

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS  
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

**RESOLUCION Nº 1404-2010/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 381709-2009  
SOLICITANTE : VAN OORDT GONZALEZ, JANN KAREL  
OPOSITORAS : INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ –  
INAO y COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE  
CHAMPAGNE  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO  
OPOSICIÓN

Lima, 05 de julio de 2010.

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 11 de febrero de 2009, VAN OORDT GONZALEZ, JANN KAREL, de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por la denominación CHAMPAGNE ROOM y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



para distinguir servicios de restaurantes, bares, provisión de alimentos y bebidas en general, alojamiento temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2009, INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ –INAO-, de Francia y COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, de Francia; formulan oposición manifestando lo siguiente:

- Perú y Francia son partes contratantes del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Reglamento.
- Cuentan con legítimo interés para formular oposición en tanto se tratan de organizaciones creadas por ley francesa, siendo que el INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ –INAO- es un establecimiento público administrativo del Estado francés encargado de la promoción y defensa de los signos de identificación de la calidad y del origen franceses tanto en Francia como en el extranjero, mientras que el COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU

VIN DE CHAMPAGNE es una entidad creada en el interés de los productores cosechadores de la región delimitada de Champagne, facultada por ley para realizar las acciones de defensa de la denominación de origen CHAMPAGNE.

- El término CHAMPAGNE es una denominación de origen francesa reconocida en ese país, mediante decretos franceses del 17 de diciembre de 1908 y 29 de junio de 1936 e inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el número 231.
- Mediante Decreto Supremo N° 037-2005-RE, de fecha 14 de febrero de 2005, el Perú se adhirió al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el cual entró en vigencia para el Perú el 16 de mayo de 2005, conforme se advierte en la publicación hecha en el Diario Oficial El Peruano con fecha 12 de noviembre de 2005 y en la impresión del portal de Internet de la OMPI.
- De conformidad con el referido Arreglo, el Perú se encuentra obligado a proteger la denominación de origen CHAMPAGNE, toda vez que su registro como marca y uso, por parte de un tercero, constituiría una usurpación de la misma.
- El signo solicitado es semejante al grado de generar riesgo de confusión con la denominación de origen CHAMPAGNE
- El signo solicitado pretende distinguir servicios vinculados con los que productos que designa la denominación de origen CHAMPAGNE.
- La denominación de origen CHAMPAGNE es notoria, por lo que el registro del signo solicitado generaría un aprovechamiento injusto del prestigio de la referida denominación.
- Cita jurisprudencia emitida por el INDECOPI y por el Tribunal Andino de Justicia que considera aplicable al caso.
- Ampara su oposición en los artículos 136 inciso h), 135 incisos j), k) y l), 146 y 219 de la Decisión N° 486; en los artículos 01, 03, 04, 05, 08, 14 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y en el artículo 11 de su Reglamento.

Mediante escrito de fecha 09 de julio de 2009, las opositoras reiteran sus argumentos y adjuntan documentos con los que pretenden acreditar la condición de notoria de la denominación de origen CHAMPAGNE. Asimismo, advierten que el término CHAMPAGNE para distinguir un establecimiento, puede ser considerado como descriptivo.

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada, razón por la que mediante providencia de fecha 15 de julio de 2009<sup>1</sup>, se dejó constancia de tal hecho y se pasó el expediente a resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

## **2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar:

---

<sup>1</sup> A foja 191.

- (i) Si la denominación de origen CHAMPAGNE tiene la calidad de notoria y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486.
- (ii) Si el signo solicitado se encuentra incurso en algún supuesto de prohibición de registro previsto en el artículo 135 incisos j), k) y l), la Decisión N° 486.
- (iii) Si corresponde otorgar el registro del signo solicitado.

