

Marcela Molina. "Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino" / "The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine' law". *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino*

The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine' law

Marcela Molina**

Resumen

La transformación de un signo distintivo en una designación de uso habitual de un tipo de producto es un tema que ha preocupado a los Consejos Reguladores, quienes han desplegado una activa defensa para preservar su indemnidad previniendo la pérdida de su capacidad distintiva. En la República Argentina, las designaciones genéricas han sido el resultado de un proceso de confusión conceptual en las que confluyeron diversos factores históricos y que explican el contenido de algunas leyes argentinas antiguas incluso algunas vigentes, y el tenor de la jurisprudencia. En el presente trabajo, pretendemos demostrar que la transformación de DO extranjeras en nombres habituales de un tipo de producto es anterior a la aprobación de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual e industrial por el Congreso Nacional; por tanto, es anterior a la incorporación de esos textos al derecho interno argentino. Por eso, los acuerdos bilaterales se presentan como las únicas vías para ampliar la protección de esas DO foráneas que devinieron en nombres genéricos en nuestro país.

Palabras clave: denominación de origen, designaciones genéricas, convenios bilaterales.

Abstract

The Regulatory boards of the appellations of origin have been preoccupied for those which became in common name of the product. They have deployed an active defense of appellations of origin in different countries to prevent the loss of their distinctive capacity. The generic designations are the result of a process of conceptual confusion where several factors converged. These historical facts explain the contents of former Argentine laws and other in force. In this paper, I show that some foreign appellations of origin become in generic designations in Argentina, before that international agreements on intellectual property were incorporated into Argentine' law. Therefore, bilateral agreements are presented as the only way to improve protection of foreign appellations of origin that became generic names in Argentina.

Key words: appellations of origin, generic designation, bilateral agreements.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Introducción

La denominación de origen ha sido calificada como objeto de propiedad intelectual por el art. 1 del Convenio de París de 1883 (revisión de La Haya 1925). El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) suscrito en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, extendió esa calificación jurídica a la indicación geográfica.

Especialmente, las normas del ADPIC proveen seguridad jurídica al comercio internacional, en tanto garantizan un estándar mínimo de protección de las designaciones de origen geográfico extranjeras en cada país signatario, pudiendo establecer en su derecho interno una protección más amplia en el marco del propio sistema y práctica jurídica.

Las designaciones de origen geográfico son reconocidas sobre la base de las leyes y reglamentos aplicables en su territorio de origen. En la República Argentina, la Ley Nacional N°25.163¹ reglamentó tres categorías de designaciones de origen geográfico (indicación geográfica –IG-, indicación de procedencia –IP- y denominación de origen –DO-) para vinos y bebidas espirituosas de origen vínico. La Ley N°25.380² modificada por la Ley N°25.966³, reguló la IG y DO para los demás productos agrícolas.

Son innumerables los conflictos que se pueden generar en torno a estos signos distintivos, como aquel que se plantea en relación a las denominaciones de origen extranjeras que han pasado a ser designaciones genéricas en otros países.

En la República Argentina, las designaciones genéricas han sido el resultado de un proceso de confusión conceptual en la que confluyeron diversos factores históricos que explican el contenido de algunas leyes antiguas e, incluso, algunas vigentes. También, explica el tenor de la jurisprudencia de la CSJN y las Cámaras Nacionales en los Civil y Comercial, anterior a la sanción de las Leyes N°25.163 y N°25.380.

*El presente artículo es un trabajo complementario elaborado para la tesis doctoral, “La indicación de procedencia, indicación geográfica y denominación de origen como objeto de propiedad intelectual, en las Leyes Nacionales N°25.163, N°25.380 y en la legislación provincial”, defendida en septiembre de 2012, Universidad de Mendoza, Argentina.

** Argentina, Doctora en Ciencias Jurídica, Universidad de Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina, Correo electrónico: marcsmolina@yahoo.com.ar

¹ Sancionada el 15/09/1999; publicada en el BO N°29248 del 12/10/1999.

² Sancionada el 30/11/2000; publicada en el BO N°29565 del 12/01/2001.

³ Sancionada el 17/11/2004; publicada en el BO N°30552 del 21/12/2004.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

En el marco del citado Acuerdo, ¿la República Argentina puede oponerse al reconocimiento y protección de una DO extranjera, invocando el uso común, continuo e ininterrumpido de denominaciones de origen extranjeras para designar tipos de vino? ¿Y respecto de los otros productos?

La preservación de la inconfundibilidad del nombre geográfico y la no vulgarización de éste, requiere de acciones de defensa de los titulares de las denominaciones de origen. ¿Cuáles son los medios jurídicos para restablecer la incolumidad de las denominaciones de origen extranjeras sin menoscabar las leyes e instituciones de los países donde éstas han pasado a ser nombres de uso común ni violentar su realidad?

En el presente trabajo nos limitaremos a examinar los alcances y límites de la protección comprometida en el Convenio de París de 1883 y Acuerdo ADPIC respecto de las designaciones de origen reconocidas por los Estados miembros frente a los nombres genéricos, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigencia en nuestro país.

Concretamente, pretendemos demostrar que la transformación de DO extranjeras en nombres habituales de un tipo de producto, es anterior a la aprobación de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual e industrial por el Congreso Nacional; es decir, es anterior a la incorporación de esos textos al derecho interno argentino. Por tanto, los acuerdos bilaterales se presentan como las únicas vías para ampliar o restablecer la incolumidad y protección de esas DO foráneas en nuestro país.

El uso de DO extranjeras como nombres genéricos en la República Argentina. Breve referencia histórica

El uso de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen extranjeras como una designación habitual de un tipo de producto, fue el resultado de un proceso de confusión en el que confluyeron diversos factores históricos. Para entender esa confusión en nuestro país, debe tenerse en cuenta la evolución conceptual de la indicación de procedencia y denominación de origen en la legislación europea y en los tratados internacionales.

