



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 733943-2018**

**PRESENTADO POR
SOFIA EMPERATRIZ CABRERA CALDERÓN**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL
TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

LIMA – PERÚ

2021



CC BY-NC-SA

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N° 733943-2018

Materia : Nulidad de oficio de registro de marca

Entidad Pública : INDECOPI

Bachiller : Sofia Emperatriz Cabrera Calderon

Código : 20137878

LIMA – PERÚ

2021

En el presente Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo de nulidad de registro de marca, iniciado de oficio por la Comisión de Signos Distintivos, a través de su secretaria técnica, en contra del registro de la marca PISCANO (certificado N°172159), para distinguir productos bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional, registrada a favor de M.A.R.

La Comisión dispuso de oficio el inicio de la nulidad, con el fin de evaluar si la marca PISCANO, habría sido registrada en contravención la prohibición absoluta de registro señalada en el artículo 135, literal K) de la Decisión 486. Una vez traslada la acción de nulidad a la titular de la marca, esta contesta señalando que el inicio del procedimiento se debe a un cambio de criterio por parte de la autoridad administrativa, lo cual no solo le generaría un grave perjuicio, sino que, afectaría el principio de seguridad jurídica; asimismo, señala que el plazo para anular el acto administrativo mediante el cual se otorga el registro de la marca habría prescrito. Finalmente alega que la marca no se encuentra incurso en la causal de prohibición absoluta de registro, toda vez que, la Denominación de Origen Pisco no se encuentra dentro de la marca PISCANO, de manera expresa e integral.

Mediante Resolución de primera instancia, la Comisión dispone, declarar fundada la acción de nulidad, argumentando que el presente procedimiento es uno de nulidad absoluta de registro de marca y no una nulidad de acto administrativo, por lo cual no habría plazo de prescripción para iniciar el procedimiento; por otro lado indica que la marca PISCANO si se encontraría incurso en la causal estipulada en el artículo 135, literal K) de la Decisión 486, debido a que la marca se encuentra compuesta por la conjunción de las silabas PIS y CANO, que corresponderían a los términos PISCO y CHILCANO.

Dentro del plazo de ley, la emplaza interpone recurso de apelación, reiterando los argumentos señalados en su contestación, pero, además, solicita a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que eleve el expediente en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, a fin de que esclarezca los alcances de la prohibición de “contener”, señalada en el literal K) del artículo 135 de la Decisión 486. Del mismo modo solicita la audiencia de informe oral, la cual es posteriormente otorgada por la Sala, en dicho informe, la emplazada señaló que de declararse fundada la nulidad de la marca se le estaría ocasionando un grave perjuicio económico, así como desincentivaría el sistema de registro marcario.

Finalmente, la Sala emite la resolución de segunda instancia Revocando la resolución emitida por la Comisión y declarando infundada la acción de nulidad. Asimismo, denegó la solicitud de la emplazada, en cuanto a elevar el expediente en consulta al tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por considerar que contaba con los elementos necesarios para resolver; reiteró que se trata de un procedimiento de registro marcario y no una nulidad de acto administrativo, toda vez que se estaría evaluando si la marca fue otorgada estando incurso en alguna prohibición de registro señalada en la Decisión. Por último, la Sala determino, que la Denominación de Origen Pisco no está contenida en la marca PISCANO, toda vez que, esta se encuentra conformada por el termino PISCA, la cual difiere de la denominación de origen Pisco, por lo cual la Denominación de origen no se encuentra “dentro de” la marca registrada.

ÍNDICE GENERAL

I.	RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO	03
	A. Síntesis de la acción de nulidad	03
	B. Fundamentos de hecho	03
II.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....	17
	A. Aplicación del artículo 135, inciso K) de la Decisión 486.....	17
	B. Supuesto cambio de criterio y afectación al principio de seguridad jurídica.....	19
III.	POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	24
	A. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS	24
	B. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.....	25
IV.	CONCLUSIONES.....	27
V.	BIBLIOGRAFÍA.....	29
VI.	ANEXOS.....	30

RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

A. SINTESIS DE LA ACCION DE NULIDAD

Mediante sesión de fecha 18 de diciembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos (en adelante, la Comisión) dispuso iniciar de oficio la nulidad del registro de la marca conformada por la denominación PISCANO, que distingue productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional, a saber, bebidas alcohólicas (excepto cerveza), inscrita con el certificado N°172159, vigente hasta el 19 de enero de 2021, a favor de M.A.R. (en adelante, la emplazada). Dicha nulidad de oficio fue dispuesta con el fin de determinar si el registro de la marca fue concedido en contravención de la normativa vigente al momento de su otorgamiento.

Mediante Resolución S/N de fecha 11 de enero de 2018, la Secretaria Técnica de la Comisión dio inicio al trámite del procedimiento de nulidad de registro de la marca PISCANO en atención al artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión) el cual establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a pedido de parte la nulidad absoluta de un registro de marca cuando este se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la referida. Asimismo, el literal K) del artículo 135 de la Decisión establece que no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. El trámite de la nulidad de oficio fue iniciado por la Secretaria Técnica en atención a las facultades otorgadas mediante el artículo 44.3 del Decreto Legislativo N°1033 - Ley de organización y funciones del Indecopi; el cual señala las funciones de la Secretaria Técnica, facultándola a dar inicio a los procedimientos seguidos ante la Comisión.

B. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Mediante Resolución N°1061-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 19 de enero de 2011, recaída en el expediente N°437666-2010, la Dirección de Signos

Distintivos otorgó a favor de la emplazada el registro de la marca de producto constituida por la denominación PISCANO, inscrita con el certificado N° 172159, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

2. El 11 de enero de 2018, la Secretaria Técnica, por encargo de la Comisión, inicia de oficio la acción de nulidad del registro de la marca PISCANO, a efectos de evaluar si esta fue otorgada en contravención de las normas legales vigentes al momento de su otorgamiento.
3. A través de la cedula de notificación de fecha 16 de enero de 2018, se corre traslado de la acción de nulidad a la emplazada, otorgándole un plazo de 2 meses para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.
4. Con fecha 15 de marzo de 2020, la empresa BEBIDAS RTD S.A.C., presento escrito de contestación dentro del plazo legal otorgado, señalando lo siguiente:
 - La controversia que subyace el caso obedece a un cambio de criterio de la autoridad marcaría y no a un cambio en la normativa, toda vez que, en el año 2011, la Dirección de Signos Distintivos, evaluó la solicitud de registro de la marca PISCANO y concluyó que esta no se encontraba incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la normativa vigente al momento de su otorgamiento. Asimismo, en el año 2018 (año en el que la Comisión da inicio a la nulidad de registro de la marca PISCANO), la normativa vigente era la misma que al momento de su otorgamiento. Del mismo modo, señala que tampoco habría existido ocultamiento en la información o mala fe al momento de solicitar el registro de la marca.

Del mismo modo señala que, en atención a lo señalado en el artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, Ley N° 27444), la modificación de los criterios no faculta a la

revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. Asimismo, señala que la doctrina de los actos propios reconoce como principio general del derecho, que una persona o autoridad no pueda ir en contra de su propia actuación para limitar los derechos de otra que había actuado de buena fe; por lo cual, de llevarse a cabo la nulidad del registro de la marca PISCANO se estaría afectando gravemente a un tercero de buena fe.

- En caso se determine que la existencia de la marca PISCANO afecta un interés público como lo es la tutela de la Denominación de Origen Pisco, el procedimiento de nulidad de registro constituiría un mecanismo de expropiación regulatoria, la misma que se encuentra regulada en la Ley N° 27444, así como en el TUO de la misma, bajo la figura de revocación de derecho; siendo ello así, la revocatoria de derechos conllevaría al pago una indemnización a favor del titular del derecho que estaría siendo revocado.
- Establece como cuestión previa la prescripción de la acción de nulidad, alegando que, si bien la Decisión no señala un plazo de prescripción para las nulidades absolutas, interpretar este vacío como una declaración de imprescriptibilidad sería incorrecto, debido a que esta debe ser señalada de manera expresa en la ley.

Del mismo modo, señala que la prescripción de las acciones y derechos permite brindar certeza sobre la situación jurídica de las personas, dicha figura debería ser interpretada como seguridad jurídica, siendo la preescriptibilidad la que promueve a la misma, teniendo como excepción situaciones de gran trascendencia o gravedad.

- Entre sus alegatos señala también que, debido a que existe un vacío en la norma con respecto al plazo de prescripción para iniciar una nulidad de registro de marca, se debe recurrir de manera supletoria a las normas nacionales; por lo cual, si la marca PISCANO fue otorgada a través de un acto administrativo se deberá considerar los plazos de prescripción

señalados en el TUO de la Ley N° 27444, para las nulidades de actos administrativos; teniendo esto en cuenta, la autoridad contaba con 2 años para iniciar la nulidad de oficio en sede administrativa y 03 años luego de prescrito el plazo anterior, para iniciar la demanda de nulidad ante el Poder Judicial, teniendo así un total de 05 años para solicitar de oficio la nulidad de la marca PISCANO, el cual habría culminado el 19 de enero de 2015; solicitando así que declare la IMPROCEDENCIA del procedimiento.

- De expropiarse la marca PISCANO, esto generaría un grave perjuicio a la titular del derecho, toda vez que esta habría invertido más de un millón y medio de soles con el fin de lograr el posicionamiento de la marca, así como en la infraestructura y construcción de una planta de fabricación. Dicha inversión fue realizada a partir de la seguridad que le brindaba el otorgamiento del registro de la marca PISCANO, del mismo modo señala que la nulidad del registro de la marca PISCANO no solo afectaría el interés de su empresa, sino que también, el sistema de registro de marcas.
- La denominación PISCANO no se encuentra dentro de la prohibición establecida en el literal K) del artículo 135 de la Decisión 486, esto, en atención a que afín de encontrarse dentro de dicha prohibición la denominación de origen Pisco deberá encontrarse expresa e íntegramente inserta en la marca PISCANO; sin embargo, en el presente caso la palabra Pisco como denominación de origen, no se encuentra presente en la estructura de la marca PISCANO.

