INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Esta prohibición busca evitar que Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen protegidas en Chile, sean registradas a su vez como marcas comerciales. El propósito de esta causal, es impedir que una marca comercial contenga en su estructura una indicación geográfica o una denominación de origen, debido a que esto generará error y confusión en el consumidor acerca de la verdadera procedencia o atributos de los productos a distinguir.

En efecto, las marcas comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen cumplen funciones diversas en el mercado. Las marcas comerciales buscan distinguir e informar acerca de la procedencia empresarial de un producto o servicio, mientras que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen buscan distinguir o informar sobre la procedencia geográfica en tanto determina las cualidades especiales de un producto. Por esta razón aún cuando se excluyen de la protección marcaria las expresiones empleadas para indicar la procedencia geográfica o la cualidad de los productos, sí es permitido que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen las contengan, por lo que en principio registros recíprocos son incompatibles.

Sumario

I. Fuentes normativas

II. Elementos que configuran la prohibición de registrar marcas que pueda inducir a error o confusión respecto de la procedencia o atributos de productos protegidos por una Indicación Geográfica:

A. Existencia de una Indicación Geográfica protegida en Chile.

B. Marca solicitada coincide con la Indicación Geográfica previamente protegida en Chile.

C. 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.

III. Elementos que configuran la prohibición de registrar marcas que pueda inducir a error o confusión respecto de la procedencia o atributos de productos protegidos por una Denominación de Origen:

A. Existencia de una Denominación de Origen protegida en Chile.

B. Marca solicitada coincide con la Denominación de Origen previamente protegida en Chile.

C. Inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Denominación de Origen.

IV. Posibilidad de coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

E. Fuentes normativas

Art. 20, letra j) LPI: Explicita que no pueden registrarse como marcas comerciales aquellas que colisionen con indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas en Chile.

Art. 22 ADPIC: Protección de las indicaciones geográficas: "*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.*

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 10bis del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

§ 1. Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en Chile tienen tres fuentes de reconocimiento:

i. El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que administra el Instituto de Propiedad Industrial de conformidad a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial;

ii. Las denominaciones de origen reconocidas en la Ley 18.455 de las normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres y en sus reglamentos de implementación;

iii. Aquellas incorporadas en virtud de tratados internacionales, incluidos los acuerdos de libre comercio negociados por Chile, entre los que se encuentran, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y el Anexo V, apéndice II del Acuerdo de asociación suscrito entre Chile y la Unión Europea el 18 de noviembre de 2002, vigente desde el 01 de febrero de 2003.

§ 2. En virtud del principio de territorialidad que informa el derecho de propiedad industrial y que se encuentra recogido en el artículo 2 de la LPI, para que una indicación geográfica y una denominación de origen sea relevante a los efectos de la aplicación de esta prohibición se requiere que éstas se encuentren protegidas a través de alguna de las tres fuentes de reconocimiento contempladas en Chile. De esta manera, se reconocerá la existencia de una indicación geográfica o de una denominación de origen mediante la incorporación de la misma, previa resolución favorable, en el registro de que es llevado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial o a través del respectivo Decreto Supremo, sea del Ministerio de

Relaciones Exteriores o del Ministerio de Agricultura promulgado y publicado en el Diario Oficial.

§ 3. De esta manera, a partir de la inscripción en el registro o de la publicación del decreto supremo de la indicación geográfica o de la denominación de origen estará protegida en nuestro país y la duración de esta protección es indefinida, mientras respete la ley y su reglamento de uso y control o, en su caso, esté en vigor el decreto supremo en que fue reconocido a nivel nacional. En el caso de las indicaciones y denominaciones extranjeras se podrá condicionar su protección en Chile a que, a su vez, continúen siendo protegidas en su país de origen

I. Elementos que configuran la prohibición de registrar marca que pueda inducir a error o confusión respecto de la procedencia o atributos de productos protegidos por una Indicación Geográfica.