En Francia, se implementó un sistema de delimitación estatal del territorio y represión de fraudes en la designación de la procedencia del producto hacia el año 1905. Recién una ley del año 1919 estableció reglas para garantizar los productos de calidad (Melkonian, 2005; Pastorino, 2005: 184-190). En 1925 se aprobó la DO roquefort y en 1927 la DO Champagne. En España, se sancionó el Estatuto del Vino en el año 1932, exigiendo como presupuesto para el reconocimiento de la DO la acreditación del vínculo entre las

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

características del producto y la zona de producción. En 1928 se creó la DO Rioja⁴ y en 1935 se aprobó el Reglamento de la DO Jerez-Sherry⁵. En Alemania se sancionó en 1907 un Código de Vinos que previó la protección de la designación de procedencia, pero la exigencia de la calidad fue prevista en una reforma posterior.

El Arreglo de Madrid de 1891 previó la represión de las indicaciones falsas de procedencia, poco después, la revisión del Convenio de París de 1883 que tuvo lugar en Washington (1911) incorporó la protección de las indicaciones de procedencia. La revisión de La Haya (1925) del citado Convenio de París protegió la denominación de origen y posteriormente, el Arreglo de Lisboa en 1958 estableció un régimen de protección especial para las Denominaciones de Origen y su registro internacional⁶.

Puede advertirse que, en el pasado, no se distinguía entre IP y DO, usándose originariamente para indicar el mero origen geográfico del producto (Tinoco Soares, 2008: 463). La legislación de los países europeos de principios del siglo XX y el Arreglo de Madrid de 1891 reprimieron únicamente el uso de IP falsas. Las leyes europeas posteriores impusieron la comprobación de la calidad del producto derivada de su origen geográfico y su renombre, como presupuesto para el reconocimiento de la DO. Este concepto de DO, ya depurado, fue receptado en el Arreglo de Lisboa de 1958.

¿Cuándo, cómo y porqué las denominaciones de origen extranjeras devinieron en nombre común para indicar un tipo de producto en la República Argentina? Para responder este interrogante, debemos recurrir al valioso aporte de las investigaciones sobre Historia de la Vitivinicultura, que permitirán establecer si la transformación de las DO extranjeras en nombres genéricos es anterior a la vigencia de esos tratados internacionales en el derecho interno argentino.

Según los historiadores, las designaciones de origen geográfico foráneas se usaron en diversos países en el contexto de la crisis derivada de la filoxera en Europa a fines del siglo XIX, que tardó años en expandirse por el resto del mundo. Las grandes pérdidas derivadas de esta plaga y el lento proceso de reconstitución de los viñedos, llevó a producir en otros continentes vinos similares a los vinos europeos, asociada a nombres geográficos célebres para satisfacer la demanda. También, “el auge de la cultura de la imitación de los vinos, proceso que incluía todos los aspectos del producto” (Jeffs, 2014:75-85; Lacoste, Jiménez, Briones, 2014).

⁴ <http://www.riojawine.com/es> (consultado 30/05/2013).

⁵ La Orden del 15/09/1933 constituyó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez Xérès-Sherry. <http://www.sherry.org.es>. (consultado el 30/05/2013).

⁶ Firmado el 31/10/1958, revisado en Estocolmo el 14/07/1967 y modificado el 28/09/1979. <http://www.wipo.int>.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

La proliferación de esa cuestionable práctica comercial tornó indispensable la firma de los acuerdos internacionales mencionados contra el uso fraudulento de la indicación de procedencia; posteriormente, de la denominación de origen.

En Argentina y Chile confluyeron, además, otros factores en el uso común de denominaciones de origen extranjeras, como la gran cantidad de inmigrantes europeos, especialmente franceses, italianos y españoles que ingresaron en el período 1870-1939 trayendo sus conocimientos y sus prácticas agrícolas y usando los nombres geográficos europeos. Los consumidores argentinos de aquella época prefirieron productos tipo francés u otros de origen europeo. Incluso, los propios especialistas franceses contratados por los gobiernos locales para el mejoramiento de la vitivinicultura contribuyeron al uso generalizado de esas designaciones europeas (Lacoste, Jiménez, Briones, 2014).

En nuestro país, los documentos históricos demuestran el uso de toponímicos europeos desde las tres últimas décadas del siglo XIX para designar un tipo de vino como el oporto (desde 1880 aproximadamente), el jerez (desde 1920 aproximadamente), marsala (desde 1903), el champagne (desde 1900), en etiquetas y publicidad, en concursos nacionales e internacionales y en documentos oficiales (Lacoste, 2003: 126-134, 148, 123, 110-113, 199).

También, las denominaciones de origen de otros productos agrícolas pasaron al uso común para designar el tipo o especie como el queso roquefort y parmesano (Cabaleiro, 2012; Otamendi, 2003:83). Se utilizaron denominaciones de origen foráneas para identificar ciertos productos aún antes de la sanción del régimen de DO en su país de origen y en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual afectado al comercio y agricultura.

Este proceso de confusión conceptual en la República Argentina llegó a tal punto que fue receptada en los antiguos textos legales. Las Leyes argentinas N°3.029 (art.7) del año 1893, N°3.768 (art.7) del año 1899 y N°4.363 (art. 4 inc. 2) del año 1904, se refirieron a los licores, como el jerez y marsala al establecer ciertas prácticas enológicas (Lacoste, Jiménez, Briones, 2014). También, la Ley N°12.372⁷ (hoy derogada) usó las denominaciones coñac, oporto, Málaga y jerez como tipo de vino.

Este criterio fue reiterado en el art. 17 de la Ley N°14.878⁸ que mencionó el champagne, coñac y pisco; también el Código Alimentario Argentino (CAA)⁹ mencionó el coñac (art. 1116 inc. 3) y ginebra (art. 1116 inc. 4). Estados dos últimas normas nacionales (aún vigentes) son de fecha anterior a las Leyes N°17.011, N°22.195 y N°24.425. La primera, aprobó el Convenio de París de 1883; la segunda, aprobó la última revisión al Convenio de París que tuvo lugar en Estocolmo (1967); y la tercera aprobó el Acuerdo ADPIC de 1994.

⁷ Sancionada el 04/08/1938 y publicada en el BO del 29/08/1938.

⁸ Sancionada el 23/10/1959.