Asimismo, señala que la Dirección de Signos Distintivos ha venido otorgando desde el año 2000, hasta el año 2016 registro de marcas que guardan similitud con la denominación de origen Pisco, tales como PISCAPPUCCINO & logotipo, otorgada el 17 de noviembre de 2000, PISCHOLA, otorgada el 24 de noviembre de 2008, PISCALI BYRNE & logotipo, otorgada el 19 de octubre de 2015 y PISCHETTO MACERADO & logotipo, otorgada el 10 de noviembre de 2016; es así que, el registro

de las marcas señaladas anteriormente, habría generado una confianza legítima entre los agentes de mercado, incentivando a la emplazada a invertir en el registro de la marca PISCANO.

- La emplazada solicitó a la Comisión se le conceda el uso de la palabra.
- Por último, la emplazada solicitó la confidencialidad de los Anexos 3 y 4, consistentes en un Estudio de mercado realizado por Euromonitor Internacional y el Estado Financiero al cierre del 2017, respectivamente.
- Presento los siguientes documentos como medios probatorios:
 - Resolución 1061-2011-DSD-INDECOPI que concede el registro de la marca PISCANO.
 - Resolución que registra la marca PISCANO en Chile.
 - Estudio de mercado realizado por Euromonitor Internacional.
 - Estado Financiero al cierre del 2017.

5. Mediante proveído de fecha 16 de marzo de 2018, la Secretaria Técnica requiere a la emplazada lo siguiente:

- Precisar los alcances del escrito de contestación, toda vez que fue presentado por la empresa BEBIDAS RTD S.A.C, siendo M.A.R., la emplazada y titular de la marca; así como presentar el escrito de contestación debidamente suscrito por la misma.
- Presentar la traducción del Anexo 3, sobre el cual se solicita la confidencialidad, consistente en Estudio de mercado realizado por Euromonitor Internacional
- Presentar un resumen no confidencial suficientemente detallado de los Anexos 3 y 4, que permite la cabal comprensión del contenido de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita.
- Señala las razones por la cuáles se solicita la confidencialidad.
- Señalar bajo declaración jurada que la información cuya confidencialidad se solicita no haya sido divulgada.
- Señalar el plazo por cual solicita que la información tenga el trato de confidencial.

Todos los requerimientos relacionados a la solicitud de confidencialidad de los Anexos 3 y 4, fueron realizados de acuerdo a lo señalado en la Directiva N°001-2008/TRI-INDECOPI; Directiva sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los Órganos Resolutivos Funcionales del INDECOPI, modificada por la Directiva N°002-2017/TRI-INDECOPI.

6. Mediante escritos de fecha 22, 27 de marzo y 04 de abril de 2018 la emplazada cumple con absolver los requerimientos realizados por la Secretaria Técnica, presentando el escrito de contestación debidamente suscrito por la emplazada, la traducción del Anexo 3, sobre el cual se solicita la confidencialidad; del mismo modo, presentó un resumen no confidencial de los Anexos 3 y 4, cumplió con señalar las razones por las cuales se solicita la confidencialidad, adjuntó la declaración jurada señalando que la información cuya confidencialidad se solicita no habría sido divulgada y señaló el plazo por cual solicita que la información tenga el trato de confidencial.
7. Con fecha 12 de abril de 2020, la emplazada presentó una carta en su condición de gerente general de la empresa BEBIDAS RTD S.A.C. (empresa encargada de la producción y distribución de las bebidas) en la cual desarrolla la historia de la marca PISCANO.
8. Mediante providencia de fecha 18 de abril de 2018, la Secretaria Técnica, declaró confidencial los documentos contenidos en los Anexos 3 y 4 por un periodo de 10 años, tal como fue solicitado por la emplazada.
9. Del mismo modo, a través de la segunda providencia de fecha 18 de abril de 2018, la Secretaria Técnica informó a la emplazada que, mediante sesión de fecha 12 de abril de 2018, la Comisión de Signos Distintivos, puso a conocimiento de los Comisionados el pedido de informe oral formulado por la emplazada; luego de las deliberaciones correspondientes los miembros de la Comisión consideraron que la emplazada habría ejercido debidamente su derecho a aportar y fundamentar alegaciones a través de los escritos

presentados, por lo cual no se habría afectado su derecho a la defensa.

En ese sentido, siendo una facultad discrecional de la Comisión, la de otorgar audiencias de informe oral, los miembros del colegiado determinaron por denegar la solicitud de informe oral y solicitaron a la Secretaria Técnica comunicar dicha decisión.

- 10.** Mediante escrito de fecha 26 de abril de 2018, la emplazada reitera el pedido de uso de la palabra por considerar fundamental que se le brinde la oportunidad de exponer verbalmente sus argumentos.

Sin embargo, mediante providencia de fecha 11 de mayo de 2018, la Secretaria Técnica informó a la emplazada que, mediante sesión de fecha 10 de mayo de 2018, la Comisión determinó denegar dicha solicitud bajo los mismos argumentos señalados en el numeral anterior.

- 11.** Mediante proveído de fecha 28 de mayo de 2018, se tuvo por contestada la acción de nulidad y se dispuso pasar el expediente a resolver. Por otro lado, se deja constancia que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 numeral 44.3 del Decreto Legislativo N°1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la Comisión es el órgano colegiado competente para pronunciarse respecto de las nulidades iniciadas de oficio o de parte; de igual manera, las Secretarías Técnicas tiene como función, por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, motivo por el cual mediante providencia de fecha 11 de enero de 2018, esta cumplió con informar lo decidido por la Comisión, la cual dispuso iniciar de oficio la acción de nulidad del registro de la marca PISCANO, así como encargar a la Secretaria Técnica iniciar el trámite correspondiente.

Del mismo modo, señaló que tanto la Secretaria Técnica como la Comisión estarían actuando conforme al principio del debido procedimiento y el principio de imparcialidad.

Por otro lado, en atención a la solicitud realizada por la emplazada respecto

al cálculo de la indemnización, la Secretaria Técnica señaló que de acuerdo el numeral 249.1 del artículo 249 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, no corresponde en sede administrativa proceder con la formulación del cálculo la indemnización solicitada, toda vez que estas son facultades atribuidas al Poder Judicial.

12. Con fecha 24 de julio de 2018, la Comisión emitió la Resolución N°3878-2018/CSD-INDECOPI, mediante la cual declara FUNDADA la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, NULO el registro N° 172159, correspondiente a la marca denominativa PISCANO, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional. Dicha resolución se basó en los siguientes fundamentos:

- Resuelve como cuestión previa que, en atención a la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas del derecho interno, el presente caso se trata de una nulidad de registro de marca y no de la nulidad de acto administrativo o una expropiación regulatoria, esto debido a que tal y como lo habría establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal de Justicia), la norma comunitaria debe prevalecer sobre el derecho nacional. En ese sentido, al encontrarse el procedimiento de nulidad de registro de marca, regulado por la Decisión, es esta norma la que debe prevalecer frente al derecho interno, por lo tanto, corresponde desestimar lo señalado por la emplazada en cuanto a tramitar el procedimiento como uno de nulidad de acto administrativo o expropiación regulatoria.
- La nulidad de oficio se fundamentó en que la marca PISCANO se habría concedido en contravención del literal k) del artículo 135 de la Decisión, el cual contiene una prohibición absoluta de registro, por lo tanto, tal y como lo establece el artículo 172 del mismo cuerpo normativo, la autoridad competente tiene la facultad de decretar la nulidad de oficio en cualquier momento, otorgándole así un carácter imprescriptible a la acción de nulidad absoluta de registro.

- La marca PISCANO se encuentra compuesta por la conjunción de las sílabas PIS y CANO, que corresponderían a los términos **PISCO** y **CHILCANO**, señalando además que todas las letras de la denominación de origen Pisco se encuentran contenidas en su totalidad en la marca denominativa PISCANO. En ese sentido la denominación PISCANO se encuentra incurso en la prohibición de registro a la que alude el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486.

13. Mediante escrito de fecha 3 de septiembre de 2018, y dentro del plazo legal establecido, la emplazada interpone recurso de apelación contra la Resolución N°3878-2018/CSD-INDECOPI, reiterando los argumentos señalados en su escrito de contestación. Asimismo, solicitó a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) que le conceda el uso de la palabra. Dicho recurso de apelación fue concedido el 04 de septiembre de 2018.

14. Con proveído de fecha 14 de enero de 2019, la Sala determinó por denegar la solicitud de informe oral. Del mismo modo, le indicó a la emplazada que de considerarlo pertinente podría solicitar nuevamente el uso de la palabra sustentando la necesidad de llevar a cabo dicha audiencia, motivo por el cual, mediante escrito de fecha 21 de enero de 2019, la emplazada solicita nuevamente el uso de la palabra, indicando dicho pedido se basa en el derecho a la defensa y el principio de inmediatez. Por otro lado, requirió a la Sala que solicite una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia, a fin de que establezca cuales son los alcances de lo suscrito en el literal K) del artículo 135 de la Decisión, en cuanto a la prohibición de “contener”.

15. A través del proveído de fecha 24 de enero de 2019, la Sala concede el uso de la palabra a la emplazada, programando la audiencia de informe oral para el día 13 de febrero de 2019.

16. Mediante una carta recibida por la Sala con fecha 13 de febrero de 2019, la Sociedad Nacional de Industrias señala su preocupación por las consecuencias económicas, legales y morales que la nulidad de la marca PISCANO podrían desatar, afectando no solo la inversión nacional, sino que

también el empleo formal que la empresa de la emplazada habría generado a lo largo de los años.