JURISPRUDENCIA

Caso GRANA, solicitud N°1176482, para distinguir producto de la clase 42. En dicho fallo se señaló: "Los requisitos para que se configure este impedimento de registro comprenden necesariamente estar en presencia de una (i) indicación geográfica o denominación de origen en Chile, y (ii) el riesgo de confusión al consumidor sobre uno cualquiera de los siguientes dos elementos: procedencia o atributos del producto que pretende distinguir una indicación geográfica o indicación de origen protegida en Chile". Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_179755_gana_padano.pdf?sfvrsn=599f49ef_2

A. Existencia de una Indicación Geográfica protegida en Chile

§ 4. La indicación geográfica (IG) es 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.

§ 5. Como se dijo, en virtud del principio de territorialidad que informa el derecho de propiedad industrial y que se encuentra recogido en el artículo 2 de la LPI, para que una IG sea relevante a los efectos de la aplicación de esta prohibición se

requiere que ésta se encuentre protegida a través de alguna de las tres fuentes de reconocimiento contempladas en Chile...

JURISPRUDENCIA

Caso LA COFRADIA DEL PISCO, solicitud N°1101155, para distinguir servicios de la clase 41. El fallo dictado por INAPI y luego convalidado por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, rechazó la oposición fundada en el artículo 20 letra j) de la Ley 19.039. En dicho fallo se señaló: *"3.- Que, es de público conocimiento que la propiedad industrial; y, en particular, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se rigen por el principio de territorialidad, es decir, que la protección de un determinado derecho de propiedad industrial se limita a aquel país en el que se obtuvo su reconocimiento"*. Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/sol_1101155_cofradia_del_pisco.pdf?sfvrsn=13cc4da3_2

B. Marca solicitada coincide con la Indicación Geográfica protegida en Chile

§ 6. El segundo elemento necesario para configurar la causal de prohibición de registro contemplada en el artículo 20 letra j) consiste en la utilización de la indicación geográfica dentro de la configuración de la marca pedida.

§ 7. En este sentido, se requiere un señalamiento expreso a dicha indicación geográfica, y además que esté asociada a productos idénticos o similares a los protegidos por la IG previamente protegida.

§ 8. Se requiere que los productos que pretende distinguir la marca sean los mismos que distingue la indicación geográfica reconocida en Chile. Por lo tanto, si se solicita una marca que contiene un término reconocido en Chile como indicación geográfica, pero para productos o servicios diferentes a aquellos cuya procedencia geográfica distingue la IG solo se configurará la infracción a esta causal, en la medida que se demuestra que existe efectivamente una relación entre los productos o servicios distintos a los protegidos por la IG.

JURISPRUDENCIA

Caso VIÑA MAIPO, solicitud N°909550, para distinguir productos de la clase 33. La solicitud fue rechazada de oficio por INAPI y convalidada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, fundados en el articulo 20 letra j) de la LPI, toda vez que la "la incorporación explicita de la expresión "MAIPO" en el signo solicitado, comprende el señalamiento expreso de una indicación geográfica y en el caso en estudio, para distinguir los mismos productos que la indicación geográfica protege". Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/darts-vina_maipo.pdf?sfvrsn=d55707dd_2

C. Induce a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica

§ 9. El tercer elemento necesario que configura esta causal de irregistrabilidad, dice relación con la existencia de un riesgo de confusión al que se verá expuesto el público consumidor, cuando una marca comprende una indicación geográfica.

§ 10. En este sentido, basta con que exista la posibilidad de que el consumidor se vea expuesto a creer erróneamente que los productos o servicios que se pretenden identificar con la marca solicitada, al ser idénticos o directamente relacionados a los que distingue la IG previa, comparten un mismo origen o poseen las mismas cualidades que los productos reconocidos por la indicación geográfica.

§ 11. En efecto, debido a los requisitos particulares que establece la ley para proteger a través de una indicación geográfica, productos con características, calidad o reputación especiales emanadas de su vinculación geográfica, es que se debe evitar que otros productos, que no poseen tal origen y atributos, o incluso posean el mismo origen geográfico pero no así la cualificación esencial, se aprovechen de tal reconocimiento y reputación, sobre todo cuando no poseen las características establecidas en los reglamentos de control y uso e informes técnicos de justificación exigido a cada indicación geográfica registrada en Chile.