⁹ Aprobado por la Ley N°18.284 sancionada el 18/07/1969 y publicada en el BO N°21732 del 28/07/1969.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Algunas normas posteriores incluyeron otros nombres geográficos para designar otras bebidas alcohólicas como pisco (art. 1114 del CAA modificado por el art. 5 de la Resolución conjunta N°86/2008 de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos – SPReI- y N°339/2008 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos- SAGPyA) y tequila (art. 1116 inc. 8) del CAA modificado por el art. 4 de la Resolución conjunta N°52/2009 SPReI y N°261/2009 SAGPyA). Estos nombres geográficos constituyen propiamente una denominación de origen; la primera es una DO peruana y chilena (disputada por ambos países), y la segunda, es una DO mexicana. Lo llamativo, es que esas resoluciones conjuntas fueron emitidas cuando ya estaba vigente en la República Argentina el Convenio de París de 1883 y el Acuerdo ADPIC.

Este panorama no es exclusivo de nuestro país. En otros Estados, también ha habido uso de denominaciones de origen para designar tipos de productos como en Chile, las designaciones “jerez”, “marsala”, “coñac”, “oportó” (Lacoste, Jiménez, Briones, 2014; Jeffs Munizaga, 2014: 75-85); en Brasil se utilizaron las expresiones “coñac” y “oportó” (Tinoco Soares, 2008; Jeffs Munizaga, 2014: 78) y en Australia, “champagne”, “chablis”, “sherry” (Stem, 1997).

Las denominaciones de origen extranjeras en la jurisprudencia argentina.

La jurisprudencia argentina anterior a la ratificación del Acuerdo ADPIC, también admitió el uso de denominaciones de origen extranjeras como nombres genéricos. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de 1960 dijo:

Las normas de los arts. 1° y 3° de la Ley N°11.275 y su reglamentación, ampliatorias del régimen de la Ley N°3.975, prescriben la obligación de identificar los productos o mercaderías fabricados en el país, a cuyo fin requieren que sobre los envases o envoltorios o sobre los mismos objetos se imprima la expresión “industria argentina” (...) Designar determinados productos con nombres extranjeros franceses en el caso de champaña es corriente entre los industriales argentinos. En ello debe verse una manifestación de prácticas comerciales lícitas y no una tentativa de inducir a engaño al público consumidor (“Sociedad Pommery y Greno, y otros c/Gutiérrez y de la Fuente Ltda”).¹⁰.

¹⁰ CSJN sentencia del año 1960, Fallos T°248, p.385.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Las Cámaras federales han seguido un similar criterio. En la causa judicial “Ángel Espiño e Hijos SAIC c/Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez- Xérès-Sherry”¹¹ por cese de oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez- Xérès al registro de la marca Jerez, interpretó que “jerez es una locución de uso general...” No obstante, esta sentencia rechazó el registro de la marca jerez, por inducir a engaño respecto de la naturaleza, propiedades y calidad del producto.

En los casos en que una DO extranjera no ha pasado al uso común para designar tipos de vinos, las Cámaras Federales han seguido una postura amplia tendiente a la protección de la DO. Así, *in re “Institut National des Appellations d’origine c/Resia, Hugo p/nulidad”*, rechazando su registro como marca. En este fallo dijo en relación a la DO francesa Saint Emilion:

La marca que caducó y cuya renovación intenta ser una copia de la denominación existente en Francia desde 1935. Las hipótesis de aprovechamiento indebido de una marca o de un nombre ajenos han sido normalmente encuadrados en el art. 935 del Código Civil, cuya razón de ser resulta de la necesidad de sancionar a los supuestos de plagio de marcas extranjeras, con la posibilidad de adueñarse así del prestigio adquirido por productos identificados por ellas...¹²

También, fue el criterio *in re “Valentín Bianchi SACI c/Institut National des Appellations d’origine s/oposición”*¹³, en relación a la DO francesa *Margaux* frente a la pretensión del registro de la marca “Nuestro Bianchi Margaux”.

Significado de “nombre genérico o de uso común”

En el marco de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual e industrial, una designación geográfica ha pasado al uso común cuando esa denominación se aplica a la especie de productos que poseen las mismas propiedades en cuanto al color, aroma, sabor. Se refiere al tipo de producto. Por eso, propiamente deberíamos referirnos a vocablo de uso común que indican un tipo de producto y no “nombres genéricos”. Sin embargo, esta última

¹¹ Causa N°360, Cámara Apelaciones Civil y Comercial Federal, Sala III, sentencia del 23/12/1981. <http://www.jurisprudencia.pjn.gov.ar/jurisprudencia/principal> (consultado 30/05/2013)

¹² Cámara Apelaciones Civil y Comercial Federal, Sala I, sentencia del 14/06/1990. <http://www.jurisprudencia.pjn.gov.ar/jurisprudencia/principal> (consultado 30/05/2013)

¹³ Cámara Apelaciones Civil y Comercial Federal, Sala 3, en sentencia del 25/08/1989. <http://www.jurisprudencia.pjn.gov.ar/jurisprudencia/principal> (consultado 30/05/2013).

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

es la expresión utilizada por el Acuerdo ADPIC y el Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de la OMPI.

El vocablo “nombre genérico o de uso común” ha sido definida por el Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, en el documento SCT 9/5 del 1 de octubre de 2002 (pto III, A, 16), diciendo que:

...los términos genéricos designan una indicación o un nombre que, si bien guarda relación con el lugar del que procede originalmente el producto, es idéntica al término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común utilizado para dicho producto (...) Un término puede considerarse genérico debido a que es descriptivo del tipo de productos al que se aplica, o debido a que, con el tiempo, ha perdido su carácter distintivo original.

El hecho que un término determinado se considere genérico depende de la percepción del consumidor en un marco específico; además, puede ocurrir en distintos países en momentos diferentes.

En la legislación argentina, la expresión “nombre genérico” se refiere a “aquellas designaciones de productos agrícolas o alimentarios que constituyen el nombre corriente con el cual el público identifica un producto (clase, categoría o variedad del producto) en el mercado nacional”, sin relacionarlo con su origen o lugar de fabricación (art. 32 inc. a) de la Ley N°25.163 y art. 32 de la Ley N°25.380 modificada por la Ley N°25.966)

¿Por qué se produce esa generalización, vulgarización y pérdida de la capacidad distintiva de una denominación de origen?