17. Con fecha 13 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de informe oral, en el cual la emplazada señaló lo siguiente:

- Al momento de otorgar el registro, el Indecopi señaló que la marca PISCANO se encontraba incurso en ninguna de las prohibiciones suscritas en los artículos 135 y 136 de la Decisión; es así que, con la seguridad otorgada por dicho registro, la emplazada se dispuso a realizar la inversión necesaria para formar una empresa que actualmente posee el 35% del mercado de bebidas con alcohol. Sin embargo, en el año 2018, la Comisión decide dar inicio a un procedimiento de nulidad de oficio de registro de marca, basándose netamente en un cambio de criterio, toda vez que la normativa no habría cambiado desde la fecha en que se otorgó el registro y tampoco existirían actos de mala fe.
- Asimismo, señaló que la Ley N°27444 hace referencia a la facultad de las autoridades administrativas a cambiar sus criterios de interpretación, condicionando este cambio de criterio a ser aplicado solo a futuro y no en situaciones anteriores, con la excepción de que sea a favor del administrado.
- También señaló que, para resolver el presente caso se deberá tener en cuenta la Decisión y la Constitución Política del Perú, por lo que en atención al principio de unidad del orden jurídico, la Sala deberá buscar realizar una interpretación coherente y que no se contradiga con respecto a lo señalado en la resolución que otorgó el registro de la marca PISCANO.
- Por otro lado, indicó que el hecho que una marca incluya el sumatorio de las letras que constituyen la palabra Pisco, no significa que se esté vulnerando la Denominación de Origen, y pidió a la Sala que solicite una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

- Por último, la emplazada señaló que si bien su marca es denominativa, esta es presentada en el mercado acompañada de gráficos y que el producto PISCANO es elaborado con Pisco de uva quebranta de la Caravedo, el cual cuenta con la autorización de uso de la Denominación de origen Pisco.

18. Con fecha 18 de febrero de 2019, la emplazada presentó sus alegatos finales, reiterando los argumentos señalados en su escrito de apelación, asimismo, adjuntó como medios probatorios los siguientes documentos:

- Copia de los certificados de registro de la marca PISCANO en los países de Chile y Bolivia, es preciso señalar que dichos certificados fueron otorgados a favor de la empresa BEBIDAS RTD S.A.C., empresa en la cual la emplazada es accionista y Gerente General.
- Copia del contrato de celebrado entre BEBIDAS RTD S.A.C. y DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L., así como el certificado otorgado a favor de esta última, para utilizar la denominación de origen Pisco.
- Copias de volantes publicitarios que permiten valorar las distintas formas en las que la marca PISCANO es presentada en el mercado.

Por otro lado, solicitó que la Sala eleve en consulta al Tribunal de Justicia, los alcances de lo suscrito en el literal K) del artículo 135 de la Decisión, esto sobre la base de lo dispuesto en el Acuerdo 08/2017 del Tribunal de Justicia y sus respectivas modificatorias.

Finalmente, solicitó que se suspenda el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia emita pronunciamiento.

19. Con fecha 6 de marzo de 2019, la Sala emitió la Resolución N°434-2019/TPI-INDECOPI, mediante la cual declara FUNDADO el recurso de apelación presentado por la emplazada y en consecuencia REVOCA la Resolución

emitida por la Comisión, declarando INFUNDADA la acción de nulidad del registro de la marca PISCANO. Dicha resolución se basó en los siguientes fundamentos:

- El inicio de la acción de nulidad en contra de la marca PISCANO no fue dispuesto en virtud a un cambio de criterio, sino en aplicación de lo establecido en la Decisión.
- La Sala consideró que contaba con los elementos necesarios para resolver el procedimiento, motivo por el cual denegó la solicitud de la emplazada en cuanto a elevar en consulta al Tribunal de Justicia, la interpretación del artículo 135, inciso K) de la Decisión.
- La Comisión no se habría apartado de lo señalado en el ordenamiento jurídico nacional, toda vez que, la Decisión prevé el caso materia del procedimiento, siendo esta la normal especial a aplicar. Del mismo modo, teniendo en cuenta que el procedimiento de nulidad de registro de marca se encuentra previsto por la Decisión, el presente procedimiento no se trata de una nulidad de acto administrativo, debido a que no es materia de evaluación la validez de la resolución que otorgó el registro de la marca PISCANO, sino que, establecer si esta fue otorgada estando incurrida en alguna prohibición de registro señaladas en la Decisión.

En ese sentido, en vista que no se trata de un procedimiento de nulidad de acto administrativo, la Sala consideró que no correspondería atender el pedido de indemnización realizado por la emplazada.

- Se desestimó el pedido de suspensión, toda vez que el expediente no fue elevado en consulta al Tribunal de Justicia.
- Finalmente, la Sala determinó que para que sea de aplicación la prohibición señalada en el artículo 135, inciso K) de la Decisión, se deberá cumplir con dos requisitos; (I) que el signo contenga una denominación de origen, es decir, que la denominación de origen se encuentre dentro del signo en cuestión, (II) que la denominación de origen

proteja vinos y bebidas espirituosas; en atención a esto, la marca PISCANO, se encuentra conformada por el termino PISCA, la cual difiere de la denominación de origen Pisco, no cumpliendo entonces con el primer requisito señalado anteriormente. Asimismo, los términos PISCA y PISCO poseen un contenido conceptual distinto.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE

A. APLICACIÓN DEL ARTICULO 135, INCISO K) DE LA DECISION 486

Cuando la Comisión efectuó la evaluación sobre la prohibición de registro señalada en el inciso K) del artículo 135 de la Decisión, esta se realizó en correspondencia a un criterio ya establecido en el Indecopi cuando se tratara de la denominación de origen Pisco, en el cual se señalaba que el hecho que en un signo solicitado se haya suprimido la letra final O de la denominación de origen Pisco, por su estructura, la forma en que se encuentra escrita, la pronunciación así como el impacto visual que el signo solicitado genere, se deberá considerar que se encuentra incurso en la causal de prohibición señalada en líneas anteriores¹.

De esta manera, en atención a un criterio que venía siendo utilizado años atrás por el Indecopi, la Comisión determinó que el registro de la marca PISCANO debería ser anulada, por encontrarse incurso en una prohibición de registro absoluta. Sin embargo, este sería un error por parte de la Comisión, toda vez que no tuvo en consideración pronunciamientos que fueron emitidos por la Sala y el Tribunal de Justicia con respecto a la aplicación de la prohibición señalada en el inciso K), del artículo 135 de la Decisión; es preciso señalar que dichos pronunciamientos fueron emitidos con anterioridad a la fecha de emisión de la resolución de primera instancia.

En esa misma línea, si bien a la fecha no existe jurisprudencia mediante la cual se delimiten los alcances de la prohibición de “contener”, señalada en el inciso K) del artículo 135 de la Decisión, tanto la Sala del Indecopi como el Tribunal de Justicia han precisado en qué casos será aplicable dicho inciso. En ese sentido, la Sala indicó que lo dispuesto en el artículo 135, inciso K) deberá ser aplicado únicamente cuando el signo solicitado a registro contenga una Denominación

¹ Resolución N° 0906-2010/TPI-INDECOPI, 2010, Lima- Perú, pág. 12, expediente N° 367090-2008.

de Origen para vinos y bebidas espirituosas; precisando además que, esta prohibición no hace referencia a la notoriedad de la Denominación de Origen, sino que, solo se refiere al hecho de que el signo solicitado contenga o no en su conformación a la Denominación de Origen².

Por su parte el Tribunal de Justicia ha señalado que, es irregistrable un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión y asociación³.

En ese sentido, teniendo presente los alcances que tanto la Sala como el Tribunal de Justicia han brindado con respecto a la aplicación de la causal de prohibición señalada en el inciso K) del artículo 135, la evaluación de un signo deberá realizarse de la siguiente manera:

1. Evaluar si el termino supuestamente contenido en el signo solicitado es efectivamente una denominación de origen para vino y bebidas espirituosas (toda vez que, de no ser para vinos y bebidas espirituosas en específico, se deberá aplicar la causal de prohibición señalada en el inciso J) o L) según sea el caso).
2. Que esta denominación de origen se encuentre contenida en el signo en cuestión.

En esa misma línea, una vez acreditado que la denominación de origen, que posiblemente se encuentra contenida en el signo solicitado, es efectivamente una denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas, corresponde analizar si esta denominación de origen realmente se encuentra contenida en el signo solicitado; sin embargo, al no contar con una interpretación por parte del Tribunal de Justicia, con respecto a los alcances de la prohibición de “contener” una denominación de origen, debemos recurrir a la definición que la RAE le otorga a la palabra, siendo esta la siguiente:

² Resolución N° 1573-2016/TPI-INDECOPI, 2016, Lima, Perú, pág. 10, expediente N° 607693-2015

³ Proceso 118-IP-2014, Quito, 2015, numeral 7.

“Contener

Llevar o encerrar dentro de sí a otra⁴.”

Es entonces con esta evaluación que la Sala finalmente concluye en el presente caso, que la denominación de origen Pisco no se encontraba contenida en la marca PISCANO, debido a que para estar contenida el término PISCO debió encontrarse dentro de la marca PISCANO; de esta manera, la Sala estableció un nuevo criterio de evaluación respecto a la prohibición contenida en el inciso K) del artículo 135 de la Decisión.

Finalmente, si bien la Sala estableció un nuevo criterio de evaluación tomando en cuenta los pronunciamientos emitidos anteriormente por la Sala y el Tribunal de Justicia (los cuales debieron haber sido considerados por la Comisión en primer lugar), considero que la Sala también cometió el error de no solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia con respecto a la prohibición contenida en el inciso K) del artículo 135 de la Decisión; si bien esta facultad es discrecional, el Tribunal de Justicia es el encargado de interpretar las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad andina, a fin de asegurar su aplicación uniforme⁵, por lo cual una interpretación por parte del tribunal de justicia hubiera brindado la oportunidad de realizar un mejor análisis y sentar un precedente para casos futuros.

