



No. 14-149741- -00004-0000

Fecha: 2014-11-25 16:30:00 Dep. 2010 DIR.SIGNOSDIS
Tra. 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 400 OPOSIOBSERVTER Folios: 12

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES

1. Datos del signo

- 1.1. Identificación del signo: ALPA ELECTRIC (MIXTA)
1.2. Número de expediente: 14 149741
1.3. Clase de productos y/o servicios: 9

Márquese este recuadro si están afectadas con la oposición todas las clases de productos y/o servicios relacionados en la solicitud de registro

Márquese este recuadro si solo algunas clases de productos y/o servicios relacionados en la solicitud están afectados con la oposición, e indique en anexo adjunto los productos y/o servicios contra los cuales se interpone

2. Datos del opositor

Persona Natural

Persona Jurídica

ROY ALPHA S.A

Nombre o denominación /Nombre Social completo

ALVARO HURTADO FAJARDO

Nombre del representante legal

Tipo de empresa Micro Pequeña Mediana Otra _____

Documento de identificación: C.C. C.E. NIT Otro Número 890.301.868-7

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

3. Datos del apoderado:

JULIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

C.C 63.538.189 de Bucaramanga

N° 140013

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del Titular	
COLOMBIANA	CALLE 66 N° 11-50 oficina 507 Ed. Villorio	
Dirección Electrónica	No. Fax	Número telefónico
jgonzalez@gonzalezdelaespriella.com		(1) 4674908

Número de Radicación o Protocolo de poder general: _____

4. Datos de la oposición:

Causal(es) que se invoca(n) como justificativa(s) de la oposición:
ART.136 LITERAL A) DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Susténtese en escrito adjunto

Signo cuya protección se solicita:

Denominación

Número de expediente

Número de certificado (si lo tiene)

¿Invoca notoriedad?

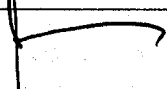
¿Solicita prórroga?

5. Anexos

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

- Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la oposición No. _____ Fecha: _____
- Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación
- Anexo indicativo de las clases contra las cuales presenta oposición
- Pruebas como sustento de la oposición
- Copias para el traslado de la oposición. Se anexan _____ folios (Obligatorio indicar cuántos)
- Comprobante de pago de tasa por solicitud de prórroga
- Comprobante de pago por invocación de notoriedad
- Copia de la solicitud y sus anexos en medio magnético.

6. Firma

	
Nombre del Firmante JULIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Firma
C.C63.538.189 de Bucaramanga	Tarjeta Profesional N° 140013 del C.S. de la J.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Signos Distintivos

E. S. D.

Referencia: Oposición
Marca: "ALPA ELECTRIC" (Mixta)
Clase: 09
Expediente: No. 14 149741
Opositor: ROY ALPHA S.A.
Marca opositora: "ROY ALPHA" (Nominativa)
Clase: 09 Internacional

JULIANA GONZALEZ G., mayor de edad, vecina de esta ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada de **ROY ALPHA S.A.**, respetuosamente interpongo **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la referencia.

I. PETICIONES.

PRIMERA: Que se declare fundada la presente Oposición.

SEGUNDA: Que se niegue el registro de la marca **ALPA ELECTRIC (Mixta)** en la Clase 09 Internacional, por la causal de irregistrabilidad relativa estipulada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Sirven de sustento los siguientes hechos y fundamentos:

II. HECHOS

PRIMERO. El once (11) de Julio de 2014, la sociedad **COMERCIAL ALPA S.A.S** solicitó el registro de la marca "**ALPA ELECTRIC**" (Mixta) -en adelante la Marca Solicitada- para distinguir productos de las clases 09 Internacional, específicamente: "EQUIPOS

contacto@gonzalezdelaespriella.com

www.gonzalezdelaespriella.com

ELECTRICOS, PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN, ACUMULACIÓN O REGULACIÓN DE LA ELECTRICIDAD."