La transformación de un signo distintivo en nombre de uso común de un producto, ya sea la DO o la marca), es un tema que ha preocupado a los titulares de esos derechos (Tinoco Soares, 2008:287-288). En relación a las marcas, se recomendaba que ésta fuera usada en varios productos a los fines de evitar su generalización y mutación en un nombre genérico.

No obstante, esa generalización y pérdida de capacidad distintiva presenta particularidades en relación a las DO, en razón de que ésta se aplica necesariamente a un único producto. Por esa razón, la DO fácilmente podía y aún puede pasar al uso común para designar ese tipo de producto, especialmente en aquellas legislaciones que no han previsto un sistema de protección.

Cuando una DO se usa para designar un producto sin relación alguna con su origen geográfico, tal nombre ya no es apto para ser denominación de origen porque ha perdido su fuerza distintiva, es decir, ha pasado a ser una denominación genérica del producto o de una especie de éste. Así, en la República Argentina, se ha producido ese proceso de generalización de algunas DO extranjeras (Ej., champagne o champaña como vino

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

espumante, coñac como brandi añejo, oporto como vino dulce y con gran intensidad aromática, jerez como vino blanco muy seco).

Por eso, es indispensable el sistema de protección de las DO, en tanto constituye un mecanismo de defensa de la competencia además del consumidor. (Sampedro, 2011:479; Schiavonne, 2006:141). Los Estados signatarios del Acuerdo ADPIC se obligaron a prever en la legislación interna las vías judiciales o administrativas para evitar su generalización, impidiendo que pierda su fuerza distintiva de calidad del producto y su vinculación con su origen geográfico.

En el derecho comparado, algunos Consejos Reguladores y organismos gubernamentales han desempeñado una activa defensa de las denominaciones de origen nacionales, ya sea oponiéndose al registro de marcas en la clase del Nomenclador de Niza correspondiente al producto identificado con la DO o en todas las clases del Nomenclador; también, oponiéndose al uso como nombre comercial o a su registro como nombre de dominio de internet, ya sea pidiendo el cese de publicidad engañosa, u oponiéndose al uso de DO homónimas¹⁴ o al uso de éstas como nombres genéricos.

La defensa de las denominaciones de origen frente a su generalización y vulgarización en el derecho comparado

Algunas leyes europeas y las normas comunitarias prevén que una DO registrada en el ámbito de la Unión, no puede tener carácter genérico ni pasar a ser del dominio público.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo oportunidad de expedirse en relación a las designaciones genéricas extranjeras, en una cuestión prejudicial planteada por la Corte de Apelaciones de Montpellier, Francia del 10/11/1992 en la causa “Exportur SA c/Lor SA”¹⁵ relativa a la interpretación de los arts. 30, 34 y 36 del Tratado de la CEE y la aplicabilidad del Convenio hispano-francés del 27/06/1973 que prohibía el uso de denominaciones de origen en el país de importación, siempre que aquellas hubieren sido protegidas en el país de origen. La acción judicial se originó por la demanda de la Asociación de empresas exportadoras de turrónes de Jijona (Exportur SA) en contra de confiterías domiciliadas en

¹⁴ “Consejo Regulador DO Rioja y otro c/INV s/proceso de conocimiento”, Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°4 (Argentina), en sentencia del 24/02/2011, *Rvta el Derecho T°242*, Buenos Aires, 2011, p.401. El Tribunal dijo: “No ha quedado demostrado que pueda existir confusión, ni provocarse el error en los consumidores por el uso de tal expresión, atento que con ese claro término no solo se diferencian los homónimos, sino que también se indica el origen concreto del producto....”

¹⁵ Exportur SA c/Lor SA”, (Asunto C-3/91), Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 10/11/1992, Recopilación de Jurisprudencia 1992, p.1-00159.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Perpiñán (Francia) que usaban las designaciones “Alicante” y “Jijona” para productos de confitería y golosinas. La actora solicitó una medida cautelar y la prohibición del uso de la DO española en la Confitería de Perpiñán. Los demandados alegaron que los turrone de Alicante y Jijona no tienen en su composición y calidad ninguna diferencia con los turrone que ellos fabricaban. Asimismo, sostuvieron que las características de esos turrone no dependían de su origen geográfico, por tanto, esas expresiones habían devenido en designaciones genéricas. La sentencia interpretó que es aplicable dicho convenio hispano-francés, siempre que las denominaciones de origen no hayan devenido en designación genérica.

Lo relevante de este fallo, es que el Tribunal analizó el tema de las designaciones de uso común de DO europeas notorias con motivo de un conflicto suscitado entre dos países que han desplegado una activa defensa de sus DO nacionales. Otro aspecto trascendente, es que analizó la aplicabilidad de los convenios bilaterales en esta materia, en tanto amplían la protección de la DO.

La defensa de las denominaciones de origen extranjeras no sólo ha tenido lugar frente al pretendido uso común para designar tipos de productos, sino también frente al registro de marcas o DO del mismo u otro producto. La finalidad de las acciones judiciales ha sido evitar la pérdida del carácter distintivo en relación al origen geográfico y a un tipo de producto. Incluso, la jurisprudencia de distintos países ha prescindido del principio de especialidad en relación a DO afamadas a nivel mundial. Este ha sido el criterio de la jurisprudencia donde predominan las objeciones formuladas por INAO y el Consejo Regulador en relación a la DO francesa Champagne. El Tribunal de Gran Instancia de París prohibió a Yves Saint-Laurent emplear el nombre geográfico “*champagne*” para identificar una de sus fragancias, le impuso una multa y anuló el registro.¹⁶

En Chile, se denegó la concesión de las marcas Carmen Margaux, La Provence y Terrabusi Champagne para la clase 33 del Nomenclador de Niza, por incluir el nombre de una DO francesa (Resoluciones del Departamento de Propiedad Industrial del 31/12/2003, del 07/11/2003 y 19/03/2004) (Álvarez, 2004:373-377). También, se ha objetado el uso de un nombre geográfico que conforma una DO como nombre comercial y como nombre de dominio de internet.¹⁷

Por último, se ha cuestionado el uso de designaciones que evocan no sólo la DO sino los métodos culturales de producción. En Bélgica, una empresa lanzó al mercado, una cerveza con la denominación “Malheur Brut Réserve”, cuyo proceso de elaboración está inspirado en el método de fabricación del vino espumoso, utilizando entre otras, las menciones “Bière

¹⁶ “SA Saint Laurent Parfums c/CIVIC et autres”, CA Paris (France) sentencia 15/12/1993, JCP éd.E.1994, 540, p.27.

