

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 13880-2017/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 693342-2017

SOLICITANTE : ARENAS HUAROTO, IRENE PATRICIA

Lima, 26 de julio de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de febrero de 2017, ARENAS HUAROTO, IRENE PATRICIA de Perú, solicitó el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación The Pisco Lab, para distinguir:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Mediante proveído de fecha 08 de junio de 2017, se puso en conocimiento de la solicitante que la autoridad administrativa procederá a evaluar en el presente procedimiento si la denominación de origen PISCO ostentaba el carácter de notoriamente conocida, a fin de determinar si el signo solicitado afectaría los derechos del Estado Peruano por encontrarse incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del Artículo 136 de la Decisión 486, disponiéndose lo siguiente:

- i) Incorporar al presente procedimiento como cuestión de hecho y de derecho a ser dilucidada al momento de realizarse el examen de registrabilidad del signo solicitado, el carácter de notoriedad de la denominación de origen PISCO;
- ii) Incorporar al presente procedimiento los medios de prueba que se enumeran de forma enunciativa como anexos en el presente proveído, a fin de que sean valorados por la Dirección de Signos Distintivos al momento de resolver, pudiendo ofrecerse medios probatorios adicionales, hasta antes de emitirse la resolución que ponga fin a la instancia;
- iii) Poner en conocimiento de ARENAS HUAROTO, IRENE PATRICIA, el material probatorio que será evaluado por el referido órgano, a fin de que alegue lo que estime conveniente conforme a su derecho, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de notificada la presente.

Mediante providencia de fecha 22 de junio de 2017, al haberse verificado que la solicitante no cumplió con absolver el mandato de fecha 08 de junio de 2017 y

habiéndose vencido el plazo de ley para dicho fin, se dispuso que el expediente pase a resolver.

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

2.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

2.1.1. Protección de denominaciones de origen

Las denominaciones de origen se definen como el nombre geográfico de un país, región o lugar específico que designa a un producto cuyas características derivan o son atribuibles exclusiva o esencialmente al medio geográfico del cual procede, incluyendo los factores naturales y los factores humanos. La denominación de origen ha sido calificada como *“el prototipo del nombre propiamente geográfico jurídicamente protegido.”*¹

Siguiendo a García Rojas², las denominaciones de origen tienen tres funciones:

- a) Designar con la denominación geográfica al producto. Esta función consiste en designar al producto con el nombre del territorio o localidad en donde se encuentra ubicada la zona geográfica de producción, es decir, el nombre del producto es el mismo que el de la zona en la que se originó.
- b) Indicar o identificar su origen geográfico. Esta función se refiere directamente al origen del producto al cual se asocian las características y calidad de éste. Es decir, se refiere a la zona (país, territorio o localidad) en que está ubicada la empresa o empresas que extraigan, elaboren o fabriquen el producto que corresponde a la denominación de origen, el mismo que posee calidad y características determinadas por el medio geográfico de la zona de producción, incluidos los procesos de producción y la materia prima.
- c) Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión se convierta en un genérico. Esta función consiste en prevenir y advertir que la denominación geográfica con la que se designa al producto se convierta en un nombre genérico, siempre que la misma se encuentre protegida como una denominación de origen. El nombre geográfico que designa al producto debe mantenerse en el idioma original.

¹ Cfr. El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas. Documento OMPI/AO/LIM/97/1 elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; pág. 7.

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

Lo esencial del concepto de denominación de origen es el vínculo o nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado por la denominación. A diferencia de lo que ocurre con una simple indicación de procedencia, que sólo indica un nexo de procedencia geográfica, la denominación de origen conlleva una doble conexión: además de indicar un origen o procedencia geográfico, denota ciertas características o cualidades poseídas por el producto como consecuencia de ese origen o procedencia. La denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, los usos tradicionales aplicados en su producción por los hombres del lugar.³

El vínculo cualitativo explicado anteriormente ha llevado a los Estados a justificar una protección especial y 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.

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

Asimismo, es preciso señalar que, mediante Decreto Supremo N° 037-2005-RE publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de febrero de 2005, se dispuso la adhesión del Perú al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional adoptado el 31 de octubre de 1958 en la ciudad de Lisboa, República de Portugal, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. En tal sentido, el 16 de febrero de 2005, el Perú depositó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual su instrumento de adhesión, el cual entró en vigor con respecto a nuestro país el 16 de mayo de 2005.

El Arreglo de Lisboa establece en su artículo primero que:

- “1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.*
- 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).”*

³ Cfr. El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas (nota 1), pág. 8.

Asimismo, el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa señala que “la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares”.

En cuanto a la protección prevista para las denominaciones de origen, cabe señalar que la misma Decisión 486 establece supuestos de prohibición de registro de marcas que afecten denominaciones de origen. Así, el Artículo 135 de la citada norma establece que no se pueden registrar como marcas 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;*

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 indicar que el Artículo 135 en sus literales j) y k) sigue la misma lógica de los Artículos 22 y 23 del ADPIC. En efecto, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se dispone lo siguiente:

“Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. *A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.*
2. *En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10bis del Convenio de París (1967).*
3. *Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*
4. *La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.*

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.⁴
2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.
3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema."

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 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. 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 le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral.

⁴ En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.

Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la OMC a través de la nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”, manifestó lo siguiente:

“Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort”). De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (Artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (Artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error”. Subrayado por fuera del texto.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que el Artículo 135 en sus literales j) y k) siguen la misma lógica de los Artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas.”

De lo expuesto se advierte que la interpretación de la prohibición de registro contemplada en el Artículo 135 inciso k) de la Decisión 486 debe ir en línea con el desarrollo que ha tenido a través del tiempo la legislación en dicha materia. Es decir, la de arribar a un nivel de protección más elevado o mayor para las indicaciones geográficas (denominaciones de origen) referidas a vinos y bebidas espirituosas.

2.1.2. Protección de la denominación de origen Pisco

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

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

Finalmente, el Reglamento de la denominación de origen PISCO, aprobado mediante la Resolución N° 2378-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, establece que el producto objeto de la denominación de origen PISCO es el obtenido exclusivamente por la destilación de mostos frescos de “*uvas pisqueras*”⁵ recientemente fermentadas, utilizando todos los métodos que mantengan los principios tradicionales de calidad; y producido en la costa

⁵ De conformidad con el Reglamento de la denominación de origen PISCO, se consideran como uvas pisqueras la variedad Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina. En el caso de la Uvina, solo se considera a aquella cuyo cultivo se circunscriba únicamente a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.

de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna.

Cabe señalar que, sin perjuicio de la normativa citada, la protección de la denominación de origen PISCO se ha forjado cuando menos desde el siglo XVII, tal como se detalla en el punto 2.2.3. de la presente Resolución, de conformidad con los antecedentes históricos evaluados.

