

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N°

012958-2012/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 491452-2012

SOLICITANTE : YUPANQUI ADVERTAINMENT S.A.C.

Lima, 15 de agosto de 2012

1. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de abril de 2012, YUPANQUI ADVERTAINMENT S.A.C., de Perú, solicita el registro multiclase de marca de producto y/o servicios constituida por la denominación PISCOFEST; para distinguir:

- **Clase 35.** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- **Clase 41.** Organización de espectáculos, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, y de eventos con fines de esparcimiento.

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 y prohibiciones de registro

El artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. 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 PISCOFEST reúne el requisito de representación gráfica, quedando por determinar si dicho signo no incurre en alguna prohibición de registro a efectos de determinar si puede ser registrado como marca.

2.2. Protección de denominaciones de origen

Las denominaciones de origen se definen como el nombre geográfico de un país, región o lugar específico que designa a un producto cuyas características derivan o

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

son atribuibles exclusiva o esencialmente al medio geográfico del cual procede, incluyendo los factores naturales y los factores humanos. La denominación de origen ha sido calificada como “el prototipo del nombre propiamente geográfico jurídicamente protegido.”²

Seguendo a García Rojas³, las denominaciones de origen tienen tres funciones:

a) Designar con la denominación geográfica al producto. Esta función consiste en designar al producto con el nombre del territorio o localidad en donde se encuentra ubicada la zona geográfica de producción, es decir, el nombre del producto es el mismo que el de la zona en la que se originó.

b) Indicar o identificar su origen geográfico. Esta función se refiere directamente al origen del producto al cual se asocian las características y calidad de éste. Es decir, se refiere a la zona (país, territorio o localidad) en que está ubicada la empresa o empresas que extraigan, elaboren o fabriquen el producto que corresponde a la denominación de origen, el mismo que posee calidad y características determinadas por el medio geográfico de la zona de producción, incluidos los procesos de producción y la materia prima.

c) Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión se convierta en un genérico. Esta función consiste en prevenir y advertir que la denominación geográfica con la que se designa al producto se convierta en un nombre genérico, siempre que la misma se encuentre protegida como una denominación de origen. El nombre geográfico que designa al producto debe mantenerse en el idioma original.

Lo esencial del concepto de denominación de origen es el vínculo o nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado por la denominación. A diferencia de lo que ocurre con una simple indicación de procedencia, que sólo indica un nexo de procedencia geográfica, la denominación de origen conlleva una doble conexión: además de indicar un origen o procedencia geográfico, denota ciertas características o cualidades poseídas por el producto como consecuencia de ese origen o procedencia. La denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, los usos tradicionales aplicados en su producción por los hombres del lugar.⁴

El vínculo cualitativo explicado anteriormente ha llevado a los Estados a justificar una protección especial, autónoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las

² Cfr. El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas. Documento OMPI/AO/LIM/97/1 elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del Seminario Nacional sobre Protección de las Denominaciones de Origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; p. 7.

³ Cfr. García Rojas, Ricardo. La protección de las Denominaciones de Origen Nacionales en el Extranjero: La Experiencia de México. Documento OMPI/AO/LIM/97/4 elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; p. 2.

⁴ Cfr. El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, p. 8.

características particulares del producto y su reputación y prestigio, así como los intereses del público consumidor y de las economías domésticas.

Las denominaciones de origen constituyen una modalidad de la propiedad industrial que ha sido regulada en el Título XII de la Decisión 486, texto legal que en su artículo 201 establece que se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

2.3. Prohibición de registro – Afectación de denominaciones de origen

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por su parte, establece las prohibiciones absolutas de registro. Las mismas que están referidas a signos que no pueden ser registrados como marcas para ciertos productos o servicios en la medida que guardan con éstos una determinada relación, en este tipo de prohibición se analiza el signo solicitado en relación directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar. Asimismo, entre las prohibiciones que contiene el referido artículo, se encuentran aquellas dirigidas a la protección de diversos elementos amparados por el Derecho de la Propiedad Industrial, tales como las formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, las denominaciones origen, entre otros.

En ese sentido, el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Es pertinente señalar que la precitada norma no hace distinción alguna entre si signo solicitado a registro pretende distinguir productos o servicios, por lo que la referida prohibición de registro es aplicable tanto para las solicitudes de registro de signos que pretendan distinguir productos o servicios.

2.4. Protección de la denominación de origen Pisco

Mediante Resolución Directoral N° 72087-DIPI, expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, se declaró que la denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991 reconoció oficialmente a PISCO como denominación de origen peruana, para distinguir los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

En ese sentido corresponde efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes.

2.5. Análisis del signo solicitado

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso, se determina que el signo solicitado a registro constituido por la denominación PISCOFEST que pretende distinguir servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitido a registro.

En efecto, el hecho que el signo objeto de análisis contenga a la denominación PISCO determina que el signo solicitado se encuentre incurso en la prohibición de registro a que alude el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en tanto PISCO constituye una denominación de origen protegida cuyo titular es el Estado Peruano y que distingue productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Cabe agregar que si bien en el presente caso, el signo solicitado contiene además otro elemento denominativo (FEST⁵), la observancia de éste es irrelevante en tanto a efectos de determinar que un signo incurre en la prohibición de registro señalada en el párrafo precedente, basta con que el mismo contenga en su estructura una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, de forma que tal denominación sea identificable en su estructura, no siendo relevante que la denominación se encuentre acompañada de otros elementos que disimulen su presencia en el signo⁶; por otra parte, y conforme se ha señalado en el segundo párrafo del punto 2.3. de la presente Resolución, el que en la solicitud de registro multiclase se señale que lo que se pretende distinguir son servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina) y servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional (organización de espectáculos, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, y de eventos con fines de esparcimiento) no enerva de forma alguna los argumentos que motivan el presente pronunciamiento en tanto la prohibición de registro contenida en el artículo 135 literal k) es aplicable a todas las solicitudes de registro de marca sin importar los bienes (productos y/o servicios) que se pretenda distinguir.

2.6. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que este se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder a 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

⁵ **Fest:** 2. m. Fiesta, especialmente musical. 3. m. Conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte. Información obtenida de: http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=festival.

⁶ Criterio señalado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución N° 906-2010/TPI-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2010 recaída en el expediente N° 367090-2008.

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 N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro multiclase de marca de producto y/o servicio, solicitado por YUPANQUI ADVERTAINMENT S.A.C., de Perú, en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional.



Regístrese y comuníquese

SANDY BOZA ALZAMORA
Dirección de Signos Distintivos