en extenso en el capítulo 4.2 denominado “Titularidad del Derecho de Propiedad Industrial sobre una indicación geográfica o una indicación de origen. Naturaleza jurídica.”

²⁴⁵ LANDES, Williams, POSNER, Richard. La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. Madrid. Fundación cultural del Notariado.2008. pág.24.

celebrado, los cuales, incluyen capítulos específicos en relación a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y su protección.

Tanto la Ley N° 18.455, la Ley de Propiedad Industrial, el Decreto N° 464 de 1994 y los respectivos reglamentos de las leyes anteriores, establecen en forma general que deben respetarse los derechos de que gozan los titulares con cada una de las respectivas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estableciendo cada una, mecanismos de protección para las distintas I.G. y D.O. Específicamente, respecto de aquellas que se reconocen mediante el procedimiento establecido por la ley N° 19.039, a modo de ejemplo, se establece en su artículo 105, ciertas conductas que una vez configuradas son sancionadas con una multa a beneficio fiscal, las cuales oscilan entre 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales y que en caso de reincidencia pueden aumentar considerablemente.

Por lo tanto, es claro el beneficio que tendrían los titulares de una I.G. o D.O. frente al resto de los productores que no gozan de estos últimos derechos, puesto que tendrían a su favor un estatuto mucho más protector y con mecanismos adicionales de protección, mientras que el resto de productores, no podrían acceder a estos beneficios y se regirían por las reglas establecidas en el estatuto general de responsabilidad.

2) Sometimiento a regímenes contractuales.

Continuando con las ventajas jurídicas, podemos decir que tienen directa relación con las ventajas que presenta la contratación²⁴⁶. El legislador prefiere, en muchas

²⁴⁶ Desde el punto del análisis económico normativo, los beneficios de someterse a un régimen contractual son:

- A) "Realizar intercambio entre agentes económicos que valoran los bienes, servicios y derechos de distinta manera, permitiendo que quienes los valoran más sean los que finalmente se quedan con el bien, servicio o derecho en cuestión.
- B) Transferir riesgos desde agentes económicos más adversos o expuestos al riesgo a agentes económicos menos adversos o expuestos al riesgo.

ocasiones fijar una determinada relación jurídica dentro de las obligaciones contractuales que en el ámbito de las puramente legales. Frente a esto último, LÓPEZ SANTA MARÍA establece que: “Esta manera de proceder se justifica plenamente por las ventajas prácticas que resultan de las *flexibilidad* que posee el contrato y no la ley, como, asimismo, por *razones psicológicas*; en la gran mayoría de los casos, los deudores de obligaciones contractuales las cumplen oportunamente, lo que no ocurre con las obligaciones legales²⁴⁷”.

Podemos por tanto, encontrar dos niveles de contratación:

a) Primer nivel de contratación.

Este nivel, surge por el sólo hecho de obtener el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen. Estaría presente en todos los casos y se generaría durante las etapas de solicitud y de reconocimiento.

Lo anterior, se materializaría con la presencia, en un primer momento, de una figura contractual que se debe verificar al momento de realizar la solicitud en forma obligatoria y cuya configuración interna se encuentra entregada al arbitrio de los titulares. Esta última dice relación con la representación de un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos para realizar una solicitud de registro²⁴⁸.

Creemos que la etapa de la solicitud, es la más importante, ya que a partir de esta se comienzan a generar los lazos organizativos, los que con posterioridad podrían afianzarse y terminar siendo favorable para los titulares. Por tanto, es importante que durante todo este nivel, se logre plasmar el principio de buena fe contractual entre los distintos operarios.

C) Resolver problemas de eficiencia surgidos de situaciones en las que existen externalidades o información asimétrica entre las partes contratantes.

COLOMA, Germán. Op. Cit. pág. 118.

²⁴⁷ LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Op. Cit. Pág. 186.

²⁴⁸ Respecto de la solicitud hecha por la autoridades públicas, nos referimos en el punto 4.3) de este capítulo, en donde, señalamos que se regían por el derecho público.

Luego, y como lo explicamos en este mismo capítulo, en este nivel, también se generaría una copropiedad con características especiales y, finalmente se originaría un contrato de adhesión y forzoso entre los titulares de dichos derechos, a partir del reglamento de uso y control con el que debe contar cada I.G. y D.O.

De tal forma, estas instituciones otorgan una seguridad o certeza jurídica a los productores. La seguridad jurídica se da por el hecho de saber con exactitud, cual es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen, como titulares de estos derechos de propiedad industrial. Estos últimos, tendrían conocimiento de la normativa que los regula, con lo que sabrían exactamente cuáles son los deberes que tienen y los mecanismos que les otorga la ley para su protección.

Asimismo, parten de la premisa de que se aplicarían los principios básicos de la contratación, como por ejemplo, el principio de intangibilidad de los contratos, el efecto relativo de los contratos y que la culpa al incumplir una obligación contractual se presume.

b) Segundo nivel de contratación.

En segundo lugar, nos encontramos con un nivel contractual que se produce en forma espontánea entre los titulares. Se suscita a propósito de la libre contratación que puedan generar los titulares beneficiarios por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. Este fenómeno, puede producirse desde momentos anteriores a la solicitud hasta posteriores al registro de una indicación geográfica o denominación de origen.

Las partes, tal como se ha señalando anteriormente, no tienen la obligación de adherirse a estas figuras asociativas, y tampoco tienen la obligación de permanecer o de que sea un requisito para el ejercicio de los derechos que emanan de los derechos de propiedad industrial analizados. Sólo pueden ser valoradas a partir de las ventajas que otorgan a los titulares.

Gracias a estas formas asociativas espontáneas, podemos señalar que les permitiría llegar más fortalecidos a determinar un posible equilibrio de Nash aplicado a estos juegos cooperativos²⁴⁹. Partimos de la base de que en las relaciones entre titulares de uno de estos derechos de propiedad industrial debemos aplicar lo relativo a la teoría de los juegos²⁵⁰ cooperativos, ya que, por las características de estos mercados, cooperar siempre va a generar mayores ganancias a los productores que competir en forma no cooperativa, e incluso, que afectando el bien jurídico libre competencia.