### **3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

#### **3.1. Cuestión previa**

Mediante escrito de fecha 09 de julio de 2009, las opositoras advierten que el término CHAMPAGNE para designar un establecimiento es una denominación descriptiva. Cabe acotar sobre el particular, que de una lectura íntegra del escrito de esa fecha, dicha advertencia no se hace a efectos de cuestionar la aptitud distintiva del signo solicitado, sino para contribuir con los argumentos planteados en el escrito de oposición.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que cualquier argumento planteado con posterioridad a la fecha de presentación de la oposición formulada<sup>2</sup>, no será considerado como sustento de la misma, ello en virtud al Principio de Preclusión que rige los procedimientos administrativos trilaterales.

#### **3.2. Informe de Antecedentes**

De los antecedentes que obran en el expediente se ha verificado que en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas<sup>3</sup> las siguientes denominaciones de origen, las cuales se encuentran protegidas en nuestro país, en virtud del Acuerdo de Lisboa<sup>4</sup>:

- **CHAMPAGNE**, inscrita con Registro Internacional N° 231, de fecha 20 de diciembre de 1967, para designar vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
- **GRANDE FINE CHAMPAGNE**, para designar aguardiente de vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

---

<sup>2</sup> Como es el caso de los argumentos planteados en el escrito del 09 de julio de 2009.

<sup>3</sup> Cabe señalar que en virtud de la Regla N° 05 del Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, para que una denominación de origen pueda ser inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, debe contar previamente con la protección en su país de origen:

**Regla 5:**

1) *La solicitud internacional será presentada a la Oficina Internacional por la Administración competente del país de origen en el formulario oficial previsto a ese efecto, y deberá estar firmada por dicha Administración.*

2) a) *En la solicitud internacional se indicarán: (...) vi) el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el número del registro en virtud de los cuales la denominación de origen está protegida en el país de origen."*

<sup>4</sup> En virtud del Decreto Supremo N° 037-2005-RE, de fecha 14 de febrero de 2005, el Perú se adhirió a éste Arreglo, con fecha 16 de febrero de 2005, el cual entró en vigor para el Perú el 16 de mayo del mismo año.

- **GRANDE CHAMPAGNE**, para designar aguardiente de vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
- **FINE CHAMPAGNE**, para designar aguardiente de vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
- **EAU-DE-VIE DE MARC DE CHAMPAGNE**, para designar aguardiente de orujo, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
- **PETITE CHAMPAGNE**, para designar aguardiente, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
- **PETITE FINE CHAMPAGNE**, para designar aguardiente, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

### **3.3. De la notoriedad alegada por las opositoras**

Las opositoras sostienen que la denominación de origen CHAMPAGNE es notoria, por lo que el registro del signo solicitado generaría un aprovechamiento injusto del prestigio de la referida denominación.

El artículo 136 de la Decisión N° 486 establece que *“no podrán registrarse como marcas los signos que 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”*.

Ahora bien, para facilitar el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida, el artículo 228 de la Decisión N° 486 establece de manera enunciativa diversos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de la marca, 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 esos factores importantes que contribuyen a la notoriedad de un signo, encontramos la extensión del conocimiento entre los consumidores o usuarios del sector correspondiente. En este punto, resulta pertinente mencionar que el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por “sectores pertinentes de referencia”, entre otros, al grupo de consumidores o usuarios 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. Para reconocer la notoriedad, bastará que la marca sea conocida dentro de cualquier de los sectores mencionados.

Cabe precisar que la notoriedad es un fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores o usuarios. No existen reglas específicas para determinar el proceso evolutivo de una marca notoria, sino que este proceso depende del desarrollo comercial de la marca en el mercado. En tal sentido, el dinamismo de la marca notoria se presentará con diferentes relieves a lo largo del tiempo, conforme la difusión que se haga del signo y las ventas o consumo de los productos o servicios que ésta distingue<sup>5</sup>.

