



Protección de las indicaciones geográficas en el Perú

Protection of geographical indications in Peru

María del Carmen Arana Courrejolles*
Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen:

El presente artículo pretende introducir una reflexión con relación a la protección de las Indicaciones Geográficas en el Perú, identificamos las normas pertinentes, la Interpretación Prejudicial Andina y su aplicación en diferentes casos. Para ello, esta investigación se centrará en los casos de Perú y Colombia, con la vigencia de la Decisión 486, para identificar la forma y el contenido en que la Autoridad Administrativa competente resolvió determinadas solicitudes de marca, con relación a los impedimentos absolutos de registro de marca de signos referidos a una indicación geográfica o de procedencia del lugar de origen contenidos en los literales e), i), l) del artículo 135° de la Decisión 486.

Abstract:

This article intends to introduce a reflection regarding the protection of Geographical Indications in Peru; we identify the relevant norms, the Andean Prejudicial Interpretation and its application in different cases. To this end, this investigation will focus on the cases of Peru and Colombia, with the validity of Decision 486, to identify the form and content in which the competent Administrative Authority resolved certain trademark applications, in relation to absolute registration impediments of marking of signs referring to a geographical indication or origin of the place of origin contained in literals e), i), l) of article 135 of Decision 486.

Palabras clave:

Marca – Indicación Geográfica – Signo engañoso – Denominación descriptiva – Confusión

Keywords:

Brand - Geographical Indication - Deceptive sign - Descriptive denomination - Confusion

Sumario:

1. Prólogo – 2. Introducción – 3. La Indicación Geográfica en la legislación andina – 4. Interpretación de la jurisprudencia andina de los impedimentos absolutos de registro como marca referido a una indicación geográfica - 5. Casos peruanos de signos que incluyen indicaciones geográficas – 6. Caso Judicial Peruano: Resolución de conflictos entre la Autoridad Administrativa de Marcas y la Corte Superior y Suprema de Justicia y el titular de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación WALITALY – 7. Casos colombianos que incluyen indicaciones geográficas – 8. Comentario general de la casuística – 9. Las indicaciones geográficas en las marcas colectivas – 10. Comentario final

* Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Abogada en el Estudio Colmenares y Asociados. Contacto: mcarana@colmenares.com.pe

1. Prólogo

El Decreto Legislativo N° 1397 del 7 de Septiembre del 2018 modificó el Decreto Legislativo N° 1075 en varios aspectos, uno de ellos es la modificación del Artículo 3 del DL 1075 con la inclusión de 2 elementos de la Propiedad Industrial: Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) (que no hacen referencia al origen geográfico, sino que tienen por objeto proteger los métodos de producción, transformación y/o modificación, así como las recetas tradicionales) y las Indicaciones Geográficas (IG) (que informan al consumidor sobre el origen geográfico del producto). Este decreto estaría en vigencia a partir de su reglamentación¹.

El objetivo de la norma pretende facilitar herramientas a los productores, artesanos, agricultores, pequeños empresarios, entre otros actores económicos para generar mayor valor a sus productos y/o recetas tradicionales, mejorar la competitividad de los productores en el mercado e impulsar el desarrollo de diversos sectores económicos a nivel nacional, pues los productos y alimentos de calidad diferenciada pueden ser una herramienta de desarrollo sostenible en los lugares rurales.

La Autoridad legislativa considera que se debe desarrollar un régimen de indicaciones geográficas para productos artesanales y productos agrícolas peruanos, juntamente con una sólida gestión comercial para incrementar las oportunidades de exportación, ya que tales productos tendrían mayor valor y ventaja competitiva.

Actualmente se está valorizando los productos tradicionales cuyo origen local los diferencia de los productos industriales ya sea porque son oriundos de lugares regionales con determinados procesos de cultivo o de localidades donde los productores tienen métodos de elaboración artesanal que le otorgan a sus productos un conjunto de atributos intangibles de cultura y tradición. El consumidor en este contexto de economía globalizada viene valorando los diferentes tipos de indicación geográfica tanto la denominación de origen como la indicación de procedencia, ya que indican criterios de origen y calidad de distintos productos y por ello el consumidor viene valorando y aumentando su interés por consumir productos que tengan un vínculo con su medio geográfico, lo cual promueve el desarrollo regional y/o rural. La indicación geográfica permite identificar y diferenciar los productos o servicios provenientes de una región con los que provienen de otro lugar y valorizar las localidades.

2. Introducción

Las Indicaciones Geográficas (en adelante IG) como derechos de propiedad intelectual están incluidas en el Acuerdo de los ADPIC² de la OMC en su Sección 3, Indicaciones Geográficas; la cual contiene 3 artículos que se refieren al concepto de indicación geográfica y a los casos de protección frente a usos que induzcan a error en cuanto al origen geográfico (Artículo 22), a la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas (Artículo 23) y a las negociaciones internacionales y excepciones (Artículo 24). En el Artículo 22 inciso 1 se definen las indicaciones geográficas como las que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro de la región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

El Arreglo de Lisboa³, en el artículo 2.1 define la Denominación de Origen como "(...) denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos".

1 El lunes 13 de enero del 2020 en El Peruano se le ordena a Indecopi que se publique la propuesta de Reglamento del Decreto Legislativo N° 1397 para que se reciban comentarios hasta el 03 de febrero del 2020. En dicha propuesta del Régimen de Especialidades Tradicionales Garantizadas y el Régimen de Indicaciones Geográficas, se establece que el Estado peruano es el titular de las Indicaciones Geográficas peruanas. En el capítulo II se desarrolla el trámite para la declaración de protección y los requisitos que se deben cumplir, así como los impedimentos. En el capítulo III se describe el sistema de los consejos reguladores de Indicaciones Geográficas, en el capítulo IV las autorizaciones de uso de las IG y en el capítulo V las infracciones.

Link de la Resolución publicada el 13 de enero de 2020 en El Peruano, que dispone publicar el Proyecto en la página del INDECOPI: <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-publicar-documento-de-trabajo-institucional-n-002-resolucion-no-003-2020-indecopid-1844628-1>

Link del proyecto publicado en la página institucional del INDECOPI: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/4335515/RES003.pdf/8824dd27-bf0c-d884-00af-5509f2332d51>

2 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994.

3 El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. El Perú suscribió este Arreglo el 16 de febrero de 2005 y entró en vigor el 16 de mayo del 2005.

La definición de Lisboa remite a un tipo especial de indicación geográfica, es decir a un topónimo, un signo lingüístico geográfico que sirva para designar un producto cuyas características y calidad se deban exclusivamente al ambiente geográfico, a diferencia del Acuerdo sobre los ADPIC en el que se considera que las Indicaciones Geográficas son identificadoras de un producto como originario de un lugar o región, y se le atribuye su calidad o reputación a dicho origen, aunque no se deban necesariamente al lugar geográfico.

Se advierte que la indicación geográfica es una categoría que comprende a la Denominación de Origen y a la indicación de procedencia geográfica.

El Perú ha suscrito diversos tratados de libre comercio: multilaterales, bilaterales, con diferentes países: USA, Unión Europea, Panamá, Costa Rica, Cuba, entre otros; en los cuales se ha incluido reconocimientos recíprocos de las Indicaciones Geográficas. Para la Unión Europea, la protección de las IG va más allá del ámbito comercial, ya que se relaciona con aspectos sociales, históricos y económicos, y constituye el activo más importante de sus productores que le permite competir en el mercado internacional por su calidad y preparación especial.

3. La indicación geográfica en la legislación andina

A nivel andino, el Perú es parte del Convenio Sub Regional del Acuerdo de Cartagena con un régimen común de Propiedad Industrial en la Decisión 486, que en su Título XII De las Indicaciones Geográficas, Capítulo I, contiene normas sobre protección de las Denominaciones de Origen⁴ (Artículos del 201 al 219) y en el Capítulo II sobre las Indicaciones de Procedencia:

En el capítulo I artículo 201, se define a la denominación de origen como “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 una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

En el capítulo II artículo 221, se da la siguiente definición de indicación de procedencia: “se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Como ambas definiciones se encuentran dentro del Título XII de las indicaciones gráficas podemos considerar que la denominación de origen y la indicación de procedencia son dos tipos de indicación geográfica.

El Tribunal Andino⁵ proporciona las siguientes diferencias de estas indicaciones geográficas: Las indicaciones de procedencia tienen la función de brindar información sobre el lugar en el cual se cultiva o fabrica el producto; es decir, proporciona al consumidor datos sobre el origen del producto y/o las características propias del lugar donde proviene. A diferencia de la denominación de origen que es una indicación geográfica que además de brindar información sobre la procedencia geográfica del producto produce la idea que las cualidades y características que posee el producto se debe al medio geográfico del mismo y por ello se distingue y diferencia de otros productos de igual naturaleza y que se ubican en otro espacio geográfico; es decir, la reputación y características se deben esencialmente al medio geográfico del que provienen incluido el factor humano. Significa que la denominación de origen mantiene un estrecho vínculo entre las características del producto y su origen geográfico.

En el Título VI de las marcas, Capítulo I, en el Artículo 135 en los incisos e), j), k) y l) se encuentran los impedimentos absolutos de registro de marca referidos a signos que consistan en una indicación geográfica o de procedencia, los cuales serán comentados a continuación por su relevancia en la casuística.

3.1 Artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 (signos descriptivos)

Este inciso 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 procedencia geográfica

4 En el Perú, hasta la fecha, existen diez denominaciones de origen declaradas y reconocidas oficialmente que incluyen una indicación geográfica: Pisco (1991), Maíz Blanco Gigante Cusco (2005), Chulucanas (2006), Pallar de Ica (2007), Café Villa Rica (2010), Loche de Lambayeque (2010), Café Machu Picchu-Huadquiña (2011), Maca Junín-Pasco (2011), Aceituna de Tacna (2014) y Cacao de Amazonas (2016).

5 El Tribunal Andino en sus procesos PROCESO 091-IP-2013 del 15 de mayo del 2015, PROCESO 315-IP-2016 del 17 de febrero de 2017 se refiere a los conceptos y diferencias entre las denominaciones de origen e indicación de procedencia.