§ 12. Por lo tanto si se usa la indicación geográfica en productos que no se conforman a dichas características, obviamente se engañará a los consumidores y además se podrá desprestigiar la correspondiente indicación geográfica.

JURISPRUDENCIA

Marca

Solicitud N° 1182863 para galletas de la clase 30. Fue objeto de una oposición por parte del COMITE INTERPROFESSJONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 30, ya que el signo pedido es simplemente la utilización de la traducción al español de la famosa expresión CHAMPAGNE, la cual se encuentra protegida por el Convenio de París como por los Adpic. Sostiene que la expresión CHAMPAÑTTAS no es más que el diminutivo de CHAMPAÑA, traducción al español de CHAMPAGNE a la cual adiciona el término COSTA. En virtud de lo anterior afirma que el signo pedido corresponde al diminutivo del nombre de una región de Francia y además es una famosa Denominación de Origen protegida debidamente en Francia, que distingue un tipo muy especial de vino que se produce en dicha zona francesa, por lo que dicha D.O. o cualquiera de sus traducciones no puede ser utilizada como marca de ningún tipo de productos. Finaliza haciendo presente que el Acuerdo de Asociación entre Chile y La Comunidad Económica Europea, contiene en su anexo V el marco regulatorio sobre el comercio de los vinos entre ésta, señalando dicho acuerdo normas de protección para las D.O. de ambas partes entre las que se destaca CHAMPAGNE. El fallo de INAPI rechazó la oposición haciendo especial hincapié en que la cobertura que se busca amparar por la marca pedida, a saber galletas, en nada se relaciona con los vinos protegidos por la D.O. "CHAMPAGNE" o “CHAMPAÑA".Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/sol_1182415_costa_galleta_de_champana.pdf?sfvrsn=27071e3b_2

JURISPRUDENCIA

Marca

Solicitud N° 751918 para club nocturno y cabaret de la clase 41. Fue objeto de una oposición por parte del Institut National Des Appellations D'Origine, por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que el único elemento distintivo del signo solicitado es la expresión CHAMPAGNE, la que constituye una de las más famosas denominaciones de origen francesas, la que indica directa e inmediatamente un tipo de vino que se produce en la región francesa Champagne; luego, el signa solicitado resulta inductivo a error o confusión respecto de la naturaleza, procedencia y cualidad de los servicios a distinguir. El fallo de INAPI estimó que la marca pedida no constituye una denominación de origen para la cobertura que se pretende distinguir y no se acompañaron antecedentes que permitan considerar que se configura la causal de irregistrabilidad alegada. Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_751918_new_champagne_club_chile.pdf?sfvrsn=22cfb252_2 CHILE

JURISPRUDENCIA

Marca VIÑA MAIPO, solicitud N°909550, para distinguir productos de la clase 33.

La solicitud fue rechazada de oficio por INAPI y convalidada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, fundados en el articulo 20 letra j) de la LPI. Se indicó que la marca solicitada no lograba diferenciarse suficientemente de la indicación geográfica protegida en Chile, motivo por el cual inducirá a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos de los productos que pretende distinguir. La Corte Suprema conociendo de un recurso de casación indicó que tanto el fallo de primera como de segunda instancia se ajustaban a derecho. Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/vina_maipo_cs.pdf?sfvrsn=2ea58939_2

§ 13. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio una persona dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, generalmente informada y perspicaz.

II. Elementos que configuran la prohibición de registrar marca que pueda inducir a error o confusión respecto de la procedencia o atributos de productos protegidos por una Denominación de Origen.

A. Existencia de una Denominación de Origen protegida en Chile.

§ 14. Se entiende por denominación de origen (DO) 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.

