



NAPA VALLEY GRAPEGROWERS MEJORES PRÁCTICAS - MARCAS COMERCIALES Y DESIGNACIÓN DE VIÑEDOS -

Preparado por el Comité de Asuntos de la Industria de Grapegrowers del Valle de Napa

Aunque no está garantizado para cada viñedo, hay algunas razones por las cuales un propietario puede optar por una designación de viñedo. Dichos motivos incluyen, entre otros, el suelo y/o las características geográficas únicas de un viñedo, la relevancia histórica, la reputación de calidad y otras fuentes de diferenciación. Todos estamos familiarizados con algunas de las designaciones de viñedo más famosas, como Martha's Vineyard, To Kalon y Monte Rosso. Los viñedos designados para vinos pueden venderse a precios superiores e impulsar la demanda de los consumidores. Cuando los consumidores conocen un viñedo por su nombre, las uvas del viñedo pueden venderse a un precio superior, y el propio viñedo puede aumentar su valor. Sin embargo, existe el peligro tanto para la bodega como para el productor si no se toman ciertos pasos relativamente simples. La designación del viñedo debe ser mutuamente beneficiosa tanto para los propietarios del viñedo como para las bodegas que los usan.

Un ejemplo que ayudará a ilustrar el problema. Digamos que soy dueño de un viñedo y generalmente lo llamo "Viñedo X". Vendo mis uvas y cierro el trato con un apretón de manos a la bodega (winery) A. La bodega A ama tanto el vino de mis uvas que comienzan a etiquetar sus vinos con la designación de Viñedo X. Considere una circunstancia en la que pasan los años, y los vinos 'Winery A - Vineño X' reciben constantemente puntajes de 100 puntos. Los precios se van a las nubes. Decido probar el mercado y vender mis uvas (con un más alto) a otras bodegas, incluyendo Bodega B. Le digo a la bodega B que pueden usar "Vineyard X" como designación de viñedo. En poco tiempo, Winery B y yo recibimos una desagradable carta del abogado de Winery A, afirmando que son dueños de los derechos de "Vineyard X" y que ni yo, ni Winery B, ni ninguna otra bodega podemos usar esa marca registrada. De hecho, la Bodega A ha registrado la marca comercial "Vineyard X" en su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO"). En el negocio legal, uno se refiere a esta situación como un montón de problemas que podrían haberse evitado fácilmente.

Los propietarios de viñedos pueden no ser conscientes de que el nombre de su viñedo es propiedad intelectual valiosa y que el productor puede utilizarlo como marca registrada. Una marca registrada se define como "una palabra, frase, logotipo u otro símbolo gráfico utilizado por un fabricante o vendedor para distinguir su producto o productos de los de otros". Los propietarios de viñedos pueden y deben proteger sus derechos sobre sus marcas registradas. El primer paso que debe tomar un productor es registrar la marca registrada de viñedo en la USPTO lo antes posible. La USPTO exigirá que la marca ya se utilice en el comercio su marca para poder registrarla. Un productor puede comprobar el uso e enviando a la oficina USPTO fotos de un letrero en el viñedo o de bandejas de uva etiquetados con el nombre del viñedo, u otra evidencia del nombre del viñedo en uso por el productor en asociación con la venta de uva.

Una vez registrado en USPTO, el productor se beneficiará de una presunción nacional de que la marca le pertenece. Si el productor no registra la marca comercial con USPTO, el productor aún puede beneficiarse de los derechos sobre el nombre, sin embargo, estos derechos están limitados a la geografía en la que se usa la marca comercial (es decir, si un productor solo usó la marca comercial en asociación con la uva en ventas en el Valle de Napa, él tendría derechos sobre la marca solo en el Valle de Napa). Además, un productor tendría que demostrar que tenía estos derechos geográficos de la marca registrada en una acción legal, mientras que una marca registrada proporcionaría la presunción de que el productor tiene derechos sobre la marca. Para resumir, la mejor opción es registrar la marca en la USPTO: es un seguro barato.