(...) u otras características de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo; es decir, impide el registro como marca de un término que sea descriptivo de alguna característica de los productos incluida la procedencia geográfica.

El signo que indica procedencia geográfica según la ley es descriptivo porque no indica un origen empresarial sino el lugar de donde proviene el producto; por lo cual es una palabra de lenguaje que pertenece al dominio público. En ese sentido, un término descriptivo carece de distintividad porque carece de aptitud distintiva necesaria para constituir una marca que pueda individualizar un origen empresarial siendo incapaz de individualizar y diferenciarlo de sus competidores.

Asimismo, un signo descriptivo no logra diferenciarse de una de las características del producto (en este caso la procedencia geográfica), y se ubica en el mercado como un signo lingüístico necesario para que los empresarios puedan utilizarlo en su lenguaje común para dar información sobre el origen geográfico de los productos o servicios que brinden.

Por tanto, los signos descriptivos que consistan exclusivamente en una indicación geográfica de los productos o servicios que distinguen, pertenecen al dominio público porque forman parte del lenguaje común; todos los hablantes del lugar, requieren usarlos y lo usan para indicar la procedencia geográfica de sus productos y por ello no pueden ser apropiados en exclusiva.

3.2 Artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 (signos engañosos)

El Artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 establece que no se podrán registrar como marca los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia geográfica (...) para el empleo de los productos o servicios que se trate.

Si la solicitud de registro de marca contiene el nombre o expresión que remite de modo claro a un lugar geográfico de donde proviene la calidad y/o características de los productos o servicios que se pretende distinguir, pero no corresponden a tal lugar geográfico ni a tal calidad, induciría a engaño al consumidor. La expresión será engañosa si hace creer que al público que un producto o servicio proviene de un origen geográfico que no corresponde. El consumidor compraría el producto o el usuario utilizaría el servicio con el término geográfico solicitado como marca en la creencia que proviene de ese lugar geográfico que indica el término, cuando en realidad corresponde a otro.

El signo geográfico solicitado como marca, incurrirá en riesgo de engaño cuando produzca en el público un parecer sobre la procedencia geográfica del producto o servicio que pretende distinguir cuando en realidad corresponde a otro lugar, el signo engañoso sugiere al consumidor o usuario que el producto o servicio proviene de una región que no es la correcta.

3.3 Artículo 135 inciso l) de la Decisión 486 (signos que causan confusión)

El Artículo 135 inciso l) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos y/o servicios a los cuales se aplique.

Para que un signo solicitado incurra en esta causal, es necesario:

- Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
- Que exista riesgo de inducir al público consumidor a error con respecto al origen o procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.

4. Interpretación prejudicial andina referida a indicación geográfica (Procesos de Interpretación Prejudicial de los años 2011, 2013 y 2016)

Para este punto hemos revisado 3 procesos de interpretación Prejudicial Andina respecto a indicaciones geográficas y hemos verificado que coinciden en su interpretación

En el Proceso 22-IP-2011 del 22 de junio del 2011 marca "WALITALY" (mixta):

- Con respecto a la indicación de procedencia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que entre los elementos que no se pueden registrar como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen, señala que "esta prohibición que radica en el hecho de que esa

utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica” (Pág.11)

La autoridad considera que las condiciones necesarias las prohibiciones absolutas del Artículo 135 inciso i) de la Decisión 486⁶ relativo al riesgo de engaño de una indicación de procedencia geográfica del producto o servicio que se pretenda amparar son las mismas que deben aplicarse en caso que se produzca un engaño cuando se usa una indicación geográfica en los medios comerciales o el público en general, en cuanto a la procedencia de un producto contemplado en el Artículo 222⁷ de la Decisión 486. La autoridad andina, para evaluar el supuesto de engaño con respecto al lugar de procedencia debe concurrir las siguientes condiciones:

- *Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.*
- *Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.*
- *Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.*

El objetivo de esta prohibición es resguardar el orden público amparando tanto al consumidor como al lugareño. Al consumidor protegiendo su libertad de elegir para evitar que incurra en error o engaño con respecto a un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia geográfica, cuando en realidad se trata de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas. El otro objetivo es proteger al lugareño o productor para evitar el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales son titulares (Pág.14).

Con respecto al impedimento absoluto de registro de marcas del Artículo 135 inciso l)⁸ de la Decisión 486 referido a una indicación geográfica que pueda generar confusión el Tribunal Andino considera si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto o servicio, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable. Para que se aplique el supuesto de confusión es necesario la concurrencia de 2 condiciones:

1. Que el signo consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
2. Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

El Tribunal considera que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. (Pág.13)

Con respecto a los signos descriptivos el Tribunal considera que no son registrables como marcas, por carecer de distintividad. Un signo es descriptivo cuando designa o comunica al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen o se refieren a la procedencia geográfica de los mismos. Esta clase de denominaciones no indican un origen empresarial y pertenecen al lenguaje común y por ende de dominio público. En ese sentido, dicha denominación conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Por ende, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro.

En el proceso 091-IP-2013 del 15 de mayo del 2013 marca “BIZCOPAN ZAPATOCA”:

6 **Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que (...) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

7 **Artículo 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

8 **Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”

El Tribunal Andino reitera textualmente sus consideraciones sobre las indicaciones de procedencia y los impedimentos absolutos de registro de marcas del artículo 135 expuestos en el proceso 22-IP-2011 (Páginas. 11 y 12). Con respecto a los tipos de Indicación Geográfica, señala que las Indicaciones de Procedencia son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; por su lado, las Denominación de Origen son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

En el proceso 315-IP-2013 del 17 de febrero del 2017 marca “ALPINA GRUYERE” mixta:

El Tribunal Andino considera necesario para que se configuren las prohibiciones del Artículo 135 literales i) y l) referidas a engaño y confusión deben contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida la indicación geográfica de procedencia del producto que se pretende amparar las mismas condiciones que se señala que concurren en los procesos: 22-IP-2011 y 091-IP-2013 y agrega que si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable.

5. Casos peruanos de signos que incluyen indicación geográfica

5.1 Caso 1 [Resolución 0339-2003/TPI-INDECOPI 23/03/2003 – EXP. 132442-2001]

El 01 de Agosto del 2001, Nicanor Revilla (de Perú) solicitó el registro de la marca , y se opuso la empresa Sequoita Capital Management Ltd., con base a los impedimentos absolutos de registro del Artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486 argumentando que el signo solicitado es descriptivo porque designa a un país productor de ron a nivel mundial y no asocia a un origen empresarial; además, es engañoso porque proporciona una información incorrecta sobre la procedencia geográfica de los productos del país, pues se creará que el ron procede de Puerto Rico.

La Resolución N° 266-2003/OSD-INDECOPI del 09-01-2003 declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado por considerar que el signo solicitado es descriptivo y carece de la aptitud necesaria para cumplir la función identificadora propia de la marca, ya que está conformado por una expresión descriptiva “PUERTO RICO” que informa que el ron ha sido elaborado o producido en Puerto Rico, lugar geográfico conocido por su calidad. Puerto Rico al ser el nombre de un lugar geográfico productor de ron es utilizado por los empresarios que lo fabrican o comercializan para indicar el origen geográfico del producto, por lo que debe quedar en el dominio público. Agrega que el signo no es engañoso, en sí mismo y no es susceptible de inducir a error a los consumidores respecto a la procedencia geográfica de los productos a distinguir.

La Resolución N° 0339-2003/TPI-INDECOPI del 23/03/2003 confirma la Resolución de Primera Instancia y

deniega la solicitud de registro de la marca mixta , solicitado para distinguir *bebidas alcohólicas y ron* de la clase 33 N.O. con base al Artículo 135 incisos b) y e), por considerar que la denominación PUERTO RICO es descriptiva ya que informa directamente al público del lugar de origen de uno de los productos que se pretende distinguir (ron).

Comentario:

En este caso ambas instancias, han considerado que el término PUERTO RICO que está incluido en el signo mixto solicitado, es descriptivo y carece de distintividad, ya que describe la procedencia geográfica de los productos a distinguir, informa al público de modo directo sobre el lugar de origen del ron, de otorgarse un derecho de exclusiva de tal expresión se privaría indebidamente a los competidores de su uso en el mercado, por lo que debe de permanecer libre. No se ha considerado ni engañoso, ni que pueda inducir a error al consumidor.

5.2 Caso 2 "PATAGONIA" [Resolución N° 1205-2006/TPI-INDECOPI 24/08/2006 – EXP. 253653-2005]

El 7 de Septiembre del 2005 Viña Concha y Toro S.A. (Chile) solicitó el registro del signo PATAGONIA, para bebidas alcohólicas y ron de la clase 33 N.O., que fue denegado por la Autoridad Administrativa de Primera Instancia del INDECOPI⁹ por considerar que PATAGONIA es una indicación descriptiva del origen geográfico de los productos a distinguir (vinos y vinos espumosos), dado que constituye el nombre de la región sur del continente americano en la parte meridional de la Argentina y Chile que se extiende hasta el estrecho de Magallanes, la cual es conocida por la calidad y variedad de vinos que en ella se elaboran.

La Autoridad Administrativa de Segunda Instancia¹⁰ confirmó la Resolución de Primera Instancia y denegó el registro del signo solicitado PATAGONIA en aplicación de la prohibición del inciso l) del artículo 135, a diferencia de la Primera Instancia que aplicó la prohibición del inciso e) del artículo 135.

Asimismo, la Segunda Instancia Administrativa señaló que el signo solicitado PATAGONIA alude a una determinada procedencia geográfica de los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial (vinos y vinos espumosos) que pretende distinguir, y podría inducir a confusión al público consumidor, toda vez que, conforme lo señalara el solicitante en su recurso de apelación, los productos que produce provienen de una región geográfica distinta, esto es, de la región de Mendoza, en el norte de Argentina.

Comentario:

Si bien ambas Instancias denegaron el registro del signo solicitado PATAGONIA aplicaron diferentes impedimentos absolutos, la Primera Instancia aplicó el inciso e) del Art. 135 por considerar que Patagonia es descriptiva y la Segunda Instancia aplicó el inciso l) del Art. 135 por considerar que Patagonia podría inducir a confusión al público consumidor.