§ 15. Presentada la solicitud y cumpliendo los requisitos legales, se reconocerá la existencia de una denominación de origen, mediante la incorporación de la misma, previa resolución favorable, en el registro de DOs que es llevado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Lo mismo se aplica para el caso de las denominaciones de origen reconocidas en Chile a través de decretos supremos de los Ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores como consecuencia de la

aplicación de la Ley 19.342 o del cierre de negociaciones comerciales sobre libre comercio, respectivamente.

§ 16. La duración de esta protección es indefinida mientras respete la ley y su reglamento de uso y control o, en su caso, esté en vigor el decreto supremo en que fue reconocido a nivel nacional cuando se trata de denominaciones resultantes de la aplicación de la ley 19.342 o de negociaciones comerciales internacionales.

§ 17. En Chile conforme al principio de territorialidad señalado en el artículo 2 de la LPI, la causal de prohibición en comento requiere que la DO esté reconocida a través de alguna de las tres fuentes normativas que permiten su protección.

CASO PRÁCTICO

Marca

Solicitud N° 1211636 para vinos y licores de la clase 33. Fue objeto de una oposición por parte del CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC, por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 33, ya que el signo pedido presentaba semejanzas con la denominación de origen PRIMITIVO DI MANDURIA, de la cual el actor era titular en el extranjero. INAPI resolvió que no estando registrado en Chile el signo invocado por el actor, debía rechazarse la causal alegada.

CASO PRÁCTICO

Marca ILE HABANA

Solicitud N° 807156 para tabaco, artículos para fumadores y cerillas de la clase 34. Fue objeto de una oposición por parte de la EMPRESA CUBANA DEL TABACO, por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 33, ya que el signo pedido presentaba semejanzas con la denominación de origen HABANO, de la cual el actor era titular en el extranjero. INAPI resolvió -EN ABRIL DE 2010- que no estando registrada en Chile el signo invocado por el actor, debía rechazarse la causal alegada.

El signo HABANOS posteriormente obtuvo registro como DO, en el año 2013.

CASO PRÁCTICO

Marca EL CÍRCULO DEL PISCO

Solicitud N° 1101150 para distinguir Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41. Fue objeto de una demanda de oposición por parte de LA República De Perú, fundándose en infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que el signo pedido emplea como parte de la misma la expresión "Pisco", que corresponde a una denominación de origen protegida por el Estado de Perú. INAPI resolvió que no estando la denominación de origen invocada reconocida por Chile en favor del actor, debía rechazarse la causal alegada. Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_1101150_circulo_del_pisco.pdf?sfvrsn=8e83b162_2

B. Marca solicitada coincide con la Denominación de Origen protegida en Chile.

§ 18. El segundo elemento necesario para configurar la causal de prohibición de registro contemplada en el artículo 20 letra j) consiste en la utilización de la denominación de origen dentro de la configuración de la marca pedida.

§ 19. En este sentido, se requiere un señalamiento expreso a dicha denominación de origen, y además esté asociada a los mismos productos protegidos por la DO. Por lo tanto, si se solicita una marca que contiene un término reconocido en Chile como DO, pero para productos o servicios diferentes a aquellos cuya procedencia geográfica distingue la IG solo se configurará la infracción a esta causal, en la medida que se demuestre que existe efectivamente una relación entre los productos o servicios distintos a los protegidos por la denominación de origen.

CASO PRÁCTICO

Marca GRANA

Solicitud N° 1176482 para distinguir Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; leche y productos lácteos con expresa exclusión de quesos; aceites y grasas comestibles de la clase 29. Fue observada de oficio inicialmente por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 33, ya que el signo pedido presentaba semejanzas con la denominación de origen GRANA PADANO, registro Nº1162811, que distingue queso duro hecho de pasta cocida; es madurado lentamente, manufacturado a través del año y usado completo o rallado; es producido de leche de vaca cruda y parcialmente desgrasada, ordeñada dos veces al día, cuya dieta básica consiste de forraje fresco o disecado. El titular de la solicitud CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO. Al limitar expresamente los productos pedido renunciando a distinguir quesos, se estimó que no se producirían errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto al verdadero origen de los productos que se quieren distinguir, por lo que en definitiva se autorizó el registro de la marca solicitada.