En atención a todo lo expuesto, corresponde efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes.

2.1.3. Análisis del signo solicitado

El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación The Pisco Lab que pretende distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional y servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional, siendo que, conforme se ha señalado previamente, la denominación PISCO, constituye 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.

Ahora bien, la forma en la que tradicionalmente se ha entendido la regulación en materia de denominaciones de origen para vinos (y bebidas espirituosas), tanto en el ADPIC⁶ como en el Arreglo de Lisboa del cual el Perú es parte⁷, determinan que la protección de dichas denominaciones de origen, corresponda, a un nivel de protección más elevado o mayor.

Al respecto, se advierte que el signo objeto de análisis se encuentra conformado por la denominación The Pisco Lab, la cual contiene en su conformación a la Denominación de Origen Pisco.

Por lo anterior, la denominación The Pisco Lab se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el Artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en tanto contiene a la denominación de origen PISCO.

2.2. **Notoriedad de la Denominación de Origen PISCO**

Conforme se señaló y puso en conocimiento de la solicitante mediante providencia de fecha 08 de junio de 2017, esta Dirección evaluará en el presente procedimiento si la denominación de origen PISCO ostenta el carácter de notoriamente conocida, a fin de

⁶ Artículos 22 y 23 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

⁷ El Artículo 3 del Arreglo de Lisboa, en el sentido que la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares”.

determinar si el signo solicitado afectaría los derechos del Estado Peruano al encontrarse incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, esta Dirección procederá a evaluar la notoriedad de la Denominación de Origen Pisco, de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba incorporados en el presente procedimiento.

2.2.1. Marco conceptual y legal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que *“la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”*⁸.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaría.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 49-IP-2008. Pág. 16.
Página 8 de 34

A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el Artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector permitente. Así, dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el Artículo 230 de la Decisión 486, el cual establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009⁹, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del Artículo 136 de la Decisión Andina 486.

⁹ Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que *“la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”*.

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta “[...] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]”¹⁰.

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”*¹¹.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en relación con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, ha señalado que: *“A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (...). La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se está usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.”*¹²

En este orden de ideas, esta Dirección procederá a evaluar la notoriedad de la denominación de origen PISCO, de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios adjuntados al presente procedimiento.

2.2.2. Análisis de la notoriedad de la denominación de origen Pisco

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 09-IP-2009. Pág. 11.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 50-IP-2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063, con fecha 21 de julio de 2017. Pág. 20.

En cuanto al análisis de la notoriedad, cabe indicar que, aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quién lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas, tendientes a acreditar la notoriedad de un signo distintivo, deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que ello dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de un signo distintivo notoriamente conocido, como es el caso de una denominación de origen notoriamente conocida, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicho signo distintivo ya no sea usado en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a aquél así como su arraigo entre los consumidores determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocido desaparezca en corto tiempo.

En el presente caso, se dispuso incorporar al procedimiento los siguientes medios probatorios:

1. Anexo 1-A. Normativa relativa a la denominación de origen Pisco
 - Resolución Directoral N° 072087-DIPI - Reconocimiento de la denominación de origen Pisco.
 - Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991.
 - Reglamento de la denominación de origen Pisco, aprobado mediante la Resolución N° 2378-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
 - Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

2. Anexo 1-B. Material bibliográfico
 - PEREA CÁCERES, José. *El Pisco tiene sabor peruano*. Lima: Mitinci, 1999. Pp. 13-23.
 - FRANCO, Cesar. *Celebración del Pisco*. Lima: Visual Service, 2003. Pp. 65-69.
 - GUTIÉRREZ, Gonzalo. *El Pisco, apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen peruana*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2003. Pp. 29-65; 105-131; 163-202.
 - CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA VITIVINICOLA (CITEVID). *LA UVA Y EL PISCO: Potencialidades productivas*. PNUD, 2004.
 - SCHULER, Johnny. *Pasión por el Pisco*. Lima: E. Wong, 2005. Pp. 80-109.
 - CONAPISCO. *PISCO The Spirit of Peru*. Cuzzi y CIA SA, Arequipa, noviembre de 2008. Pp. 8-29.
 - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. *denominación de origen, Maravillas del Espíritu Peruano. Gusto y Orgullo del Perú - Pisco*. USAID, 2011. Pp. 192-215.

3. Anexo 1-C: Publicaciones Web

- ESPINOZA SORIANO, Waldemar. *MONOGRAFIA DE PISCO. Historia, Tradición y Cultura*. Publicado en la página web: http://monografia-de-la-ciudad-de-pisco.blogspot.pe/2015_11_01_archive.html, con fecha 14 de noviembre de 2015.
- Tierra Viva Hoteles. *PERUANÍSIMA RUTA DEL PISCO*. Publicado en la página web <http://tierravivahoteles.com/peruanisima-ruta-del-pisco/>, año 2017.

4. Anexo 1-D: Producción y comercialización del Pisco

- Exportación de Pisco peruano creció 12.5% en primer trimestre, informó Adex. Publicado con fecha 10 de mayo de 2014 en la página web <http://gestion.pe/economia/exportacion-pisco-peruano-crecio-125-primer-trimestre-informo-adex-2096850>.
- Pisco, cerveza, ron y whisky son las bebidas de mayor preferencia en el Perú. Publicado con fecha 22 de octubre de 2014 en la página web <http://larepublica.pe/22-10-2014/pisco-cerveza-ron-y-whisky-son-las-bebidas-de-mayor-preferencia-en-el-peru>.
- Pisco se venderá a partir de este mes en los mercados de Noruega. Publicado con fecha 07 de noviembre de 2016 en la página web <http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/pisco-se-vendera-partir-noviembre-mercados-noruega-noticia-482792>.
- Producción de Pisco registró record en el 2016. Publicado con fecha 03 de febrero de 2017 en la página web <http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/industria/213151-produccion-de-pisco-registro-record-en-el-2016/>.
- Pisco: Producción alcanzó récord 10.5 millones de litros durante el 2016. Publicado con fecha 04 de febrero de 2017 en la página web <http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-durante-2016-2181361>.
- Editorial: Pisco es Perú. Publicado con fecha 29 de mayo de 2017 en la página web <http://gestion.pe/opinion/editorial-pisco-peru-veces-2191013>.
- PRODUCE: Producción de Pisco alcanzaría récord histórico al cierre del 2017. Publicado con fecha 30 de mayo de 2017 en la página web <http://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/442-produce-produccion-de-pisco-alcanzaria-record-historico-al-cierre-del-2017>.