5.3 Caso  [Resolución N° 0600-2006/TPI-INDECOPI 16/05/2006 – EXP. 191479-2003]

El 24 de septiembre del 2003, EBEL INTERNATIONAL LIMITED, de Bermuda, solicita el registro de la marca de

producto  , para distinguir cosméticos-fragancias: colonias (eau de parfum; eau de toilette, cologne, colonias refrescantes) talcos perfumados/talcos líquidos perfumados; gel de baño perfumado, cremas suavizantes; lociones perfumadas y otros de clase 03 de la N.O.; contra esta solicitud se formularon varias oposiciones y en Primera Instancia (Resolución 002607-2005/OSD-INDECOPI del 25-02-2005) se declaró fundada una oposición y se denegó el registro del signo solicitado por considerarlo que carece del requisito de distintividad y está incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486 de la CAN.

La Segunda Instancia Administrativa (RESOLUCIÓN N° 0600-2006/TPI-INDECOPI 16/05/2006) confirmó la Resolución de Primera Instancia con diferentes argumentos: determinó que se ha consolidado un acto de competencia desleal, y que han quedado suficientemente acreditados los indicios que el signo EBEL PARIS ha sido solicitado para consolidar un acto de competencia desleal por lo que denegó el registro en aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486. Asimismo, desarrolló una detallada explicación sobre el registro de un nombre geográfico y sus limitaciones, para concluir que el signo solicitado no se encuentra incurso en los impedimentos absolutos de los incisos i), l) del Artículo 135 de la Decisión 486.

La Autoridad de Segunda Instancia examinó los documentos aportados en el proceso de competencia desleal y señaló que al momento de solicitar el presente registro (24 de setiembre del 2003), Ebel International Limited venía haciendo uso de la denominación EBEL PARIS en sus catálogos y en la publicidad de sus productos en forma indiscriminada a través de dos modalidades (haciéndolos pasar como productos franceses, no obstante ser fabricados en otro lugares o sin indicar expresamente que fueran productos

⁹ Resolución N° 5283-2006/OSD-INDECOPI, de fecha 17 de abril del 2006.

¹⁰ Resolución N° 1205-2006/TPI-INDECOPI, del 24 de agosto del 2006, que denegó el registro de la marca PATAGONIA en clase 33 de la N.O.

franceses, pero incluyendo alusiones que podrían hacer asumir que se trataba de productos franceses), tal como se observa en las copias de las páginas pertinentes

Agregó que a la fecha de presentarse la solicitud de registro, debido a la campaña publicitaria efectuada por la solicitante, así como por el uso que realizaba de la denominación EBEL PARÍS, dicha empresa era percibida por el consumidor como una casa de origen francés que introducía sus productos en el Perú, lo cual no correspondía con la realidad, y cito lo señalado por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y la Sala de Defensa de la Competencia, en las Resoluciones N° 40-2004/CCD-INDECOPI y N° 902-2004/TDC-INDECOPI.

La Segunda Instancia Administrativa consideró que el signo distintivo EBEL PARÍS fue uno de los elementos empleados por la empresa solicitante para realizar los actos de competencia desleal que ya fueron sancionados, y por ello la Sala consideró que la solicitante a través del registro del signo pretendió darle visos de legalidad al uso de la denominación EBEL PARÍS en relación con los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, para evitar cualquier posible sanción por la comisión de actos de competencia desleal.

Comentario:

Se advierte que se puede denegar el registro de un signo solicitado que incluye una indicación geográfica cuando hay suficientes indicios que indiquen un uso desleal en aplicación del Artículo 137 Decisión 486, como el caso de la presente solicitud de registro, en la que la solicitante, según la Autoridad, buscaba dar legalidad a un acto de competencia desleal que tuvo pronunciamiento en la segunda instancia administrativa en el área de Defensa de la Competencia.

Considera que puede constituirse como marca un nombre geográfico que no se encuentre incluido en las prohibiciones del Artículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486. Si la indicación geográfica solicitada como marca no es descriptiva, ni indica procedencia geográfica, ni induce a engaño a los consumidores puede registrarse, asimismo si la indicación geográfica contiene otros elementos que la hacen suficientemente distintiva puede acceder a registro. Se advierte que el signo solicitado es mixto; sin embargo, para la Autoridad no fue relevante el signo en sí sino el uso del signo que se discutió en competencia desleal.

5.4 Caso 4 “MANCHESTER” [Resolución 0216-2018/TPI-INDECOPI 02/02/2018 – EXP. 646176-2016/DSD]

El 5 de enero del 2016, CREDITEX S.A. (de Perú) solicitó el registro de la marca “MANCHESTER” para distinguir tejidos y productos textiles en la clase 24, solicitud que recibió 2 oposiciones de empresas que tenían registro o solicitud que incluía la palabra MANCHESTER con otros elementos denominativos o gráficos.

La Resolución N° 1597-2017/CSD-INDECOPI (14-06-2017) de Primera Instancia declaró fundadas 2 oposiciones y denegó el registro por considerar al signo solicitado semejante y confundible con respecto a los signos registrados.

La Autoridad Administrativa de Segunda Instancia (Resolución 0216-2018/TPI-INDECOPI, del 2 de febrero del 2018) denegó el registro del signo solicitado MANCHESTER para distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases de la clase 24 N.O. por estar incurso en la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. Consideró que, si bien la denominación MANCHESTER es el nombre de una ciudad en el Reino Unido, debido a su uso frecuente en el mercado (según las diferentes páginas webs donde consta la expresión TELA MANCHESTER), es susceptible de ser entendida por el público consumidor como un tipo de tela, caracterizada por ser un tipo de tela deportiva, con tejido de punto, utilizada en playeras (camisetas) shorts etc., por lo que de otorgarse un derecho de exclusividad sobre la expresión MANCHESTER, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado con relación a los productos de clase 24 de la N.O. MANCHESTER debe permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma, o una denominación similar para ofrecer sus productos de clase 24 de la N.O. en el mercado.

Comentario:

En este caso, la Autoridad de Primera Instancia no consideró que el signo solicitado estuviera incurso en alguna prohibición absoluta del Artículo 135 de la decisión 486, sino que solo estaba incurso en el artículo 136 a) de la Decisión 486, por ser confundible con las marcas registradas. La Segunda Instancia administrativa

si bien reconoce que MANCHESTER es una indicación geográfica, no considera que actualmente indique un origen geográfico de los productos, sino que por su uso generalizado se ha vuelto un término descriptivo de un tipo de tela deportiva y por ello ha perdido su significado geográfico¹¹.

5.5 Caso 5 [Resolución N° 011600-2003/OSD 07/10/2003 – EXP. 160396-2002]

El 26 de agosto del 2002, Roberto Barzola Barzola (de Perú) solicitó el signo , para distinguir *prendas de vestir y calzado* de la clase 25 N.O., la Resolución de Primera Instancia (11600-2003/OSD-INDECOPI del 07/10/2003) consideró que el término ITALY será identificado por el público consumidor como ITALIA, y teniendo en cuenta la conformación del signo solicitado (concretamente la denominación TOTTY OF ITALY que significa Totty de Italia; y la figura de un escudo que alude a la idea de país) el término ITALY del signo solicitado induce al consumidor a pensar que los productos tienen alguna vinculación con Italia, más aún si este país se encuentra a la vanguardia de la moda. Así, el consumidor podrá considerar que los productos son de Italia, o tienen materia prima italiana, o son confeccionados de acuerdo a la moda italiana.

La Autoridad argumenta que el propio solicitante ha manifestado en su recurso de apelación, que las prendas de vestir no se importan de Italia, de manera que los productos que distinguen el signo solicitado no tendrían procedencia italiana, por lo que el signo solicitado resultaría engañoso para los consumidores quienes podrían creer que los productos tienen procedencia italiana. Por ende, la Autoridad concluye que por contener una indicación incorrecta el signo solicitado induciría a engaño al consumidor y aplica la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 446.

La Autoridad Administrativa de Segunda Instancia siguiendo los criterios del Tribunal Andino evalúa si el signo solicitado está incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso l) del artículo 135 de la Decisión 446. Señala que el término ITALY del signo solicitado constituye una indicación de procedencia, por cuanto puede ser asociado por el público consumidor con una zona geográfica determinada (Italia).

La Autoridad nuevamente se refiere a la afirmación de la solicitante en su apelación, respecto que los productos a distinguir no tendrán procedencia italiana, para determinar que se configura el supuesto de confusión contenido en la norma bajo análisis, toda vez que el público consumidor incurriría en error al creer que los productos tienen una procedencia geográfica que no le corresponde, y concluye que el signo solicitado por estar conformado por una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión al consumidor, se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.

Comentario:

Ambas instancias consideraron que el signo solicitado es engañoso e induce a confusión sobre la procedencia geográfica de prendas de vestir y que es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto a la procedencia geográfica de las prendas de vestir.

Para determinar si se configura una confusión entre el signo solicitado respecto al lugar geográfico de los productos la Autoridad realizó la evaluación de acuerdo con los criterios señalados por el Tribunal Andino:

- Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y estos.
- Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

11 Es preciso recordar casos como: CHANCAY, que indica un tipo de pan dulce y ya no indica la procedencia geográfica de Chancay; SALCHICHA DE HUACHO, indica tipo de embutido y no origen de Huacho. En ese sentido se convirtieron en términos genéricos de un producto, dejando de ser indicativos de procedencia.

5.6 Caso 6 “FINLANDIA” (Resolución N° 0605-2007/TPI-INDECOPI – EXP. 237489-2005)

En el caso de la empresa FINLANDIA Voska Worldwide LTD (de Finlandia) quien solicitó el 01-04-2005 la marca FINLANDIA para distinguir *bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)* productos de la clase 33, la Primera Instancia Administrativa (Resolución N° 15812-2006/OSD-INDECOPI (27-09-2006) denegó de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que el signo denominativo FINLANDIA, es descriptivo de la procedencia geográfica del vodka, ya que el vodka proveniente de Finlandia (que es uno de los principales productores de vodka), es reconocido a nivel mundial por su buena calidad. Se destacó que el signo solicitado no presenta algún otro elemento denominativo o figurativo que le aporte aptitud distintiva.

