

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**RESOLUCIÓN N° 28642-2017/DSD-INDECOPI****EXPEDIENTE : N° 682659-2017****SOLICITANTE : JJP GLOBAL S.A.C.****Lima, 28 de diciembre de 2017****1. ANTECEDENTES**

Con fecha 22 de agosto de 2017, JJP GLOBAL S.A.C., de Perú, formula reconsideración contra la Resolución N° 13537-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de julio de 2017.

1.1. Resumen de la resolución recurrida

Mediante la resolución impugnada se denegó el registro de la marca constituida por la denominación SKYICE HIELO PURO DEL AIRE y logotipo (se reivindica colores); según modelo, para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

En la resolución impugnada, esta Dirección determinó que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión respecto de las marcas SKY NUTRICION SUPERIOR y logotipo (certificado N° 213319) y SKY NUTRITION y logotipo (certificado N° 221589), inscritas a favor de SKY FOODS S.A.C., de Perú.

1.2. Nueva prueba

El artículo 131 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que contra las resoluciones expedidas por las Direcciones Competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro del término de quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado por nueva prueba.

Asimismo, el artículo 208 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Agrega que en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

En el presente caso, la recurrente presenta en calidad de nueva prueba la limitación de los productos que pretende distinguir en la clase 32 de la Clasificación Internacional.

2. ANÁLISIS

2.1. Procedencia del recurso de reconsideración

La naturaleza del recurso de reconsideración estriba en posibilitar que el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, pueda considerar nuevamente el caso a la luz de la nueva prueba, y determinar si con dicho documento se desvirtúan o no los fundamentos tomados en cuenta para resolver en un determinado sentido. Por ello, la nueva prueba que lo sustenta debe reunir ciertos requisitos, el primero de ellos, es que debe ser “**nueva**”, esto es, que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de expedirse la resolución recurrida, y además, debe ser “**pertinente**”, lo que significa que debe versar directamente sobre la materia controvertida y debe tener capacidad per se, de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada.

El tema central en discusión, consiste en determinar si con el sólo mérito de la nueva prueba presentada, se desvirtúan o no los fundamentos en que se basó la resolución recurrida para determinar que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada sobre la cual se sustentó la denegatoria. En este sentido, resulta pertinente efectuar el análisis de la nueva prueba presentada por la recurrente, a fin de sustentar su reconsideración.

2.2. Análisis de la nueva prueba

El artículo 143 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que el solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento de trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

En virtud a lo anteriormente señalado, la recurrente manifiesta su voluntad de realizar la limitación de los productos a distinguir a: “*cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, con excepción de gaseosas¹; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

Del análisis de la prueba presentada, se determina que la limitación de productos efectuada por la recurrente se encuentra acorde a lo establecido en el artículo 143 anteriormente citado, por lo que corresponde a esta Dirección aceptar dicha limitación. En ese sentido, se considerarán como productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, los señalados líneas antes.

¹ Cabe precisar que si bien el término “gaseosas” no se encuentra en el listado original de productos a distinguir con el signo solicitado, al encontrarse incluido dentro del producto “otras bebidas sin alcohol”, puede considerarse esta exclusión.

No obstante la limitación efectuada, esta Dirección considera que el signo solicitado aún pretende distinguir servicios que se encuentran vinculados con los servicios que distingue la marca registrada, conforme se señaló en la resolución recurrida:

“Respecto de la marca registrada SKY NUTRICION SUPERIOR (sin reivindicar la frase NUTRICION SUPERIOR) y logotipo (certificado N° 213319)

Al respecto, se advierte que las “otras bebidas sin alcohol” que pretende distinguir el signo solicitado, incluyen a las “bebidas deportivas, bebidas hidratantes, bebidas energizantes, bebidas a base de suero de leche” que distingue la marca registrada.

- Respecto de la marca registrada SKY NUTRITION y logotipo (certificado N° 221589)

*En este caso, se ha verificado que el signo solicitado pretende distinguir **“cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”** de la clase 32 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca registrada distingue **“cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”**, de la misma clase.*

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son algunos de los mismos que distingue la marca registrada, conforme al resaltado en negritas indicado en el párrafo precedente.

Por otra parte, se puede apreciar que las “otras bebidas sin alcohol” que pretende distinguir el signo solicitado, incluyen a las “gaseosas” que distingue la marca registrada.”

Respecto a los argumentos referidos al registro de otras marcas, el uso en el mercado de las marcas base de la denegatoria y los productos que comercializa, así como las diferencias entre los signos materia de análisis, cabe señalar que para esta Dirección los mencionados argumentos constituyen cuestiones de puro derecho, sobre los cuales no corresponde pronunciarse vía recurso de reconsideración.

Finalmente, respecto de la solicitud de nulidad de las marcas base de la denegatoria, esta Dirección indica que el presente recurso no es la vía correspondiente para solicitar dicha acción, debiendo realizarla conforme se establece en el artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1075, de considerarlo conveniente.

Por las razones anteriormente señaladas, se concluye que lo planteado con el presente recurso no aporta elementos de juicio diferentes ni desvirtúa los fundamentos por los que se denegó el registro solicitado.

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.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por JJP GLOBAL S.A.C., de Perú, contra la Resolución N° 13537-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de julio de 2017.

Regístrese y comuníquese



SERGIO CHUEZ SALAZAR
Sub Director de Signos Distintivos