5. Anexo 1-E. Artículos publicitarios

- Día Nacional del Pisco. Publicado en la página web: <http://www.deperu.com/calendario/563/dia-nacional-del-pisco>.
- Más de 300 muestras de Pisco competirán en Concurso Nacional. Publicado con fecha 23 de agosto de 2016 en la página web: <http://www.inforegion.pe/230039/mas-de-300-muestras-de-pisco-competiran-en-concurso-nacional/>.
- Día del Pisco: Homenajean a productores del Pisco peruano. Publicado con fecha 19 de julio del 2015 en la página web:

<http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/dia-del-pisco-homenajean-a-productores-del-pisco-peruano-603556/>.

- Con XIV Festival inician actividades por el Día del Pisco Sour. Publicado con fecha 02 de febrero de 2015 en la página web: <http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/con-xiv-festival-inician-actividades-por-el-dia-del-pisco-sour-562044/>.
- El Pisco: la bebida bandera que cada vez más países reconocen como peruana. Publicado con fecha 07 de noviembre de 2013 en la página web: <http://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/bares-y-copas/origen-pisco-bebida-bandera-que-cada-vez-mas-paises-reconocen-como-peruanafoto-interactiva-noticia-165559>.
- Recorre el Salón del Pisco de Mistura con una experta en nuestro destilado. Publicado con fecha 12 de noviembre de 2012 en la página web: <http://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/bares-y-copas/recorre-salon-pisco-mistura-experta-nuestro-destilado-noticia-1468719>.
- Mistura 2016: brinda por la comida peruana en el "Salón del Pisco". Publicado con fecha 05 de setiembre de 2016 en la página web: <http://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia/mistura-2016-brinda-comida-peruana-salon-pisco-mistura-apega-gastronomia-fotos-noticia-473077>.
- Aviso publicitario: XIII CONCURSO NACIONAL DEL PISCO, Lima 2006.
- Aviso publicitario: XXII CONCURSO NACIONAL DEL PISCO, Arequipa 2016.
- Ruta del Pisco. Revista Variedades, 28 de enero de 2008.

6. Anexo 1-F. Reconocimientos

Europa reconoce registro de denominación de origen Pisco al Perú. Publicado con fecha 06 de noviembre de 2013 en la página web: <http://gestion.pe/economia/europa-reconoce-registro-denominacion-origen-pisco-al-peru-2080400>

2.2.3. Evaluación de los medios probatorios

Al respecto, del análisis conjunto de los medios probatorios antes ofrecidos, se han podido identificar tres puntos de especial relevancia, concretamente: a) información respecto del origen de la denominación y producto PISCO; b) regulación en torno a la denominación de origen PISCO; y c) reconocimiento y difusión de la denominación de origen PISCO. En ese sentido, en detalle de cada uno de los puntos citados tenemos lo siguiente:

a. En cuanto al origen de la denominación y producto PISCO.

Conforme se advierte tanto de la información bibliográfica (Anexo 1-B), como de las publicaciones en las páginas web referidas previamente (Anexo 1-C), el Pisco fue el primer producto peruano que obtuvo la denominación de origen en el año 1990.

La palabra Pisco tiene origen peruano. En efecto, antes de la llegada de los españoles, el Perú estuvo habitado por diversas culturas originarias las cuales

entre otras lenguas hablaban el quechua. Conforme señala Gonzalo Gutiérrez,¹³ citando al lexicólogo y profesor quechua César Ángeles Caballero (En *El Pisco Apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen Peruana*, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima 2003, págs. 29-36) establece 4 acepciones para la palabra PISCO, todas ellas ligadas al actual valle de Pisco, departamento de Ica ubicado en la costa sur del Perú. Estas acepciones son las siguientes:

Origen zoológico: Existen testimonios y documentos de historiadores, cronistas y lexicógrafos que afirman y demuestran que en el idioma quechua la denominación PISKU, PISCCU, PHISHGO o PICHIU era utilizada para designar a los pájaros que habitan en la zona, en la cual éstos se encuentran en abundancia, aún a la fecha. Cieza de León, uno de los cronistas más reputados, en 1550 en la Crónica General del Perú refiere que, "Piscos...que es nombre de pájaros"

Origen Toponímico: Ya en 1574, se elaboró el primer mapa conocido del Perú y en el mismo se identifica al puerto de Pisco, ubicándolo al sur de la Ciudad de los Reyes, en el Golfo de Lima. Por otro lado, existen testimonios de que el Virrey del Perú, el Conde de Nieva, al informar al Rey sobre la fundación de Ica manifiesta su voluntad de fundar una villa con el nombre de Pisco. Si bien es cierto que dicha zona fue rebautizada como en tres oportunidades con diferentes nombres, finalmente el nombre de Pisco fue el que quedó en el tiempo y en los usos de la época. En 1898 la villa de Pisco fue elevada al rango de ciudad y posteriormente en octubre de 1900, se crea la provincia de Pisco.

Origen Étnico: Conforme se aprecia de la información histórica obtenida a partir del material bibliográfico consultado, en la zona sur del Perú, existía la casta de los PISKOS, quienes se especializaron en la elaboración de recipientes de barro utilizados para almacenar líquidos, especialmente chicha, con la llegada de los españoles, estos ceramistas se encargaron de fabricar tinajas en forma de ánforas griegas las cuales eran elaboradas de barro cocido y recubiertas por dentro con cera de abejas. Éstas tinajas se utilizaron para envasar y acarrear el aguardiente de uva producido en la zona de Pisco.

Origen Industrial: En el siglo XVI, PISCO pasó a ser el nombre de un poblado y de un puerto, el mismo que fue uno de los principales puertos que servían al comercio regional en tanto era punto de embarque de guano y de los envíos de cargamento de plata hacia España. Asimismo, el Pisco se convirtió en una bebida muy popular por sus características muy propias entre los viajeros de la región, lo que determinó que sus bondades fueran muy difundidas al grado de exportarse en las famosas botijas, en grandes cantidades hacia las regiones vecinas.

Tal como se recoge en el Libro *The Spirit of Peru*¹⁴ el historiador Lorenzo Huertas¹⁵, encontró un documento de fecha 30 de abril de 1613 en el que se hace

¹³ **GUTIÉRREZ, Gonzalo.** *El Pisco, apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen peruana*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2003.

¹⁴ **CONAPISCO.** *PISCO The Spirit of Peru*. Cuzzi y CIA SA, Arequipa. Pág. 8-29

¹⁵ **HUERTAS Y VALLEJO, Lorenzo.** *Testamento de Pedro Manuel*. Lima, abril 2013. Editorial Universitaria Universidad Ricardo Palma.

referencia a la elaboración de aguardiente de uva en Ica¹⁶, por lo que esa sería una de las fechas más antiguas que hablan acerca de la elaboración de aguardiente no sólo en el Perú, sino en América". Sin perjuicio de ello, si bien en 1613 se firmó el testamento, esos instrumentos de producción existieron mucho antes, tal y como se advierte de lo señalado por el Ingeniero José Perea Cáceres¹⁷.