CASO PRÁCTICO

Marca KAUKENES

Solicitud N° 1220017 para distinguir VINOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO CERVEZAS) de la clase 33. Fue observada de oficio por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada estaba constituida por un término que fonéticamente es idéntico a CAUQUENES, el cual corresponde a una denominación de origen, legalmente protegida en Chile de acuerdo al Decreto N° 464 del año 1994 del Ministerio de Agricultura, que establece la zonificación vitícola respecto de dicha comuna, en relación con el objeto que ellas amparan, induciendo a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o atributos del producto que se pretende distinguir.

C. Induce a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Denominación de Origen.

§ 20. El tercer elemento necesario que configura esta causal de irregistrabilidad, dice relación con la existencia de un *riesgo de confusión* al que se verá expuesto el público consumidor, cuando una marca comprende una denominación de origen.

§ 21. En este sentido, basta con que exista la posibilidad de que el consumidor se vea expuesto a creer erróneamente que los productos o servicios que se pretenden identificar con la marca solicitada, al ser idénticos o directamente relacionados a los que distingue la DO previa, comparten un mismo origen o poseen las mismas cualidades que los productos reconocidos por la denominación de origen.

§ 22. En efecto, debido a los requisitos particulares que establece la ley para proteger través de una denominación de origen, productos con características especiales emanadas de su vinculación geográfica junto a sus factores humanos y naturales, es que se debe evitar que otros productos, que no poseen tal origen y atributos, o incluso posean el mismo origen geográfico pero no así las cualificaciones o características especiales, se aprovechen de tal reconocimiento y reputación, sobre todo cuando no poseen las características establecidas en los reglamentos de control y uso e informes técnicos de justificación exigido a cada denominación de origen registrada en Chile.

§ 23. Por lo tanto si se usa la denominación de origen en productos que no se conforman a dichas características, razonablemente se engañará a los consumidores y además se podrá desprestigiar la correspondiente denominación de origen.

JURISPRUDENCIA

Caso PISCO ELQUI, solicitud N°1259648, para distinguir productos de la clase 33. La solicitud fue rechazada por sentencia dictada por INAPI, fundada en el articulo 20 letras e), f) y j) de la LPI, señalándose: "13.- Que, del mismo modo, corresponde ratificar la observación de fondo formulada por infracción de lo dispuesto en la letra j) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto el signo solicitado se conforma de la expresión PISCO ELQUI, donde PISCO, corresponde a una denominación de origen legalmente protegida en Chile mediante la Ley N°18.455; normativa que en su artículo 28 establece al Pisco como una Denominación de Origen al indicar que "… 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." Esta denominación se encuentra regulada por el Decreto N° 521 del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo del año 2000, que contiene el Reglamento de la Denominación de Origen "Pisco", el que a su vez, hace referencia expresa al Acuerdo de Marrakech, particularmente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, y al artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El mencionado decreto agrega que la Denominación de Origen Pisco es aquella reservada por la ley para designar exclusivamente al Pisco en reconocimiento de sus especiales características derivadas fundamentalmente de los factores naturales y humanos tradicionales, propios e inherentes a su origen geográfico. Luego, damos por reproducido lo dicho en el considerando N° 8 en cuanto al alcance que la voz ELQUI tiene dentro de la estructura del signo pedido y además ELQUI es considerado dentro de los límites de la zona vitícola de la Región Vitícola de Coquimbo, conforme lo dispuesto en el Decreto N°464 sobre Zonificación Vitícola, subregión del Valle del Elqui, por lo que en este estado de cosas, una eventual concesión del signo pedido, provocará error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o atributos de los productos que se pretenden distinguir." Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/sol_1259648_pisco_elqui.pdf?sfvrsn=a7a9add9_2

§ 24. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio, aquella persona dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, generalmente informadas y perspicaces.

