



WEBINAR

**INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y
SU RELACIÓN CON LAS MARCAS
RAY MELONI**

23 de marzo de 2021

ÍNDICE

- **Marco regulatorio andino - peruano**
- **Denominaciones de origen peruanas**
- **Casos prácticos**

MARCO REGULATORIO ANDINO - PERUANO

MARCO REGULATORIO PERUANO

- **Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000)**
- **Decisión 689 de la Comunidad Andina (2008)**
- **Decreto Legislativo 1075 (2008-2009) y sus modificatorias**
- **Decreto Legislativo 1309 (2016)**
- **Decreto Legislativo 1397 (2018)**
- **Decreto Supremo N° 037-2005-RE (2005): Adhesión al Arreglo de Lisboa (2005/2015)**

MARCO REGULATORIO PERUANO

➤ **Decisión 486 de la Comunidad Andina**

Artículo 135 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;

(…)”

MARCO REGULATORIO PERUANO

➤ **Decreto Supremo N° 037-2005-RE (2005): Adhesión al Arreglo de Lisboa (2005/2015)**

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”).”

En 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”.

DENOMINACIONES DE ORIGEN PERUANAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN PERUANAS

- **Pisco (1990)**
- **Maíz Blanco Gigante Cusco (2005)**
- **Chulucanas (2006)**
- **Pallar de Ica (2007)**
- **Café Villa Rica (2010)**
- **Loche de Lambayeque (2010)**
- **Café Machu Picchu – Huadquiña (2011)**
- **Maca Junín – Pasco (2011)**
- **Aceituna de Tacna (2014)**
- **Cacao Amazonas Perú (2016)**



CASOS PRÁCTICOS





MACPICHU

CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA

- **Signo solicitado**
Clase 30
Marca colectiva

- **Denominación de Origen**
peruana protegida
Clase 30

Criterio de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI:

- **Se denegó el signo solicitado por considerarse que el signo solicitado y la denominación de origen resultan similares.**
- **Los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos (café) y otros vinculados.**
- **Se aplicó el artículo 135, inciso j), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y se denegó el registro solicitado.**

RESOLUCIÓN N° 0836-2016/CSD-INDECOPI

PORTHO

- **Signo solicitado**
Clase 33

PORTO, PORT, OPORTO

- **Denominación de Origen**
protegida
Clase 33

Criterio de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI:

- **Respecto del certificado N° 92 inscrito en el registro de Denominaciones de Origen Extranjeras y el certificado N° 682, otorgado en virtud al Arreglo de Lisboa se determinó que la denominación PORTHO que conforma el signo solicitado, contiene en su conformación todos los elementos de la denominación de origen protegida PORTO (P, O, R, T, H, O), advirtiéndose además que el signo solicitado resulta fonéticamente idéntico a la denominación PORTO.**
- **Se aplicó el artículo 135, inciso k), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y se denegó el registro solicitado.**

RESOLUCIÓN N° 13880-2017/DSD-INDECOPI

The Pisco Lab

Signo solicitado

Clases 33, 44

PISCO

➤ **Denominación de Origen
peruana protegida**

Clase 33



Criterio de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI:

- **Se declaró 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.**
- **Se aplicó el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y se denegó el registro solicitado.**

RESOLUCIÓN N° 0597-2016/CSD-INDECOPI

**MI BORGOÑITA
TABERNERO**

- **Signo solicitado**
Clase 33

BOURGOGNE

- **Denominación de Origen**
protegida

Criterio de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI:

- **El término **BORGOÑITA** que conforma al signo solicitado será percibido por el público consumidor como el diminutivo de la denominación **BORGOÑA**, que constituye la reproducción en idioma español de la denominación de origen **BOURGOGNE**.**
- **Se aplicó el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y se denegó el registro solicitado.**



REGISTRO DE MARCAS QUE INCLUYEN MARCAS REGISTRADAS

BARANICETO
HEINEKEN y figura de
estrella

Signo solicitado
Clase 43

HEINEKEN y
figura de estrella

Marca registrada
Clase 32



REGISTRO DE MARCAS QUE INCLUYEN MARCAS REGISTRADAS

BAR RON ZACAPA

Signo solicitado

Clase 43

ZACAPA

Marca registrada

Clase 33



REGISTRO DE MARCAS QUE INCLUYEN IGs

**PISCO BRUNI
RESTO BAR**

**Signo solicitado
Clase 43**

PISCO

**Denominación de Origen
Protegida**



Indecopi

Indecopi Oficial



Radio
Indecopi

www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe



Indecopi