B. SUPUESTO CAMBIO DE CRITERIO Y AFECTACION AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA

Uno de los argumentos más resaltantes en la defensa de la emplezada, tanto en su contestación a la acción de nulidad⁴ como en su escrito de apelación y audiencia de informe oral, fue la afectación al derecho de la propiedad, indicando que el procedimiento de nulidad de oficio de registro en contra de la marca PISCANO, responde a un cambio de criterio por parte de la autoridad.

⁴ Real Academia Española. Diccionario de la lengua española – 23.^a ed. Consultado en: <https://dle.rae.es/contener?m=form>

⁵ Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2001, art. 121 y 122

Al respecto, la Comisión, en su Resolución de primera instancia, se limitó a señalar que el procedimiento de nulidad de oficio se basa en que el registro de la marca PISCANO se encontraba incurso en una prohibición de registro. Por otro lado, la Sala indicó que no se trata de un cambio de criterio, sino que, en aplicación a lo señalado en el artículo 172 de la Decisión, la autoridad puede decretar de oficio la nulidad de una marca que haya sido inscrita en inobservancia de la norma vigente.

En ese orden de ideas, si bien la Sala se pronuncia agudamente sobre el argumento de la emplazada, ninguna de las dos instancias emitió un pronunciamiento debidamente motivado respecto al inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la marca PISCANO, debiendo explicar que este se sustentaría en un acto previsto y regulado por la normativa comunitaria y no en un cambio de criterio por parte de la autoridad.

Cabe recalcar que, el primer párrafo del artículo 172 de la Decisión, señala expresamente que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135⁶.

Ahora bien, solicitar la nulidad absoluta del registro de la marca PISCANO siete años después de haber sido otorgada, por considerar que podría estar incurso en una prohibición absoluta, es cuestionable, sí; pero no se trata de un simple cambio de criterio por parte de la autoridad, sino que, es una situación que fue prevista por el legislador en el artículo 172 de la Decisión; cuando el legislador señala que es posible la nulidad del registro de una marca que se hubiera concedido en contravención del artículo 135, está dando la oportunidad de corregir un error cometido por el registrador al momento valorar la solicitud de registro de una marca, es decir, sabe que es posible que el registrador otorgue una marca sin tener en observancia las prohibiciones absolutas de registro y es

⁶ Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial, La Comisión de la Comunidad Andina, Lima-Perú, art. 172.

por eso que el artículo 172 de la Decisión señala expresamente *“cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135”*.

De esta manera, la Comisión consideró que se habría cometido un error al admitir a registro la marca PISCANO en el año 2011, dando así inicio a un procedimiento de nulidad de oficio de registro de marca para evaluar si efectivamente este registro fue otorgado de manera incorrecta, o si su registro es válido. Del mismo modo, es importante precisar que el procedimiento de nulidad absoluta de registro de marca obedece a un fin específico, que es la protección del orden jurídico y no la protección de un tercero⁷.

Por otro lado, la emplazada señala que al iniciar el procedimiento de nulidad de registro en base a un cambio de criterio por parte de la autoridad se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica; al respecto, es importante precisar que el Tribunal Constitucional ha sostenido que el principio de seguridad jurídica es *“la predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho”*⁸, de igual manera señala que *“es la exigencia de coherencia o regularidad de criterio de los órganos judiciales en la interpretación y aplicación del derecho, salvo justificada y razonable diferenciación”*⁹.

Ahora bien, teniendo en cuenta la definición que el Tribunal Constitucional le otorga al principio de seguridad jurídica, debemos tener en cuenta cual ha venido siendo el criterio del Indecopi en cuanto al registro de marcas que podrían o no, contener la denominación de origen Pisco; como bien lo señaló la emplazada en su escrito de contestación, existen distintas marcas registradas sobre las cuales también se podría considerar que contienen la denominación de origen Pisco en su conformación, tales como: PISCAPPUCCINO, PISCHOLA, PISCALI BYRNE y PISCHETTO MACERADO, estas marcas habrían sido otorgadas entre los años 2000-2016; mientras que la marca

⁷ Proceso 42-IP-2017, Quito, 2017, pág. 8

⁸ Sentencia del Tribunal constitucional, Expediente N° 00 16-2002-AI/TC, Lima, 2003, Fundamento 3.

⁹ Sentencia del Tribunal constitucional, Expediente N° 03950 2012-PA/TC, Lima, 2014, Fundamento 7.

PISCANO habría sido otorgada en el 2011, siendo así, se desprende que, en el año 2011 el Indecopi tenía como conducta otorgar el registro de marcas que podrían ser susceptibles de contener la denominación de origen Pisco, en vista de esto la emplazada consideró que el registro de su marca PISCANO era factible, toda vez que era una práctica habitual del Indecopi otorgar el registro a marcas que tenían una conformación similar.

En ese orden de ideas, es posible señalar que al pretender anular el registro de la marca PISCANO se estaría vulnerando el principio de seguridad, toda vez que estaría yendo en contra de un criterio ya establecido por la misma autoridad, afectando así la posibilidad del administrado de predecir si su marca podría ser otorgada.

Sin embargo, entre los años 2010-2017, el Indecopi habría denegado el registro de marcas por considerar que se encontraban incursas en la prohibición de registro señalada en el artículo 135, inciso K) de la Decisión, tal es el caso de las marcas: PISCSOUR.COM, PISCTONIC y DIVIÉRTETE A LO GRANDE CHAMPIN (por la denominación de origen CHAMPAGNE); de esta manera se puede observar que el Indecopi venía siguiendo un criterio de evaluación que establecía lo siguiente: *“si bien en el signo solicitado se ha suprimido la letra final O de la denominación de origen PISCO, por su estructura y la forma en que se encuentra escrita, la pronunciación así como el impacto visual que genera la denominación PISCSOUR son casi idénticos a la denominación PISCO SOUR”*¹⁰, dicho criterio es el que fue utilizado por la Comisión para resolver el presente caso.

De esta manera, las marcas que fueron otorgadas bajo el criterio empleado entre los años 2000-2016, tienen una composición en su mayoría similar a la marca PISCANO, lo mismo sucede con las marcas denegadas entre los años 2010-2017, por lo que se desprende que el Indecopi venía aplicando dos criterios totalmente distintos para la evaluación de marcas con una composición semejante.

¹⁰ Resolución N° 0906-2010/TPI-INDECOPI, 2010, Lima- Perú, pág. 12, expediente N° 367090-2008.

En ese sentido, si bien la emplazada señaló que el principio de seguridad jurídica estaría siendo afectado por el cambio de criterio por parte de la autoridad al otorgar un registro y luego solicitar la nulidad del mismo, esta no sería exactamente la razón por la cual se estaría afectando dicho principio, toda vez que tal y como se expuso en líneas precedentes, el procedimiento de nulidad absoluta de un registro de marca que fuera otorgado en contravención de una prohibición de registro, es un procedimiento regulado y previsto por el legislador. Sin embargo, el principio de seguridad jurídica estaría siendo afectado debido a los dos criterios de evaluación que el Indecopi venía utilizando de manera paralela, impidiendo de esta manera que el administrado tenga una noción sobre el criterio que la autoridad va a utilizar para resolver supuestos similares que habrían sido evaluados con anterioridad.

POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS
Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

A. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS

1. El primer problema jurídico identificado en el presente expediente se encuentra relacionado a la aplicación del artículo 135, inciso K) de la Decisión 486, pues, tal y como se señala anteriormente, la Comisión realizó una evaluación sobre la prohibición en la que supuestamente se encontraba incurso el signo, teniendo en consideración un criterio ya establecido en el Indecopi, el cual señalaba que, en atención a su estructura, la forma en que se encuentra escrita, la pronunciación así como el impacto visual que el signo solicitado genere, se deberá considerar que el signo PISCANO se encontraba incurso en la causal de prohibición sin importar la primera partícula de la marca PISCANO no tuviera la letra “O” correspondiente a la Denominación de origen PISCANO.

Al respecto, considero que, si bien este es un criterio que venía siendo utilizado años atrás por el Indecopi, el uso de este no sería correcto, debido a que tomo por alto pronunciamientos emitidos con anterioridad por la Sala y el Tribunal de Justicia, en lo cuales se daban luces sobre la aplicación de la prohibición señalada en el inciso K), del artículo 135 de la Decisión; ignorando también el significado concreto de la palabra “contener”.

Este es un problema que venía siendo reiterado por la Comisión, así como la Sala en pronunciamientos anteriores al presente caso; sin embargo es válido señalar que la aplicación incorrecta de la prohibición señalada anteriormente, fue corregida por la Sala en la Resolución emitida en presente expediente, tomando en cuenta no solo pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia, sino que el significado de la palabra “contener”, que termina siendo uno de los argumentos determinantes para resolver que la marca PISCANO no se encontraba incurso en una causal

de registro.

2. El segundo problema jurídico identificado, está relacionado a un cambio de criterio y afectación al principio de seguridad jurídica. Al respecto considero que no se puede hablar de un cambio de criterio como tal, el criterio utilizado por la Comisión en su resolución de primera instancia, es el mismo que ya había sido utilizado anteriormente, en ese sentido no podríamos hablar de un cambio de criterio, si no mas bien, del uso de uno de los criterios que venia utilizando el Indecopi, para resolver casos muy similares. Como sabemos la disparidad de criterios constituye una afectación a la seguridad jurídica, impidiendo que el administrado pueda predecir el resultado de su solicitud.

Ahora bien, este problema no solo nos recuerda la importancia de la unificación de criterios de resolución, sino que también nos recuerda la importancia de un correcto análisis de registrabilidad, pues si bien el procedimiento de nulidad de oficio de registro marcario, es un procedimiento regulado y cuyo fin es salvaguardar el ordenamiento jurídico, la seguridad que el registro de un marca le otorga al titular no debería ser cuestionado o incluso removido de manera precipitada e irreflexiva.

B. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

1. Con respecto a la Resolución N° 3878-2018/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión, es importante tener en cuenta que dicha Resolución fue emitida en observancia a un criterio de evaluación utilizado anteriormente por la Sala y la Comisión en el cual se considera que una marca contenía una denominación de origen sin perjuicio de que esta no se encontrara en su totalidad, dentro de la conformación del signo materia de controversia. Sin embargo, al aplicar dicho criterio la Comisión no tomó en consideración los alcances emitidos por la Sala y el Tribunal de Justicia, así como tampoco la definición concreta de la palabra “contener”, por lo cual no me encuentro de acuerdo a la dicha resolución.

Asimismo, con respecto al inicio de un procedimiento de oficio de nulidad de registro de marca, este en ocasiones resulta discutible, debido a que si bien a través de este procedimiento la norma comunitaria prevé el supuesto y faculta a la autoridad para subsanar un error cometido por el registrador al momento de otorgar el registro de una marca que estaría supuestamente afectando el orden jurídico; este es un supuesto puede a su vez causar un perjuicio al sistema marcario, desincentivando a los administrados a solicitar el registro de sus marcas bajo la impresión de que esta podría ser anulada en unos años. Este problema nos permite observar la gran importancia que tiene el análisis de registrabilidad por el que tienen que pasar todas las marcas cuando son solicitadas a registro.

2. Con respecto a la Resolución N° 434-2019/TPI-INDECOPI emitida por la Sala, en mi opinión esta realiza un correcto análisis para determinar si la marca PISCANO se encontraba incurso en la prohibición de registro señalada en el inciso K) artículo 135 de la Decisión, estableciendo además un nuevo criterio de evaluación que ya ha sido utilizado en casos posteriores. Sin embargo, considero que la Sala debió elevar el expediente en consulta al Tribunal de Justicia a fin de obtener un pronunciamiento y esclarecer lo que realmente implica la prohibición de “contener” una denominación de origen.

CONCLUSIONES

Uno de los problemas que podemos observar en el presente caso es la disparidad de criterios que puede tener una misma entidad con respecto a un mismo supuesto, por un lado podemos observar al Indecopi, a través de la Dirección de Signos Distintivos, otorgando el registro a marcas que contienen las cuatro primeras letras de la denominación de origen Pisco, y por el otro la misma Dirección de Signos Distintivos, la Comisión e incluso, la Sala deniegan el registro de marcas por supuestamente contener la denominación de origen Pisco, ya que al contener la primeras cuatro letras se considera que el signo contiene en su conformación la denominación de origen. Este accionar ha sido justificado por la Comisión como un ejercicio de la autonomía que tienen los órganos resolutivos para evaluar cada caso de manera independiente, si bien es cierto que cada caso debe ser valorado íntegramente y en correspondencia con las particularidades que cada uno conlleva, cuando existen casos que gozan de características muy similares, la autoridad desarrolla una tendencia resolutoria que permite al administrado pronosticar el posible resultado de su solicitud; este es un hecho que se encuentra vinculado con el principio de seguridad jurídica que ha sido desarrollado en párrafos precedentes.

Por otro lado, este caso permite entender la importancia registro marcario y la seguridad que este otorga a los administrados, tomando como ejemplo el presente caso, en el cual la emplazada habría realizado una inversión millonaria en base a la seguridad que le otorgó el registro de su marca; de esta manera resulta contradictorio hablar de la importancia del registro marcario para el desarrollo del mercado y al mismo tiempo tener la figura de la nulidad absoluta de registro marcario, la cual puede ser utilizada por la autoridad a manera de subsanar un error cometido al momento de realizar el análisis de registrabilidad de una solicitud de registro; sin embargo la nulidad absoluta de registro no es solo una vía para corregir un error cometido por la autoridad, sino que, también permite que la autoridad anule una marca que haya sido solicitada con mala fe (dicho supuesto no fue cuestionado en el presente caso), por lo cual no es posible señalar que la nulidad absoluta de registro resulte totalmente perjudicial para el sistema marcario,

empero, esta debe ser usada por quien la solicite con responsabilidad, toda vez que, su mal uso sí puede ser nocivo para el sistema marcario, desincentivando las solicitudes de registro de marcas y por el ende la oportunidad de los empresarios para desarrollar y explotar el bien intangible más importante de una empresa.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

1. Resolución N° ° 0906-2010/TPI-INDECOPI, 2010, Lima- Perú, pág. 12, expediente N° 367090-2008
2. Resolución N° 1573-2016/TPI-INDECOPI, 2016, Lima, Perú, pág. 10, expediente N° 607693-2015
3. Proceso 118-IP-2014, Quito, 2015, numeral 7
4. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española – 23.^a ed. Consultado en: <https://dle.rae.es/contener?m=form>
5. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2001, art. 121 y 122.
6. Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial, La Comisión de la Comunidad Andina, Lima-Perú, art. 172.
7. Proceso 42-IP-2017, Quito, 2017, pág. 8
8. Sentencia del Tribunal constitucional, Expediente N° 00 16-2002-AI/TC, Lima, 2003, Fundamento 3.
9. Sentencia del Tribunal constitucional, Expediente N° 03950 2012-PA/TC, Lima, 2014, Fundamento 7.
10. Resolución N° ° 0906-2010/TPI-INDECOPI, 2010, Lima- Perú, pág. 12, expediente N° 367090-2008.

ANEXOS



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

EMPLAZADA : [REDACTED]

Acción de nulidad iniciada de oficio contra el registro de una marca – Prohibición de registro de un signo que contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas – Denominación de origen PISCO – Aplicación del artículo 135 inciso k) de la Decisión 486.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Mediante proveído de fecha 11 de enero de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:

- (i) Iniciar de oficio la acción de nulidad del registro de la marca de producto PISCANO (Certificado N° 172159), registrado en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial a favor de [REDACTED]
- (ii) Encargar a la Secretaría Técnica que inicie el trámite correspondiente y notifique conforme a ley la acción de nulidad a la titular.

La Secretaría Técnica consideró lo siguiente:

- Mediante Resolución N° 1061-2011/DSD-INDECOPI de fecha 19 de enero de 2011, recaída en el Expediente N° 437666-2010, la Dirección de Signos Distintivos otorgó el registro del signo en cuestión.
- Debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 172¹ y 135 inciso k)² de la Decisión 486.

Con fecha 14 de marzo de 2018, [REDACTED] (Perú) contestó la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

- No pretende cuestionar la impronta de la importante y emblemática denominación de origen PISCO.
- La controversia no versa sobre un registro de marca que contraviene una norma imperativa, sino sobre cómo ha cambiado en el tiempo la valoración o el criterio de la Autoridad de marcas.

¹ Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. (...)

² Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

M-SPI-01/01

1-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- En el año 2011, la Dirección de Signos Distintivos consideró que el registro de la marca PISCANO era legal y que no contravenía las prohibiciones de registro de la Decisión 486; sin embargo, años después la misma Autoridad cambio de parecer.
 - No existe ni ha existido ocultamiento de información o mala fe de su parte en la solicitud de registro de su marca, además, no ha cambiado el marco normativo vigente al momento de otorgarse su marca.
 - Es cuestionable legalmente que, debido a un error de valoración al momento de otorgarse el registro de su marca, la Autoridad pretenda ahora anularla. No puede decretar la nulidad de los actos propios (actos firmes) afectando con ello a un tercero que actuó de buena fe.
 - La Decisión 486 no establece el plazo de prescripción para las nulidades absolutas de marcas, por lo que se ha errado interpretar ese vacío como una declaración de imprescriptibilidad.
 - El registro de marca se concede a través de un acto administrativo, por lo que es aplicable la normativa nacional que regula la prescripción de la nulidad de los actos administrativos estableciendo un plazo de dos años, en ese sentido se debe declarar improcedente el presente procedimiento toda vez que ha prescrito el plazo para que se inicie la nulidad.
 - La nulidad de registro regulada en la Decisión 486, debe ser interpretada en concordancia con el resto del ordenamiento jurídico. Su empresa ha realizado una inversión de un millón y medio de soles en marketing y un millón de soles en infraestructura, por ello si se expropia su marca su inversión se habría perdido.
 - La presente acción de nulidad no afecta el interés particular de su empresa, sino que desnaturaliza la seguridad jurídica del sistema de marcas.
 - La Autoridad pretende realizar una "expropiación regulatoria", cuyos requisitos y procedimiento se encuentra regulado en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444; por lo que, en atención a dicho procedimiento, le corresponde el pago de una indemnización tal como lo dispone la normativa citada.
 - La denominación PISCANO no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, puesto que la denominación PISCO no se encuentra contenida en la marca objeto de nulidad.
- Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

M-SPI-01/01

2-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- Adjuntó medios probatorios y solicitó que se declare la confidencialidad de un estudio de mercado realizado por Euromonitor Internacional y de los Estados Financieros del año 2017.

Mediante proveído de fecha 18 de abril de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró confidencial los documentos señalados por la emplazada, por un periodo de 10 años.

Mediante Resolución N° 3878-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de julio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad iniciada de oficio; y, en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto PISCANO (Certificado N° 172159). Consideró lo siguiente:

Cuestión previa

- En cuanto a las facultades para solicitar la nulidad de un registro de marca, mediante el presente procedimiento la Comisión de Signos Distintivos dispuso iniciar la nulidad de un registro de marca de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Decisión 486 y no la nulidad de un acto administrativo o la "expropiación regulatoria" como erróneamente manifiesta la emplazada - supuestos regulados en el TUO de la Ley 27444.
- Por otro lado, corresponde desestimar lo señalado por la emplazada en cuanto a que debe aplicarse el derecho interno y los procedimientos que este regula por sobre lo establecido en la Decisión 486, puesto que, el procedimiento de nulidad de registro de marcas se encuentra expresamente regulado por la normativa comunitaria, particularmente en la Decisión 486, la cual prevalece sobre el derecho interno del Perú.