III. Posibilidad de coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen

§ 25. El artículo 96 bis A de la LPI, establece la facultad expresa en favor del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para autorizar la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, cuando llegue a la convicción de que ello es posible, debiendo siempre determinar las condiciones en las cuales la indicaciones geográficas o denominaciones de origen deberá ser usada, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

§ 26. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegen a productos originarios de un país, región o localidad cuando su reputación, calidad o algunas de las características de ese producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico. En el caso de las denominaciones de origen además se tiene en consideración los factores humanos en la caracterización o construcción de la reputación asociada a un determinado producto; es decir, se trata de un signo que busca distinguir o informar la procedencia geográfica de un producto, como se expresa en el artículo 92 letras (a) y (b) de la Ley 19.039. Por el contrario, las marcas comerciales, como se infiere del artículo 19 bis D, sirven para distinguir e informar la procedencia empresarial de un producto o de un servicio en el mercado y para ello su requisito esencial es contar con capacidad o fuerza distintiva, excluyéndose por lo mismo de protección tanto las expresiones o signos empleados para indicar la procedencia, como también las expresiones genéricas.

§ 27. En la misma línea, las disposiciones legales referentes a las marcas establecen dos excepciones a esta prohibición: (i) cuando se esté ante marcas compuestas o complejas, en cuyo caso la protección se podrá conferir al conjunto, sin protección a los segmentos de uso común, indicativos ni descriptivos (artículo 19 bis C) y (ii) aquellos casos en que se demuestre por el interesado que términos que no son intrínsecamente distintivos han adquirido distintividad por medio del uso dado en el mercado nacional (artículo 19 parte final del inciso primero).

§ 28. La doctrina agrega un tercer caso de excepción, bajo cuya hipótesis términos en principio descriptivos podrían ser susceptibles de protección, constituidos por el uso arbitrario del signo, que ocurre cuando términos que

existen son utilizados en un contexto bajo el cual dejan de considerarse descriptivos y que es posible, pues en derecho marcario el análisis sobre distintividad (Ver https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viic_tipos_marca.pdf?sfvrsn=c740a897_0) se formula en función de los productos y/o servicios solicitados y respecto de los cuales se pretende obtener un derecho exclusivo, que no es otra cosa que el principio de especialidad. Es el caso de los términos geográficos y por lo mismo, respecto de los signos que están constituidos exclusivamente por un término geográfico y que consiguen su registro como marcas, lo obtienen en tanto su uso es arbitrario y por tanto su protección no se extiende respecto del uso descriptivo o primigenio del signo, pues dicho uso escapa del alcance de la protección conferida por la marca registrada.

§ 29. En resumen, en principio y por regla general una indicación geográfica y una denominación de origen, por informar, entre otros elementos, la procedencia geográfica de un determinado producto, no sería registrable como marca y viceversa; a lo que se agrega que ambos tipos de signos distintivos (las marcas, por un lado, y las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por el otro) cumplen funciones diversas en el mercado, lo que lleva a que bajo ciertas condiciones puedan coexistir e incluso aplicarse complementariamente sobre un mismo objeto.

JURISPRUDENCIA

DO Prosciutto de Capitán Pastene

Solicitud N° 1093401 para distinguir un jamón crudo, ahumado, de color café dorado y madurado, entre 12 a 30 meses bajo las condiciones naturales que entrega la zona de la Cordillera de Nahuelbuta, Clase 29 del Clasificador Internacional de Niza. Fue solicitada por el Gobierno regional de la Araucanía y en su tramitación se advirtió por este Instituto la existencia de la marca registrada CAPITÁN PASTENE, bajo el número 923.009, cuyo titular era Nora Covili Covili, para identificar carne, pescado, aves y caza y todo tipo de cecinas artesanales, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva; frutas y legumbres secas; frutas y legumbres cocidas, jaleas ,mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, y tratándose de un producto agroindustrial, a través del oficio Ord. N° 610 de 17/07/14, le fue consultado al Ministerio de Agricultura su opinión sobre esta situación y las condiciones bajo las cuales ésta podría tener lugar. El Ministerio de Agricultura al emitir su informe N° 920 de 22/10/14, de conformidad al art. 98 de la ley 19.039, también se refirió favorablemente a la posibilidad de coexistencia entre ambos signos, condicionándolo a que la denominación de origen solicitada fuese usada en su totalidad, ya sea como DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE, D.0 PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE, PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE DENOMINACIÓN DE ORIGEN o PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE D.O.