¹⁷ El juez resolvió que la utilización del nombre geográfico “Champagne” como nombre comercial de un restaurante vulneraba la DO francesa. Juzgado en lo Mercantil N°1 de Alicante (España) en sentencia del 17/04/2008 (proceso N°234/2007), Diario La Ley N°7106, Secc. Jurisprudencia, 03/02/2009.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

blonde à la méthode traditionnelle”. El Tribunal belga en sentencia del 26/07/2002, condenó a la empresa belga al cese de toda utilización de la mención “Méthode traditionnelle” por evocar a la denominación de origen “Champagne” y a su método de elaboración; también, el cese de la indicación de procedencia geográfica “Reims-France” y las referencias a los viticultores de Reims y de Épernay¹⁸.

Las designaciones genéricas en los convenios internacionales sobre propiedad intelectual

Antes de analizar los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina sobre propiedad intelectual y su entrada en vigencia en este país, debemos aclarar algunas nociones sobre el derecho de los tratados internacionales (receptadas en la Convención de Viena de 1980¹⁹) y algunos principios constitucionales sobre la incorporación de los tratados en el derecho interno argentino. Estos conceptos y reglas determinan la fecha de entrada en vigor en nuestro país y, por tanto, determina el límite temporal de la responsabilidad del Estado Argentino por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los acuerdos internacionales.

La firma y entrada en vigor de un tratado internacional (con excepción de los acuerdos ejecutivos y de trámite simplificado) es una operación procesal compleja, que se perfecciona a través de la ejecución de una serie de actos concatenados, pudiendo identificarse las siguientes fases (De la Guardia, 1997: 139-152); Vanossi y Dalla Vía, 2000:79-80): 1) la negociación, la adopción del texto y firma (art. 9 de la Convención de Viena); 2) la autenticación del texto mediante la firma *ad referendum* por los representantes de los Estados negociadores (art. 10); 3) la ratificación o aceptación (art. 11) o adhesión (art. 15); 4) el canje de ratificaciones o depósito (arts. 13 y 16); 5) la entrada en vigor del texto (art. 24).

La entrada en vigor puede o no coincidir con el canje de ratificaciones o depósitos (generalmente, se exige el depósito de dos tercios o un número determinado de instrumentos de ratificación). A falta de una disposición expresa, entra en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores.

El proceso de incorporación de un tratado internacional al derecho interno de nuestro país, también es un proceso complejo. El texto del convenio internacional autenticado con la

¹⁸ “D Landtsheer Emmanuel SA c/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne”, Arrêt de la Court dans l’affaire C-381/05, Court d’appel de Bruxelles, Belgique, Sala III del 19/04/2007 (cp070030fr). Disponible en: <http://curia.europa.eu/jcms>.

¹⁹ Aprobada mediante Ley nacional N°19.865 del 03/10/1972, publicada en el BO N°22583 del 11/01/1973 y ratificada el 05/12/1972.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

firma de los representantes de los Estados participantes, debe ser aprobado por el Congreso Nacional conforme las atribuciones del art 75 inc. 22 de la CN. El texto aprobado debe ser ratificado por el PE, quien en definitiva, firma y concluye el tratado (art. 99 inciso 11 de la CN). Este instrumento de ratificación es el que se canjea (en los acuerdos bilaterales) o se deposita (en los acuerdos multilaterales). Dicho instrumento, aprobado y ratificado deber ser publicado en el Boletín Oficial para su entrada en vigor en nuestro país.

¿Cuáles son los convenios multilaterales sobre propiedad intelectual afectados al comercio y agricultura vigentes en la República Argentina? ¿Cuándo entraron en vigencia?

El Convenio de Paris

Fue suscripto el 20/03/1883 y ha sido ratificado por 176 Estados. Dicho instrumento internacional fue revisado en Bruselas el 14/12/1900, en Washington el 02/06/1911, en La Haya el 06/11/1925, en Londres el 02/06/1934, en Lisboa el 31/10/1958 y Estocolmo el 14/07/1967. La República Argentina adhirió a dicho convenio internacional el 27/12/1966 mediante la Ley N°17.011.²⁰, entrando en vigor ocho días después de su publicación conforme lo dispuesto en el art. 2 del Código Civil.

Este instrumento internacional no contiene disposiciones específicas relativas a las designaciones de origen geográfico que han pasado al uso común para designar un tipo de producto. El art. 10 remite a las normas sobre marcas. El art. 10 bis inciso c) considera competencia desleal, “las indicaciones o alegaciones, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características...” Por tanto, quedaba proscripto el uso de una DO que ha pasado al uso común en el país de importación, cuando pueda inducir a error en el consumidor.

El Arreglo de Madrid

Suscripto en el año 1891.²¹ y ratificado por 56 Estados, prevé en el art. 4 que:

Los Tribunales de cada país tendrán que decir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas...

Este Acuerdo no fue suscripto por la República Argentina.

²⁰ Sancionada el 10/11/1996, publicada en el BO N°21068 del 17/11/1966.

²¹ Este acuerdo fue firmado el 14/04/1891; revisado en Bruselas el 14/12/1900, en Washington el 02/06/1911, en La Haya el 06/11/1925, en Londres el 02/06/1934, en Niza el 15/06/1957, en Estocolmo el 14/07/1967.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

El Arreglo de Lisboa de 1958.

Es un Acuerdo relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional²² (suscripto por 28 países), establece una Unión de países para la protección de las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional. Los países signatarios se comprometieron a proteger en sus territorios las DO registradas en la Oficina Internacional de la OMPI, no pudiendo convertirse en genérica. La República Argentina no ha adherido al mismo.