Procedencia de la acción de nulidad

- En la acción de nulidad materia del presente procedimiento corresponde analizar si el otorgamiento del referido signo afecta una Denominación de Origen protegida, por lo que el presente procedimiento no corresponde a una acción de nulidad relativa y, por ende, el plazo de prescripción establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 no resulta aplicable al presente caso.

Análisis de la causal de nulidad³

³ Cabe señalar que, antes de analizar el caso, la Comisión precisó que el Tribunal de Justicia Andina al pronunciarse respecto de la aplicación del inciso k) del artículo 135 de la Decisión 486, señaló en el Proceso 118-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, lo siguiente:

"Lo primero que observa el Tribunal es que a diferencia de la causal contenida en el literal j), el legislador comunitario no generó ningún parámetro de calificación de la conducta.
(...)"



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- La marca objeto de nulidad se encuentra conformada por la denominación PISCANO, la cual está compuesta por la conjunción de las sílabas iniciales y finales PIS y CANO que corresponden a los términos PISCO y CHILCANO, con la particularidad que todas las letras de la denominación de origen PISCO se encuentran contenidas en su totalidad en la denominación PISCANO.
- Por lo anterior, la denominación PISCANO se encuentra incurso en la prohibición de registro a que alude el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en tanto contiene a la denominación de origen PISCO.

Con fecha 3 de setiembre de 2018, [REDACTED] interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- La Comisión ha decidido arbitrariamente apartarse del ordenamiento normativo peruano e inclusive ir contra los principios jurídicos rectores de cualquier ordenamiento (como el de seguridad jurídica) con la única finalidad de declarar la nulidad de la marca PISCANO que fue válidamente otorgada hace siete años.
- El criterio de la Comisión es que un título precario está sujeto al criterio subjetivo del funcionario de turno que puede variarlo y declarar la nulidad del referido registro, lo cual no cumple las reglas del TUO de la Ley 27444.
- La Comisión solamente sustenta su análisis en un impredecible cambio de criterio, sin valorar y ponderar toda la inversión realizada y el prestigio obtenido, lo cual es ilegal.
- Esta controversia no versa sobre un registro de marcas, sino que se trata de la manera cómo ha cambiado en el tiempo la valoración o el criterio de la Comisión respecto a un mismo supuesto de hecho y de derecho. Siendo ello así, se debe concluir que la facultad establecida en la Decisión 486 para declarar nulidades de oficio no se ampara dentro de esos supuestos, es decir el cambio de criterio.
- Posicionar su marca PISCANO en la actualidad cuesta una participación en el mercado de 34.1% (conforme al estudio de mercado que presentó), habiendo realizado una inversión de más de un millón y medio de soles en marketing y otro millón de soles en infraestructura.

Esto quiere decir que es irregistrable un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad estudiada, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario.

(...)

Como se puede observar, el artículo 135 literal k) de la Decisión 486 viabiliza que los Países Miembros de la Comunidad Andina les otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen:" (...)

M-SPI-01/01

4-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- La decisión de declarar la nulidad de la marca genera más perjuicios que beneficios. Más aún cuando esta marca no utiliza ni vulnera una denominación de origen.
- La Primera Instancia señaló que: "La Comisión de Signos Distintivos dispuso iniciar la nulidad de un registro de marca de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Decisión 486 y no la nulidad de un acto administrativo o la "expropiación regulatoria". Dicha afirmación lleva al sinsentido de afirmar que la Resolución N° 1061-2011/DSD-INDECOPI, mediante la cual se otorgó el registro de la marca, no califica como un acto administrativo.
- Lo señalado carece de todo sustento, pues un registro se concede a través de un acto administrativo, tal como ha sucedido en el presente caso con la emisión de la Resolución N° 1061-2011/DSD-INDECOPI (la cual otorgó el registro). Siendo ello así, la revocación de dicho acto administrativo debe seguir el procedimiento y reglas establecidas en el TUO de la Ley 27444.
- En el caso que se decida revocar el registro de la marca PISCANO lo que corresponde es que, previamente, se determine el monto de la indemnización que corresponde, la cual será sometida a su revisión, tal como lo dispone el TUO de la Ley 27444, conforme al procedimiento de revocación.
- La denominación PISCANO no se encuentra dentro de la prohibición establecida en el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que dicha prohibición requiere que la denominación de origen se encuentre expresa e íntegramente inserta en un signo distintivo.
- No cabe en discusión que, si el término se parece o no a una denominación de origen, sino que debe encontrarse presente en su integridad, conforme a lo señalado en la norma.
- La denominación PISCANO es de fantasía y no contiene a la denominación PISCO. Así la Comisión ha creado una regla que no tiene que ver con lo dispuesto en la Decisión 486, ni con lo señalado en el pronunciamiento del Tribunal Andino citado por la Primera Instancia.
- En efecto, es el caso que en las marcas PISCO BAR y SIPAN PISCO BAR, la Comisión declaró la nulidad de dichas marcas debido a que incluyen la denominación PISCO en su integridad.
- En la actualidad existen marcas que guardan similitud con alguna denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, tales como por ejemplo las derivadas de la denominación CHAMPAGNE: LE TOUR DE CHAMPEL (Certificado N° 89641), CHAMPALE ESPUMANTE NATURAL BACKUS (Certificado N° 148871); como aquellas derivadas de la denominación PISCO: PISCAPUCCINO y logotipo (Certificado N° 67639),

M-SPI-01/01

5-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

PISCHOLA (Certificado N° 145383), PISCALI BYRNE (Certificado N° 230753) y PISCHETTO MACERADO y logotipo (Certificado N°45709).

- El pronunciamiento de la Comisión contraviene el artículo VI del TUO de la Ley 27444, ello teniendo en cuenta que no se puede declarar la nulidad del registro en base a un cambio de criterio.

Con fecha 21 de enero de 2019, [REDACTED] solicitó la realización de un informe oral.

Mediante proveído de fecha 24 de enero de 2019, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dejó constancia que en la sesión realizada en la misma fecha del proveído, los Vocales concedieron informe oral, el cual se programó para el 13 de febrero de 2019.

Con fecha 20 de febrero de 2019, [REDACTED] manifestó lo siguiente:

- De acuerdo a lo desarrollado en el informe oral, presentó los certificados de registro de la marca PISCANO en Chile y Bolivia, que distingue bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
- Además, conforme se señaló en el informe oral, los productos PISCANO son elaborados con el Pisco producido por la Destilería La Caravedo S.R.L., la cual posee a su favor el certificado de autorización de uso de Denominación de Origen del PISCO (Certificado N° 00000703).
- Mantienen una relación comercial con la Destilería La Caravedo, con la que tienen un contrato. Dicha relación coadyuva a la producción y correcta comercialización de la Denominación de Origen PISCO.
- Adjuntan también una copia de publicidad en la que se aprecia la forma en la que se utiliza la marca PISCANO en los envases de los productos.
- La Sociedad Nacional de Industrias, que se encuentra al tanto del presente caso, trasladó su preocupación al respecto mediante una carta dirigida a los Vocales de la Sala (debió decir la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, conforme de aprecia en la carta). En el referido documento se indicó que si se declara la nulidad del registro, ello determinaría el retroceso y truncamiento de las inversiones realizadas por la titular, y el avance logrado en el mercado peruano.
- Solicitan que, en aplicación del artículo 2 inciso c) del Acuerdo 08/2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se eleve en consulta para una interpretación prejudicial de los alcances del artículo 135 inciso k) de la Decisión 486. En ese sentido, solicita la suspensión del procedimiento.

M-SPI-01/01

6-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- Los últimos ocho años de su vida se ha dedicado a promover el crecimiento de su empresa Bebidas RTD S.A.C. en torno a la marca PISCANO, la cual ha logrado un gran reconocimiento en el mercado y de declararse la nulidad de su registro se afectaría gravemente su inversión realizada en virtud a la confianza en las licencias y registros que autorizó el Estado para funcionar de manera legal en el mercado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, deberá determinar:

- a) Si la Resolución N° 3878-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de julio de 2018 ha sido emitida de acuerdo a ley.
- b) Si corresponde suspender el presente procedimiento
- c) De ser el caso, si el registro de la marca de producto PISCANO (Certificado N° 172159) fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que, [REDACTED] (Perú) es titular del registro de la marca de producto PISCANO, que distingue bebidas alcohólicas (excepto cerveza) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 172159, vigente desde el 19 de enero de 2011 hasta el 19 de enero de 2021.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General- establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

M-SPI-01/01

7-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14⁴.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11⁵ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2). De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las

⁴Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 14.- Conservación del acto

- 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
- 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
 - 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
 - 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
 - 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.
 - 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
 - 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
- 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

⁵ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

- 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
- 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
- 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

- (i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.
- (ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, oscuro o imposible de realizar.

M-SPI-01/01

9-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- (iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
- (iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

2.3 Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o

M-SPI-01/01

10-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

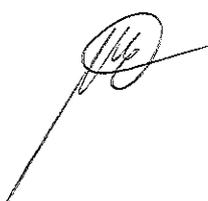
Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador "(...) *ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...)*. No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto"⁶.

2.4 Aplicación al caso concreto

La emplazada manifestó que, el pronunciamiento de la Comisión contraviene el artículo VI del TUO de la Ley 27444, ello teniendo en cuenta que no se puede declarar la nulidad del registro en base a un cambio de criterio.

En relación al análisis de la nulidad del registro en base a un supuesto cambio de criterio, corresponde precisar que, lo que se debe analizar en el presente caso es que si al momento de otorgarse el registro de la marca en cuestión alguna prohibición de registro establecida en la Decisión 486 fue inobservada y como consecuencia de ello se inscribió en el registro la marca contraviniendo la norma vigente al momento de su otorgamiento.