SEGUNDO. Dicha solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 711 del 10 de Noviembre de 2014, con el Número de publicación 36.

TERCERO. Mi poderdante es titular, entre otros signos, de la marca "ROY ALPHA" en la clase 9 internacional para identificar productos estrechamente relacionados con los ahora solicitados. Como se mostrará a continuación, la marca solicitada afecta la exclusividad y posicionamiento de la marca previamente protegida por ROY ALPHA S.A.

III. FUNDAMENTOS

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN.

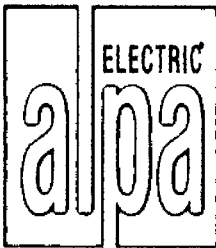
a. Identidad o Semejanza Entre una Marca Nominativa y una Marca Mixta.

Sobre la primacía del elemento nominativo en las marcas mixtas, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha establecido en reiteradas oportunidades lo siguiente:

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLÓ. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

En el presente caso, las marcas en conflicto son las siguientes:



ROY ALPHA (nominativa)

Como se observa, tanto en la marca opositora como en la marca solicitada el elemento nominativo es el más importante, pues dada la ubicación en el conjunto marcario y la fuerza propia de las palabras, es lo que el consumidor retiene. Si bien la marca solicitada es mixta no cuenta con elementos gráficos diferenciadores que aporten distinción a la expresión que contiene y que impacten visualmente al consumidor, pues tan sólo consiste en el elemento denominativo en un tipo de grafía con un fondo naranja y letras blancas y negras en el cual la expresión "electric" es de uso común en la clase 9 y es considerablemente la mas pequeña en el conjunto pretendido; en consecuencia, la carga distintiva está en la palabra "ALPA".

Por su parte, la marca opositora registrada es nominativa (certificado 122156) y se encuentra conformada por dos expresiones, una de las cuales es reproducida totalmente por el signo cuyo registro se pretende.

Así las cosas, teniendo en cuenta la fuerza propia de las palabras y los conjuntos marcarios cotejados, es el elemento nominativo el primordial en el conjunto marcario de ambos signos cotejados y justamente es sobre ellos que se realizará el cotejo marcario para concluir que, efectivamente, la marca solicitada no debe registrarse, pues afecta la exclusividad y posicionamiento de una marca previamente protegida.

b. Identidad o Semejanza entre Elementos Denominativos.

En relación con la comparación de este tipo de signos la Jurisprudencia del Tribunal ha considerado pertinente destacar lo siguiente:

"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación."

"(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores."¹

En el caso que nos ocupa, lo primero que debe advertirse es que si bien el signo solicitado es "ALPA ELECTRIC", la palabra "electric" o su traducción "eléctricos", es de uso común en la clase 9 internacional², toda vez que los productos que cobija dicha clase son justamente los productos de transmisión de electricidad y por tanto, dicha palabra debe excluirse del cotejo marcario por no aportar distintividad alguna.

Con la claridad mencionada, las marcas que deben cotejarse son las siguientes:

R	O	Y	A	L	P	H	A
---	---	---	---	---	---	---	---

VS.

A	L	P	A
---	---	---	---

¹ PROCESO 01-IP-2005

² En el buscador de marcas de la página de la SIC, se observan mas de 100 registros que contienen la expresion "electric"

Como se colige sin mayor dificultad, encontramos que la marca solicitada carece de distintividad pues reproduce una de las expresiones esenciales de la marca registrada, diluyendo su fuerza pues cualquier consumidor de productos de la clase 9 considerara que la marca primigenia u original es "ALPA" y que "ROY ALPHA" es tan solo una sub-categoría o una línea de productos, riesgo inminente que debe evitarse toda vez que soslaya derechos ya concedidos a mi poderdante.