La ventaja jurídica de someterse a este estatuto es que, existe una alta posibilidad de llegar a un acuerdo que cumpla con las condiciones de ser un óptimo de Pareto y ser eficiente. Un óptimo de Pareto (es un concepto de eficacia) es aquella situación en que los jugadores (en este caso los productores) llegan a un nivel de ganancia o utilidad en que es imposible mejorar el bienestar propio, sino es a expensas de otro jugador. Este óptimo de Pareto da lugar a que se produzca un equilibrio de Nash aplicado a los juegos cooperativos. Se da un equilibrio de Nash, cuando se produce la situación en la que ninguno de los productores siente la tentación de cambiar de estrategia común en forma unilateral, ya que cualquier cambio significa una reducción en sus ganancias. La estrategia común, partiendo de la base de que estamos en presencia de agentes racionales²⁵¹, busca la maximización de su riqueza, la cual es en este caso, es el fortalecimiento y protección de la fama o prestigio reconocida mediante una I.G. o D.O.

²⁴⁹ El ejemplo típico de estos juegos es el dilema del prisionero. El principal objetivo de la Teoría de los juegos es determinar las situaciones de conducta racional de los jugadores, en donde los resultados de los juegos están condicionados a las acciones de los jugadores que están entre ellos en una relación de interdependencia.

Para más información, ver:

NASH, John. Non cooperative games. [En línea]< http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/Non-cooperative_Games_Nash.pdf> [Consulta 29 de agosto de 2010].

NOBEL SEMINAR. The Work of John Nash in game theory. Princeton, University of Princeton.1993. [En línea] <http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/nash-lecture.pdf> [consulta 29 agosto 2010].

²⁵⁰ Entendiendo por estados cooperativos la situación que se produce en un juego o relación coalicional, en donde tenemos agentes racionales que asumen que tienen más posibilidades de generar ganancias o utilidades formando o participando en conjunto con sus competidores que no formándolas. En este caso los competidores son los demás titulares de la misma D.O. o I.G.

²⁵¹ Si se espera que los oferentes no actúen en forma racional, debería utilizarse la estrategia "MAXIMIN". Esta es aquella en la que se maximiza la ganancia mínima que pueda obtenerse. Es decir, se toma una decisión pensando en el mínimo resultado que se pueda obtener.

Lo que se genera con esto, es que se aumenta el grado de certeza de cumplimiento a nivel contractual y legal entre titulares de una D.O. o I.G., debido a que se establecen reforzamientos externos en donde es más oneroso, genera menos utilidad, romper el pacto en forma unilateral que cumplirlo. Si alguien desea alejarse o no cumplir con las obligaciones en común que se da en este tipo de convenciones, se arriesga a tener utilidades por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto o estatuto jurídico. Es decir, la utilidad mínima esperada se reduce a la que se espera que se dé si todos actúan de la misma forma, reduciendo el factor de riesgo al momento de invertir en relación al retorno esperado.

Sin perjuicio de esto, debemos sostener que cuando los titulares se asocian en forma voluntaria, de igual forma pueden ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial en forma individual por el sólo hecho de ser titulares. Se descartó en el punto 4.3 de este mismo capítulo, la posibilidad de existencia de un derecho colectivo.

3) Beneficios para los consumidores.

Ahora bien, desde el punto de vista del consumidor, la ventaja jurídica tiene estricta relación con la protección de la buena fe de estos al momento de la elección final de consumo. Como señalamos en el capítulo segundo, uno de los fundamentos jurídicos del reconocimiento de las I.G. o D.O. es la protección de la buena fe de los consumidores. Existe certeza por parte del consumidor de que la adquisición de un determinado bien, tiene características que asocian calidad a factores naturales, humanos y geográficos que no son sólo fruto de su actividad racional, sino que, son compartidos por la comunidad.

Según lo anterior, el consumidor podrá tomar decisiones más informado, esquivando asimetrías de información, a fin de poder tener la mayor maximización de

beneficio al optar por un determinado producto. En el mismo sentido COLOMA señala que: “la justificación económica de la existencia de derechos de propiedad sobre las marcas y designaciones está relacionada con la capacidad de estos nombres y signos de darle información al comprador de un bien o servicio respecto de la calidad y del respaldo del producto que está adquiriendo.”^{252_253}

La Ley de Propiedad Industrial, señala que no podrán reconocerse como I.G. o D.O. los signos o expresiones que puedan inducir a error o confusión en el público. Los consumidores por tanto, no sólo tendrán las acciones contenidas en la legislación relativa al Derecho del Consumidor, sino que, también podrán ampararse en lo establecido por la ley de propiedad industrial, lo cual, los deja en una inmejorable situación.

4) Beneficios establecidos respecto de terceros.

Respecto de terceros, también encontramos armas frente a aquellos que pretenden el reconocimiento de un derecho que colisiona con los intereses de personas que no son parte del reconocimiento ni se ven afectados como consumidores. Así, el artículo 101° de la Ley N° 19.039, establece que cualquier persona podrá impetrar la declaración de nulidad cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en la ley. Hay que señalar, el papel que cumplen las publicaciones que deben realizarse durante el procedimiento de reconocimiento, las cuales, facilitan la posibilidad legal de que cualquier interesado pueda, en virtud de haber tenido conocimiento de una situación que le afecte, oponerse a una solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O.

²⁵² COLOMA, Germán. Op. Cit. pág. 91.

²⁵³ El mismo razonamiento tienen LANDES y POSNER al analizar la función económica de las marcas. Si bien son instituciones diferentes a las D.O. e I.G., poseen características similares, porque lo que se dice de una, es perfectamente extraíble a la otra. Estos autores señalan que: “una marca transmite información que permite al consumidor estar convencido de que no necesita investigar las características del bien que está a punto de comprar porque la marca le indica simbólicamente que sus atributos son iguales a los del producto que consumió anteriormente. El valor de una marca utilizada por una empresa para designar sus bienes equivale a la reducción de los costos de búsqueda de los consumidores en virtud de la información que aquella transmite sobre la calidad de sus bienes”. LANDES, W, POSNER, R. Op. Cit. pág.221.

Además, dentro de las indicaciones geográficas o denominación de origen que no se pueden registrar, se encuentran aquellas que sean contrarias a la moral o al orden público, con lo que cualquier persona podría oponerse al reconocimiento cuando se cumpla alguno de dichos requisitos.

Los terceros, es decir, aquellos que no son titulares y que se encuentran ajenos a la figuras contractuales que se generan a partir del reconocimiento, pueden de igual forma llegar a ser titulares, ya que la figura de los titulares no es estática, ni tampoco se encuentra cerrada a cierto tipo de personas. Esto, debido a que cualquier persona puede convertirse en productor, fabricante o artesano, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley y en el respectivo reglamento de uso y control.