Además, el artículo 172 de la Decisión 486 faculta que la Comisión decrete a solicitud de parte o de oficio, y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un


⁶ Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

registro, cuando se hubiera concedido en contravención a lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

En ese sentido, el inicio de la presente acción de nulidad no fue dispuesto en virtud a un cambio de criterio, sino en aplicación de la ley. Asimismo, de la revisión del contenido de la resolución impugnada se advierte que ésta fue emitida de acuerdo a ley y respetando los principios generales del procedimiento administrativo establecidos en el artículo IV del TUO de la Ley 27444, tales como el debido procedimiento, legalidad, entre otros.

3. Cuestiones previas

a) Respecto a la solicitud de la emplazada

En su escrito de fecha 20 de febrero de 2019, la emplazada solicitó que se eleve en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para una interpretación prejudicial del artículo 135 inciso k) de la Decisión 486.

Los Vocales de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual evaluaron la solicitud de la parte determinando denegar dicha solicitud, toda vez que la Sala cuenta con los elementos necesarios para poder resolver el presente procedimiento.

b) Respecto a los argumentos señalados por la emplazada

A continuación, serán analizados cada uno de los argumentos expuestos por la emplazada:

- *La Comisión ha decidido arbitrariamente apartarse del ordenamiento normativo peruano e inclusive ir contra los principios jurídicos rectores de cualquier ordenamiento (como el de seguridad jurídica) con la única finalidad de declarar la nulidad de la marca PISCANO que fue válidamente otorgada hace siete años.*

De la revisión de la Resolución N° 3878-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de julio de 2018, se verifica que la Comisión de Signos Distintivos analizó el caso en virtud a lo establecido en la Decisión 486, conforme corresponde al presente

M-SPI-01/01

12-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

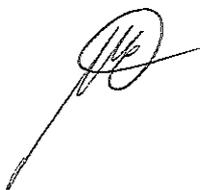
caso, ello en virtud a que se evalúa la posible nulidad del registro de marca establecida en el artículo 172 de la Decisión 486.

En ese sentido, el haber aplicado la norma comunitaria en el presente caso, no significa que la Comisión se apartó del ordenamiento jurídico nacional, ello debido a que la norma especial (Decisión 486) prevé la materia controvertida que corresponde analizar en este procedimiento.

Asimismo, se debe precisar que, "el principio de seguridad jurídica es a) la cognoscibilidad de las normas jurídicas y b) la previsibilidad de las consecuencias de cada conducta y, en concreto, de la actuación de los poderes públicos que han de aplicar esas normas"⁷.

En atención a lo señalado, se advierte que el pronunciamiento de la Comisión no ha sido emitido en contra del principio de seguridad jurídica, toda vez que, en concordancia con el principio de legalidad, la Primera Instancia aplicó la norma que correspondía al presente caso. Cabe señalar que, el hecho que la emplazada considere que no se aplicó la norma que correspondía al supuesto objeto de análisis en el presente caso, no significa que el pronunciamiento emitido por la Comisión se aparte de lo establecido en el principio de seguridad jurídica.

- *La Primera Instancia señaló que: "La Comisión de Signos Distintivos dispuso iniciar la nulidad de un registro de marca de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Decisión 486 y no la nulidad de un acto administrativo o la "expropiación regulatoria". Dicha afirmación lleva al sinsentido de afirmar que Resolución N° 1061-2011/DSD-INDECOPI, mediante la cual se otorgó el registro de la marca, no califica como un acto administrativo.*
- *Lo señalado carece de todo sustento, pues un registro se concede a través de un acto administrativo, tal como ha sucedido en el presente caso con la emisión de la Resolución N° 1061-2011/DSD-INDECOPI (la cual otorgó el registro). Siendo ello así, la revocación de dicho acto administrativo debe seguir el procedimiento y reglas establecidas en el TUO de la Ley 27444.*
- *Esta controversia no versa sobre un registro de marcas, sino que se trata de la manera cómo ha cambiado en el tiempo la valoración o el criterio de la Comisión respecto a un mismo supuesto de hecho y de derecho. Siendo ello*


⁷ García Luengo, J. "El principio de protección de la confianza en el derecho administrativo". Ed Civitas, Madrid, 2002. Pág. 192.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

así, se debe concluir que la facultad establecida en la Decisión 486 para declarar nulidades de oficio no se ampara dentro de esos supuestos, es decir el cambio de criterio.

Al respecto, el presente caso corresponde a un procedimiento, iniciado de oficio, de nulidad de registro de marca de acuerdo al artículo 172 de la Decisión 486. Esto es, si dicho registro de marca se encuentra incurso, presuntamente, en una de las causales de prohibición de registro establecidas también en la misma norma.

En efecto, contrariamente a lo señalado por la emplazada, el presente procedimiento no se ha iniciado en virtud a alguna causal de nulidad de acto administrativo establecida en el TUO de la Ley 27444, debido a que no se está cuestionando la validez de algún acto administrativo, sino de un registro marcario.

Teniendo en cuenta que lo que se debe analizar en el presente caso es si es que el registro marcario fue otorgado encontrándose incurso en alguna prohibición de registro, la norma que establece el procedimiento de nulidad de registro de marca es la Decisión 486, a través de su artículo 172. En ese sentido, en el presente caso no es materia de evaluación la validez de la Resolución N° 1061-2011/DSD-INDECOP a la luz de las causales de nulidad establecidas en el TUO de la Ley 27444; por lo que, no corresponde amparar el argumento de la emplazada.

- *En el caso que se decida revocar el registro de la marca PISCANO lo que corresponde es que, previamente, se determine el monto de la indemnización que corresponde, la cual será sometida a su revisión, tal como lo dispone el TUO de la Ley 27444, conforme al procedimiento de revocación.*

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, atendiendo a que en el presente caso no se está evaluando la nulidad de un acto administrativo a la luz del TUO de la Ley 27444, no es de aplicación ni la revocatoria ni la indemnización a su favor que alude la emplazada.

4. Suspensión del procedimiento

En atención a la denegatoria de la interpretación prejudicial requerida por la emplazada, carece de objeto pronunciarse respecto de la suspensión del procedimiento solicitada por la parte.

M-SPI-01/01

14-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

5. Nulidad del registro de una marca

5.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución⁸.

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274⁹ entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria¹⁰ y teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha

⁸ Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

⁹ Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

¹⁰ Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

5 de agosto de 2010, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de dicha acción es la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075.

La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (*cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo*) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (*referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro*), una relativa (*que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe*) y una parcial (*referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca*)¹¹.

En el caso concreto, se verifica que al momento de solicitarse (11 de noviembre de 2010) y otorgarse (19 de enero de 2011) el registro de la marca de producto PISCANO (objeto de la presente solicitud de nulidad), inscrita bajo Certificado N° 172159, se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, dicha solicitud y posterior otorgamiento deben ser evaluados en base a lo establecido en tales normas.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

¹¹ Artículo 172 de la Decisión 486.- "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca".

M-SPI-01/01

16-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

5.2 Causal de nulidad

El artículo 135 inciso k) de la citada Decisión prohíbe el registro de signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

En el presente caso, la acción de nulidad iniciada de oficio se sustenta en el hecho que la marca objeto de nulidad PISCANO (Certificado N° 172159) podría contener la denominación de origen PISCO.

6. Sobre las denominaciones de origen en la Normativa Andina

6.1 Marco legal y conceptual

El artículo 201 de la Decisión 486 define a las denominaciones 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, incluyendo los factores naturales y humanos.

Esta definición fue tomada de la Ley - Tipo para los Países en Desarrollo sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1975, basada ésta en el Acuerdo de Lisboa para la protección de las apelaciones de origen en 1958¹².

Al respecto, cabe citar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹³ que señala, refiriéndose a la definición otorgada por la Decisión 486, que:

¹² Astudillo Gómez. Las denominaciones de Origen. Estudio comparado, Caracas 1992, p. 27.

¹³ Proceso 76-IP-2007, Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1557 de fecha 5 de noviembre de 2007, p. 10-11, disponible en Internet en: <http://www.comunidadandina.org/normativa/gace/g1551a1600.htm>.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

“De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.

En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y por tanto constituiría un producto diferente”.

6.2 De la titularidad sobre las denominaciones de origen

El vínculo de calidad existente entre el producto y el área geográfica de la que adopta su designación ha llevado a los Estados a justificar una protección especial, autónoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las características particulares del producto y su reputación y prestigio, así como los intereses del público consumidor y de las economías domésticas.

Respecto de la titularidad de la denominación de origen, debe indicarse que ésta, por ser un bien público, pertenece a la colectividad nacional o regional, según el caso, de manera inalienable e imprescriptible, y su salvaguardia en algunas oportunidades suele corresponder a la autoridad pública o al Estado.

La legislación peruana ha optado por que la denominación de origen se considera parte del patrimonio nacional y, por ende, se encuentra bajo el control del Estado.

M-SPI-01/01

18-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

Así, el artículo 88 del Decreto Legislativo 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial) precisa que el Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y que sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

6.3 Protección de la Denominación de Origen PISCO

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

Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991 reconoció oficialmente al PISCO como denominación de origen peruana, para los productos señalados en el párrafo precedente.

6.4 Prohibiciones concernientes a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen

Cabe precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

"Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas 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"¹⁴. (El subrayado es nuestro).

¹⁴ Ver nota 13, p. 10.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

En ese sentido, la Sala considera que debe tenerse presente dichas diferencias conceptuales al analizar las prohibiciones de registro que al respecto establece la Decisión 486.

La Decisión 486 incluye en su artículo 135 prohibiciones expresas respecto al uso de las denominaciones de origen señalando que no podrán registrarse como marcas los signos que:

“j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas”.

Por su parte, cabe precisar que el mismo artículo señala que 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”.