La Segunda Instancia Administrativa (Resolución N° 0605-2007/TPI-INDECOPI del 27-03-2007), revocó la Resolución de Primera Instancia y concedió el registro del signo FINLANDIA, tuvo una opinión diferente, al considerar que, si bien FINLANDIA es uno de los países productores de vodka a nivel mundial, no es el único y el consumidor promedio peruano desconoce esta información, por lo que no se puede concluir que los consumidores asumirán que el vodka con esa marca provenga de FINLANDIA. Calificó a FINLANDIA como un signo arbitrario, que no es descriptivo y posee distintividad, en la medida en que es susceptible de indicar un determinado origen empresarial.

Comentario:

En este caso, tenemos dos pronunciamientos opuestos dado que la Primera Instancia consideró que el término FINLANDIA es descriptivo de la procedencia geográfica del producto a distinguir mientras que la Segunda Instancia consideró que es arbitrario respecto a los productos y no indica origen geográfico sino al contrario es susceptible de indicar un origen empresarial, ya que la solicitante es titular de varios registros que incluyen el término Finlandia, por lo que el público asociará el signo solicitado con el mismo origen empresarial de las demás marcas registradas que tiene a su favor.



5.7 Caso 7 2005]

[Resolución N°0057-2007/TPI-INDECOPI 08/01/2007 – EXP. 236854-



El 23 de marzo del 2005 la empresa Apariss S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca , para distinguir entre otros perfumes, fragancias, cosméticos y maquillaje en general, cremas, etc., de la clase 03 N.O. contra esta solicitud se formularon 2 oposiciones, En Primera Instancia (Resolución 9122-2006/OSD-INDECOPI del 19-06-2006) se declararon infundadas las oposiciones y se otorgó el registro por considerar que el signo solicitado visto en su conjunto logra tener una aptitud distintiva por lo que no está incurso en la prohibición del Art. 135 inciso e), ya que no está conformado por la denominación París sino por el término APARISS escrito con una grafía especial y la letra A estilizada, (que no es la figura de la torre Eiffel como dicen las opositoras), además APARISS está acompañado por los términos PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE. En la Resolución se manifiesta que se encuentran varias marcas registradas a favor de terceros que incluyen la denominación PARIS: ALMACENES DE PARIS, CEDIB PARÍS, EVENING IN PARIS, FROM PARÍS TO YOU. MAXIM´S DE PARIS Y SOIR DE PARIS. Agrega que no se trata de una falsa indicación de procedencia, ni

el signo es engañoso en la medida que el signo solicitado  “en sí mismo” no es susceptible de inducir a error sobre la procedencia geográfica de los productos, por lo que no está incurso en el Artículo 135 inciso l) de la Decisión 486.

La Segunda Instancia Administrativa confirmó la Resolución de Primera Instancia sin reivindicar las denominaciones PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE, por considerar “que el signo solicitado no incluye en su conformación el término PARIS sino la denominación APARISS PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE y logotipo...” (Pág. 12). Agrega que el único elemento relevante es APARISS ya que las demás denominaciones son descriptivas pues hacen alusión a los productos que pretende distinguir el signo solicitado y a su presunto origen por lo que no son reivindicables. Consideró que la denominación APARISS es un signo de fantasía debido a que al haber incluido la letra A al inicio del término y la segunda letra S al final del mismo, se ha constituido un nuevo término que no proporciona una información directa y concreta sobre la procedencia geográfica de los productos a distinguir” (Pág. 12) Por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de los incisos e) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486. Se afirma que

París no es la denominación que se pretende registrar sino APARISS, y que el término PARIS, nombre de la capital de Francia, en principio, es susceptible de ser registrado como parte de un signo distintivo tal como se demuestra con la que coexistencia de marcas registradas a favor de terceros en la clase 3 de la N.O. que lo incluyen. Se destaca que París no es la denominación relevante en el signo solicitado, "sino más bien, la denominación APARISS, la cual no alude a ningún lugar específico al ser tomado como signo de fantasía, por lo que no indica una procedencia geográfica". (Pág. 21)

Comentario:

Se advierte que la Autoridad Administrativa no aplica ninguna prohibición referida a un origen geográfico porque considera que el signo solicitado no es París sino APARISS que no es descriptivo ya que no alude a ningún lugar geográfico específico, por ello es un signo de fantasía que no indica una procedencia geográfica. Significa que para ser descriptivo un solo elemento geográfico o todos los elementos que conforman el signo solicitado deben constituir la indicación geográfica y carecer de distintividad, dado que si contienen el elemento geográfico descriptivo pero se incluyen otros elementos que si son distintivos, la nueva combinación sería distintiva, y la indicación geográfica no sería descriptiva ya que perdería su contenido localizador y adquiriría distintividad, aunque no se otorgue el derecho de uso exclusivo al término de procedencia geográfica que pertenece al dominio público. La autoridad administrativa no se pronuncia sobre la afirmación del solicitante, que su diseño incluye París de France y el diseño con fondo de Torre Eiffel.

5.8 Caso 8



[Resolución N° 2046-2012/TPI-INDECOPI 29/10/2012 –EXP. 428299- 2010]

El 3 de agosto de 2010 Gloria S.A. (de Perú) solicitó el registro de la marca  en clase 29 de la N.O contra esta solicitud se formularon 2 oposiciones. En Primera Instancia (Resolución 1447-2011/OSD-INDECOPI del 20-06-2011) se declararon infundadas las oposiciones y se otorgó el registro por considerar que el signo solicitado visto en su conjunto logra tener una aptitud distintiva por lo que no está incurso en las prohibiciones de los incisos e), i) y l) del Art. 135 de la Decisión 486. Se señala que si bien Suiza aisladamente considerada, puede hacer referencia a una de las características de los productos a distinguir, que provienen o han sido elaborados con ingredientes de Suiza, en el presente caso al apreciar la denominación SUIZA conjuntamente con LINDA + y los elementos figurativos no transmiten tal idea. Se considera que el signo solicitado no es engañoso ya que en la mente del consumidor LINDA + Suiza y figura de vaca sosteniendo una flor "puede generar diferentes interpretaciones, tales como: belleza de un país (Suiza) o belleza de una mujer proveniente de Suiza, y no necesariamente que los productos a los que se aplica provengan o no de Suiza" (Pág. 4), Agrega que el signo solicitado no es susceptible de inducir a confusión respecto a los productos que se aplica.

La Segunda Instancia Administrativa confirmó la Resolución de Primera Instancia y concedió el registro de

la marca . Consideró que por el solo hecho que el signo solicitado contenga el término SUIZA no es engañoso, dado que no contiene en sí mismo ninguna información errónea, ni una indicación incorrecta sobre la procedencia de los productos de la clase 29 de la N.O. que pretende distinguir. Precisó que la ley permite el registro de marcas que incluyan nombres geográficos en la medida que sean distintivas con relación a los productos que pretenden distinguir y no se encuentren en alguno de los supuestos de prohibición de registro establecidos en la ley.

Comentario:

La Autoridad Administrativa reconoce que la denominación SUIZA, que forma parte del signo solicitado, corresponde al nombre de un país ubicado en Europa Central (indicación geográfica de procedencia), y que Suiza abrió el camino a los procesos de fabricación de alimentos, siendo conocida por sus productos lácteos, en estricto por sus quesos; sin embargo, no considera que cause engaño ni confusión, porque según se expresa en la Resolución: "no se ha señalado en la solicitud de registro que los productos provengan o sean susceptibles de provenir de un lugar distinto a Suiza" (Pág. 26 de la Resolución) parecería que si en la solicitud se hubiera señalado que los productos provienen de un lugar distinto a Suiza causaría confusión, pero como no se ha señalado no hay confusión. Es por esta última razón que no aplica la causal de irregistrabilidad del inciso l) del artículo 135 de la Decisión 486.

La Autoridad interpreta que al no señalar expresamente en la solicitud que los productos vengan de un lugar distinto a Suiza, no se generaría confusión.

5.9 Caso 9 “MONACO” [Resolución N° 0529-2007/TPI-INDECOPI, del 15/03/2007 – EXP. 244064- 2005]

El 2 de junio del 2005 Mónaco Gaming S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca “MONACO”, para distinguir esparcimiento, juegos de azar, casinos, tragamonedas de la clase 41 N.O. La Primera instancia administrativa (Resolución N°15252-2006/OSD-INDECOPI, del 18/09/2006) declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado MONACO por considerar que MONACO resulta ser un signo arbitrario respecto de los servicios que pretende distinguir, ya que si bien Mónaco es un principado europeo, famoso por albergar en su interior importantes casa de juegos, ello es desconocido por el consumidor promedio, quien no va a verse inducido a creer que existe conexión entre el signo solicitado y el principado de Mónaco, ya que lo percibirá como un signo arbitrario. Por lo que, no constituye un signo engañoso respecto a la procedencia geográfica ni una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión respecto a los servicios a distinguir, por tanto no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los incisos i) y l) del artículo 135 la Decisión 486. (pág. 2)

La Segunda Instancia Administrativa (Resolución N° 0529-2007/TPI-INDECOPI, del 15/03/2007) determinó que si bien MONACO –que constituye el nombre del Principado de Mónaco– es susceptible, en principio, de ser registrado como parte de un signo distintivo, ya que no existe prohibición para el registro de los nombres de Estados, la denominación Mónaco alude a un lugar de reconocido prestigio en el ámbito de hoteles, restaurantes y casinos de lujos, sin embargo, el público al que está dirigido ese tipo de servicios desconoce mayormente esta situación, lo considera como un término arbitrario, al igual que ocurre con los locales de entretenimiento y casinos que funcionan en nuestra capital y que llevan el nombre de lugares y establecimientos conocidos y prestigiados con relación a estos servicios, como es el caso de los Casinos New York City, Hollywood, Las Vegas, Cancún, Montecarlo, Miami, etc. (pág. 14). En virtud de tal argumento concluyó, que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135, inciso l) de la Decisión 486.