Deber recordarse que "ALPHA" es, en nuestro medio, una letra derivada del alfabeto griego que tiene una especial connotación porque alude a la primera letra generalmente relacionada con el principio, en contraposición de "OMEGA", última letra o final³. "ALFA" (lectura fonética de "ALPHA"), tiene entonces una impacto importante dentro del conjunto marcario previamente protegido toda vez que evoca un significado ampliamente conocido y es, por extensión, la palabra más impactante dentro del mismo:

R- O- Y A- L- P- H- A

Es absolutamente claro que la percepción de un consumidor de productos de la clase 9 internacional puede verse afectada por la coincidencia de expresiones como "ALPA", máxime si como en este caso, no se acompaña el signo solicitado de otras expresiones o gráficos suficientemente distintivos e impactantes para que diluyan cualquier riesgo de confusión y de asociación.

En el presente caso es posible que un consumidor entienda que está frente a diferentes marcas (confusión directa) pero lo que sí es incuestionable es que por las coincidencias anotadas los signos pueden llevar a que una persona considere que las marcas "ALPA" y "ROY ALPHA" que coexisten en el mercado de exactamente los mismos productos, tienen algún vínculo de conexión por su origen empresarial (confusión indirecta) o en el mejor de los casos que entre los empresarios de cada uno de los signos existen nexos comerciales y que se trata más bien –como se mencionó anteriormente- de una variación de referencias

³ http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_y_omega

(riesgo de asociación), riesgos todos que deben ser evitados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Así las cosas, y para ampliar el concepto acerca de los signos distintivos en el mercado, nos encontramos que estos se exponen a diversos factores de riesgo, al respecto, la doctrina ha referido dos clases: al de confusión y/o asociación.

Para el caso, el riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal en proceso 70 IP-2008 ha manifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

Es evidente entonces que uno – o incluso todos- de los riesgos mencionados pueden darse en este caso, justamente por la cercanía de los signos cotejados y, como se verá a continuación, por la conexidad competitiva entre ellos, circunstancia que debe ser evaluada cuidadosamente por el examinador toda vez que entre más conexidad competitiva exista entre los signos, mayor debe ser la diferencia entre los signos enfrentados (teoría de la interdependencia)

2. CONEXIDAD COMPETITIVA E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN LA MISMA CLASE.

Los signos cotejados tienen las siguientes coberturas:

ROY ALPHA (clase 9) "APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL (INSPECCIÓN), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA LA CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN DEL SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORDENADORES; EXTINTORES".

Y, ALPA LÉCTRIC, "EQUIPOS ELECTRICOS, PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN, ACUMULACIÓN O REGULACIÓN DE LA ELECTRICIDAD.".

Ha establecido el Tribunal sobre este tema unos criterios y factores de análisis para definir la conexidad competitiva entre los productos, dentro de los cuales queremos destacar:

a) *La inclusión de los productos en una misma clase nomenclátor:*

(...) ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro por toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir su registro, corresponde a quien alega. (Proceso 114-IP-2003 Interpretación prejudicial del 19 de Noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena No. 1028 del 14 de Enero de 2004.)

Más allá que sea el solicitante quien deba desvirtuar la conexidad competitiva de los productos por estar en la misma clase, es evidente e innegable que en este caso no sólo hay coincidencia de los signos en la clasificación internacional, sino que los productos

reivindicados de manera específica también coinciden entre sí como se evidencia en los productos resaltados en ambas coberturas.

Ejemplifica lo mencionado que la marca que es objeto de esta oposición reivindica productos que hacen parte del sector de eléctrico, productos que ya han sido objeto de reivindicación por parte de la marca de mi poderdante, como ejemplo de ello se tiene los "APARATOS PARA LA CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD" previamente reivindicados y protegidos por la marca opositora, los cuales comprenden los del solicitante, a saber: "EQUIPOS ELECTRICOS, PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN, ACUMULACIÓN O REGULACIÓN DE LA ELECTRICIDAD".

Por lo expuesto, sin que haya quedado lugar a dudas y en cumplimiento del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, solicitamos a la Superintendencia de industria y comercio declarar fundada la presente oposición y, en consecuencia, denegar el registro de la marca **ALPA ELECTRIC (Mixta)**.