Adicionalmente, aunque con fecha posterior a la indicada en el párrafo precedente, cabe hacer mención a lo indicado por Lorenzo Huertas¹⁸ en su libro "Cronología de la producción del vino y del pisco", en el cual se hace referencia a una escritura pública de 1633 por la que se indica que Alonso García de Zepeda tenía "un lagar de madera y una pila de sacar aguardiente", lo que confirma que la producción de Pisco en el Perú no era un asunto aislado sino que estaba difundida al llegar el primer tercio del siglo XVII.

De otro lado, tal y como señala el Ingeniero José Perea Cáceres¹⁹, el origen del PISCO, no solo sustenta su legitimidad en la historia y en los escritos de cronistas españoles, sino que las definiciones de PISCO, –según señala el autor– fueron en su momento recogidas por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la Enciclopedia Británica, el Diccionario Larousse y particularmente el Diccionario de Chilenismos de Manuel Antonio Román²⁰, en el cual señalaba que el PISCO es un aguardiente muy estimado que se fabrica en el Perú.

En el mismo sentido que el manifestado en el párrafo precedente, se advierte que Gonzalo Gutiérrez²¹ indicó que en los principales diccionarios y obras de referencia enciclopédica, se privilegia de manera preferente el origen peruano de la denominación PISCO, como el nombre que identifica al aguardiente de uva elaborado en el Perú.

En lo que concierne al origen de la bebida alcohólica detrás de la denominación Pisco, cabe señalar que no fue hasta finalizado el siglo XIX que se establece una nomenclatura de las bebidas alcohólicas. Con anterioridad a ello, cabe citar como antecedente que, durante el siglo XIII, los 'alquimistas' se encontraban en la búsqueda del elixir de la vida eterna, siendo que lo más cercano a lo que llegaron fue a las bebidas alcohólicas.

¹⁶ El documento a que se alude es el testamento de Pedro Manuel, "el griego", morador de la ciudad de Ica. Esta es la información más antigua que se ha encontrado en el Perú acerca del aguardiente.

¹⁷ **PEREA CÁCERES, José.** *El pisco tiene sabor peruano*. Lima: Mitinci, 1999. Pág. 13-23.

¹⁸ **HUERTAS, Lorenzo.** *Cronología de la producción de vino y del pisco*. Universidad Ricardo Palma. 2011. Pág. 98

¹⁹ **PEREA CÁCERES, José.** op. cit. Pág. 23.

²⁰ **ROMAN, Manuel Antonio.** *Diccionario de Chilenismos y Otras Lenguas Viciosas*. Santiago de Chile 1913-16.

²¹ **GUTIÉRREZ, Gonzalo.** *El pisco, apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen peruana*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2003. Pág. 44-45.

Conforme señala el Ingeniero Guillermo Toro-Lira Stahl²² algunos atribuyen que el alquimista catalán Arnau de Vilanova fue el primero en destilar alcohol (usando técnicas inventadas por los árabes años atrás) con el propósito de ser usado como una bebida estimulante medicinal. Al producto resultado se le llamó “espíritu”, popularizándose con ciertas variaciones con el nombre de “agua de vida”. Entre las traducciones de dicho nombre se encuentran aqua vitae (latín), aguardiente (español), eau-de-vie (francés), whisky (gaélico escocés), aquavit (escandinavo), vodka (eslavo), entre otras. Una excepción es la referencia al término brandy, que proviene del holandés ‘gebrande wijn’ que significa “vino quemado” o “vino destilado”.

Asimismo, en el artículo del Ingeniero Toro- Lira previamente referido, también se hace hincapié en el hecho de que, en el siglo XIX, no existían leyes internacionales que regularan los procesos o los nombres de las bebidas alcohólicas como existe en la actualidad, de modo que cualquier destilado de vino era llamado aguardiente de vino en las regiones hispanas o eau-de-vie de vin en las francesas. Mientras que, en las regiones inglesas el destilado de vino se llamaba simplemente brandy.

El Ingeniero Toro- Lira, indicó también que, para especificar las diferentes bebidas, se solía añadir la región geográfica de procedencia y/o el tipo de vino (o de uva) usado. Por ejemplo, el proveniente del puerto de Pisco se identificaba como *aguardiente de vino de Pisco*, en francés eau-de-vie de vin de Pisco y en inglés, donde la gramática del idioma especifica que los adjetivos preceden al sustantivo, Pisco brandy.

En el caso de referirse a un tipo de uva específica, como por ejemplo la Moscatel o la Italia y no a una región geográfica, se identificaban como aguardiente de vino Moscatel o aguardiente de vino Italia, respectivamente. En inglés, Muscat brandy o Italia brandy.

También era usual abreviar los términos hispanos y franceses obviando la especificación "*de vino*" y llamarlos simplemente aguardiente de Pisco o eau-de-vie de Pisco.

Teniendo en mente la primitiva nomenclatura de las bebidas alcohólicas del siglo XIX, se prosigue con el tema, aclarando que al mencionar vino se refiere al de uva, a menos que se indique lo contrario.

En línea con lo anterior, de la información verificada por esta Dirección se aprecia que el PISCO es una bebida “*espirituosa*”, que a decir de algunos investigadores, es un “agua de vida” obtenida del vino, destacándose que dicho producto presenta un proceso de elaboración puro, exento de aditivos, azúcares, agua y demás elementos distintos de la uva, diferenciándose en: *Pisco puro*, que es el que utiliza una sola variedad de uva pisquera, y a su vez puede ser: (i) no aromático, el cual es aquel que se obtiene de variedades de uvas pisqueras no aromáticas

²² Cita tomada del artículo publicado en la página web del diario EL COMERCIO con fecha 27 de mayo de 2017 alojado en <http://elcomercio.pe/gastronomia/bares-y-copas/pisco-nombre-impreso-tinta-426535>.