Comentario:

La Autoridad considera que el término MONACO es arbitrario y que el consumidor al que se dirigen los servicios desconoce que Mónaco sea un principado de prestigio en hoteles y casino de lujo, por lo que el consumidor no vincularía el término MONACO a una indicación geográfica o descriptiva y cita como ejemplo la no vinculación geográfica existente con respecto a los casinos que tienen como término lugares geográficos New York City, Hollywood, Las Vegas, etc.

El argumento es la presunción que el consumidor peruano desconoce que la palabra MONACO se refiere al principado famoso por sus hoteles y casinos, por lo que no puede realizar la vinculación geográfica del signo con los servicios.

5.10 Caso 10 INDONESIA [Resolución N° 1620- 2006/ OSD Indecopi del 14/02/2006 – EXP. 251849-2005]

El 6 de julio del 2006, por Resolución 0906-2006/TPI Indecopi, se revocó la Resolución de Primera Instancia



y se otorgó el registro de la marca (sin reivindicar la denominación Indonesia).

La Resolución de Primera Instancia denegó de oficio el registro solicitado por considerar que el signo solicitado incluye una denominación carente de capacidad distintiva, ya que por sí sola no tiene capacidad de identificar y diferenciar los productos que se pretenden distinguir, no permite al público consumidor identificarlo como un indicador de un determinado origen empresarial. Los otros elementos adicionales no contribuyen a aportar distintividad.

La denominación Indonesia podría ser utilizada para informar que los productos (*vestidos, calzados, sombrerería y prendas de vestir*) de la clase 25 provienen de Indonesia por el desarrollo de su industria textil.

La Segunda Instancia considera que la denominación Indonesia hace referencia a la procedencia o lugar de origen de los productos a distinguir por lo que podría estar incurso en la prohibición absoluta del Artículo 135 inciso l) de la Decisión 486 y no se podría otorgar un derecho de exclusiva sobre tal expresión porque se privaría a los demás competidores de utilizarla en el mercado para identificar el origen de los

productos, debiendo permanecer libre. Sin embargo, advierte que como el signo solicitado incluye otros elementos figurativos y cromáticos que sí le dan la distintividad necesaria al signo en su conjunto para identificar los productos indicando su procedencia empresarial, por lo que concede el registro sin revindicar la denominación INDONESIA.

Comentario:

En el presente caso hubo diferencia de interpretación pues la Primera Instancia denegó el registro por considerar que los elementos adicionales (cromáticos y figurativos) del signo solicitado no le dan suficiente distintividad a la denominación INDONESIA que es una indicación geográfica que indica que las prendas de vestir provienen de Indonesia, por lo que no se puede individualizar los productos a un origen empresarial. A diferencia de la Segunda Instancia que considera que los elementos adicionales sí le otorgan la distintividad necesaria al signo solicitado mixto para identificar los productos con un origen empresarial.

5.11 Caso 11 “Puerto Eten” [Resolución N° 25123-2017/DSD-INDECOPI – EXP. 689649-2017]

El 21 de noviembre del 2017 por Resolución N° 25123-2017/DSD-INDECOPI se denegó el registro de la marca



solicitada (el 04/01/2017) para conservas de pescado de la clase 29 N.O., por considerar que Puerto Eten constituye uno de los distritos la provincia de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, con producción pesquera especialmente artesanal que el gobierno nacional y regional ha desarrollado iniciativas para implementar este puerto pesquero. Además, se señaló que los productos que pretende distinguir están elaborados de pescado por lo que la referencia al lugar de extracción de dicho recurso puede ser objeto de consideración por parte del público consumidor al momento de realizar decisión de consumo. Luego de evaluar (signo y producto) la Autoridad determina que el signo solicitado sería una expresión que informará directamente al público sobre la procedencia geográfica de los productos; por lo que, Puerto Eten no identifica un origen empresarial determinado, sino que hace referencia que las conservas de pescado han sido elaboradas en Puerto Eten o que la materia prima (pescado) ha sido extraída de este lugar. Los demás elementos no aportan distintividad o no desvirtúan lo señalado.

El signo solicitado en su conjunto resulta carente de la aptitud distintiva para identificar y diferenciar los productos que distingue, por ello no se otorga derechos de exclusividad pues constituiría una barrera de acceso al mercado que impediría a cualquier persona que produce tales productos o similares utilizar el término Puerto Eten como procedencia.

Comentario:

En este caso se considera que el signo solicitado que contiene la expresión PUERTO ETEN indica el lugar en el que se elaboran los productos o la materia prima de lo que se pretende distinguir y no un origen empresarial, por lo que carecería de distintividad. En la Resolución no se aplica la prohibición del inciso e) del Artículo 135 de la Decisión 486 referida a la indicación geográfica, no concluye que es un signo descriptivo, sino solamente que carece de distintividad y aplica el inciso b) del Artículo 135 referido al impedimento de carencia de distintividad, pese a que en sus argumentos se indica que Puerto Eten informará directamente al público sobre la procedencia geográfica de los productos.

5.12 Caso 12 “AMAZONAS” [Resolución 2155-2013/CSD-INDECOPI (26/07/2013) – EXP. 504385-2012]

El 17 de agosto de 2012 Portella Fonseca Maribel de Perú solicita la marca “AMAZONAS” en la clase 39 y por Resolución 2155-2013/CSD-INDECOPI (26/07/2013) se deniega de oficio el registro de la marca de servicio AMAZONAS por considerarla que es descriptiva y que esta incursa en la prohibición del inciso e) del Artículo 135 de la Decisión 486.

La Autoridad Administrativa luego de analizar la distintividad del signo para evaluar si es capaz de diferenciar los servicios de la clase 39 en el mercado, señala que el signo solicitado está constituido únicamente por la denominación AMAZONAS la cual hace referencia a una de las regiones que se encuentran al norte del Perú e informa de manera directa de las características de los servicios que distingue, es decir, el destino que tendrá el transporte de personas, cargas y mensajería hacia el lugar denominado AMAZONAS.

Concluye que el signo no logra indicar una procedencia empresarial y que no puede darse un derecho de exclusividad ya que se impediría a los demás competidores de estos servicios, utilizar la palabra Amazonas en el mercado.

Comentario:

La Autoridad Administrativa aplica la prohibición absoluta de registro de marca que se refiere a describir la procedencia geográfica, porque considera que una denominación que brinda información sobre determinado servicio debe ser utilizada libremente por los competidores y no puede darse un uso exclusivo a una persona pues se estaría privando a los demás competidores la posibilidad de utilizar tal término descriptivo en el mercado para indicar una característica del servicio de transporte.

La Autoridad Administrativa ha considerado el interés de los empresarios y que el término Amazonas al formar parte del lenguaje es de dominio público. Por lo que el signo carece de distintividad al no diferenciarse de la característica del servicio, que es el destino del transporte¹².

5.13 Caso 13 “AA COMERCIAL VALENCIA” & logotipo [Resolución 1439-2015/TPI-INDECOPI – EXP. 527629-20013/DSD]

El 22 de marzo de 2013 Ana María Osorio Mejía solicitó el registro de la marca “AA COMERCIAL VALENCIA” & logotipo en clase 33 de la N.O. para bebidas alcohólicas. En Primera Instancia (Resolución 20426-2013/DSD-INDECOPI del 16-12-2013) se denegó de oficio el registro del signo solicitado por estar constituido de una denominación que constituye una imitación de la denominación de origen extranjera VALENCIA la cual se encuentra protegido por El Arreglo de Lisboa, y puede causar riesgo de confusión con la denominación de origen, así como un aprovechamiento injusto.

La Segunda Instancia Administrativa confirmó la Resolución de Primera Instancia y denegó el registro de la marca “AA COMERCIAL VALENCIA” & logotipo, por considerar que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación de origen extranjera VALENCIA. Por lo que, de acuerdo con el Artículo 135 inciso k) de la Decisión 486 no puede ser registrado como marca un signo que contenga una denominación de origen protegida para vino y bebidas espirituosas como es el caso presente.

Comentario:

En este caso la Autoridad aplica de oficio un tipo de indicación geográfica, la prohibición de la denominación de origen específica para vinos y bebidas espirituosas, porque considera que basta que una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas esté contenida en el signo solicitado para prohibir su registro. No se necesita otra condición. El inciso k) del artículo 135 de la Decisión 486 ha recogido el contenido del Artículo 23 inciso 2 del ADPIC, referido a la protección de vinos y bebidas espirituosas, que establece que todo miembro, de oficio, si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos, que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, y bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

6. Caso Judicial Peruano: Resolución de conflictos entre la Autoridad Administrativa de Marcas y la Corte Superior y Suprema de Justicia y el titular de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación WALITALY



En el Expediente 160828-2002 Jie Bin Su de China solicitó el 02-09-2002 el registro de la marca  para distinguir productos de instalaciones para abastecimiento de agua y fines sanitarios, partes y repuestos, de la clase 11 de la N.O. consideramos relevante la oposición de FIMCIM SRL de Italia quien invoca los incisos e), i), j) y l) del Artículo 135 Decisión 486, además, agrega que incurre en un acto de competencia desleal toda vez que induciría al público consumidor a error en cuanto al origen de los productos. El solicitante alega que ya tiene registrada a su favor con anterioridad desde el año 2000, la marca denominativa WALITALY con Certificado N° 666761¹³ y que el signo solicitado mixto incluye una denominación de fantasía sin significado.

¹² La Autoridad mantiene la misma opinión, ya que varios años después, en el 2017 por Resolución 12893-2017/DSD, denegó el registro del signo Amazonas Gocta Explore para organización de viajes de clase 39, por considerarlo descriptivo de las características del servicio de transporte y viajes enfocados a la zona turística del departamento de Amazonas.

¹³ Contra esta marca se inició una nulidad de registro que fue favorable en primera instancia y desfavorable en segunda; sin embargo, el titular no la renovó.

