

RESOLUCIÓN N°

001387-2015/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 589568-2014

SOLICITANTE : MENDOZA TELLO RICHARD

Lima, 21 de Enero del 2015

1. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de setiembre de 2014, MENDOZA TELLO RICHARD, de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación TU GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS, para distinguir periódicos, diarios, revistas, catálogos, impresos, folletos, papelería en general, láminas, volantes, textos publicitarios, textos gráficos para entretenimiento, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que vencido el plazo establecido en el artículo 148 del mismo texto legal o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional 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 conformado por la denominación TU GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica por lo que corresponde verificar si cumple con el requisito de aptitud distintiva para poder registrarse como marca.

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

2.2. Prohibiciones de registro – signo descriptivo

La marca tiene como función esencial, el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Es así, que no tendrán tal aptitud distintiva, entre otros, aquellos signos que informen directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que se pretenda aplicar.

Al respecto, corresponde señalar que el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Adicionalmente, es necesario precisar que los signos descriptivos no son reivindicables a favor de persona alguna, por ende son susceptibles de ser utilizados libremente por todos los competidores que actúan en el mercado, ya que de otorgarse el registro a favor de uno de ellos, se estaría impidiendo a los demás que utilicen este signo el cual es necesario para poder desarrollar sus actividades comerciales.

Ahora bien, el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y teniendo en cuenta el conocimiento que sobre dicho término posee el público consumidor.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la prohibición de registro sólo comprende a los signos que “*exclusivamente*” estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro.

2.3. Aplicación al caso concreto

De la evaluación del signo solicitado, se advierte que éste se encuentra constituido por la denominación TU GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS, que pretende distinguir periódicos, diarios, revistas, catálogos, impresos, folletos, papelería en general, láminas, volantes, textos publicitarios, textos gráficos para entretenimiento, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que la denominación GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS - donde la denominación GUÍA constituye el nombre de un material informativo (generalmente impreso) que contiene diversa información sistematizada sobre una materia determinada- refiere a un material impreso que contiene información adecuada

para la toma de decisiones al efectuar compras de diversos bienes o contratación de algún servicio, en este tipo de materiales generalmente se aprecia datos relativos a la identificación del ofertante (de productos o servicios), medios físicos, telefónicos y/o electrónicos de contacto, nivel de especialización, horarios de atención al público, entre otros datos relevantes para el contacto con dichos ofertantes, donde dicho material informativo, además de ofrecer la oportunidad de sistematizar data sobre diversos proveedores de productos y/o servicios, ofrece la oportunidad de comparar algunas de las características de los bienes que están ofreciendo.

Así, la denominación TU GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS, será advertida como el nombre de un documento estándar a manera de guía o listado de proveedores de productos y/o servicios de diversa índole para su consideración por parte del público consumidor, donde el término TU no es capaz de generar una idea o concepto distinto al que genera por sí sola la denominación GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS, por lo cual la denominación que constituye al signo solicitado (TU GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS) al ser apreciada por el público consumidor será advertida como una expresión que informa de manera directa sobre una de las características de los productos que se pretende distinguir, a saber, que éstos constituyen un material impreso con la finalidad de informar sobre diversos proveedores que ofertan bienes en el mercado.

En atención a lo señalado precedentemente, se determina que no es posible en el presente caso otorgar derecho de exclusiva alguno sobre la denominación TU GUÍA DE COMPRAS & SERVICIOS en tanto ello implicaría el otorgamiento de derechos exclusivos sobre expresiones carentes de capacidad diferenciadoras respecto a los productos que se pretende distinguir, así como sería susceptible de constituir una barrera de acceso al mercado para diversos agentes económicos que deseen aplicar de manera legítima la referida denominación a sus productos para indicar sus características (encontrándose imposibilitados así de aplicar la señalada denominación al material impreso que hayan producido y que esté constituido por un listado de proveedores en materias diversas).

Finalmente, cabe agregar que en el presente caso, el signo solicitado no presenta elementos denominativos o figurativos adicionales que le aporten al signo aptitud distintiva suficiente para que sea el medio por el cual se identifique un origen empresarial determinado y acceda al registro.

Conforme a lo expresado en los párrafos precedentes, es opinión de esta Dirección que el signo solicitado a registro no será susceptible de ser el medio por el cual se identifique y diferencie efectivamente los productos que se pretende distinguir en tanto no presenta característica alguna susceptible de ser asociada por el público consumidor con origen empresarial alguno, debiéndose por tanto denegar su registro.

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que éste se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso e) 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 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 de marca de producto solicitado por GARCIA BELAUNDE DOMINGO, de Perú.



Regístrese y comuníquese

GWENDY PAZ GILIO
Dirección de Signos Distintivos