Desventajas desde el punto de vista jurídico.

En relación a las desventajas jurídicas, podríamos decir que en nuestro estudio, no encontramos desventajas. Lo que sí podemos hacer es una crítica a la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la cual omite ciertos aspectos importantes.

Consideramos que la ley de propiedad industrial, otorga demasiadas libertades a los titulares, los cuales, pueden organizarse o no para el ejercicio de los derechos emanados del reconocimiento de una I.G. o D.O. Lo anterior no siempre puede constituir una ventaja, toda vez que, existe la posibilidad de que entre los titulares existan productores, fabricantes y artesanos, que no poseen los mismos recursos económicos, por lo que, los grandes productores instalados en la zona por lo general con anterioridad al reconocimiento (también con posterioridad a fin de aprovechar una fama o calidad ya constatada), podrán imponer sus condiciones a los productores más pequeños. Configurando formas asociativas, respecto de las cuales, intentarán controlar al grupo de menores recursos. Esto, unido al hecho de la prácticamente nula existencia de normas de protección de las minorías.

Relacionado con lo anterior, la ley, no optó por la creación de un órgano de gestión con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Encargado principalmente de la representación; de la promoción de la I.G. o D.O.; de la realización de todo tipo de actividades; de la participación o posibilidad de relacionarse con otras personas, sean naturales o jurídicas para el establecimiento de oportunos negocios jurídicos, incluidos acuerdos de colaboración. Como por ejemplo: el “*institut national de l’origine et de la qualite*” (INAO) y el Consejo Regulador de la D.O. “ALICANTE” de la comunidad Autónoma de valencia. Además, estos órganos se rigen por principios democráticos y de representatividad de los distintos intereses económicos y sectoriales, con especial contemplación de los minoritarios, existiendo de tal forma, paridad en la representación de los diferentes intereses, unido a su funcionamiento sin ánimo de lucro, creemos que, podría salvar los problemas señalados en el párrafo anterior, que eventualmente se producirían en nuestra legislación.

Por otro lado, criticamos que el procedimiento establecido por la Ley de Propiedad Industrial es demasiado extenso y no existen límites de tiempo para acotar su duración, con lo que fácilmente el procedimiento podría extenderse por años, como fue lo que ocurrió con el proceso de reconocimiento de la I.G. “Limón de Pica”.

Tampoco, existe una norma legal expresa que se pronuncie acerca del fomento y la promoción de las I.G. y D.O. y que radique el cumplimiento de dichas funciones en un órgano específico, que creemos, debería ser el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Existen actualmente, tal como se señaló, tres formas de establecimiento de denominaciones de origen: a) por ley y por decreto, b) por registro y, c) mediante incorporación por acuerdos de carácter bilateral o de asociación. Esto último, no hace más que mantener sistemas paralelos de protección, lo cual, como se dijo en su oportunidad, generaría desventajas inmensas.²⁵⁴ Debe unificarse el sistema y tender a

²⁵⁴ En relación a la protección de sistemas paralelos de reconocimiento y su fundamento, véase el capítulo 2.1 sobre “La necesidad y fundamento de la protección de las I.G. y D.O.” y el capítulo 4.3.2. “Relación contractual que se produce en virtud de una I.G. o D.O.”

la incorporación al Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de todos los derechos de propiedad industrial de esta naturaleza.

Una crítica que podría refundir con las demás, la constituye el hecho de que, sin perjuicio de que consideramos que se ha producido un gran avance en la materia, la ley de propiedad industrial y sus reformas, se llevaron a cabo más por la presión de los distintos instrumentos internacionales, sean bilaterales o multilaterales, que por una iniciativa basada en las verdaderas necesidades de nuestro país. Principalmente por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Creemos que se seguirán introduciendo reformas a dicha ley con el fin de lograr una adaptación final a las exigencias de los diversos tratados celebrados por nuestro país, por lo que su reglamentación y características como instituciones jurídicas, aún no está totalmente determinada. Esperamos que las falencias de la ley, sean corregidas en dichas oportunidades.

Otras ventajas

A continuación se señalan ciertas características, que, sin perjuicio de haberlas dejado para el final, no son menores, las cuales no se encuentran agrupadas en económicas y jurídicas, ya que muchas de ellas escapan de dicha clasificación. Estas son:

- La promoción y preservación de la actividad agrícola y artesanal en zonas rurales marginales de difícil acceso, en las que la decadencia y la migración constituyen un grave problema de carácter social.
- Promoción de la existencia de una variedad de productos regionales.
- Creación de empleos directos e indirectos en las zonas rurales.

- El favorecimiento de la multiplicidad de unidades de producción y el aprovechamiento de los territorios beneficiarios con otras actividades económicas (como el agroturismo), incidiendo en un óptimo reparto del territorio en pro de un mayor desarrollo rural.
- Cuando se trata de productos artesanales, se puede lograr la recuperación y mantención del carácter localizador u originario de culturas ancestrales que han venido perdiéndose.
- Constituyen una forma eficaz para competir con los productos genéticamente modificados, una vez que la calidad y características que presentan los productos protegidos con una denominación de origen, responden a prácticas tradicionales y a un saber hacer;
- Se logra una promoción y desarrollo de empresas familiares;
- Se promueve la exportación de productos agroalimentarios adecuados a estándares internacionales, logrados a partir del trabajo común y de parámetros de calidad colectivos;
- Se incentiva la preservación del medioambiente y de la cultura local.

Otras desventajas

Al igual que en el punto anterior, las desventajas que mencionamos a continuación, sin perjuicio de haberlas separado de las económicas y jurídicas, revisten igual importancia.

Hay que hacer hincapié que el sólo hecho de lograr el reconocimiento de una determinada I.G. o D.O., no significa que las ganancias de los productores se incrementen de forma automática. Puede pasar mucho tiempo sin que las ventajas se logren avizorar, ya que para que sea realmente efectivo el hecho de que las utilidades (económicas o jurídicas) se desarrollen, es necesario que se acompañe con campañas

de marketing que den a conocer las características del producto para que sea finalmente el consumidor quien las valore. Un ejemplo de esto, lo constituye el reciente reconocimiento de la I.G. "Limón de Pica", el cual, sin perjuicio de que los consumidores tienen conocimiento de su existencia, no podrían establecer una diferencia entre el actual Limón de Pica protegido por esta I.G. y el anterior que se usaba en forma genérica, puesto que no tienen conocimiento de sus bondades, para eso, se necesita que se den a conocer al público.