6.1 Resolución administrativa N° 012351-2004/OSD-INDECOPI del 12/10/2004



La Primera Instancia Administrativa al evaluar la registrabilidad del signo solicitado si bien incluye un solo término WALITALY en su estructura grafonética éste ha sido constituido por la conjunción de los términos WAL e ITALY los mismos que no han perdido individualidad dentro del signo.

Considera que el consumidor al percibir el signo solicitado advertirá que se trata de la conjunción de dos términos: uno de fantasía WAL y el otro ITALY con un significado claro, la traducción al inglés de la palabra ITALIA y asumirá a partir de la inclusión ITALY que los productos que pretende distinguir son elaborados en Italia o con materia prima proveniente de dicho país lo cual no obedece a la realidad.

Señaló que en la Resolución 1167-2004/OSD-INDECOPI se determinó que la palabra ITALY es frecuentemente usada en el mercado para indicar el origen o procedencia de los productos de la mencionada clase 11, suscitando en el consumidor la idea que aquellos productos a los que se aplica el signo son elaborados en ITALIA; por lo tanto, si tales productos tuvieran un origen distinto al italiano, estaríamos frente a un signo engañoso; lo cual ha sido debidamente acreditado en el presente caso, en el que los productos son elaborados en CHINA. Además, se advierte que la denominación ITALY no ha perdido su individualidad dentro del conjunto del signo materia de análisis. (pág. 10)

La Primera Instancia concluye que el signo WALITALY y logotipo resulta engañoso sobre la procedencia geográfica de las instalaciones para el abastecimiento de agua y para fines sanitarios, partes y repuestos incluidos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, debido a que la inclusión de la indicación geográfica ITALY dentro del mismo será apreciada válidamente por el consumidor como información relativa al origen geográfico de los productos.

6.2 Resolución Administrativa N° 268-2005/TPI-INDECOPI del 17/03/2005

La Segunda Instancia Administrativa revoca la Resolución N° 12351-2004/OSD-INDECOPI (12-10-2004) en el extremo que denegó el registro del signo y OTORGA el registro de la marca WALITALY & logotipo.

A diferencia de lo manifestado por la Oficina de Signos Distintivos, la Segunda Instancia Administrativa ha considerado que si bien la denominación WALITALY incluye la denominación ITALY (equivalente en el idioma inglés a la denominación ITALIA), ésta ha perdido su individualidad, en la medida que la primera sílaba (vocal i en mayúscula) de la denominación ITALY se encuentra antecedida por la consonante L en la denominación WALITALY, conformando la segunda sílaba (LI) de dicha denominación. Por ello, el público consumidor percibirá la denominación WALITALY como una denominación de fantasía sin significado alguno y no hay posibilidad que asuma que los productos que pretende distinguir el signo solicitado provengan o tengan alguna vinculación con Italia.

Concluye que WALITALY no constituye una indicación incorrecta que induzca a engaño por al consumidor por lo que el signo no está incurso en la prohibición del inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486.

De otro lado, teniendo en consideración las definiciones e interpretaciones del Artículo 135 l) de la Decisión 486, la Autoridad determina que WALITALY no será percibida como indicación de procedencia por parte del consumidor por cuanto no designa ningún lugar, ni país, ni región, ni ciudad, tampoco algún fenómeno de la orografía ya que la indicación geográfica debe tener un origen geográfico concreto. Como no es un lugar geográfico que designe o se caracterice por la fabricación de productos específicos no hay un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y los productos, por lo tanto, tampoco es posible inducir a confusión.

6.3 Sentencia de la Corte Superior de Justicia – Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo (Resolución N° 17 10-09-2007)

Que declara fundada la demanda de FIMCIM S.R.L. de Italia y en consecuencia nula la Resolución N° 268-2005/TPI-INDECOPI del 17/03/2005 y ordena que la demandada cancele el registro de la marca WALITALY en clase 11 por considerar que el signo registrado por incluir la expresión WALITALY inducirá al consumidor a entender el origen de los productos que distinguen, es decir, que son fabricados en Italia pese a que en realidad se trata de productos provenientes de china, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en los impedimentos absolutos de los incisos i) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486.

6.4 Sentencia AP-Nº 3125-2008 de la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil Permanente (18-08-2009)

En la Sentencia de la Corte Suprema se resuelve, en primer lugar, confirmar la Sentencia de la Corte Superior que declara fundada la demanda y nula la Resolución 268-2005/TPI-INDECOPI y se ordena que Indecopi (demandada) cancele el registro Nº 104892 de la marca WALLITALY en clase 11 de la N.O. que se otorgó a JIE BIN SU de China.

La Corte Suprema ha considerado que la marca registrada incluye la denominación WALITALY que está comprendida dentro de la definición de falsa indicación de origen al constituir un término que hace referencia a un país, Italia, del cual procedería los accesorios para el desagüe no existiendo ninguna otra referencia que informe a los consumidores acerca de la procedencia china de los artículos, por lo que, el signo cuestionado se encuentra incurso en la prohibición del Artículo 135 de la Decisión 486.

Desestima los argumentos de las 2 apelaciones:

- *Apelación del Indecopi* (demandada) que afirma que WALITALY incluye ITALY (Italia en inglés) que ha perdido individualidad al interior de WALITALY, la cual es percibida por el consumidor como una denominación de fantasía sin significado, no será percibida como indicación de procedencia.
- *Apelación del titular* (litisconsorte) que afirma que WALITALY es un término de fantasía que no se percibe como indicación de procedencia.

6.5 Sentencia CAS-Nº 1711-2010 de la Corte Suprema de Justicia – Sala De Derecho Constitucional y Social Permanente (27-03-2010)

La Sala De Derecho Constitucional Y Social Permanente revisó los contenidos de las sentencias anteriores y consideró que habían sido emitidas de acuerdo a ley. Por lo tanto, mantiene validez la sentencia de Primera Instancia que declaró fundada la demanda por considerar que el signo cuestionado se encuentra incurso en los incisos i) y l) de la Decisión 486 ya que no puede registrarse como marca los signos que puedan engañar al público sobre la procedencia geográfica y tampoco los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión.

En la casación los magistrados consideraron que la marca registrada conformada por WALITALY está comprendida en la definición de falsa indicación de origen al constituir un término que hace referencia a un país, Italia, del que vendrían los accesorios para el desagüe de clase 11. Asimismo, el codemandado (Jie Bin Su) no ha acreditado que se hubiera informado a los consumidores acerca del verdadero origen geográfico de los artículos que importa, pues como se ve en las muestras de las marcas las únicas indicaciones contenidas son WALITALY, desagüe plástico para lavatorio y no existe ninguna otra referencia que informe a los consumidores sobre la procedencia China, por lo que a falta de indicación expresa acerca de la procedencia geográfica de los productos un consumidor razonable entenderá que la expresión WALITALY es la que va a indicar el origen de los productos, es decir, que son fabricados en Italia pese a que en realidad provienen de China. Además, Indecopi tiene antecedentes de pronunciamientos favorables en casos similares ejemplo: “la expresión DELTALY contenido en griferías es susceptible de inducir al consumidor razonable que dichos productos provienen de Italia”.

Aunado a ello, la Sala De Derecho Constitucional Y Social Permanente confirmó la Sentencia de la Corte Suprema Sala Civil Permanente con argumentos sobre el engaño y confusión y concluyó que la marca registrada está conformada por el logotipo que incluye la denominación WALITALY, la cual está comprendida dentro de la definición de falsa indicación de origen por ser un término que hace referencia a un país, Italia, de donde provendrían los productos.

La Corte Suprema en la casación confirma los argumentos de los jueces supremos en el sentido que la denominación de origen incluida en la marca registrada WALITALY está comprendida dentro de la definición de falsa indicación de origen por ser un término que hace referencia a un país, Italia, de donde provendrían los productos. Declara infundado el recurso de casación ya que no se ha aplicado indebidamente la ley ni se ha incurrido en infracción procesal.

En esta Sentencia hay un voto en discordia en minoría que considera que la demanda debe ser declarada infundada porque debe analizarse la distintividad del signo sin descomponer la denominación WALITALY, ya que si es así no constituye un signo engañoso porque no hace referencia a zona geográfica alguna para los consumidores que no asociarán a un lugar tampoco inducirá a error. Es un signo de fantasía que no hace referencia a significado alguno y que puede leerse en una sola palabra y no separado como lo considera

la sentencia, no se aprecia que el signo pueda engañar al público en particular sobre la procedencia geográfica que los productos sean de Italia. Según la ley del rotulado (Ley 28405 Artículo 3 del 30/11/2004) los proveedores tienen la obligación de indicar con tinta indeleble el país de fabricación de los productos, por lo que en caso de que el consumidor perciba el signo en forma separada, WAL ITALY, la supuesta falsa procedencia de Italia queda descartada al tener indicado en el rotulado el país donde fue fabricado el producto (China).

7. Casos colombianos de signos que incluyen indicación geográfica

7.1 Caso 1 "PATAGONIA" (Resolución N° 017225, del 29/06/2006 – EXP. 05084268)

En Colombia, la Primera Instancia Administrativa (Resolución N° 6686 del jefe de la División de Signos Distintivos, de fecha 21/03/2006), consideró que el signo PATAGONIA (Expediente N° 05 084268), solicitado por Viña Concha y Toro S.A. (Chile) para la clase 33 de la N.O., es descriptivo y engañoso y por ello está incurso en la causal de irregistrabilidad de los 2 literales: e), i) del artículo 135 de la Decisión 486, dado que está conformado por una expresión que describe de manera clara, inmediata y directa el lugar de origen de los productos que se pretende identificar, lo cual impide al consumidor identificarlo con un origen empresarial, ya que Patagonia designa una región geográfica de la República de Argentina donde se produce vino y vinos espumosos de calidad y prestigio y que si el producto no proviene de la región de Patagonia se podría inducir a engaño al consumidor quien adquiriría el producto con la falsa creencia que proviene de Patagonia.