(Quebranta, Negra criolla, Mollar, Uvina); o, (ii) aromático, que es aquel que se obtiene de variedades de uvas pisqueras aromáticas (Italia, Torontel, Albilla, Moscatel); *Pisco Acholado*, que es el que se obtiene de la combinación de uvas aromáticas y no aromáticas antes de la fermentación o después de la destilación, las proporciones de cada uva son una opción del productor; y *Pisco Mosto Verde*, cuya particularidad está en que el proceso de fermentación de los mostos frescos es interrumpida. Finalmente, el PISCO sale de una cuba, y luego se saca y se envasa.

b. Respecto de la regulación normativa en torno a la denominación de origen PISCO

Conforme se advierte de la documentación contenida en el anexo 1-A, y además de las referencias históricas señaladas en los párrafos precedentes, se verifica que si bien el reconocimiento oficial del PISCO, se da en 1990, desde 1925 se venían emitiendo normas relativas a su producción y comercialización, tal como se detalla a continuación:

- Ley N° 5102 del 18 de mayo de 1925, mediante la cual se exonera del aumento del impuesto a los alcoholes a los vinos y alcoholes de uva que se produjesen en la zona sur del Perú por el periodo de un año y además se autoriza la prórroga por un año, de esta medida si subsisten las causas que la motivaron.
- Resolución Suprema N° 52, del 20 de abril de 1932, que establece un límite al uso de la denominación aguardiente de uva y dispone el registro de etiquetas y aguardientes en la Sección Técnica de Vinos y Bebidas Alcohólicas.
- Decreto Supremo N° 100, del 21 de setiembre de 1932, mediante el cual se establece la obligatoriedad de que en los actos oficiales de la Casa de Gobierno sólo se escancien vinos y licores nacionales.
- Ley N° 8710, del 4 de agosto de 1938, mediante la cual se exonera de todos los impuestos, a los predios rústicos, así como a los fundos del distrito de Locumba, además se establece que los vinos y aguardientes provenientes de dichos fundos estaban exonerados del pago del todo tipo de impuestos.
- Resolución Ministerial del 20 de mayo de 1940, prohíbe la internación de alcoholes de caña a la zona vitivinícola de Pisco.
- Resolución Suprema N° 151 del 03 de abril de 1941, sobre el uso restringido de las denominaciones aguardiente de uva y cognac.
- Resolución N° 1207, del 20 de diciembre de 1946, que efectúa una determinación sobre las denominaciones de Pisco, aguardiente de uva y otras.
- Resolución Ministerial del 12 de agosto de 1947, se ratifican las prohibiciones para emplear azúcar en la fabricación de chancaca, alcoholes, aguardientes, vinos, etc.
- Resolución Directoral N° 13 del 04 de marzo de 1950, señala fecha y plazos para la destilación de mostos, aguapiés, y lavados de orujo en la producción de aguardiente de uva.
- Resolución Directoral, del 13 de marzo de 1963, mediante la que se fijan plazos y fechas para la destilación anual de aguardientes.

- Decreto Supremo del 10 de junio de 1963, denominado Código Sanitario de Alimentos, donde se define la denominación PISCO como el producto obtenido por la destilación del mosto fermentado de uva.
- Ley N° 14729, del 25 de noviembre de 1963, esta Ley establece una tasa impositiva del 4% en el valor bruto de venta de las bebidas alcohólicas en el Perú, exceptúa al Pisco de dicho tributo como una forma de estimular su producción, establece que el pago del referido impuesto alcanza al alcohol de caña, vinos, licores, cerveza y cualquier tipo de bebida alcohólica y sus similares, con excepción de vinos, y piscos de uva de producción nacional.
- Ley N°15101, del 18 de julio de 1964, incluye en la excepción de gravámenes establecida por Ley N°14729 a los piscos de uva, champagnes y vermouths nacionales.
- Resolución Suprema N° 519-H del 26 de agosto de 1964, que establece el uso de signos visibles que faciliten el control del pago de impuestos que gravan la venta de bebidas alcohólicas.
- Resolución Jefatural N° 179 del 07 de abril de 1988, expedida por el Instituto Nacional de Cultura donde el término PISCO se declara Patrimonio Cultural de la Nación.
- Decreto Supremo N° 023-90 del 24 de julio de 1990, se reglamenta el reconocimiento de las denominaciones de origen a través del ITINTEC incorporándose el mencionado concepto a la legislación nacional.
- Resolución Directoral N° 072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, declara 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.
- Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991, eleva a Decreto Supremo la Resolución Directoral N° 072087-DIPI que reconoció al Pisco como 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.
- Ley N° 26426, del 03 de enero de 1995, a través del cual se da fuerza legislativa al Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND (referido al reconocimiento de la denominación de origen) y al Decreto Supremo 100 (referido al consumo oficial de bebidas nacionales) y se prohíbe la importación de bebidas extranjeras que ostenten el nombre Pisco.
- Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823, de 23 de abril de 1996, que incluye los conceptos contemplados en la definición de denominación de origen contenida en el "Arreglo de Lisboa relativo a la protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de la OMPI.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina del 14 de setiembre del 2000, mediante la que se aprueba el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial".
- El 6 de noviembre del 2002 se publicó la Norma Técnica NTP 211.001/2002 sobre Bebidas Alcohólicas. Pisco. Requisitos. La cual modifica algunos

aspectos contenidos en la NTP 211.001/1995, así, establece el rango de alcohol en el cual puede fluctuar el Pisco (de 38° a 48°) lo mismo que los demás parámetros que caracterizan al producto, precisa las variedades de uvas pisqueras: Torontel, Italia, Moscatel, Mollar, Negra criolla, Albilla, Quebranta y Uvina y también establece las condiciones organolépticas del mismo, entre los aspectos.

- El 24 de enero del 2003, se publicó la Resolución N° 0602-2003/OSD-INDECOPI, mediante la cual la Oficina de Signos Distintivos, Oficina nacional competente en materia de denominaciones de origen (actualmente Dirección de Signos Distintivos), designa al Servicio Nacional de Metrología como el encargado de emitir la certificación de cumplimiento de la Norma Técnica peruana del Pisco y la certificación del lugar o lugares de explotación del producto.
- El 02 de noviembre de 2006, se publicó la Norma Técnica NTP 211.001.2006 (Bebidas Alcohólicas. Pisco. Requisitos), donde se establecen los requisitos de materia prima, equipos, detalle de proceso y características físico químicas y organolépticas del Pisco.
- Decreto Supremo N° 023-2009-PRODUCE, mediante el cual se constituye la Comisión Nacional del Pisco - CONAPISCO.
- Resolución N° 2378-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2011, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la denominación de origen PISCO.
- Resolución N° 57-2012/CNB-INDECOPI, del 04 de julio de 2012, deja sin efecto la NTP 211.001:2006 Bebidas Alcohólicas. Pisco. Requisitos, toda vez que, el Reglamento de la denominación de origen Pisco (elaborado por el Consejo Regulador de la denominación de origen Pisco y aprobado por la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución N° 002378-2011/DSD-INDECOPI, incluye todo el contenido de dicha Norma Técnica.
- Resolución N° 015958-2012/DSD-INDECOPI del 05 de octubre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, dispone que para efectos del cumplimiento del requisito relativo a la certificación de las características del producto respecto del cual se solicita la autorización de uso de la denominación de origen Pisco, deberá tomarse en cuenta lo establecido en el Reglamento de la denominación de origen Pisco.

