DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 07344 -2017/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 678224-2016

SOLICITANTE : TOP RANK HOTEL S.A.C.

Lima, 28 ABR. 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de septiembre de 2016, TOP RANK HOTEL S.A.C., de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por la denominación TAKANA; para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

La Decisión 486, en su artículo 134 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro[1].

El signo solicitado a registro conformado por la denominación TAKANA, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

2.2. Prohibición relativa de registro: El registro del nombre de una comunidad indígena

El artículo 136 inciso g) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marca los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

[1] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48

Del análisis de dicha norma, se advierte que si una persona desea registrar como marca los nombres de las comunidades indígenas, es necesario que cuente con la debida autorización de dichas comunidades o, de ser el caso, de quien los represente.

En el presente caso, se aprecia en el signo solicitado el término TAKANA. Es así que, mediante providencia de fecha 15 de noviembre de 2016, esta Dirección, requirió a la solicitante que cumpla con acreditar la autorización por parte de la comunidad indígena TAKANA o TACANA (pueblo indígena amazónico demográficamente ubicado en Bolivia y Madre de Dios, perteneciente a la familia lingüística TACANA[2]), para registrar su nombre como parte del signo solicitado, según lo señalado en la prohibición de registro establecida en el inciso g) del artículo 136 de la Decisión 486.

Mediante providencia de fecha 19 de diciembre de 2016, y considerando que TOP RANK HOTEL S.A.C. no cumplió con absolver el requerimiento de fecha 15 de noviembre de 2016, dentro del plazo otorgado, se dispuso pasar a resolver el presente expediente por ser su estado.

En tal sentido, la Dirección considera que en este caso, el registro de la denominación TAKANA que se aprecia en el signo solicitado ha sido solicitada sin contar con la debida autorización.

2.3. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que se encuentra incurso en las prohibición de registro establecida en el inciso g) del artículo 136 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que procede denegar su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por TOP RANK HOTEL S.A.C., de Perú.

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS - INDECOPI - VALERIA SOLANO CARRILLO

Regístrese y comuníquese

KARLA UGÁS GÓMEZ
Dirección de Signos Distintivos

[2] Según se observa en: http://www.bolivia.com/empresas/cultura/pueblos_indigenas/Tacana.asp, http://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2015/09/24/pnud-premia-al-pueblo-tacana-por-proteger-el-medioambiente.html y http://bdpi.cultura.gob.pe/familia/tacana