La Segunda Instancia Administrativa de Colombia (Resolución N° 017225 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, del 29/06/2006) confirmó la Resolución de Primera Instancia por considerar que el signo solicitado PATAGONIA está comprendido solo en la causal del inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486. Argumentó que PATAGONIA remite a la región o nombre geográfico PATAGONIA que, dadas sus condiciones agroecológicas, es especial para el desarrollo de la industria vinícola, por lo que el consumidor asociará los productos (vinos y vinos espumosos) con dicha región. La Autoridad Administrativa, de los datos de internet, constató que PATAGONIA es reconocida comercialmente por la calidad de sus productos (vinos), por ello consideró que un consumidor que desee adquirir una botella de vino con la marca PATAGONIA entenderá que goza de las calidades del vino de esa región, situación que sería engañosa si se tiene en cuenta que podría provenir de otra región y tener otras características que no sean las propias de la Patagonia. Concluyó que el signo solicitado sugiere que el producto es de Patagonia por lo que se atentaría contra las condiciones de veracidad impuestas en el comercio y podría ser un obstáculo para que el consumidor de manera clara y confiada adquiera un producto motivado por una procedencia geográfica especial.

Comentario:

En el presente caso en ambas Instancias se consideró que PATAGONIA es un término engañoso y en la Primera Instancia se agregó que además el término es descriptivo.



7.2 Caso 2 [Resolución N° 14035, del 14/03/2012- EXP. 07111492]



En el caso de la marca mixta ALPINA GRUYERE  que se denegó el registro solicitado para la clase 29 N.O. solicitada por Alpina Productos Alimenticios de Colombia, la Primera Instancia (Resolución N° 3135, de la Directora de Signos Distintivos de Colombia, de fecha 28/01/2011) consideró que el signo solicitado se encuentra incurso en el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 porque puede engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar, por ello atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el comercio y podría ser un obstáculo para que el consumidor, de manera clara, adquiera un producto motivado por lo que transmite el signo, la Dirección de Signos Distintivos expresa que el signo ALPINA GRUYERE (MIXTA) tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor.

Consideró que la marca solicitada ALPINA GRUYERE tiene latente la posibilidad de inducir a error, ya que al encontrar el consumidor la expresión GRUYERE en el conjunto marcario (si bien contiene la marca ALPINA, el elemento que sobresale en la etiqueta es la expresión GRUYERE dada la ubicación, tamaño y tipo de letra utilizada), creará que los productos identificados con dicha marca, particularmente el queso, cuenta con las mismas características del queso Suizo, hecho que no corresponde con la realidad.

La Resolución de Segunda Instancia Administrativa de Colombia (N° 14035, de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de fecha 14/03/2012) confirmó la Resolución de Primera instancia que denegó el registro solicitado para la clase 29 N.O., solicitada por Alpina Productos Alimenticios. Argumentó que el signo solicitado de naturaleza mixta está conformado por la palabra ALPINA, que es evocativa de los Alpes e indica el origen empresarial de los productos, y que la expresión GRUYÉRE que hace referencia a una ciudad suiza por el cantón de Friburgo. Es de conocimiento público que la región de GRUYÉRE es famosa por la elaboración del queso gruyere, por lo que el consumidor de quesos y productos lácteos al percibir el signo solicitado creará erróneamente que los productos provienen de la región Gruyere o se vincula con la región suiza y se producirá en la mente del consumidor una asociación entre los productos a distinguir por el signo con el lugar geográfico conocido por la producción de quesos como lo es GRUYÉRE. Por lo que Gruyère califica y describe las características de los productos que pretende distinguir indicando que están vinculados a una procedencia geográfica determinada lo cual no estará de acuerdo con la realidad, por lo que afecta la libre elección de los consumidores.

La Segunda Instancia precisa que no se evidencia que la expresión GRUYÉRE se utilice en nuestro medio como genérica o descriptiva respecto de un tipo de queso. Por el contrario, el estudio allegado evidencia que los consumidores lo identifican como un alimento, particularmente un queso proveniente de un país europeo, por lo que estaría latente la posibilidad de inducir al consumidor en error respecto de la procedencia de los productos reivindicados al hacerse uso dentro del signo de la palabra GRUYÉRE, ya que como se anotó si lo asocian con un origen europeo. La expresión GRUYÉRE cuenta un contenido conceptual preciso, referido a un origen geográfico determinado, como es el provenir de la región de Gruyère en Suiza, el cual, es cada vez más conocido por los consumidores colombianos.

Concluye que la expresión GRUYÉRE contenida en la marca solicitada tiene la potestad de inducir a error al consumidor acerca del origen geográfico de los productos que pretende distinguir, por lo cual el signo solicitado en registro está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486.

Comentario:

En el presente caso ambas Instancias coinciden en que la expresión GRUYÉRE contenida en la marca solicitada es engañosa por lo que está comprendida en la prohibición del Artículo 135 del inciso i) de la Decisión 486, sin embargo, en la Segunda Instancia además agregó el impedimento del inciso l) del mismo Artículo al considerar que la expresión GRUYERE puede inducir a error o confusión al consumidor respecto al origen geográfico de los productos a distinguir. Se argumentó que si bien no hay evidencia en el medio colombiano que GRUYÉRE haga referencia a un tipo de queso proveniente de Suiza (como si lo consideró la Primera Instancia Administrativa que afirmó que GRUYÉRE es una ciudad Suiza conocida por la producción de quesos), si hay evidencia que para los consumidores ALPINA GRUYERE haga referencia a un queso proveniente de un país europeo, además la expresión GRUYÉRE cuenta un contenido conceptual preciso, referido a un origen geográfico determinado, como es el provenir de la región de Gruyère en Suiza, el cual es cada vez más conocido por los consumidores colombianos.



7.3 Caso 3 **colombiano ACHIRAS ALTAMIREÑAS [Resolución N° 87051-2017, del 25/12/2017 del Director de Signos Distintivos de Bogotá – EXP. SD 2016/0046586]**

El 17 de noviembre del 2016 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SOJUCAR SAS solicitó el registro de la marca



, para distinguir productos y servicios de la clase 30 (achiras) y 35 (gestión de negocios comerciales) de la N.O. La Primera instancia administrativa (Resolución N° 87051-2017, del 25/12/2017)



negó de oficio el registro del signo solicitado por considerar que el signo solicitado en ambas clases se encuentra comprendido en las causales de irregistrabilidad del Art. 135 literal j) e i) de la Decisión 486.

La Autoridad Administrativa afirmó que ACHIRAS ALTAMIREÑAS (las expresiones “DEL HUILA LAS AUTENTICAS” se encuentran incluidas en el logo) crean en la mente del consumidor la idea que bajo esa marca se comercializa este tipo de productos (achira), que además provienen del lugar geográfico Huila. ACHIRA y del HUILA son denominaciones engañosas al incorporar el origen geográfico del producto el cual podría tener la capacidad de atraer al consumidor a adquirirlo cuando el domicilio del solicitante se ubica en Bogotá, por lo que está incurso en el artículo 135 literal i).

Agregó, que por Resolución 23115-2012 se declaró la protección de la denominación de origen BIZCOCHO DE ACHIRA DEL HUILA para distinguir productos alimenticios a base de almidón de achira o sagú, está denominación indica la zona geográfica correspondiente al departamento del Huila y el producto bizcocho de achira; por ello, luego del examen comparativo, la Autoridad Colombiana determinó que el signo solicitado puede generar confusión en el mercado al incluir la palabra ACHIRAS en la denominación y en la parte grafica DEL HUILA, expresiones que constituyen la denominación de origen protegida, lo que genera riesgo de confusión y asociación por lo que no es admisible su registro.

Con respecto a la clase 35 se considera que hay conexión competitiva por cuanto los servicios del signo solicitado “Gestión de negocios comerciales” pueden incluir el expendio de achiras, por lo que está incurso en el artículo 135 literal j).

Comentario:

Se advierte que la Autoridad colombiana niega el registro del signo solicitado por considerar luego de relacionar el signo solicitado con los productos de la clase 30 y servicios de la clase 35 que pretende distinguir y agrega que el solicitante se encuentra ubicado en Bogotá y no en Huila, se trata de un signo engañoso sobre la procedencia geográfica de los productos y servicios que pretende distinguir, es decir, genera en la mente del consumidor un distorsión de la realidad respecto de lo que distingue y como el consumidor confía que la información que le proporciona es correcta en el presente caso se vería inducido a error sobre la procedencia de lo que se pretende distinguir.

De otro lado, la Autoridad cita la denominación de origen protegida “BIZCOCHO DE ACHIRA DEL HUILA” que indica una zona geográfica el Departamento del Huila y el producto bizcocho de Achira para compararlo con el signo solicitado y los productos y servicios que pretende distinguir, y concluye que las expresiones “ACHIRAS” y “DEL HUILA” que forman parte de la denominación de origen al estar incluidas en el signo solicitado generan riesgo de confusión y asociación.



5.4 Caso 4 [Resolución N° 82432 del 20/10/2015 – EXP. 15-95960-2015]

El 28 de abril de 2015 la sociedad FUNDACION CONSTRUIR CON AMOR SERVICIO Y SOLIDARIDAD solicitó el



registro de la marca para distinguir café, preparaciones a base de cereales, pan y otros productos de clase 30 de la N.O., asimismo productos agrícolas, granos y productos de la clase 31 N.O.

La Dirección de Signos Distintivos de Colombia de Primera Instancia por Resolución N° 82432 (Octubre 2015)



niega el registro de la marca “ en clase 30 y 31 al determinar que el signo solicitado a registrar se encuentra incurso en el Artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, debido a las siguientes consideraciones:

El signo solicitado puede ser engañoso por cuanto contiene el término NARIÑO que indica un lugar de procedencia. La autoridad considera que este término podría generar en la mente del consumidor promedio que NARIÑO es el origen los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada, por ello el consumidor sin realizar mayor análisis creerá que los productos provienen de NARIÑO o se fabrican siguiendo los estándares de calidad y las características particulares atribuido a los productos provenientes de dicho Departamento Colombiano. (Pág. 3)

La Autoridad Colombiana ha expresado que la expresión QUINUA CULTIVADA EN NARIÑO conduce a incongruencias en la mente del consumidor. La negación del registro del signo solicitado no está motivada por el domicilio del solicitante, sino por el riesgo de confusión y/o asociación de origen de los productos al que se vería expuesto el consumidor con la industria de alimentos, características que no son garantizables durante la vigencia del registro, por ello, de aceptarse el registro de la marca solicitada podría engañarse al consumidor al generarse una distorsión en la realidad quedando afectada su elección. (Pág. 3)

Comentario:

La Autoridad Colombiana considera que debe negar esta solicitud de registro porque se trata de un signo que puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que se pretende distinguir y se debe proteger al público consumidor de ser inducido a engaño.