Después de que un productor asegura los derechos de la marca registrada, el siguiente paso es abordar el uso del nombre del viñedo en todos los contratos de uva, ya que es importante tener esto por escrito. El productor puede incluir una cláusula que prohíba a una bodega usar la designación de viñedo u otorgarle expresamente una licencia para usar la marca. Se puede otorgar una licencia de marca comercial dentro del propio contrato de uva, o el productor y la bodega pueden firmar un acuerdo de licencia de marca comercial separado. Algunas cláusulas de muestra que abordan los derechos para la designación de viñedo son las siguientes:

[Si no hay un Acuerdo de licencia de TM separado: Derechos para el vino designado para viñedo. El productor de uva se reserva expresamente todos los derechos relacionados con el nombre "[_____]" [(Número de registro de la marca comercial de EE. UU. _____)] (la "**Marca comercial del productor**") y por la presente otorga a la Bodega una licencia no exclusiva, no asignable y libre de regalías para que use la marca registrada como un viñedo designado en vino elaborado exclusivamente con las uvas vendidas a continuación. No se otorga ningún otro uso, sin el permiso expreso por escrito de Productor, a continuación. Para cada cosecha de vino producido a partir de las uvas vendidas a continuación, la Bodega entregará al Productor **[una (1)]** botella de dicho vino con fines de control de calidad. Si el vino no cumple con las expectativas de calidad del Productor, el Productor tendrá derecho a revocar la licencia otorgada en este documento.

[Si utiliza un Acuerdo de licencia de TM separado: Derechos para el vino designado para viñedo. El Productor se reserva expresamente todos los derechos relacionados con el nombre "[_____]" [(Registro de Marca Registrada de los Estados Unidos No. _____)] (la "**Marca Registrada de No. _____**") (**La Marca Registrada del Productor**) y únicamente mediante un acuerdo de licencia por escrito adjunto al presente, concede permiso a la Bodega para usar dicho nombre como un viñedo designado para el vino elaborado con las uvas vendidas a continuación. Las partes deberán ejecutar un acuerdo de licencia de marca comercial para el uso de la marca comercial del Productor. En el Anexo se establece una forma de acuerdo de licencia de Marca [_____] del presente documento Comercial. No se otorga ningún otro uso, sin el permiso expreso por escrito de Del Productor, a continuación.]

Se requiere diligencia para mantener el control de calidad, tanto en lo que respecta a la marca registrada como al producto final. Por ejemplo, un productor puede considerar especificar el tipo de letra permitido, la ortografía y la referencia a una ubicación específica en la etiqueta del producto final. Otra cuestión es la calidad y la consistencia del vino elaborado, que es difícil de evaluar y establecer criterios prácticos en un contrato de uva. Sin embargo, un productor puede querer establecer términos para permitir una degustación activa y anual a través de los vinos para garantizar que el nivel de calidad se ajuste a la marca registrada, y al recibir muestras de vino de la bodega anualmente para garantizar que la calidad sea consistente, ¡no es un requisito malo! Si el productor no ejerce control de calidad, la

licencia podría considerarse una llamada "licencia desnuda", lo que podría debilitar significativamente los derechos del productor a la marca registrada.

Para construir una marca para su viñedo, un productor también puede pensar en la opción de vender lotes más pequeños de uvas a múltiples clientes en lugar de vender un lote grande a un solo cliente. Seleccione una opción que reduzca el riesgo y que brinde la mayor oportunidad de comercializar la nueva designación como de alta calidad, ¡lo que eventualmente impulsará la demanda!

Los productores deben consultar con un abogado para discutir el mejor enfoque para proteger sus derechos a la designación de un viñedo. A nadie le gusta pagar honorarios legales, pero esta es ciertamente un área en la que vale más prevenir que lamentar.

www.napagrowers.org

Preservando y Promoviendo los Viñedos de Clase Mundial del Valle de Napa