El Acuerdo ADPIC

Suscripto en Marrakech, el 15 de abril de 1994, entró en vigencia en la República Argentina el 13/01/1995 aplicándose desde entonces los arts. 70.8, 70.9 y 65.5.²³ Sin embargo, autoriza a aplazar la aplicación de las demás disposiciones en UNO (1), CINCO (5) y DIEZ (10) años (arts. 65 y 66) según se trate de países desarrollados, en desarrollo y menos adelantados. La República Argentina es un país en desarrollo, por tanto, la obligatoriedad de la aplicación de todas sus disposiciones podía quedar diferida por cinco años (un año de dilación común para todos los países y cuatro para los países en desarrollo), computados desde la entrada en vigor de la Ley N°24.425.²⁴ Esta dilación en la aplicación del Acuerdo es un derecho que podía o no ser ejercido.

Este Acuerdo prevé normas generales para la IG y normas especiales para las IG de vinos y bebidas espirituosas de origen vánico. El art. 22 dice:

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...

Los arts. 23 y 24 prevén una protección más severa para los productos vitivinícolas. El art. 24 párrafo 6 textualmente dice:

Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de este Miembro.

²² Firmado el 31/10/58, revisado en Estocolmo el 14/07/1967 y modificado el 28/09/1979.

²³ En relación al Acuerdo ADPIC debe distinguirse fecha de entrada en vigor y fecha de aplicación. “Karl Thomae Gesellschaft Mit c/INPI”, CSJN en sentencia del 13/02/01. Disponible en: www.csjn.gov.ar.

²⁴ Sancionada el 07/12/1994, publicada en el BO N°28054 del 05/01/1995.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

La protección de los vinos y bebidas espirituosas es más estricta y rigurosa, ya que no está condicionada a una inducción de error en el público. Los Estados Miembros deben establecer medios legales para que las partes puedan impedir la utilización de una IG o DO que identifique vinos que no sean originarios del lugar (art. 23, pto 1); la obligación de invalidar marcas cuando esté conformada con una IG (art. 23 inc. 2) y la previsión de futuras negociaciones destinadas a aumentar la protección, especialmente para establecer un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos (art.23 inc. 4).

“La gran diferencia entre estos dos niveles de protección, es que está prohibido el vino *bordeaux* hecho en Chile, pero podría admitirse el queso parmesano hecho en EEUU” (Schiavonne, 2006: 141). Lo cierto, es que se admite este último (queso parmesano estadounidense) porque se considera que la mención del lugar de fabricación despeja dudas sobre el lugar de origen. Sin embargo, estimamos que podría generar confusión en cuanto a la calidad o tipicidad del producto. Lo más relevante, es que la generalización del uso de una DO de productos agroalimentarios lleva a su vulgarización y a la dilución de su función distintiva, pudiendo transformarse en nombre genérico del producto.

Las denominaciones genéricas en la legislación argentina

La Ley argentina N°25.163 en su art. 32 inciso a) prohíbe el registro de una DO conformada por nombres genéricos de bienes, refiriéndose a “aquellos que por su uso han pasado a ser el nombre común del bien con el que lo identifica el público general en el país de origen”. Es decir, incluye solamente los nombres genéricos que han perdido la capacidad distintiva en su propio país de origen; pero nada dice en relación a DO extranjeras protegidas en su país de origen, pero que han perdido la capacidad distintiva en el país de importación. Existe un vacío normativo en relación a éstos últimos.

En cambio, la Ley N°25.380 y su modificatoria la Ley N°25.966, declara la irregistrabilidad de los nombres genéricos, refiriéndose a las designaciones de origen geográfico que han pasado a ser el nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República Argentina. Éste es propiamente el nombre genérico que menciona el art. 24 pto 4 y 6 del Acuerdo ADPIC.

Nuestro país puede invocar la excepción del art. 24 párrafos 4 y 6 del Acuerdo ADPIC, por cuanto puede acreditar el uso continuo, generalizado, ininterrumpido de algunas DO extranjeras como nombres genéricos de algunos vinos y bebidas espirituosas y otros productos, antes de la entrada en vigencia de ese convenio internacional en la República Argentina.

Marcela Molina. "Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino" / "The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law". *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Ese uso comenzó a fines del siglo XIX en el contexto de confusión conceptual y la inexistencia de protección internacional en la época en que empezó la generalización de su uso (pues las leyes argentinas que ratificaron los convenios internacionales son de fecha posterior).

La toponimia europea fue usada por bodegueros argentinos en la publicidad de sus productos desde 1880 aproximadamente; también para designar vinos presentados en certámenes nacionales e internacionales sin cuestionamiento extrajudicial o judicial alguno por parte de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen extranjeras. Existen numerosos textos legales, algunos derogados y otros vigentes (Ley N°14.878 y Código Alimentario Argentino), que acreditan la recepción normativa de esos nombres geográficos para designar un tipo de vino o tipos de productos desde principios del siglo XX. Todas estas normas nacionales son anteriores a la entrada en vigencia del Convenio de París de 1883 en la República Argentina (aprobado mediante la Ley N°17.011) y del ADPIC, (aprobado por la Ley N°24.425).

En relación a los demás productos agrícolas, también puede acreditarse el uso común de DO extranjeras para designar la especie de otros productos agroalimentarios.

Hay que resaltar, que no hay antecedentes jurisprudenciales en nuestro país, en que los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen extranjeras hayan planteado la ilegitimidad sobreviniente del art. 17 inc. b.4 i) y j) de la Ley N°14.878 y arts. 1114 y 1116 inc. 8) del Código Alimentario Argentino a partir de la sanción de las Leyes N°17.011 y N°24.425. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el vencimiento de cualquier plazo de impugnación, la situación fáctica y jurídica ha quedado consolidada.

Tampoco hay antecedentes jurisprudenciales sobre demandas de cese de uso de una DO extranjera usada como nombre genérico, ya sea en etiquetas, publicidad y certámenes nacionales e internacionales. La jurisprudencia argentina solamente tiene antecedentes de oposiciones de los Consejos Reguladores de DO extranjeras al registro de marcas constituidas por nombres geográficos europeos.