5.5 Comentario general de la Casuística

En el caso de PUERTO RICO la Autoridad Administrativa deniega el registro solicitado porque considera que el signo solicitado es descriptivo por indicar una procedencia geográfica pese a ser mixto. En el caso PATAGONIA, también se considera que es descriptivo por indicar una procedencia geográfica de los productos y se agrega que podría inducir a confusión al consumidor. En el caso de PUERTO ETEN se deniega porque informará la procedencia geográfica de los productos y no identificaría un origen empresarial por lo que carece de distintividad. Consideramos que implícitamente se ha considerado que el signo es descriptivo. En el caso de INDONESIA se advierte una clara discrepancia entre la Primera y Segunda Instancia en la evaluación del signo respecto a la indicación geográfica y a los elementos adicionales.

En el caso FINLANDIA se concede el registro con el argumento que el consumidor promedio peruano desconoce la relación de indicación geográfica de Finlandia respecto del vodka, argumento que también se aplica a MONACO. En el caso de APARISS el argumento consiste en que la anteposición de la letra A al inicio y la S al final convierte al signo en una palabra de fantasía. Asimismo, en el caso de la marca mixta "LINDA SUIZA" se concede el registro con el argumento que SUIZA por estar acompañada con la palabra LINDA y el signo + y los elementos figurativos (de vaca y flor) no es engañosa, parecería que no es relevante que la empresa es de Perú porque la Autoridad considera que no se ha señalado que los productos vengan de un lugar diferente a Suiza.

Respecto a los casos colombianos se deniega el registro de la marca solicitada ALPINA GRUYERE por considerar que el signo tiene latente la posibilidad de inducir al consumidor a error respecto a la procedencia de los productos porque se refiere a un origen geográfico que cada vez es más conocido por el consumidor colombiano. En el caso de ALCHIRAS ALTAMIREÑAS se deniega por considerar que ACHIRA y HUILA son engañosas porque indican el origen geográfico del producto cuando el domicilio del solicitante está en Bogotá, además, estas expresiones constituyen parte relevante de la denominación de origen protegida BIZCOCHO DE ACHIRA DEL HUILA.

Colombia deniega el registro del signo solicitado PATAGONIA por considerarlo engañoso a diferencia del caso peruano que lo denegó por ser descriptivo e inducir a confusión al público consumidor.

De los casos evaluados (caso PATAGONIA PERU y COLOMBIA, caso ACHIRAS ALTAMIREÑAS) se advierte que no es tan claro para la autoridad administrativa cuando se está ante un caso de riesgo de confusión o riesgo de engaño respecto de la procedencia geográfica y por ello se deniegan los signos solicitados que contienen una indicación geográfica en algunas instancias como riesgo de confusión y en otras como engaño. Si bien en los casos denegados se podría considerar que esos signos que incluyen una indicación geográfica carecerían de distintividad solo en el caso de PUERTO ETEN se refiere exclusivamente a la carencia de la aptitud distintiva.

En caso de MANCHESTER la indicación geográfica perdió su significado localizador con respecto a los productos y se convirtió en una denominación descriptiva del producto (TELAS) y ya no significa el lugar

geográfico (en el Perú tenemos varios ejemplos de indicaciones geográficas que han perdido su significado localizador y se han convertido en el nombre del producto o una característica del producto tales como, CHANCAY – pan dulce, SALCHICHA DE HUACHO – un tipo de salchicha, QUEQUE INGLÉS – tipo de queque, PAN FRANCES – tipo de pan). Cuando una indicación geográfica se ha convertido en una denominación descriptiva o genérica, por ser carente de distintividad, no podría registrarse como marca. Si se trata de una denominación geográfica que contiene otros elementos, que le otorga suficiente distintividad; o no es reconocida por el público consumidor como una indicación geográfica, podría considerarse como un signo de fantasía. La Autoridad, en estos casos, puede acceder al registro porque considera que el público no identifica el nombre del lugar como una indicación de procedencia de los productos o servicios, así existen registradas marcas como: FLORIDA para conservas de atún, ALASKA para helados, MONACO para casinos, FINLANDIA para vodka.

8. Indicaciones geográficas registradas en Perú y Colombia

Se encuentran registradas en el Perú en diversas clases marcas que contienen una indicación geográfica entre otras tenemos las siguientes marcas denominativas: "BOSTON" (Certificado N° 0020172 en clase 16 (afiladores de lápices) vigente al 05/10/2023) del titular Elmer's Products, Inc. de USA, "BOSTON" (Certificado No. 00081408 en clase 01 (materias en bruto para lentes de contacto) vigente al 28/06/2022 y No.00080597 en clase 09 vigente al 29/05/2022) del titular Bausch & Lomb Incorporated de USA, "LORETO" (Certificado N°00195608 en clase 21 (escobas, escobillas, recogedores) vigente al 01/02/2023) del titular HUAMAN MORALES DE VELASQUE AANA AURELIA de Lima, Perú.

Y las siguientes marcas Mixtas:  (Certificado N° 234689 en clase 03 vigente al 05/02/2026)

de los titulares HUMBERTO LOZADA y WILLY MORALES de Lima, Perú,  (Certificado N° 106209 en clase 19 (materiales de construcción) vigente al 07/06/2025) del titular CERAMICA LIMA S.A. de Lima, Perú,  (Certificado N° 96939 en clase 28 (pelotas) vigente al 07/05/2024) del titular FALKON

BENBASSAT JACK MAURICE de Perú,  (Certificado N° 244196 en clase 14 (joyería, bisutería)

vigente al 21/11/2026) del titular ILLCW, CORP. de Panamá,  (Certificado N° 83196 en clase 03 (productos para el cabello) vigente al 16/09/2022) del titular TEC ITALY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE – TEC ITALY S.A. DE C.V. de México,  (Certificado N° 271651 en clase 06 (candados, cerraduras) vigente al 31/10/2028) del titular GRUPO FORTE S.A.C. de Perú,  (Certificado N° 03824 en clase 28 (naipes) vigente al 17-01-2022) del titular SANTIAGO MARCO TARRES de España.

En Colombia se encuentran registradas las marcas "FINLANDIA" (Certificado N° 3017080) (24/10/2005) del titular FINLANDIA Voska Worldwide LTD, de Finlandia, "MONACO" (Certificado N° 447475 al 30/03/2012) (esparcimientos y otros servicios de la clase 41) del titular CARLOS ALBERTO ARBELAEZ LONDOÑO de Medellín, "LA BELLA SUIZA" (Certificado N° 374131 al 19/12/2008) (leche y productos lácteos de la clase 29) del titular ENERGIAS S.A. C.L., de Bogotá, y la enseña comercial "LAS VEGAS" & LOGO (Certificado de Depósito N° 549067) del titular LAS VEGAS RECREACIONES S.A.S.

9. Las indicaciones geográficas en las marcas colectivas

Los casos que hemos visto con anterioridad están referidos a marcas individuales.

Con respecto a las marcas colectivas registradas, hemos identificado que son numerosas las que incluyen indicaciones geográficas. En algunos casos la IG está referida a un solo tipo de producto, por ejemplo, el

Certificado N° 88 (14-09-2006 renovada) de la marca  incluye la indicación geográfica CHOCOPE



– PERÚ solo para plátanos, el Certificado N° 99 (14/12/2007) incluye la indicación geográfica



SINSICAP solo para membrillos, el Certificado N° 140 (01-04-2013) de la marca incluye la indicación geográfica CALLAHUANCA solo para frutas.

En otros casos, la marca registrada que incluye la indicación geográfica distingue varios productos de



la clase, por ejemplo, el Certificado N° 42 (24-03-1997) de la marca que incluye la indicación



geográfica CUMBE para chirimoya y paltas, el Certificado N° 111 (19-06-2009) de la marca que incluye la indicación geográfica PUMPUSH – JUNIN para productos agrícolas, hortícolas y otros en clase



31, y el Certificado N° 114 (31-07-2009) de la marca MAZAMARI – SATIPO – PERÚ para café, té, cacao y otros.

Comentario:

Se advierte que las marcas colectivas que incluyen una indicación geográfica o de procedencia se caracterizan por ser mixtas e incluir el nombre geográfico o símbolo que designa el lugar geográfico de producción, es decir su origen, como presentan otros elementos que le dan distintividad, la Autoridad Administrativa las ha considerado que son aptas para ser registradas.

No hemos encontrado ninguna marca colectiva que describa la procedencia geográfica de sus productos sin tener otros elementos ajenos a la indicación geográfica, por ello, no habido casos en los que se deniegue el registro de una solicitud de marca colectiva por contener una indicación geográfica o de procedencia. Todas las marcas colectivas registradas que hemos identificado son mixtas y contienen otros elementos figurativos, cromáticos o denominativos que le dan a todo el conjunto marcario suficiente distintividad y por ello han sido registradas.

10. Comentario final

De la investigación realizada con respecto a los casos de las solicitudes de registro de marca que incluyen indicaciones geográficas, tanto de los que han sido denegados así como de los casos en que se concedió su registro y de la verificación de los registros oficiales de las oficinas de marcas de Colombia y Perú en los que hemos encontrado una heterogeneidad en la aplicación de los impedimentos absolutos referidos a indicaciones geográficas del Art. 135 de la decisión 486, lo que indica que no hay unidad de criterio de cuando se aplica el impedimento de engaño o de confusión pese a que la Comunidad Andina ha establecido concurrencia de condiciones para que se aplique uno u otro supuesto.

Queda para responder, ¿Hasta dónde se permite un registro que contenga una indicación geográfica y que el signo sea distintivo? ¿Se puede señalar con claridad cuál es el grado de protección de las indicaciones geográficas?