En el presente caso, a efectos de acreditar la notoriedad de la denominación de origen CHAMPAGNE, las opositoras presentan los siguientes medios probatorios:

- 1) Remisión a la página web iPROFESIONAL.COM, donde con fecha 14 de septiembre de 2005, se publicó la nota “LA REGIÓN FRANCESA DE CHAMPAGNE PROTEGE SU EXCLUSIVIDAD” (a foja 127 a 128).
- 2) Copia del texto “CHAMPAGNE DEL ARTE DE DISFRUTAR AL ARTE DE ELABORAR”, impreso en julio del año 2007 (de fojas 131 a 137).
- 3) Copia del texto “UNE RÉUSSITE FRANCAISE - L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE - VINS ET EAUX DE VIE” (de fojas 160 a 162)<sup>6</sup>.
- 4) Copia de una hoja donde se aprecia como título “CHAMPAGNE 2” (a foja 164).
- 5) Copia del texto “VINOS ESPIRITUOSOS DE FRANCIA” (de fojas 165 a 168).
- 6) Copia del Capítulo IX (“EL EJEMPLO DEL CHAMPAGNE”), correspondiente al texto “LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. ESTUDIO COMPARADO” (de fojas 169 a 172).
- 7) Impresión de la página web de “ECODIARIO” sobre la noticia “AMPLÍAN EL ÁREA DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE CHAMPAGNE”, de fecha 14 de marzo de 2008 (de fojas 173 a 174).

---

<sup>5</sup> BUENO MARTÍNEZ, Patricio. En trabajo: “La Marca Notoria y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, p. 06.

<sup>6</sup> Se adjunta traducción de un párrafo “EL CHAMPAGNE Y LOS VINOS ESPUMANTES” (a foja 163).

- 8) Impresión del post "LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALE MÁS QUE UN PISCO" publicado en el blog "RISSING LICHA", el 07 de agosto de 2005 (de fojas 175 a 177).
- 9) Impresión de la página web "PLANETA VIVO" con la nota titulada "REBAUTIZADO", cuya fecha de actualización es del 08 de julio de 2009 (fojas 178 y 179).
- 10) Impresión del post "HISTORIA DEL CHAMPAGNE" publicado en el blog "TRAGOS Y COPIAS.COM", el 01 de septiembre de 2008 (de fojas 180 a 182).
- 11) Impresión de la página web "DRET MERCANTIL" donde se publica la nota "CHAMPAGNE (DENOMINACIÓN DE ORIGEN VS. DENOMINACIÓN SOCIAL, RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO Y NOMBRE DE DOMINIO)", de fecha 05 de diciembre de 2008 (de fojas 183 a 184).
- 12) Impresión de la página web "ARTE Y CIENCIA DEL BUEN COMER- ENCICLOPEDIA GOURMET" donde se publica la nota "HISTORIA DEL CHAMPAGNE" (a foja 185 y 185 vuelta).
- 13) Impresión de la página web "EXPANSIÓN" sobre la noticia "EL NOMBRE DE LOS LOCALES NO PODRÁ VIOLAR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN", de fecha 20 de noviembre de 2008 (de fojas 186 a 187).

Previamente a efectuar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe tener presente lo señalado por la Sala de Propiedad Intelectual en la Resolución N° 2596-2008/TPI-INDECOPI<sup>7</sup>, de fecha 23 de octubre de 2008, en la cual establece lo siguiente:

- *Conforme se ha señalado anteriormente, el Tribunal Andino ha establecido -en la Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, así como en el Proceso N° 6-IP-2005, que la calidad de notoria de una marca tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada. De ello se desprende que la notoriedad de una marca no sólo tiene que existir al momento en que la Autoridad resuelve, sino que tiene que preexistir a la fecha de solicitud de registro a la cual se opone.*
- *Si bien anteriormente el criterio de la Sala fue el de reconocer la notoriedad de una marca aún cuando no se presentaran pruebas en el expediente, si es que dicha calidad fluía del mercado - como lo ha indicado la opositora -, la Sala ha cambiado dicho criterio, en virtud de lo establecido por el Tribunal Andino en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de que 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 (...)"*. En tal sentido, la notoriedad de una marca será reconocida en la medida que se hayan presentado u ofrecido los medios probatorios que acrediten dicha calidad."

En ese mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia señalado en el Proceso N° 114-IP-2005, que *"la protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica (...)"*.

---

<sup>7</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 257450-2005.