Al respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“El literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o contenga una denominación de origen, para los mismos productos o para productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida o, su uso o registro significase un aprovechamiento injusto de su notoriedad y por su parte el literal k) del mismo artículo, aplicable al caso concreto, prohíbe, expresamente, el registro de signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Se hace notar que este literal no hace ningún distingo entre productos o servicios, por lo que se entiende que la prohibición es extensiva tanto para la solicitud de registro de productos como de servicios. (El subrayado es nuestro).

M-SPI-01/01

20-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

El literal l) del referido artículo 135 prohíbe el registro de un signo que contenga una indicación geográfica, tanto nacional como extranjera, que pueda inducir a error o confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, literal que también es aplicable al caso, ya que el término TEQUILA es el nombre de un Municipio del Estado de Jalisco, en México”¹⁵.

Por su parte, cabe citar lo expuesto por Otero Lastres¹⁶ que considera que “La causal de la letra j) del vigente artículo 135 coincide en lo sustancial con la prevista en la letra i) del artículo 82 de la Decisión 344. Esta causal se refiere a las Denominaciones de origen, en general, y contempla el supuesto de la existencia de una denominación de origen que se pretende registrar con posterioridad como marca por un tercero, ya sea para los mismos productos amparados por la denominación, ya sea para productos diferentes. Pues bien, a tenor de la letra j) del artículo 135, queda prohibido el registro cuando el uso de dicha marca pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Como puede observarse, la causal prevista para las Denominaciones de Origen en general o si se prefiere no relativas a bebidas alcohólicas, las protege frente al riesgo de confusión o de asociación y, en el caso de que sean notoriamente conocidas, contra el aprovechamiento injusto de su notoriedad (...). Por su parte, la causal recogida en la letra k), dedicada específicamente a las denominaciones de origen protegidas para vinos y bebidas espirituosas, no figuraba como tal en la Decisión 344 y es consecuencia de lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta causal prohíbe, sin más, y en todo caso, a cualquier tercero el registro de las denominaciones de origen anteriores protegidas para vinos y bebidas espirituosas”. (El subrayado es nuestro).

No obstante lo anterior, la Sala considera que no existe una posición definida en lo que se refiere a en qué casos se aplica una u otra prohibición de registro. En ese sentido, la Sala advierte que la norma establece tres supuestos de denegatoria de un registro que están íntimamente vinculados y que, considera, deben ser entendidos de la siguiente manera:

¹⁵ Ver nota 13, p. 13.

¹⁶ Otero Lastres, José Manuel, “La protección de las marcas notorias. Paralelo entre la normativa internacional y algunas normas nacionales o regionales”. Documento preparado para el “Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador” (14 y 15 de octubre de 2002), pp. 18-19. Disponible en Internet en: http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI_EC_02_S/OMPI_PI_EC_02_2_A_S.pdf.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

- a) Cuando un signo reproduzca, imite o contenga una DENOMINACIÓN DE ORIGEN protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (**artículo 135 inciso j**).

En este caso, la Sala entiende que se aplica dicha prohibición de registro cuando el signo solicitado a registro es susceptible de originar un riesgo de confusión o de asociación o un aprovechamiento injusto de la notoriedad de cualquier DENOMINACIÓN DE ORIGEN que no sea una protegida para vinos y bebidas espirituosas, pues ese supuesto ya está contemplado expresamente en el inciso k) del artículo 135.

Cabe precisar que en esta prohibición no se hace referencia a si el signo se solicita para servicios.

- b) Cuando contenga una DENOMINACIÓN DE ORIGEN protegida para vinos y bebidas espirituosas (**artículo 135 inciso k**).

En este caso, la Sala considera que dicho supuesto se aplica únicamente cuando el signo solicitado a registro (sea para distinguir productos o para distinguir servicios) contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Cabe precisar que en esta prohibición no se hace referencia a la notoriedad de la denominación de origen en cuestión sino simplemente al hecho de que el signo solicitado a registro contenga en su conformación a la denominación de origen.

- c) Cuando consista en una INDICACIÓN GEOGRÁFICA nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (**artículo 135 inciso l**).

En este caso, dado que las indicaciones geográficas incluyen tanto a las "indicaciones de procedencia" como a las "denominaciones de origen", la Sala considera que la prohibición establecida en el inciso l) está referida a las indicaciones geográficas que no sean "denominaciones de origen protegidas para vinos y bebidas espirituosas" (*supuesto ya contemplado en la prohibición*

M-SPI-01/01

22-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

establecida en el literal k) o "denominaciones de origen respecto de las cuales no se pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación o generarse un aprovechamiento injusto de su notoriedad" (*supuesto ya contemplado en la prohibición establecida en el literal j*), pues de lo contrario, constituiría una prohibición redundante en la norma.

6.5. Aplicación al caso concreto

La marca registrada, cuya nulidad se ha iniciado de oficio, está conformada por la denominación PISCANO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, no puede ser registrado un signo distintivo que contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, como es el caso del PISCO.

En efecto, el artículo en mención dispone que, para que sea de aplicación la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, deberán cumplirse dos requisitos:

1. Que el signo distintivo contenga una denominación de origen, es decir, que se encuentre *dentro de*¹⁷, lo cual significa, a criterio de la Sala, que la denominación de origen se encuentre contenida tal cual dentro del signo en cuestión.
2. Que la denominación de origen contenida proteja vinos y bebidas espirituosas.

En el presente caso, la marca registrada se encuentra conformada por la denominación PISCANO, en la que se aprecia que el término PISCA difiere de la denominación de origen PISCO, lo que determina que no se cumpla con el primer requisito antes mencionado.

Además de ello, la variación en la última letra (PISCA / PISCO) determina que la marca objeto de nulidad y la denominación de origen en cuestión, posean un contenido conceptual distinto.

¹⁷ Información extraída del Diccionario de la Real Academia Española:

1. tr. Dicho de una cosa: Llevar o encerrar dentro de sí a otra. U. t. c. prnl.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

En ese sentido, la Sala determina que, teniendo en cuenta que el término PISCANO, que conforma a la marca registrada materia de análisis, no incluye la referida denominación de origen, puede acceder a registro sin incurrir en la prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486.

7. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que al otorgarse el registro de la marca PISCANO, inscrito bajo Certificado N° 172159, no se encontraba comprendido en la prohibición de registro del artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, razón por la cual correspondía otorgar su registro.

8. Cuestión final

Respecto a los antecedentes señalados y a las pruebas presentadas por la emplazada corresponde precisar lo siguiente:

- La emplazada señaló que, en la actualidad existen marcas que guardan similitud con alguna denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, tales como por ejemplo las derivadas del CHAMPAGNE: LE TOUR DE CHAMPEL (Certificado N° 89641¹⁸), CHAMPALE ESPUMANTE NATURAL BACKUS (Certificado N° 148871¹⁹) y como aquellas derivadas del PISCO: PISCAPPUCCINO y logotipo (Certificado N° 67639²⁰), PISCHOLA Certificado N° 145383²¹), PISCALI BYRNE (Certificado N° 230753²²) y PISCHETTO MACERADO y logotipo (Certificado N° 245709²³).

¹⁸ El registro se mantuvo vigente hasta el 25 de junio de 2013.

¹⁹ Otorgada por la Dirección de Signos Distintivos con fecha 19 de febrero de 2009, vigente hasta el 19 de febrero de 2019.

²⁰  Otorgada por la Dirección de Signos Distintivos con fecha 17 de noviembre de 2000, vigente hasta el 17 de noviembre de 2020.

²¹ Otorgada por la Dirección de Signos Distintivos con fecha 24 de noviembre de 2008, vigente hasta el 24 de noviembre de 2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

Asimismo, presentó los Certificados de registro de la marca PISCANO en Chile y Bolivia, otorgados en los años 2022 y 2012, respectivamente.

Sobre el particular, e independientemente de los antecedentes registrales extranjeros señalados por la emplazada, corresponde precisar que el registro de la marca en terceros países no determina su registro en el Perú.

Además, en relación a los antecedentes registrables en el Perú, la Autoridad Administrativa tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad que corresponda en cada procedimiento, debiendo para ello tener en cuenta la información que obra en el expediente, la realidad del mercado al momento de la solicitud y cualquier otro aspecto que la Autoridad considere que resulte relevante al caso en concreto para efectos de realizar el referido examen.

Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen correspondiente que se realice al expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

- La emplazada presentó un estudio de mercado realizado por Euromonitor Internacional y copias de los Estados Financieros del año 2017 a fin de demostrar el posicionamiento de su marca PISCANO, lo cual requirió una inversión de más de un millón y medio de soles en marketing y otro millón de soles en la infraestructura.

PISCALI



22

, Otorgada por la Dirección de Signos Distintivos con fecha 29 de octubre de 2015, vigente hasta el 29 de octubre de 2025.



23

, Otorgada por la Dirección de Signos Distintivos con fecha 20 de diciembre de 2016, vigente hasta el 20 de diciembre de 2026.

M-SPI-01/01

25-26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0434-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 733943-2018/DSD

Al respecto, en la medida que en este procedimiento se debe analizar si el registro fue otorgado en contravención a las normas vigentes al momento de su otorgamiento, los medios probatorios presentados por la emplazada vinculados a las actividades económicas que ésta realiza carecen de relevancia a efectos de evaluar la nulidad del registro de la marca; por lo que no serán analizados en el presente caso.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.– Declarar INFUNDADA la nulidad de la Resolución N° 3878-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de julio de 2018, solicitada por [REDACTED].

Segundo.- No corresponde suspender el presente procedimiento.

Tercero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación presentado por [REDACTED] y [REDACTED], en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 3878-2018/CSD-INDECOPI y declarar INFUNDADA la acción de nulidad del registro de la marca PISCANO, registrada a favor de María Arregui Rotondo, bajo Certificado N° 172159.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