De otro lado, conforme se advierte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el Perú ha obtenido el reconocimiento exclusivo del Pisco como una denominación de origen peruana en diversos países y en otros tantos ha cursado las notas pertinentes a efectos de reivindicar el derecho que le corresponde sobre dicha denominación de origen. Así, el 18 de febrero de 2005 el Perú se adhirió al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Con fecha 14 de julio de 2005, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI - organización que administra el tratado en mención-, notificó formalmente al Perú e informó que desde el 19 de mayo del 2005 se encuentra inscrita a favor del Estado Peruano la denominación de origen PISCO en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen, con certificado de registro N° 865.

Finalmente, cabe señalar que mediante Decreto Supremo N° 015-2004-MINCETUR, de fecha 27 de junio de 2004, se creó la Comisión Nacional de Productos Bandera - CEPROBA, comisión encargada de elaborar una estrategia nacional para la identificación, promoción y protección de la identidad de los productos bandera. Entre los criterios para la protección de los productos bandera se toman en cuenta el hecho de ser productos únicos en su origen, la presencia de características diferenciales que otorguen ventajas comparativas y que los productos a los que se les concede dicha categoría transmitan la imagen del Perú como país generador de productos de calidad con valor agregado.

Es así que mediante Decreto Supremo N° 025-2005-MINCETUR, se aprobó la Estrategia Nacional de identificación de productos bandera, siendo que, entre otros productos, se declaró al PISCO como uno de los productos bandera del Perú, lo que implica una identificación en dicho producto de los criterios señalados en el párrafo precedente y el interés particular del Estado Peruano de proteger un producto que transmite la imagen, tradición e identidad del Perú, sobre todo en las exportaciones.

Finalmente, cabe señalar que, de conformidad con el Reglamento de la denominación de origen PISCO, se define como tal al producto obtenido exclusivamente por la destilación de mostos frescos de "Uvas pisqueras" recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan principios tradicionales de calidad; y producido en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna.

c. Promoción y difusión de la denominación de origen PISCO

En cuanto a la promoción y difusión de la denominación de origen Pisco, se ha verificado en la información contenida en los anexos 1-D, 1-E y 1-F, entre otros aspectos, que durante algo más de dos décadas y de manera ininterrumpida se ha venido realizando el Festival y Concurso Nacional del Pisco, los cuales se han constituido como importantes instrumentos para continuar con el proceso de promoción y alcanzar la consolidación del PISCO a nivel Nacional.

De otro lado, conforme se advierte de la información generada por el Ministerio de Producción del Perú, la producción de PISCO alcanzaría récord histórico el año 2017 y, paralelamente, se advierte de los reportes proporcionados por instituciones como ADEX, que la exportación de PISCO creció 12.5% en primer trimestre del año 2017.

La producción nacional de PISCO generó un récord histórico el 2016, al registrar 10.5 millones de litros, lo cual supuso un crecimiento de 10.2%, debido a las campañas internas para elevar el consumo y el ingreso a nuevos mercados.

En efecto, conforme se advierte de la información señalada en el cuadro adjunto, en los últimos cinco años, la producción de PISCO se incrementó a un ritmo anual de 10.8% en promedio, advirtiéndose que la mayor tendencia al alza se ha

registrado desde el 2012 y se ha mantenido en los últimos tres años, siendo que esa tendencia positiva se ha mantenido durante el 2017.

PERÚ: PRODUCCIÓN DE PISCO, 2007 - 2016



Fuente: CIV SNI, PRODUCE

Por otro lado, respecto de lo que concierne a las exportaciones de PISCO, se ha verificado que los envíos al exterior han experimentado un importante crecimiento. Así, en el 2016 las exportaciones registraron un aumento de 12.6% en volumen, sobre todo las dirigidas a nuevos destinos como India, Israel, Bélgica, Noruega y República Dominicana.

PERÚ: EXPORTACIONES DE PISCO, 2000 - 2016



Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE/DIGECOMTE-DEMI

Entre los principales destinos de exportación destaca Estados Unidos de América, siendo que las exportaciones a dicho país crecieron 37.8% en el 2016. Le siguen España, Holanda y Reino Unido, entre otros.

Por otro lado, al cierre del 2016 operaban en el Perú aproximadamente 523 empresas productoras de PISCO, siendo que Lima es la región que concentra la mayor cantidad de firmas productoras (48.8%), seguida de Ica (34.6%). El año 2016 el número de empresas productoras de PISCO a nivel nacional aumentó 15% respecto al 2015. Este incremento se registró tanto en Lima y en otras regiones del país como Tacna, que aumentó el número de compañías productoras en 14.6%.

Asimismo, se verifica que, a lo largo de los años se han propiciado importantes reconocimientos obtenidos, en virtud a la calidad del Pisco, por parte de los productores nacionales en eventos y concursos prestigiados en el ámbito internacional, tal y como se advierte de la información de notas de prensa adjuntas en el presente expediente.

Concretamente, se aprecia de la información periodística recopilada que, desde su creación, el Perú ha logrado una destacada participación en la competencia especializada en espirituosos, organizada por el Concurso Mundial de Bruselas (Concours Mondial de Bruxelles). Así, en la edición del año 2016 realizada en México, un total de 14 marcas de PISCOS fueron reconocidas con una Gran medalla de oro, 6 de oro y 7 de plata en la llamada Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, competencia global donde un jurado especializado reconoce los mejores destilados del mundo.

Por su parte, en cuanto a la difusión del PISCO en el mercado interno, se advierte que el consumo de PISCO en el Perú se duplicó entre el 2010 y el 2014 al pasar de los 2 millones de litros a cerca de 4,5 millones de litros (conforme a la información recogida del Diario El Comercio)²³.

Del mismo modo, tal y como se verifica en la información recogida de la web del diario Gestión²⁴, el PISCO en sus diferentes presentaciones (pisco sour o chilcano), se ha convertido en la tercera bebida más consumida por los peruanos después de la cerveza y el vino.

Adicionalmente se aprecia de la información verificada en Peru.com²⁵ que la difusión del PISCO ha sido realizada en forma conjunta con la ya reconocida gastronomía peruana, tal y como se aprecia en la edición MISTURA 2016, en la

²³ Información publicada con fecha 22 de noviembre de 2015 en la página web <http://elcomercio.pe/economia/negocios/consumo-interno-pisco-duplico-ultimos-cuatro-anos-245342>

²⁴ <http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-durante-2016-2181361>

²⁵ <http://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia/mistura-2016-brinda-comida-peruana-salon-pisco-mistura-apega-gastronomia-fotos-noticia-473077>

cual se estableció un salón dedicado al PISCO y todas las bebidas que con este se pueden preparar.