En su resolución de aceptación a registro, este instituto dejó constancia además de que al comparar las coberturas entre la marca registrada y la denominación solicitada, se observa que la especificidad de los productos pedidos por esta última permite presumir que razonablemente el consumidor podrá diferenciar entre uno y otro, evitando el riesgo de confusión, entre la procedencia empresarial de una y la procedencia geográfica de la otra.

Finalmente se dispuso en la resolución que "Los productos amparados por esta denominación de origen deberán utilizar etiquetas, en las cuales se incluya en forma destacada las palabras DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE, D.0 PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE, PROSCIUTTO DE CAF'ITAN PASTENE DENOMINACIÓN DE ORIGEN o PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE D.O., con el fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los productos amparados por la marca registrada CAPITAN PASTENE. Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_1093401_prosciutto_capitan_pastene.pdf?sfvrsn=1c3ff4f0_2

JURISPRUDENCIA

IG TURRON DE ALICANTE

Solicitud N° 938693 presentada por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE, para distinguir un turrón duro, elaborado en el Municipio de Jijona, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España, que consiste en una masa dura recubierta en oblea, elaborada a partir de almendras tostadas de los tipos Valenciana, Mallorca, Marcona, Mollar y Planeta, en un porcentaje mínimo de un 60%, miel pura de abejas originada en la comunidad Valenciana, de los tipos romero, azahar o mil flores, en un mínimo de un 10% además de huevo y azúcar blanquilla. Habiéndose detectado la existencia de la marca previa Alicante, N° de registro 721.678, clase 30, cuyo titular era Fábrica de Levaduras y Alimentos La Unión S.A, le fue consultado al Ministerio de Agricultura su opinión sobre esta situación y las condiciones bajo las cuales una posible coexistencia podría tener lugar. El Ministerio de Agricultura al emitir su informe a través de Ordinario N° 79, de 30 de enero de 2013, señaló que habiendo analizado los antecedentes entregados, se ha llegado a la convicción de que es posible la coexistencia entre la marca registrada y la solicitud de la Indicación Geográfica Turrón de Alicante, por cuanto la indicación geográfica no es idéntica en su tenor a la marca Alicante, los productos que se distinguen son distintos, en el primero se trata del producto "turrón" y en el caso de la marca, si bien el registro incluye a todos los productos de la clase 30, desde su origen sólo se ha distinguido con ella al producto "levadura". Esta circunstancia permite afirmar que el uso de la marca no perjudica el carácter distintivo o la reputación de la indicación geográfica. Por otro lado, la marca Alicante, no ha adquirido reputación de renombre relacionado con el producto al cual identifica la solicitud de indicación geográfica, por lo que concluye que no hay riesgo posible de confusión en el público consumidor. No obstante, se sugiere condicionar el uso de la indicación geográfica, exigiendo que las etiquetas que se utilicen para la comercialización y embalaje de los productos con la mencionada indicación geográfica, indiquen en forma destacada su origen geográfico.

En su resolución de aceptación a registro, este instituto dispuso que "Los productos amparados por esta indicación geográfica deberán incluir en forma destacada en las etiquetas que se utilicen para su comercialización y embalaje, junto con la mencionada indicación geográfica TURRÓN DE ALICANTE, el término ESPAÑA o la expresión "PRODUCTO ESPAÑOL", con el fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor. Esta obligación regirá también para cualquier utilización que se realice de la indicación geográfica, y no sólo respecto de las etiquetas utilizadas en la comercialización y embalaje de los turrones duros.". Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_-0938693_turron_de_alicante.pdf?sfvrsn=c644fcf7_2