Otra desventaja, que aún no se experimenta en nuestro país, pero que en Europa ya está comenzando a causar graves problemas, dice relación con que al fijarse las líneas de producción mediante los reglamentos de uso y control específico, el productor se ve en la obligación de seguirlas sin margen alguno para innovar, lo que causa grandes limitaciones para estos últimos. Así, por ejemplo, tenemos casos de productores de vinos en Francia que han pensado la posibilidad de renunciar al amparo de una denominación de origen, ya que se les hace imposible cambiar siquiera, la forma de riego o la cantidad de uvas por hectárea, con lo que se ven amarrados a mantener las reglas preestablecidas, no pudiendo introducir variaciones con el fin de mejorar el producto u obtener una mayor rentabilidad.

Capítulo 5: Conclusiones.

A lo largo de este trabajo hemos podido comprender en profundidad, el tratamiento y desarrollo que han tenido las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como instituciones jurídicas reconocidas por el Estado. Todo lo realizado, nos ha llevado a concluir lo siguiente:

- 1) Comparamos el desarrollo legal y doctrinario, tanto a nivel nacional como internacional, con lo que pudimos aclarar la normal confusión conceptual que hemos podido apreciar en esta área del derecho. Comprendemos que las indicaciones geográficas, constituyen el género y en numerosas legislaciones e instrumentos internacionales no se mencionan a las denominaciones de origen. Por lo que debemos entender que están contenidas dentro de las primeras.
- 2) Comprendimos a su vez la evolución histórica de estas instituciones, las cuales, han acompañado al hombre desde los albores de la sociedad, influyendo mutuamente tanto en sus características como en su naturaleza.
- 3) Profundizamos en la naturaleza jurídica de las I.G. y D.O., pudiendo constatar la existencia de varias teorías. Según el tratamiento que reciban dichos derechos en cada legislación, podremos dar por establecida su naturaleza jurídica en cada una de ellas. En nuestro país, nos propusimos conciliar dos teorías, las cuales, consideramos podían coexistir. Nos referimos a aquella que trata a las D.O. como bien inmaterial o intelectual y aquella que la trata como forma especificada de propiedad industrial.
- 4) Pudimos comprender un poco más acerca de las características, ámbito de aplicación y las diferencias que tienen con otros derechos de propiedad industrial. Todo con el fin de poder entender estos derechos, ya que poseen características especiales en comparación a los demás derechos de propiedad intelectual.

5) Nos detuvimos específicamente en la relación existente entre las indicaciones geográficas (incluidas las denominaciones de origen) y las marcas. Al respecto, pudimos señalar que nuestro ordenamiento permite la coexistencia entre tales instituciones, dándole preferencia a las I.G. Esto, ya que se prohíbe el registro de aquellas marcas que induzcan a error o confusión en los consumidores. En todos los demás casos, mientras el INAPI tenga convicción de la coexistencia entre ambos, podrán existir las dos. Este último órgano, debe determinar las condiciones de uso para cada una de éstas, a fin de poder evitar la inducción a error o confusión del público.

6) Posteriormente, y después de obtener una comprensión de estas instituciones jurídicas, analizamos el fundamento de su protección por parte del legislador. Es decir, porqué el Estado reconoce una situación fáctica preexistente y le da un estatuto jurídico de excepción, basado en la protección de tres bienes jurídicos que son: la buena fe de los consumidores, la protección de la libre competencia y el interés de los productores. Además de tratar de someramente los mecanismos de protección que el legislador les reconoce, tanto en forma directa como indirecta.

7) Del estudio normativo que se realizó (tanto nacional como internacional), se logró comprender la importancia que han tenido los diversos instrumentos internacionales (en especial el Acuerdo ADPIC), para configurar nuestra legislación. Comprendemos que existen ciertas falencias en nuestra ley, las cuales, deberán ir mejorándose para lograr un sistema de protección más efectivo.

8) Se estableció que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, constituyen derechos de propiedad industrial y, en virtud de esto último, se les aplica el estatuto de la propiedad reconocido en la Constitución. Así, se encontrarían amparados por la garantía constitucional del artículo 19 N° 25 y 19 N° 24, con lo que les se les aplicarían todos los mecanismos de protección establecidos para el derecho de propiedad.

9) En nuestro país, existen tres formas de establecimiento de I.G. o D.O. Esto es, mediante la ley (ley de alcoholes), decreto supremo (zonificación vitícola) y mediante registro, según lo establecido en la ley N° 19.039. Se criticó el hecho de existir tres sistemas paralelos de establecimiento, señalándose que debería ser obligatorio el registro de todas las I.G. y D.O. (no sólo de aquellas creadas mediante registro). Concluyéndose que las ventajas de la creación de un sistema unitario, serían mayores, ya que daría certeza jurídica y eliminaría asimetrías de información.

10) Se determinó quienes podrían ser los titulares de estos derechos, siendo en definitiva, todos los productores, fabricantes y artesanos de una zona delimitada, que cumplieran con ciertos requisitos, establecidos principalmente en la ley y en el reglamento específico de uso y control. Sin embargo, se estableció que la posibilidad de ser titular se encontraba abierta a todos los interesados que cumplieran con los requisitos, no importando que estos no hayan sido parte de los que solicitaron el reconocimiento originalmente. Se señaló que no es lo mismo ser solicitante que titular.

11) Se descartó la posibilidad de existencia del Estado como titular exclusivo. Esto, en virtud de que la propia ley no señala el modo de adquirir que tendría el Estado (como si lo hacen otras legislaciones). Además, la ley estableció la posibilidad de que cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, pueda ser titular de estos derechos. No restringiéndolo de forma alguna.

12) Se estableció que los derechos de los titulares, no constituyen derechos colectivos, toda vez que no se da un requisito esencial para su existencia. Es decir, nos referimos a la falta de una estructura organizativa legitimada, la cual, otorgaría representación auténtica o legítima y sería en definitiva, la encargada de ejercer el derecho. Por tanto, sólo habría derechos específicos de grupo, ya que la titularidad del derecho reside en cada uno de los productores, fabricantes y artesanos, sin necesidad de una estructura organizada.

13) El derecho que ostentan los titulares, correspondería a un derecho de propiedad. Tal derecho se encontraría limitado por la ley en un principio, sólo al uso del mismo, sin perjuicio de esto, sostenemos que lo que el legislador quiso fue referirse al goce.