Reafirmando el anterior criterio, la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, precedente de observancia obligatoria<sup>8</sup> de fecha 09 de noviembre de 2009, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual en el Expediente N° 288129-2006, dispone 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. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.”*

Por lo tanto, atendiendo a lo señalado por la Sala de Propiedad Intelectual, por el Tribunal Andino de Justicia y de la revisión de los medios probatorios presentados, se desprende lo siguiente:

- a. Los siguientes documentos no serán tomados en consideración en tanto no crean certeza de que los mismos hayan sido conocidos por el público consumidor con anterioridad al 11 de febrero de 2009, fecha en que se presenta la presente solicitud de registro, por lo que no son idóneos para acreditar que en dicho momento, la denominación de origen CHAMPAGNE gozaba de la condición de notoriamente conocida entre el público consumidor pertinente en el Perú u otro país de la Comunidad Andina.

a.1. Carecen de fecha:

- 1) Copia del texto “UNE RÉUSSITE FRANCAISE - L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE - VINS ET EAUX DE VIE” (de fojas 160 a 162) y su respectiva traducción (foja 163).
- 2) Copia de una hoja donde se aprecia como título “CHAMPAGNE 2” (a foja 164).
- 3) Copia del texto “VINOS ESPIRITUOSOS DE FRANCIA” (de fojas 165 a 168).
- 4) Copia del Capítulo IX (“EL EJEMPLO DEL CHAMPAGNE”), correspondiente al texto “LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. ESTUDIO COMPARADO” (de fojas 169 a 172).

a.2. Ha sido emitido con posterioridad al 11 de febrero de 2009:

Impresión de la página web “PLANETA VIVO” con la nota titulada “REBAUTIZADO”, cuya fecha de actualización es del 08 de julio de 2009.

- b. Asimismo, con relación a:

- La impresión del post “LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALE MÁS QUE UN PISCO” publicado en el blog “RISSING LICHA”, el 07 de agosto de 2005 (de fojas 175 a 177), y

---

<sup>8</sup> Si bien el precedente de observancia obligatoria es aplicable única y exclusivamente a las marcas y no a los demás signos distintivos (nótese que la Resolución en cuestión establece que la misma “constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de 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 486”, énfasis añadido), esta Comisión considera que los criterios esbozados en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, pueden ser aplicados en este caso en particular.

- La página web iPROFESIONAL.COM, a la cual se remiten las opositoras (a foja 127 a 128) donde, con fecha 14 de septiembre de 2005, se publicó la nota “LA REGIÓN FRANCESA DE CHAMPAGNE PROTEGE SU EXCLUSIVIDAD”

Debido a su antigüedad, no son suficientes para acreditar que a la fecha de la presente solicitud de registro, la denominación de origen CHAMPAGNE gozaba de la calidad de notoriamente conocida entre el público usuario pertinente en el Perú u otro país de la Comunidad Andina.

- c. De otro lado, los siguientes documentos no serán tomados en consideración en tanto no se ha acreditado su grado de difusión en el Perú o en un país miembro de la Comunidad Andina, por lo que no son idóneos para acreditar que a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca CHAMPAGNE ROOM y logotipo, la denominación de origen CHAMPAGNE gozaba de la condición de notoriamente conocida entre el público usuario pertinente en el Perú u otro país de la Comunidad Andina.

- 1) Copia del texto “CHAMPAGNE DEL ARTE DE DISFRUTAR AL ARTE DE ELABORAR”, (de fojas 131 a 137).
- 2) Impresión de la página web de “ECODIARIO” sobre la noticia “AMPLÍAN EL ÁREA DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE CHAMPAGNE”, (de fojas 173 a 174).
- 3) Impresión del post “HISTORIA DEL CHAMPAGNE” publicado en el blog “TRAGOS Y COPIAS.COM” (de fojas 180 a 182).
- 4) Impresión de la página web “DRET MERCANTIL” donde se publica la nota “CHAMPAGNE (DENOMINACIÓN DE ORIGEN VS. DENOMINACIÓN SOCIAL, RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO Y NOMBRE DE DOMINIO)”, (de fojas 183 a 184).
- 5) Impresión de la página web “ARTE Y CIENCIA DEL BUEN COMER – ENCICLOPEDIA GOURMET” donde se publica la nota “HISTORIA DEL CHAMPAGNE” (a foja 185 y 185 vuelta).
- 6) Impresión de la página web “EXPANSIÓN” sobre la noticia “EL NOMBRE DE LOS LOCALES NO PODRÁ VIOLAR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN”, (de fojas 186 a 187).