IV. NOTIFICACIONES

Seré notificada en la secretaría de su Despacho o en la Calle 66 No. 11-50 Oficina 507, en la Ciudad de Bogotá D.C.

De la Señora Jefe de la División de Signos Distintivos,


JULIANA GONZALEZ G.

C.C. No. 63.538.189 de Bucaramanga

T.P. No. 140013 del C.S. de la J.

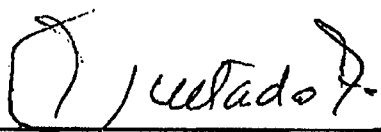
**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**

PODER

ALVARO HURTADO FAJARDO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de la sociedad comercial ROY ALPHA S.A., identificada con Nit. 890.301.868-7, por medio del presente documento otorga poder especial, amplio y suficiente a **JULIANA GONZALEZ GONZALEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.538.189 de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. 140.013 del Consejo Superior de la Judicatura, para que presente Oposición al registro de la marca "**ALPA ELECTRIC**" (Mixta) en la Clase 9 Internacional, Expediente 14 149741.

Este poder comprende la facultad de ratificar o confirmar en nuestro nombre lo actuado así como la facultad de recibir, desistir, transigir, interponer toda clase de recursos y comprometer; y la facultad de sustituir el presente poder en todo o en parte y de revocar dichas sustituciones, y todas las actuaciones judiciales y administrativas que estén a su alcance para la defensa de mis intereses.

Poderdante,

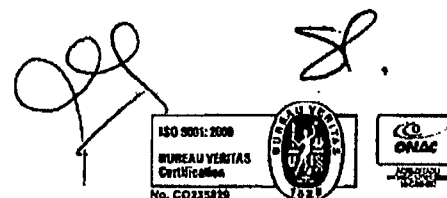


ALVARO HURTADO FAJARDO
CC. No. 6.084.040 de Cali

Acepto,



JULIANA GONZALEZ G.
C.C.63.538.189 de Bucaramanga
T.P. 140013 del C.S. de la J.



Indal
LIGHTING FOR YOU

ROY ALPHA S.A.
Fábrica y Oficina Principal
Cl. 15 No. 32 - 598 Zona Industrial Yumbo
Commutador: (57-2) 666 6888
Fax: (57-2) 666 8999
A.A. 15 IS CALI - COLOMBIA
E-MAIL: roy@royalpha.com.co
export@royalpha.com.co
www.mivalpha.com

SANTAFE DE BOGOTA
Av. Calle 127 No. 70G - 58
Commutador: (091) 618 2577
Fax: 271 5534
A.A. 093665
E-mail: bogota@royalpha.com.co

BARRANQUILLA
Carrera 58 No. 75 - 158
Of. 403 Ed. Davivienda
Tels.: (095) 353 1688 - 353 4244
Fax.: 353 4766
A.A. 1851
E-MAIL: bogota@royalpha.com.co

MEDELLIN
Calle 30 No. 86 - 22
Telefax: (094) 347 3401
E-MAIL:
medellin@royalpha.com.co

BUCARAMANGA
Calle 6 No. 8 - 54
Centro Floridablanca
Tels.: (097) 648 4822 Fax.: (097) 648 4849
E-MAIL:
bucaramanga@royalpha.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 125500

Bogotá D.C., Noviembre 25 de 2014 - 16:13:51

RECIBIDO DE : ROY ALPHA S A

NI 890.301.868

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	430204806	19/11/2014	335.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-04 PRESENTACION DE OBSERVACIONES A SOLICITUDES	12 OPOSICION POR CADA CLASE-MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	335.000.00	335.000.00
				\$335.000.00

SON: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-149741-00004-0000

Fecha: 2014-11-25 16:30:00 Dep. 2010 DIR.SIGNOSDIS
Tra. 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 400 OPOSIOBSERVTER Folios: 12