



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0259-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica (ALPHA-PRO diseño) (05)

NUCITEC S.A. de C.V.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-9266)

VOTO No. 0778-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del diez de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, Apoderado Especial de **NUCITEC, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio social y establecimiento comercial en Comerciantes 15-3, Col. Peñuelas, Querétaro, Estado de Querétaro C.P. 76148, México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas veinticuatro minutos cuarenta y siete segundos del veinticuatro de mayo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas treinta y dos minutos quince segundos del veinticinco de octubre del 2013, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de

Alpha-pro



fábrica , en clase 05 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Alimento para bebés; fórmulas infantiles; productos sustitutos de leche materna”. (folio 1).



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veinticuatro minutos cuarenta y siete segundos del veinticuatro de mayo del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...]* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas diecinueve minutos cinco segundos del tres de febrero del 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **ALPHA D3** donde es titular **TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED**, domiciliada en **INDUSTRIES CAMPUS HAR HOTZVIM, JERUSALEM 91010, Israel**, en clase 5 Internacional, Registro 83707, presentada el 17 de diciembre de 1982 y vigente hasta el 19 de agosto del 2023. (folios 7, 10, 49).



2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **ALFA ALFLEXIL** donde es titular ALFA VITAMINS LABORATORIES, INC. domiciliado en 1472 NW 78TH AVENUE DORAL, FLORIDA, 33126, Estados Unidos de América, Registro 214245, presentada el 19 de agosto del 2011 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2021. (folios 8, 10, 54).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **ALFA VITAMINS** donde es titular ALFA VITAMINS LABORATORIES, INC. domiciliado en ESTADO DE FLORIDA, 33126, 1472 NW 78 STREET, AVENUE DORAL, Estados Unidos de América, Registro 130768, presentada el 06 de noviembre del 2000 y vigente hasta el 20 de diciembre del 2021. (folios 9, 10, 51).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, según el análisis y cotejo con las marcas inscritas "**ALPHA D3**", "**ALFA VITAMINS**", "**ALFA ALFLEXIL**", por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 25 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que las marcas citadas protegen meramente productos farmacéuticos y no constituyen un obstáculo para la marca solicitada; que existen varias diferencias como el uso, ya que la marca solicitada es para proteger alimentos para bebés y las otras son productos farmacéuticos, vitaminas y otros usos específicos, como un complemento dietético para el tratamiento de las articulaciones; dadas las diferencias, existen pocas probabilidades de que un consumidor vaya a confundir los productos involucrados a la hora de adquirirlos, en especial



cuando su uso en el mercado está dirigido a distintas necesidades del sector salud, con lo cual no existe posibilidad de asociación empresarial entre las tres empresas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, es importante observar el numeral 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee el titular de las marcas ya existentes:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

En lo que interesa debe aplicarse el cotejo entre el signo solicitado y los signos registrados. El artículo 24 incisos a), c) y f) todos del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece, en lo que interesa:

[...] a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]
c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]



f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Aplicando la normativa dicha procede el cotejo entre los siguientes signos:

Signo	ALPHA D3	ALFA VITAMINS	ALFA ALFLEXIL	Alpha-pro 
Registro	83707	214245	214245	
Protección	<i>Productos farmacéuticos [...]</i>	<i>Vitaminas</i>	<i>Productos farmacéuticos [...], alimentos para bebés [...]</i>	<i>Alimento para bebés; fórmulas infantiles: productos sustitutos de leche materna.</i>
Clase	5	5	5	5
Titular	TEVA PHARMACEUTICA L INDUSTRIES LIMITED	ALFA VITAMINS LABORATORIES, INC	ALFA VITAMINS LABORATORIES, INC	NUCITEC, S.A. DE C.V.

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio inscritas **ALPHA D3**, **ALFA**



VITAMINS y **ALFA ALFLEXIL**, con la marca de solicitada , se determina



que gráficamente son idénticas en su denominativo, “Alfa” y “Alpha” (este último en inglés). Las diferencias en tipografía y gráficos no dotan de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, aún cuando incluye como parte figurativa el delfín cruzando la letra **Α**.



Aunque el logo pudiera darle algún tipo de diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es lo que el consumidor recuerda, por ser el elemento que utiliza para referirse a la marca, y es por ello el elemento central en la marca. Las diferencias gráficas no son suficientes para impedir un riesgo de asociación empresarial, ya que todos coinciden alrededor del término ALFA.

El elemento Alpha - Alfa es el central en la marca solicitada. El cotejo entre signos determina que no hay elemento suficiente para distinguirlos. La palabra “**pro**” es un radical genérico, que significa; según se define en la Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española, lo siguiente: **pro. (Del lat. Prode, provecho). Amb. Provecho, ventaja || 2. Prep. En favor de (|| en beneficio de alguien o algo).** (Pag. 334, Tomo 2, año 2001); incluso, esta palabra en el idioma inglés significa: **pro. adv.: in favor : FOR.** (The Merriam-Webster Dictionary, eleventh edition, 2004.). Según lo anterior, la palabra **pro** pone énfasis en Alfa, y siendo que el elemento central está contenido en las marcas inscritas, se determina que los signos inscritos son similares con el propuesto. De igual forma los términos D3 y Vitamins hacen alusión a vitaminas que son complementos alimenticios por lo que el consumidor los tomará como elementos informativos y no elementos distintivos, por lo que podrá confundirse pensando que se trata de una misma familia de marcas alrededor del término “ALPHA”.

El riesgo de confusión se consolida cuando además de la similitud entre los signos, estos protegen productos similares o relacionados. En sus agravios la empresa **NUCITEC, S.A. de**



C.V. indica que la marca solicitada es para proteger: [...] alimentos para bebés, fórmulas infantiles; productos sustitutos de leche materna. [...] (folios 1 y 12). Por su lado, **ALFA VITAMINS LABORATORIES**, empresa distribuidora de **ALFA ALFLEXIL** distribuye los mismos productos “alimentos para bebés” (folio 8, 9 y 22), y otros productos relacionados con las vitaminas, de ahí que hay asociación entre productos alrededor de elementos para bebe y suplementos alimenticios.

Si bien la Ley de Marcas por su Principio de Especialidad en su artículo 89 permite la coexistencia de signos idénticos o similares, cuando se trate de productos y servicios diferentes y sí, evitándose por ello el riesgo de confusión en el consumidor medio, esta situación no se cumple en este caso.

Demostrada la similitud de productos protegidos por las marcas en cotejo por ser de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético de las mismas se determina un riesgo de asociación y confusión para el consumidor, que puede llevar al consumidor a confundir el origen del producto, las marcas y los productos. Violentando así los derechos de los titulares de las marcas inscritas, tutelados en el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y cayendo en la prohibición estipulada en el artículo 8 de la Ley indicada.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de **NUCITEC, S.A. de C.V.**, contra la resolución de las catorce horas veinticuatro minutos cuarenta y siete segundos del veinticuatro de mayo del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos, pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no



existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, Apoderado Especial de ***NUCITEC, S.A. de C.V.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas veinticuatro minutos cuarenta y siete segundos del veinticuatro de mayo del 2014, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica

Alpha-pro


, en Clase 05 Internacional, presentado por el recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. ***NOTIFÍQUESE.***

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55