El PISCO ha experimentado en la última década un sensible resurgimiento, tal y como lo señala el CITE Agroindustrial Ica²⁶ debido a la unión de la mayoría de los pequeños y medianos productores de PISCO, con los cuales se ha logrado un progresivo resurgimiento del PISCO no solo como actividad empresarial, sino como fuente de formación de activos para el desarrollo del país en general.

2.2.4. Conclusión

Del análisis en conjunto de los medios probatorios se verifica que la denominación de origen PISCO, ha sido ampliamente publicitada y difundida en el Perú en relación a destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

En efecto, el signo analizado corresponde a una denominación de origen del Perú, la cual, según se verifica de la información histórica y normativa, debe su reconocimiento a la reputación alcanzada en el tiempo.

Conforme se advierte de la propia normativa que regula la protección de las denominaciones de origen, en particular aquellas que identifican vinos y bebidas espirituosas, para que una denominación, como el PISCO, alcance el citado nivel de protección se debe demostrar que merece reconocimiento de protección.

Al respecto, José Luis Londoño Fernández²⁷ señaló lo siguiente:

“teniendo en cuenta que una de las características que debe ostentar el producto objeto de protección es la reputación, hemos considerado pertinente referirnos a este concepto, de acuerdo con el alcance que ha querido darle la misma decisión. Para ello, consideramos también apropiado tener presente las definiciones de "reputación", "prestigio" y "notorio", según lo siguiente:

Reputación: Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.

Prestigio: Realce, estimación, renombre, buen crédito.

Notorio, ria: Público y sabido por todos. Importante, relevante o famoso.”

Ciertamente, ya el solo reconocimiento de PISCO como denominación de origen informa sobre la dimensión de lo que se requiere para alcanzar tal distinción, a saber, que detrás del reconocimiento se encuentra un producto que goza de reputación, debido principalmente a su calidad. En la misma línea, conforme establece el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,

²⁶ CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA VITIVINICOLA (CITEVID). *LA UVA Y EL PISCO: Potencialidades productivas*. PNUD, 2004. Pág. 8.

²⁷ Publicación realizada en la Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual, en la página web <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/456/3623>, Publicado el 15 de noviembre de 2009. Copyright (c) 2009 José Luis Londoño Fernández.

se entiende por denominación de origen, aquella que sirva para designar un producto originario de una región o localidad cuya calidad y características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁸ ha señalado que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen.

De esta manera, de la información analizada en el presente procedimiento, se ha verificado que respecto del PISCO se configuran factores tales como su conocimiento entre los miembros del sector pertinente y fuera de dicho sector; duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción; el grado de distintividad inherente de la denominación PISCO; la existencia de actividades significativas de fabricación, compras y almacenamiento; la existencia y antigüedad de un registro correspondiente a la denominación de origen protegido PISCO; todo lo cual no constituye un hecho reciente, sino que se ha consolidado durante siglos, conforme ha sido recogido por los propios historiadores y como se refleja en la evolución normativa citada en los puntos precedentes, siendo que la denominación de origen PISCO ha alcanzado en las últimas décadas un mayor posicionamiento a partir del reconocimiento internacional y el propio despliegue publicitario, actividades promocionales como el FESTIVAL NACIONAL y CONCURSO NACIONAL del PISCO, su inclusión como uno de los Productos Bandera del Perú y los reconocimientos en torno a la calidad del producto otorgado por instituciones de alcance internacional, todo aquello sumado a los incrementos en el consumo interno y niveles de exportaciones que ha experimentado el producto identificado con la denominación de origen PISCO en los últimos años, conforme ha sido recogido en la información periodística adjunta a la presente Resolución y se ha detallado en el punto precedente.

El alto grado de conocimiento de la denominación de origen PISCO²⁹, no solo ha quedado demostrado por la constante publicidad efectuada, sino también de la extensa difusión en los medios locales e internacionales lo cual evidencia la amplia publicidad y conocimiento entre el público consumidor de la bebida que el propio Estado peruano ha catalogado como un producto bandera³⁰.

En tal virtud, dado el alcance de la denominación de origen PISCO, esta ha logrado posicionarse dentro de un amplio sector de consumidores, no solo de Pisco y bebidas alcohólicas, sino que se extiende a la generalidad de consumidores peruanos, lo que supone que la protección de dicho signo se despliega más allá de los principios de especialidad, territorialidad principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, se trata de una denominación de origen con renombre, cuya protección, de conformidad con los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se extiende

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 119-IP-2014, de fecha 15 de julio de 2015.

²⁹ Producido exclusivamente en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna.

³⁰ Reconocimiento adoptado mediante el Decreto Supremo N° 025-2005-MINCETUR, publicado con fecha 07 de setiembre de 2005.

a los cuatro países Miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios.³¹

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado con anterioridad a la solicitud de registro materia del presente procedimiento, la notoriedad de la denominación de origen PISCO para identificar destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas³², de la clase 33 de la Clasificación Internacional, la cual, además, ha adquirido el carácter de denominación de origen notoria en grado de renombre.

2.3. Aplicación del Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

En atención a lo expuesto es pertinente citar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Del análisis del Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; y,
- Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante del registro.

En el presente caso, habiéndose determinado que la denominación de origen PISCO goza de la calidad de notoriamente conocida en grado de renombre en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que ésta pertenece a un tercero –a saber, el Estado Peruano– distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la denominación de origen notoriamente conocida.

³¹ De conformidad con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2017. loc.cit.

³² Definición de conformidad y en los términos adoptados por el Reglamento de la denominación de origen Pisco, aprobado mediante la Resolución N° 2378-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2011, actualmente vigente.

SIGNO SOLICITADO	Denominación de origen notoria
The Pisco Lab	PISCO

Analizados los signos se advierte que el signo solicitado reproduce en su conformación la denominación de origen notoria PISCO.

Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una reproducción de la denominación de origen notoriamente conocida, que pertenece a un tercero, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen notoria; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

a. Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

En el presente caso, esta Comisión procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la denominación de origen notoria PISCO.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta³³ no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

En cuanto al riesgo de asociación, en doctrina³⁴ existen dos tesis sobre el concepto de dicha figura, a saber, la tesis según la cual el riesgo de asociación tiene contornos más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis según la cual el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión³⁵. Ahora bien, a

³³ La que también es entendida por esta Dirección como confusión en la modalidad de riesgo de asociación.

³⁴ **FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos.** *Fundamentos de Derecho de Marcas.* Madrid, 1984. Pág. 292 y ss.

³⁵ La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 933-2001/TPI-INDECOPI señala que “de acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser

criterio de esta Dirección, la figura del riesgo de asociación deberá ser analizada, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señaló que “*las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta*”. Al respecto, cabe señalar que, si bien la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que, de conformidad con la citada Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria también debe realizarse de manera más estricta.