14) Además, logramos determinar ciertas circunstancias que la doctrina nacional no ha tratado con suficiente profundidad. Pudimos reconocer las distintas figuras contractuales que se presentan durante todo el proceso de reconocimiento de una I.G. o D.O. Para ello, identificamos tres momentos importantes en todo proceso de reconocimiento: el momento de la solicitud, el coetáneo al reconocimiento y aquel que se producía con posterioridad a éste). Con esto, logramos comprender que el proceso de reconocimiento puede ser perfectamente explicado a partir de las instituciones del derecho privado.

15) Identificamos la presencia de un contrato forzoso ortodoxo existente en toda solicitud. Esto, ya que la misma debe ser hecha por una persona o varias, en representación de un grupo significativo de fabricantes, productores o artesanos. Por tanto, creemos que necesariamente debería existir alguna figura jurídica que otorgue esa representación. Eso sí, las partes tienen plena libertad para determinar cuál sería esta. Es decir, conserva la libertad de configuración interna.

16) Establecemos que si bien, ciertas autoridades político administrativas pueden presentar solicitudes, sin embargo, este fenómeno se rige por el derecho público. Sin perjuicio de esto, criticamos esta norma por ser excesivamente amplia y ambigua, ya que no aclara el tipo de autoridad que podría ejercer esta facultad.

17) Consideramos que el momento en el cual nace el derecho de propiedad industrial, es cuando se produce la inscripción de la I.G. o D.O. en el Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Además, dicha inscripción tiene el efecto de hacerlo oponibles a terceros, cumpliendo también con una función publicitaria.

18) Se estableció que el momento exacto del reconocimiento, constituiría un acto propio de un Órgano del Estado. Antes del reconocimiento sólo existirían facultades legales, las cuales, una vez ejercidas pasarían a constituir derechos adquiridos por

cada uno de los titulares. El modo de adquirir estos derechos, estaría constituido por la ley y, la fuente de las obligaciones también sería ésta última. Creemos que de todas formas la ley otorgaría un estatuto especial de excepción que gozaría de invariabilidad en el tiempo, por aplicación de la teoría de los derechos adquiridos.

Antes de presentar una solicitud, durante el procedimiento o con posterioridad al reconocimiento del derecho, las partes, pueden generar todo tipo de actos jurídicos bilaterales. Los cuales, nunca podrán establecer requisitos que limiten el ejercicio de los derechos establecidos en la ley de propiedad industrial.

19) Estos derechos de propiedad industrial, constituirían una copropiedad con características especiales. Según la cual, el derecho de los titulares de una D.O., es decir, su parte, no recaería en la cosa material dividido en cuotas, sino, sobre el derecho en forma colectiva. Esta copropiedad especial se regiría por las reglas de la comunidad, siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza de esta especial tipo de propiedad.

20) Sostenemos que, el reglamento específico de uso y control, podría explicarse a partir de las instituciones del derecho privado. Creemos que éste, constituiría un contrato forzoso ortodoxo, toda vez que es el legislador el que obliga a celebrarlo. Además, sería un contrato colectivo ya que obliga no sólo a aquellos que concurrieron a su celebración, sino que también a aquellos que no estuvieron de acuerdo y a los que, se incorporan con posterioridad. Finalmente, también sería de adhesión, ya que las cláusulas son obligatorias para todos los titulares, aún cuando no hayan concurrido a la celebración.

Tal reglamento se encontraría limitado exclusivamente a expresar y reconocer derechos y obligaciones relativos a procedimientos técnicos y requisitos del proceso productivo que digan relación la calidad del producto, la zona geográfica delimitada y el cultivo, recolección, elaboración y envasado del producto final.

21) Se analizaron las ventajas y desventajas que traen consigo las I.G. y D.O. y el hecho de que los titulares se agrupen en distintas formas asociativas. Concluimos que, sin perjuicio de existir desventajas, las ventajas existentes no tienen comparación. La

diferencia entre un producto que está protegido por una I.G. o D.O. posee ventajas comparativas en relación a un producto de tipo genérico. Frente a la posibilidad de que los titulares se agrupen para alcanzar diversos fines, consideramos que constituiría una ventaja difícil de superar. Esta forma de relación incentivada, se traduce en el modelo de juegos cooperativos de Nash, donde los competidores (en este caso los titulares) obtienen mejores resultados participando en forma cooperativa que participando en forma no-cooperativa. Es decir, es mejor participar en estos mercados en forma conjunta, ya que por lo general existe una fuerte presencia de bienes bases, los cuales pueden actuar como bienes sustitutos en el momento de la elección final del consumidor. Si alguien quiere romper el pacto y lo hace en forma unilateral, se arriesga a tener ganancias por debajo de lo que hubiese ganado dentro de la convención.

22) Hemos podido darnos cuenta que, sin perjuicio de que nuestra legislación hace un gran esfuerzo por actualizarse en esta materia y sobre todo “ponerse al día” en lo referente a los estándares mundiales relativos al tema analizado, consideramos -tal como lo dijimos- que tiene muchas falencias. Esto, lo explicamos a partir de que la ley de propiedad industrial y principalmente las leyes que le introdujeron reformas buscan cumplir con los compromisos adquiridos en relación a los acuerdos multilaterales y los tratados bilaterales. Más que intentar crear un marco normativo completo y pensado principalmente en las reales necesidades de los productores, fabricantes y artesanos nacionales. Al respecto, podemos señalar algunas deficiencias:

- No existe en la ley de propiedad industrial una norma legal que se encargue sobre el fomento y la promoción de las I.G. y D.O. El organismo encargado de esto debería ser el INAPI, sin embargo, como no existe un precepto legal que así lo establezca, el desarrollo de estas instituciones ha sido lento.

- Sostenemos que debiese crearse un Órgano de Gestión que represente a cada I.G. o D.O., cuya regulación se realice en forma extensa. En cuanto a la composición de dicho Órgano, creemos que debiese existir una real preocupación porque este ente tenga una conformación democrática.

- Pensamos que el proceso de reconocimiento es extremadamente largo, ya que no existe un plazo máximo de tramitación, lo que podría tornar que dichos procesos duren años (como por ejemplo el caso de la I.G. "Limón de Pica").

- Tampoco existe una normativa que proteja a lo más débiles dentro de cada una de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen; no se establece con claridad el tema de la titularidad de los derechos; de la naturaleza jurídica de los mismos y el papel que juega el Estado; entre otras.