Los acuerdos bilaterales y multilaterales para la protección de las DO e IG

Un Estado signatario no tiene la obligación de proteger una denominación de origen o indicación geográfica extranjera que ha pasado a ser el nombre habitual de un tipo de vino conforme lo dispuesto en el art. 24 ptos 4 y 6 del Acuerdo mencionado; sin embargo, puede acordar la ampliación de la protección de aquella designación geográfica mediante acuerdos bilaterales o multilaterales con el Estado de origen conforme lo dispuesto en el pto. 1 de ese artículo para los productos mencionados en el art. 23.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

En virtud de estas disposiciones, algunos países signatarios del Acuerdo ADPIC han venido firmando acuerdos para detallar la protección (incluyendo expresamente las designaciones de origen protegidas en cada país), ampliarla o resolver las cuestiones planteadas en torno a los nombres genéricos. Chile (Errázuriz: 2010) y Australia (Stem: 1997) han firmado acuerdos bilaterales con esa finalidad.

Este mecanismo convencional para resolver conflictos sobre las designaciones de origen geográfico (ya sea con designaciones geográficas extranjeras homónimas respecto del mismo producto u otros, ya sea con marcas extranjeras, o ya sea con los nombres genéricos) no es novedoso y ha sido mencionado por la doctrina especializada como mecanismo facultativo para ampliar la protección de DO foráneas (Correas, 2002:27)

La República Argentina y los acuerdos bilaterales sobre propiedad intelectual e industrial

En la República Argentina existen antecedentes de acuerdos bilaterales de índole comercial. Entre éstos, reviste especial importancia el convenio suscripto con la República de Francia el 25/11/1957²⁵, cuyo artículo 6 previó el compromiso de los firmantes de respetar la DO de esos países. Este acuerdo es de fecha anterior a la entrada en vigencia del Convenio de París de 1883 en nuestro país (aprobado mediante la Ley N°17.011). Sin embargo, dicho acuerdo internacional no aclaró el concepto de DO ni enumeró las DO que debían ser protegidos, ni el alcance de esa protección; tampoco se refirió a las DO francesas que se habían transformado en designaciones genéricas en la República Argentina.

Algunos convenios posteriores suscriptos en el marco del Convenio de París de 1883, mencionaron específicamente la indicación de procedencia²⁶ y la denominación de origen²⁷, pero no mejoraron la protección allí prevista.

La República Argentina no ha utilizado esos mecanismos convencionales para dirimir conflictos con las denominaciones de origen que han pasado al uso común para designar un tipo de producto. En este sentido, queda un largo camino por recorrer, que si bien generará

²⁵ Convenio comercial suscripto el 25/11/1957; en vigor desde el 26/11/1957. <http://www.tratados.mrecic.gov.ar> (consultado 31/10/2014).

²⁶ Convenio de protección de inversiones recíprocas suscripto entre la República Argentina y Suiza el 12/04/2014; entrada en vigor el 06/11/1992. <http://www.wipo.int> y en www.tratados.mrecic.gov.ar (consultado 31/10/2014).

²⁷ Protocolo de cooperación económica, comercial, industrial y tecnológica entre la República Argentina y el Reino de España suscripto y en vigor el 30/11/1978; también, el Convenio de protección de inversiones recíprocas suscripto entre la República Argentina y Costa Rica del 21/05/1997 y que entró en vigor el 01/05/2001. <http://www.tratados.mrecic.gov.ar> (consultado 31/10/2014).

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

costos, también producirá ventajas para los exportadores de productos agroalimentarios y vinos a los países signatarios del Acuerdo ADPIC, especialmente los países europeos y aquellos que han firmado acuerdos bilaterales con éstos. En dichos países, no pueden ingresar vinos argentinos que utilicen denominaciones de origen extranjeras como un tipo de vino. En esos Estados, los vinos argentinos pueden ser embargados y objeto de medidas judiciales de protección por parte del Consejo Regulador de la DO extranjera u organismo público de defensa de las DO nacionales.

Debe tenerse en cuenta, además, que en el derecho internacional rige el principio de igualdad de trato que los nacionales (receptado expresamente por el Acuerdo ADPIC en el art. 3) y el principio de reciprocidad. Por tanto, Argentina no puede pretender la protección de los objetos de propiedad intelectual nacionales y garantizar el ingreso de sus productos nacionales en los Estados miembros de la OMPI si no busca una solución convencional para conflictos con signos distintivos extranjeros.

La ampliación de la protección en Argentina respecto de las denominaciones de origen extranjeras que pasaron a usarse como nombres habituales del tipo de producto impondrá una enorme carga económica y administrativa. Habrá costos para el gobierno, en cuanto tendrá que modificar la legislación y hacerla cumplir dentro del territorio nacional e implementar campañas de educación del consumidor. En cuanto a los productores, tendrán que incurrir en gastos de nuevos empaques, etiquetas y publicidad.

Además, estas modificaciones pueden colisionar con los derechos adquiridos respecto de marcas registradas, uno de cuyos elementos sea un nombre geográfico constitutivo de una DO. En dicho caso, deberán preverse normas especiales ya sea dejando a salvo los derechos adquiridos respecto de esas marcas o indemnizándolos por la privación del signo marcario registrado, previa expropiación.

Otro aspecto, es verificar si la DO extranjera ha sido declarada patrimonio cultural (como la DO pisco peruana²⁸), o incorporada al régimen de dominio público del Estado (como las DO de vinos españolas reguladas por la Ley N°24/2003²⁹). Este último caso, está regido por el Derecho Internacional Público por cuanto involucra directamente al Estado titular de la DO.

Distinta es la situación respecto de las denominaciones de origen sobre otros productos agrícolas que también devinieron en nombres genéricos, por cuanto no quedan comprendidos en la excepción del art. 24 pto 6 del Acuerdo ADPIC. En relación a éstos queda un amplio vacío normativo.

²⁸ Resolución N°179 del Instituto Nacional de Cultura de Perú (emitida el 07/04/1988) y la Resolución N°1180/INC-2007 (emitida el 07/09/2007. <http://www.mcultura.gob.pe/intranet/dpcn> (consultado 31/10/2014).

²⁹ Sancionada el 10/07/2003, publicada en el BOE N°165 del 11/07/2003.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Respecto de ellos, también puede entablarse negociaciones a los efectos de prever soluciones razonables para los conflictos potenciales. Aclaramos que si bien esta posibilidad no ha sido establecida expresamente en dicho Acuerdo (pues este mecanismo fue previsto únicamente para los vinos), nada impide que pueda mejorarse la protección de la IG y DO por medio de acuerdos bilaterales, en tanto aquel solamente prevé un estándar mínimo de protección.