Por lo tanto, dado el carácter notoriamente conocido de la denominación de origen PISCO, corresponde otorgarle un nivel de protección superior al que se otorga normalmente a cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciación que debe existir entre el signo solicitado y la denominación de origen notoriamente conocida debe ser mayor al nivel que se exige en el común de los casos. Así, existirán casos en los que el signo solicitado podrá acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin embargo, ese mismo signo no podría ser registrado si las semejanzas se dan con una denominación de origen notoriamente conocida.

- Productos y/o servicios a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca. Por otro lado, de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104”.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el Artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que: “(...) *Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente*”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

- Respecto de los productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la denominación de origen notoria identifica destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las bebidas alcohólicas (excepto cervezas) que pretende distinguir el signo solicitado comprenden el destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas que distingue la denominación de origen notoria.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestión, la Dirección considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Respecto de los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la denominación de origen notoria identifica destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la denominación de origen notoria.

No obstante se ha determinado que no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos a los que se refiere la denominación de origen notoria, a efectos de emitir un pronunciamiento sobre todos los temas planteados se procederá a efectuar el examen comparativo entre los signos en cuestión.

- Examen comparativo

El Artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:*

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas.”*

El Artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

- a) *La semejanza gráfico-fonética;*
- b) *La semejanza conceptual; y,*
- c) *Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.*

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado The Pisco Lab y la denominación de origen notoria PISCO, se advierte que los signos en cuestión resultan semejantes.

Signo solicitado	Denominación de origen notoria
The Pisco Lab	PISCO

En efecto, desde el punto de vista gráfico y fonético, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que incluyen en su conformación la denominación PISCO, que constituye el único elemento denominativo que conforma la denominación de origen notoria, siendo que la inclusión en el signo solicitado de los términos THE y LAB, no impiden que los signos generen una impresión sonora y visual de conjunto semejante.

Conclusión

- Respecto del extremo del signo solicitado en la clase 33 de la Clasificación Internacional

Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos, esta Dirección determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

- Respecto del extremo del signo solicitado en la clase 41 de la Clasificación Internacional

Por lo expuesto, no obstante las semejanzas entre los signos en cuestión, dado que se encuentran destinados a distinguir productos y servicios no vinculados, esta Dirección determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público usuario.

- b. Aprovechamiento injusto del prestigio de la denominación de origen notoria

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario”³⁶.

En efecto, *“el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”³⁷.* Siendo así, es necesaria

³⁶ MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. CIVITAS. Primera edición. Madrid, 1995. Pág. 246.

³⁷ Ibídem.

“la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”³⁸, la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la efectiva preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

Así, “el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”³⁹.

Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una intención de aprovecharse de su reputación, se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se asignó originalmente⁴⁰.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular [...], toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva”.

En el presente caso, conforme se ha determinado precedentemente, el signo solicitado y la denominación de origen notoria en grado de renombre son semejantes.

Asimismo, a criterio de esta Dirección las semejanzas existentes entre los signos bajo análisis permiten concluir que cuando el público consumidor o usuario de los productos y servicios de las clases 33 y 41 de la Clasificación Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar la denominación de origen notoria PISCO.

Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyecta la denominación de origen notoria en grado de renombre PISCO es susceptible de ser transferida a los productos y servicios que pretende distinguir el signo solicitado.

³⁸ MONTEAGUDO, Montiano. loc. cit.

³⁹ MONTEAGUDO, Montiano. *Op. cit.* Pág. 247.

⁴⁰ MONTEAGUDO, Montiano. *Op. cit.* Pág. 246.

En ese sentido, se considera que, de otorgarse el registro del signo solicitado, para distinguir productos y servicios de las clases 33 y 41 de la Clasificación Internacional, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de la denominación de origen notoria en grado de renombre PISCO.

c. Riesgo de dilución

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que *“la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza”*.

Al respecto, Fernandez Nóvoa señala que *“la doctrina de la dilution comienza a surtir efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en relación a productos o servicios no similares”*⁴¹.

Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que *“la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular”*⁴².

En efecto, *“no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución”*⁴³.

⁴¹ **FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos.** *Fundamentos de Derecho de Marcas.* Madrid, 1984. Págs. 293.

⁴² **MONTEAGUDO.** *Op. cit.* Pág. 277.

⁴³ **MONTEAGUDO.** *Op. cit.* Pág. 281.

Es por ello que surge “*la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección [...]*.” Así, debe verificarse la existencia de una “*implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico*”⁴⁴.

- Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

En el presente caso, se advierte que la denominación de origen notoria PISCO, ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentra conformada por una denominación distintiva, por lo que ha adquirido el grado de renombre.

En consecuencia, al apreciar en el mercado bebidas alcohólicas (excepto cervezas), que no correspondan al producto objeto de protección con la denominación de origen renombrada Pisco y que se encuentre identificadas con la denominación The Pisco Lab, el público consumidor va a relacionar tales productos con dicha denominación de origen, por lo que ésta se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial o publicitario.

Por todo lo expuesto, esta Dirección considera que el otorgamiento de registro es susceptible de diluir la fuerza distintiva y el valor comercial o publicitario de la denominación de origen notoria en grado de renombre PISCO, ya que el público consumidor asociará el elemento denominativo Pisco del signo solicitado con el elemento denominativo PISCO de la denominación de origen notoria en grado de renombre.

- Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que la denominación de origen notoria PISCO ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformada por una denominación distintiva, por lo que ha adquirido el grado de renombre.

En consecuencia, al apreciar en el mercado servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, identificadas con la denominación The Pisco Lab, el público usuario va a relacionar tales servicios con dicha denominación de origen, por lo que ésta se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial o publicitario.

Por todo lo expuesto, esta Dirección considera que el otorgamiento de registro es susceptible de diluir la fuerza distintiva y el valor comercial o publicitario de la denominación de origen notoria en grado de renombre PISCO, ya que el público usuario asociará el elemento denominativo Pisco del signo solicitado con el elemento denominativo PISCO de la denominación de origen notoria en grado de renombre.

⁴⁴ Ibídem.

Conclusión de la aplicación del Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la denominación de origen notoriamente conocida en grado de renombre PISCO, así como un aprovechamiento injusto de su prestigio y, además, es susceptible de provocar la dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial o publicitario, se concluye que no corresponde acceder al registro del signo multiclase.

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo multiclase solicitado se ha determinado que se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el Artículo 135 literal k) y Artículo 136 literal h) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Primero. - Declarar el carácter notoriamente conocido en grado de renombre de la denominación de origen PISCO, que distingue destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas, producido en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna.

Segundo. - DENEGAR el registro multiclase de marca de producto y/o servicio solicitado por ARENAS HUAROTO, IRENE PATRICIA de Perú.

Regístrese y comuníquese



RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Director de la Dirección de Signos Distintivos