Bibliografía

A. Fuentes Normativas:

1. Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y Japón.
2. Acuerdo de Asociación entre Chile y la comunidad Europea.
3. Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea.
4. Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
5. Acuerdo de Madrid.
6. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).Arreglo de Madrid para la Represión de Indicaciones Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Productos (1891).
7. Código Civil de la República Argentina.
8. Código Civil de la República de Chile.
9. Código de la Propiedad Industrial, Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996, República de Brasil.
10. Código de Procedimiento Civil.
11. Código Penal.
12. Constitución Política de la República de Chile de 1980.
13. Convenio de París.
14. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
15. D.L. N° 211 de 1973 sobre protección de la Libre Competencia.
16. Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena de 1993.
17. Decreto con Fuerza de Ley N° 181 de 1931.
18. Decreto N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, que establece Zonificación Vitícola y Fija Normas para su Utilización.
19. Decreto N° 72 del Ministerio de Agricultura.

20. Decreto Supremo N° 326 que reglamenta la ley N°19.039.
21. Decreto Supremo N° 521 del Ministerio de Agricultura que fija Reglamento de la Denominación de Origen Pisco.
22. Decreto Supremo N° 78 del Ministerio de Agricultura que reglamenta la ley N° 18.455.
23. La Asamblea General de la Organización Internacional del Vino (OIV) de 1947.
24. La ley N° 1.515 de 1902.
25. La ley N° 20.169 “Ley que Regula la Competencia Desleal”.
26. Ley 4/2010 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad agroalimentaria de Extremadura (España).
27. Ley de Alcoholes y vinagres N° 18.455.
28. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México
29. Ley de Propiedad Industrial N° 19.039
30. Ley N° 19.955 “sobre la protección del consumidor”.
31. Ley N° 20.332 que modifica la ley N° 18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.
32. Ley N° 19.996 que modifica la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial.
33. Ley N° 20.160 que modifica la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial
34. Reglamento N° 510/2006 CE de 2006.
35. Resolución N° 5 exenta del Ministerio de Agricultura que aprueba Reglamento Específico para la Acreditación de Empresas Certificadoras de Uvas y Vinos con Denominación de Origen.
36. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia.
37. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá.
38. Tratado de Libre Comercio entre Chile y China.
39. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
40. Tratado de Libre Comercio entre Chile y México.
41. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Colombia.
42. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur.
43. Tratado de Libre Comercio entre Chile y EFTA.
44. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú.

45. Decreto N° 425 de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
46. D.S. N° 236 de 2005 del Ministerio Economía, fomento y reconstrucción.

B. Bibliográficas y Hemerográficas:

1. ABELIUK M., René. Las Obligaciones, Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, cuarta edición actualizada y aumentada. Santiago. 2001.
2. ABELIUK MANASEVIC, René. Las Obligaciones. Tomo II, Cuarta Edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2001.
3. AGENCIA EFE. Tenerife, hacia la DO única. [en línea] <http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=201101&vs_noticia=1295530151> [consulta: 6 de Abril de 2011].
4. ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, sexta edición. 1997.
5. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De los Contratos. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1994.
6. ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. Tratado de Responsabilidad extracontractual en el Derecho Chileno, “2° Edición, Santiago, Chile. Editorial Fiadores, 1983.
7. ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A., Tratado de Derecho Civil. Parte preliminar y general. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1998.
8. ANSUATÉGUI ROIG, Francisco (ed.). Madrid. Editorial Dykinson. 2001.
9. AREYUNA, Rafael: “consideraciones sobre la D.O. como instrumento para proteger e identificar productos, en especial el Caso del Pisco Chileno”. Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, Escuela de Derecho, Coquimbo, Chile. año 6,1999.
10. AUBARD, AUDREY: “Las Indicaciones Geográficas: Una Estrategia Efectiva para Resguardar Productos Nacionales, Desarrollar Industrias y Facilitar el Acceso a Mercados Globales”. Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como Herramientas de Competitividad Empresarial. Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conjuntamente con el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, 23 y 24 de febrero de 2006.

11. BARROS BOURIE, Enrique. Contratos. Santiago. Editorial jurídica de Chile. 1991.
12. BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2006.
13. BARROS ERRAZURIZ, Alfredo. Curso de Derecho Civil. 4° edición. Santiago. Editorial Nacimiento. 1932.
14. BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Madrid, España. Editorial Debate. 1999.
15. BRAVO SANDOVAL, Álvaro Rodrigo. "Las Denominaciones de Origen en El Comercio Internacional". Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Concepción. 2004.
16. BRAVO, Eduardo, y SILVA, David. "Contratos de Adhesión y cláusulas abusivas". Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. 2003.
17. BUCHANAN J. "An economic theory of Clubs" en J. Buchanan: Economía y Política. Escritos seleccionados. Universitat de valencia, valencia, 1988.
18. CLARO SWINBURN, Felipe. Decisiones del Panel de la OMC en Materia de Marcas e Indicaciones Geográficas. Directiva Europea Vs. Acuerdo TRIPs. Australia y USA Vs. Unión Europea. En: Temas Actuales de Propiedad Intelectual, Estudios en Homenaje a la memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zavala. 1° ed. Santiago. Editorial Lexis Nexis, 2006.
19. CLARO, FELIPE: "Decisiones del Panel de la OMC en Materia de Marcas e Indicaciones Geográficas. Directiva Europea vs. Acuerdo TRIPs. Australia y USA vs. Unión Europea". En: Temas Actuales de Propiedad Intelectual, Estudios en Homenaje a la Memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala". Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2006.
20. COLOMA, Germán. Análisis Económico del Derecho privado y regulatorio. Buenos Aires. Editorial Ciudad Argentina.2001.
21. COMISIÓN EUROPEA, ASUNTOS COMERCIALES, PROPIEDAD INTELECTUAL: "¿Por qué son importantes para nosotros las indicaciones

