

**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N° 3256 - 2022 /DSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : N° 921066-2021
SOLICITANTE : CIRIANI MED S.A.C.
Lima, 02 de febrero de 2022

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 27 de octubre de 2021, CIRIANI MED S.A.C., de Perú, solicita el registro de la marca constituida por la denominación CLINICA CANNABIS y logotipo, conforme al modelo, para distinguir servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, de la clase 44 de la Clasificación Internacional.

**2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD**

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En el presente caso, el signo solicitado a registro reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Corresponde ahora verificar si cumple con el requisito de aptitud distintiva para poder registrarse como marca.

2.2. Signos no distintivos

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevé las prohibiciones absolutas al registro de marca, las mismas que están referidas a signos que

Pág. 1 de 4



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Indecopi, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web.

<https://enlinea.indecopi.gob.pe/verificador>

Id Documento: **cx161e2z1o**



no pueden ser registrados para ciertos productos o servicios en la medida que guardan con éstos una determinada relación; en este tipo de prohibición se analiza el signo solicitado en relación directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar.

El artículo 135 inciso b) del mismo cuerpo normativo, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar los productos o servicios determinados de una persona de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado. Es así que, en general, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación común o usual del producto o servicio de que se trate, es decir, los signos genéricos, o los que se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber, los signos descriptivos, así como tampoco aquellos que estén constituidos solo por denominaciones de uso común o necesario en la comercialización o prestación de los mismos, entre otros.

Es de tener en cuenta que la función esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado, y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

A mayor abundamiento, cabe citar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 53-IP-2015¹ manifestó que: *"La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales"*.

En el mismo proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recoge esta cita del autor Víctor Bentata para graficar el concepto de falta de distintividad: *"(...) la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, (...)" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165).*

Entonces, para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentará la suficiente distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

¹ Relativo a la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, en el caso de la solicitud de registro de una marca figurativa presentada por Productos Paraíso del Perú S.A.C.



2.3. Aplicación al caso concreto

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso, se determina que el signo solicitado a registro, constituido por la denominación CLINICA CANNABIS, para distinguir servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, de la clase 44 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitido a registro por cuanto carece de aptitud distintiva.

Al respecto, se considera que la denominación CLINICA hace referencia a un establecimiento sanitario, donde se atiende a pacientes con diversas enfermedades en un régimen de internado o ambulatorio y la denominación CANNABIS, hace referencia a una planta popularmente llamada marihuana, la cual cuenta con múltiples propiedades terapéuticas² y medicinales. En tal sentido CLINICA CANNABIS será entendido como el establecimiento de salud en donde se tratará a los pacientes con cannabis, motivo por el cual no es posible establecer un derecho de exclusividad sobre dicha denominación.

En tal sentido, la denominación CLINICA CANNABIS, no será percibida por el público usuario como un signo proveniente de un único origen empresarial determinado sino de un elemento susceptible de ser utilizado por cualquier empresario

Asimismo, la escritura en mayúsculas en la que se encuentra el elemento denominativo del signo solicitado y la representación estilizada de una hoja de cannabis sobre una cruz únicamente refuerza la idea que transmite la referida denominación.

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que éste se encuentra incurso en la prohibición prevista en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que corresponde denegar 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, de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N°s 1309 y 1397.

² *Cannabis*

Preparación a base de una o más partes del cáñamo índico que consumida de distintas maneras, especialmente fumada, tiene propiedades estupefacientes y terapéuticas.

Definición extraída del Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edición) disponible en internet en www.rae.es



3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca solicitado por CIRIANI MED S.A.C., de Perú.



Regístrese y comuníquese

KARLA UGÁS GÓMEZ
Dirección de Signos Distintivos