Conclusiones

El uso de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen extranjeras fueron el resultado de un proceso de confusión conceptual en el que confluyeron diversos factores históricos. En la República Argentina, los historiadores han demostrado el uso comercial de topónimos europeos desde las últimas décadas del siglo XIX.

Algunas leyes aún vigentes se refieren a las licores, como el jerez, marsala, coñac, champagne, oporto y ginebra para indicar tipos de vino (art. 17 de la Ley N°14.878 y el Código Alimentario Argentino). Estas normas nacionales son de fecha anterior a las Leyes N°17.011 y N°24.425 que ratificaron el Convenio de París de 1883 y el Acuerdo ADPIC de 1994, respectivamente.

Cuando una denominación geográfica se usa para designar un producto sin relación alguna con su origen, tal nombre ya no es apto para ser denominación de origen, porque ha perdido su fuerza distintiva, y por tanto, ha pasado a ser una denominación genérica del producto.

La República Argentina puede invocar la excepción del art. 24, párrafo 6 del Acuerdo ADPIC, en relación a algunas denominaciones de origen extranjeras de vinos por cuanto puede acreditar el uso continuo, generalizado, ininterrumpido y sin oposición judicial o administrativa antes de la entrada en vigencia de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual en este país.

Distinta es la situación respecto de las denominaciones de origen sobre otros productos agrícolas, que también devinieron en nombres genéricos (roquefort, parmesano, etc.), por cuanto no quedan comprendidos en la excepción del art. 24 párrafo 4 y 6 del Acuerdo mencionado, y además no gozan de la protección de los vinos y bebidas espirituosas (protegidos aún cuando no induzca a error al consumidor). Respecto de éstos, queda un amplio vacío normativo, dejando abierta la puerta a su generalización y pérdida del carácter distintivo del nombre geográfico.

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

El art. 24 del Acuerdo ADPIC prevé que los Miembros deberán entablar negociaciones encaminadas a mejorar o ampliar la protección de las indicaciones geográficas. Hasta la fecha, la República Argentina no ha utilizado estos mecanismos convencionales para resolver conflictos con las denominaciones de origen que han pasado al uso común para designar un tipo de producto, especialmente vinos. En este sentido, queda un largo camino por recorrer, que si bien generará costos, también producirá ventajas para los exportadores de productos agroalimentarios y vinos a los países signatarios del ADPIC, especialmente los países europeos.

Bibliografía

Álvarez, Carmen Paz. “Rechazo de denominaciones de origen como marcas comerciales”, *Revista Chilena de Derecho*, vol.31. N°2 (Chile, 2004):373-377.

Bonet, Georges. “Des cigarettes aux parfums, Irrésistible ascension de l’appellation d’origine Champagne vers la protection absolue”, (France, 12/10/2004), *Nord Compo*, 03.20.41.40.01, Chambre de commerce et d’industrie, Propriétés intellectuelles: 853-862.

Cabaleiro, Hernán. “Denominación de origen: nuestro sello”. *Actualidad/Diario La Prensa*, (Buenos Aires, 29/05/2012).

Correas, Carlos. “Protection of geographical indications in caricom countries”, september, 2002, (en línea): 27. <http://www.crn.org/documents/studies/geographical/indications> (consultado el 30/09/2014).

De la Guardia, Ernesto. *Derecho de los Tratados*. Buenos Aires, Editorial Ábaco, 1997.

Errázuriz Tortorelli, Cristina. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad Intelectual en progreso”. *Revista Chilena de Derecho*, vol.37 N°2 (Santiago de Chile, 2010): 207-239.

Jeffs Munizaga, José Gabriel. “Coñac, Pisco, Jerez y Oporto: batallas comerciales a través de la prensa chilena (1870-1885)”. *RIVAR* Vol.1, N°1 (en línea), (Santiago, 2014), ISSN 0719-4994 IDEA –USACH: 75-85. <http://rivar.cl> (consultado 30/10/2014).

Lacoste Pablo, Jiménez Cabrera, Diego Ignacio, Briones, Félix. “Burdeos de Talca y Champagne de Mendoza: Denominaciones de Origen y contaminación identitaria de vinos en Argentina y Chile”. *Mundo Agrario*, 15 (28) (La Plata, agosto 2014), ISSN 1515-5994. <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/> (consultado 30/09/2014).

Marcela Molina. “Las designaciones de origen geográfico extranjeras que pasaron al uso común para designar un tipo de producto en el derecho argentino” / “The abroad appellations of origin which became generic designations under Argentine law”. *RIVAR* Vol.2, N°5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 64-83

Lacoste, Pablo. *El vino del inmigrante: los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: Su incidencia en la incorporación, difusión y estandarización del uso de los topónimos europeos (1852-1980)*. Mendoza, Universidad Congreso y Consejo Empresario Mendocino, 2003.

Melkonian, Raffi. *The History and Future of Geographical Indications in Europe and United States*, (EEUU, 2005). <http://dash.harvard.edu/handle/1/8852204> (consultado 31/10/2014).

Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas*. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003.

Pastorino, Leonardo Fabio. *La política europea de desarrollo rural sostenible ¿obstáculo o modelo para el Mercosur?* La Plata, Colecciones Éxtasis, Ediciones al margen, 2005.

Sampedro, Mariela, “Denominaciones de origen”. *Revista el Derecho*, T°244 (/Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 2011): 477-484.

Schiavonne, Elena, “Regulación de las indicaciones geográficas y denominación de origen”. *Revista Diario Judicial del 13/09/06*, Buenos Aires, 2006:141.

“La Ley N°4.298 de la Provincia de Misiones. Sistema de reconocimiento y registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen”. *Revista La Ley Litoral noviembre/06*, Buenos Aires, 2006:1369.

Stem, Stephen, “Aftermath of a wine war: Australia implements a new ip rights in wines”, *Law Journal Extra Home, noviembre-diciembre*, Australia, 1997.

Tinoco Soares, José Carlos, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres*. Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina S.A, 2008.

Vanossi, Jorge y Dalla Vía, Alberto, *Régimen Constitucional de los Tratados*. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000.

RECIBIDO: 23-9-2014

ACEPTADO:15-12-2014