- geográficas?”. Bruselas, 30 de julio de 2003 [en línea].
<http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/argu_es.htm>
22. CORNEJO, PABLO “Las Denominaciones de Origen y el Fundamento de su Protección”. Revista Derecho y Humanidades, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Santiago, N° 10, 2004.
 23. DE LA CALLE ROBLES, Luis. Denominaciones de origen y protección económica. [en línea] Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, N° 194, 2002, págs. 27-48.
<http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_02.pdf> [consulta: 29 de diciembre de 2010.]
 24. DE SOUSA BORDAL, Ana Lucía (Traducción Marcelo García Sellart). Estudio de Las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y Las Marcas Colectivas-Su Protección en Brasil e Importancia en el Contexto Internacional. [en línea] Estudio Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Pág. 39.
<http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf> [consulta: 11 de diciembre de 2011].
 25. DIARIO OFICIAL N° 11.455, de 13 de Abril de 1916. Recopilación de Leyes, Tomo VII. Ministerio del Interior. Santiago de Chile.1929.
 26. DIARIO OFICIAL N° 15.276, de 18 de Enero de 1929. Recopilación de Leyes, Tomo XIV. Ministerio del Interior. Santiago de Chile.1929.
 27. DIARIO OFICIAL N° 15.972, de 15 de Mayo de 1931. Recopilación de Decretos con Fuerza de Ley, año 1931, desde D.F.L N° 1 al N° 360. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago de Chile, 1933.
 28. DIARIO OFICIAL N° 7.125, de 20 de Enero de 1902. Recopilación de Leyes, desde ley N° 1.318 a N°1.635. Ministerio del Interior. Santiago de Chile. 1904.
 29. DÍAS MUÑOZ, Erika. El efecto relativo de los contratos. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1985.
 30. DUCCI CLARO, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 1994

31. ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina. Revista Chilena de Derecho. Chile. Vol. 37 N° 2, pp. 207-239 (2010). Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso.
32. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Barcelona. Ediciones Jurídicas y Sociales, Marcial Pons S.A., segunda edición. 2004.
33. GARCIA SELLANT, Marcelo, "Algunas repercusiones sobre el régimen legal de las Indicaciones geográficas en la argentina" Derechos Intelectuales, tomo X, Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea, 1998.
34. GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alonso. Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conjuntamente con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006. La marca colectiva, la marca de certificación o de garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso. Lima. 2006.
35. GÓMEZ LOZANO, María Revista de Derecho Mercantil. "Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas". Madrid. 1999, julio-septiembre.
36. GRANADOS ROJAS, Leonardo Gabriel. "Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica –IICA-PRODAR-MAG-CNP". Ministerio de Agricultura y Ganadería. Consejo Nacional de Producción. Febrero, 2004.
37. HERRERO, LUIS: "La Protección de las Denominaciones de Origen en España". Seminario Nacional de la OMPI sobre la protección legal de las denominaciones de origen. Organizado por la OMPI en cooperación con el INDECOPI. Lima, 26 y 27 de agosto de 1997.
38. HIDALGO, Raúl: "La Denominación de Origen, ensayo sobre su problemática jurídica (ensayo). Primer simposio Internacional sobre la denominación de origen de productos vitivinícolas en América Latina, Vicuña, IV Región, Chile.1987.

39. HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL. Del Paleolítico a Internet. Por María Barbero, Jorge Saborido, Rubén Berenblum, Goncal López y Germán Ojeda. Buenos Aires. Argentina. Emece. 2007.
40. HOHMANN, Melissa y VENTURELLI, Valentina. Régimen de Propiedad Industrial en la legislación Chilena. “Análisis comparativo con el ADPIC y Tratados de Libre Comercio Suscritos por Chile”. Memoria para optar al grado Académico. Universidad de Chile. 2008.
41. IGLESIAS MUÑOZ, Carmen. Estudio jurisprudencial de marcas y patentes. Editorial Lexis-Nexis. 2003.
42. JÁUREGUI, Gurutz. Derechos Individuales *versus* Derechos Colectivos: Una realidad inescindible. En: ANSUATÉGUI ROIG, Francisco (ed.). Madrid. Editorial Dykinson. 2001.
43. KIVERSTEIN H., Abraham. Bienes. Síntesis del Derecho Civil. De los objetos del derecho. Santiago. Editorial La Ley, cuarta edición. 2000.
44. LANDES, Williams, POSNER, Richard. La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial. Madrid. Fundación cultural del Notariado.2008
45. LARRAGUIBEL ZAVALA, Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo II. Santiago. Editorial Lexis Nexis. 1995.
46. LARRAIN RIOS. Hernán. Teoría General de las Obligaciones. Santiago. Editorial Lexisnexis.2003.
47. LARROULET, Cristian, y MOCHÓN, Francisco. “Economía”, 2º Ed. Santiago, MCGraw-Hill, 2003.
48. LEIVA LAVALLE, Jorge: “Los Acuerdos ADPIC y la Propiedad Intelectual en Chile”. Seminario La Propiedad Industrial: Un desafío para Chile [discurso de apertura]. Santiago, 24 de marzo de 1999.
49. LÓPEZ CALERA, Nicolás. Sobre los Derechos Colectivos. En: ANSUATÉGUI ROIG, Francisco (ed.). Madrid. Editorial Dykinson. 2001.
50. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos Parte General, Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, Cuarta Edición. 2005.
51. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos Parte General, Tomo II. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, Cuarta Edición. 2005

52. LORENZINI BARRIA, Jaime. El Régimen de Propiedad Industrial en la OMC. Santiago, Chile, Editorial Jurídica Conosur Ltda., 2000.
53. MACAYA, JAVIER: "Las Denominaciones de Origen en la Legislación Nacional, en Especial de la Industria Vitivinícola". Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, junio de 2004.
54. MAROÑO, María del Mar: "La Protección Jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario". Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2002.
55. MENSAJE PRESIDENCIAL LEY N°20.332. Chile. "Modifica la Ley N°18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres para adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalización." Congreso Nacional, Valparaíso, Chile, 17 de febrero de 2009. [En línea] < <http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20332/HL20332.pdf> > [consulta: 10 de Noviembre 2010].
56. MEZA BARROS, Ramón. Manual de Derecho Civil de las Obligaciones. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1997.
57. MEZA BARROS, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile, décima edición. Santiago. 2001.
58. MORALES, Joaquín y ZABALA, José. Derecho Económico. 3° ed. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2005.
59. MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales. Tomo 1°. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2001.
60. NASH, John. Non cooperative games. [En línea] <http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/Non-cooperative_Games_Nash.pdf> [Consulta 29 de agosto de 2010].
61. NOBEL SEMINAR. The Work of John Nash in game theory. Princeton, University of Princeton.1993. [en línea] <http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/nash-lecture.pdf> [consulta 29 agosto 2010].

62. NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. Protección Internacional de la Denominación de Origen Pisco Chileno: De La controversia con Perú y en Particular del Arreglo de Lisboa y La Inscripción del Pisco Peruano en La Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 2007.
63. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En OMC- Cursos de política comercial. Capítulo 20. Ginebra, 2001. 49 págs.
64. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Acceso a marcas [en línea]. Disponible en: <<http://www.wipo.int/trademarks/es/>> [Consulta: 10 de noviembre de 2010].
65. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Partes Contratantes. Arreglo de Lisboa. [en línea] <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10> [consulta: 25 noviembre 2010].
66. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: “El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas”. Documento OMPI/AO/LIM/97/1, preparado por la Oficina Internacional y presentado en el Seminario Nacional de la OMPI sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen. Lima, 26 y 27 de agosto de 1997. 48 págs.
67. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: “Indicaciones Geográficas: Antecedentes, Naturaleza de los Derechos, Sistemas Vigentes de Protección, y Obtención de Protección en Otros Países”. Documento SCT/8/4, preparado por la Secretaría de la Oficina Internacional. Ginebra, 2 de abril de 2002. 31 págs.
68. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Las Marcas Colectivas [en línea] <http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm> [Consulta: 6 de diciembre de 2010].

69. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: “Indicaciones Geográficas” [en línea] <http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html> [consulta: 22 de diciembre de 2010].
70. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: “Sistema de Lisboa de registro internacional de denominaciones de origen” [en línea]. <<http://www.wipo.int/lisbon/es/general/>> [consulta: 5 abril 2011].
71. ORREGO A., Juan Andrés. Reflexiones en torno a los contratos forzosos. En: Ponencia presentada en las Cuartas Jornadas de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, en el mes de septiembre del año 2007 y publicada en la revista “LEX ET VERITAS”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEK, Volumen 5, año 2008, pp. 165 a 181. [en línea]:<[Http://www.juanandresorrego.cl/trabajos_publicados/pfd/Reflexiones_en_torno_a_los_contratos_forzosos.pdf](http://www.juanandresorrego.cl/trabajos_publicados/pfd/Reflexiones_en_torno_a_los_contratos_forzosos.pdf)> [consulta: 22 de diciembre de 2010].
72. PAZ ÁLVAREZ, Carmen. Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 N° 4, pp. 791-794 (2001), Sección Jurisprudencia. Comentario: Denominaciones de Origen como Marcas Comerciales.
73. PAZ ÁLVAREZ, Carmen. “Derecho del vino: denominaciones de origen”. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001. 150 págs.
74. PEÑAILILLO, Daniel. Los Bienes, la propiedad y otros derechos reales. 3° Ed. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 2005.
75. POLITOFF, MATUS Y RAMIREZ, Lecciones de Derecho Penal Chileno. 2° edición Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2003.
76. POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. Primera Edición en español. México D.F. Fondo de Cultura Económica.1998
77. PORTAL INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. La Marca Notoria. Alicante, España. [en línea] <http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf> [Consultada: 22 de enero de 2011].

78. REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA. Tomo 78. S 5, pág. 207, Cons.18.
79. REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios Fundamentales de los Contratos. Buenos Aires. Editorial Astrea. 1999.
80. RIVAS, Teodoro. Sistema de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen para productos silvoagropecuarios y agroindustriales. [En línea] <<http://www.odepa.gob.cl/servlet/articulos.ServletMostrarDetalle?idcla=1&idcat=12&idn=1782>> [Consulta: 12 de Noviembre de 2010].
81. SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D. Economía, 18° Edición, México, McGraw-Hill, 2005.
82. SANTA CRUZ, MAXIMILIANO: “Negociaciones en Curso sobre Indicaciones Geográficas en la OMC”. En: “Temas Actuales de Propiedad Intelectual, Estudios en Homenaje a la Memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala”. Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2006. 486 págs.
83. SARGENT Y KRAHN: “Indicaciones Geográficas – Denominaciones de Origen – Jurisprudencia sobre Denominaciones de Origen Extranjeras – Nueva Ley de Propiedad Industrial en Chile – Tratados de Libre Comercio que Protegen las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen” [en línea]. Boletín Informativo, abril 2005. <<http://www.sargent.cl/boletín/B200504.pdf>> [consulta: 24 de septiembre de 2010].
84. SCHIAVONE, Elena: “Indicaciones Geográficas”. En: “Derechos Intelectuales: Indicaciones Geográficas, Competencia Desleal, Conocimientos Tradicionales, Invenciones Biotecnológicas, e-Commerce, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Patentes y Protección de Datos en la OMC”. Buenos Aires, Editorial Astrea, 2003. 262 págs.
85. STREBER, Dr. Albert Christian. *Die internationalen Abkommen der Bundesrepublik Deutschland zum Schutz geographischer Herkunftsangaben. Band 91, Carl Heymanns Verlag KG, München 1994.* En: De Sousa Borda, Ana Lucía. Estudio de la Certificación y Las Marcas Colectivas – Su Protección en Brasil e Importancia en el Contexto

Internacional. Pág. 8. [en línea]
<http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf>
[consulta: 25 noviembre 2010].

86. TALLER ITINERANTE DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS BENEFICIOS DEL CORRECTO USO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, organizado por la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) en cooperación con el ministerio de justicia a través del registro nacional de la república de costa rica y con la colaboración del centro agronómico tropical de investigación y enseñanza (CATIE), Turrialba y Sarchí, Costa Rica . [En línea]: <www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_GEO.../OMPI_GEO_CR_03_4.doc> [Consulta: 22 de septiembre de 2010].
87. TAPIA, Mauricio, y VALDIVIA, José. Contrato por adhesión. Ley N°19.496. Santiago. Chile. Editorial Jurídica de Chile.2002.
88. TOMASELLO HART, Leslie. “La contratación”. La contratación tipo, de adhesión y dirigida. Autocontratación y subcontratación.” Valparaíso. Edeval. 1984.
89. VALDEZ PRIETO, Domingo. Libre competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 2006.
90. VALENZUELA, María Ignacia: “Antecedentes que Justifican la Protección Legal de las Denominaciones de Origen en Chile”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, octubre de 1996. 81 págs.
91. VERDERA IZQUIERDO, Beatriz. La Irretroactividad: Problemática General. Madrid. Editorial Dykinson, primera edición. 2006.
92. VIAL DEL RÍO, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, quinta edición actualizada. 2003.
93. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual”, México. Editorial Trillas, S.A. de C.V., México. Junio de 1998.
94. ZANNONI, Eduardo. Elementos de la Obligación. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1996.

C. Páginas Web:

1. <http://www.wipo.int>.
2. <http://ec.europa.eu>
3. <http://www.seragro.cl>
4. <http://www.inapi.cl>
5. <http://www.direcon.cl>