De lo anteriormente expuesto, luego de realizar el análisis de los documentos que obran en el expediente, se concluye que no se ha logrado acreditar la condición de notoria de la denominación de origen CHAMPAGNE, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos. Siendo así, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

En virtud de lo antes expuesto, carece de objeto emitir pronunciamiento alguno respecto al alegado aprovechamiento del prestigio de la denominación de origen CHAMPAGNE sustento de la oposición.

### **3.4. Denominaciones de Origen**

La Decisión N° 486 establece en el artículo 135 inciso k) que no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

En el presente caso, el signo solicitado incluye la denominación CHAMPAGNE que como ya se señaló, es una denominación de origen que distingue “vinos” y que está protegida en el Perú, en el marco del Arreglo de Lisboa.

En ese sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en el supuesto previsto en el referido inciso k) del artículo 135 de la Decisión N° 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

### **3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada**

#### **3.5.1. Aplicación de jurisprudencia invocada de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI**

En el presente caso, las opositoras invocan la aplicación de los criterios contenidos en algunas Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: *“Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”*

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por las opositoras.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

#### **3.5.2. Jurisprudencia invocada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

En el presente caso las opositoras invocan la aplicación de los criterios contenidos en determinadas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

### **3.6. Examen de registrabilidad**

Sin perjuicio de lo expuesto, dado que se ha verificado que se encuentran inscritas en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las denominaciones de origen **GRANDE FINE CHAMPAGNE** (inscrita con Registro Internacional N° 345), para designar aguardiente de vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional; **GRANDE CHAMPAGNE**, (inscrita con Registro Internacional N° 346), para designar aguardiente de vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional; **FINE CHAMPAGNE** (inscrita con Registro Internacional N° 347), para designar aguardiente de vino, de la clase 33 de la Clasificación Internacional, **EAU-DE-VIE DE MARC DE CHAMPAGNE** (inscrita con Registro Internacional N° 439), para designar aguardiente de orujo, de la clase 33 de la Clasificación Internacional; **PETITE CHAMPAGNE** (inscrita con Registro Internacional N° 782), para designar aguardiente, de la clase 33 de la Clasificación Internacional y **PETITE FINE CHAMPAGNE** (inscrita con Registro Internacional N° 783), para designar aguardiente, de la clase 33 de la Clasificación Internacional; corresponde evaluar si existe signo solicitado se encuentra incurso en algún supuesto de prohibición de registro previsto en el artículo 135 la Decisión N° 486.

Así, en el presente caso, se advierte que el signo solicitado se encuentra incurso en el supuesto previsto en el inciso k) del artículo 135 de la Decisión N° 486, toda vez que contiene parte de las denominaciones de origen inscritas en el Registro Internacional con N° 345, N° 346, N° 347, N° 439, N° 782 y N° 783, para designar vino o bebidas espirituosas de la clase 33 de la Clasificación Internacional; de ahí que no corresponda acceder a su registro.

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que si bien cumple con ser susceptible de representación gráfica, además de ser apto para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión N° 486, se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso k) de la Decisión N° 486, por lo que no procede acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 04 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP).

#### **4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

Declarar FUNDADA la oposición formulada por INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ –INAO-, de Francia y COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, de Francia; y además por las razones expuestas en la presente resolución, DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por VAN OORDT GONZALEZ, JANN KAREL, de Perú.

***Con la intervención de los miembros de Comisión: Patricia Victoria Gamboa Vilela, Hugo Fernando González Coda, Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño y Miguel Ángel Sanchez del Solar Quiñones.***



Regístrese y comuníquese

**PATRICIA VICTORIA GAMBOA VILELA**  
**Presidenta de la Comisión de Signos Distintivos**  
**Directora de Signos Distintivos**