

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL



DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE
PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE
MARCAS.

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE
RECEPCIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS.

EXPEDIENTE: 2516454

FOLIO DE RECEPCIÓN: 82804

FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN
DE LA PROMOCIÓN: 08/03/2022 14:49:00

Nota: El usuario indico que sí está acreditado para contestar

TIPO DE PROMOCIÓN:	
CONTESTACION A REQUISITOS	
OFICIO DE SALIDA	TIPO DE CAPTURA
20220181152	POR DOCUMENTO ADJUNTO
DOCUMENTO ASOCIADO A LA CAPTURA	
ALEGATOS SOL. 2516454 BCOVAXIN.pdf 248.01 kB	

Los documentos adjuntos están sujetos al estudio correspondiente que el Instituto realice de conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

DOCUMENTOS ANEXOS:

COMPROBANTE DE PAGO 10055938012_Pago.pdf 24.78 kB

USUARIO

ADELA GALVEZ VELAZQUEZ

EL USUARIO MANIFESTÓ:

Que asume la responsabilidad por el uso de su nombre, de su CURP y contraseña por persona distinta a la autorizada, quedando bajo su exclusiva responsabilidad y acepta como propia la información que ésta envíe o reciba a través del PASE o de los servicios electrónicos del Instituto. Declaró que aceptó los lineamientos y condiciones de uso y se obliga a consultar periódicamente el tablero electrónico de notificaciones. Declaró bajo protesta de decir verdad que los documentos anexos a la promoción son originales o copia debidamente certificada.

CON LA FECHA Y HORA REFERIDA SE HA RECIBIDO SU PROMOCIÓN CON LOS DATOS SEÑALADOS DE LA QUE SE ACUSA RECIBO.

FIRMA DE ACUSE:

Sello Digital del IMPI

yDc2jrg76oPWUtQja0WRvjYpsJw9v1cf4XYy1j6JIXOaCmoC5yLxxLbXweegChDemlCr3u116t7b03a0tJPRIKZO
1WCK6SMMgonQVDXpNdhUpQkfJDFKXE7HcqSxDPrjM+JJX9JzSbW2jrnS/b/K5gvbIDw6DY+1o6u/FXvtPaNpSt
pP8BdTVWQAQLojCEFGi8pmRlfsHvL+v82VIM9uE2Y126/mHrFj0YPTBizFObXu1JZ5C6z+VqTRRSQFr2HufQi2FIP
7oBzNA3vsn6xKQcuQisR5jhEsOSWGGvHLS7Vzd8wkAnqBl3jnkvf9orFGHrPJtdAx5ilUo/Q151YZA==

Caracteres de autenticidad del usuario

RfvqxRbaCVnfnoQw33WIVHGCQj5FluB7OcJYYxZxUPpEduP3k0IOjOR4XcqPVE6a

**Expediente No. 2516454 de
Marca: BCOVAXIN
clase: 05 internacional**

**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS
PRESENTE**

Asunto: Se formulan alegatos en torno a la oposición presentada en contra de la solicitud de registro de marca tramitada al amparo del expediente No. 2516454.

ADELA GALVEZ VELAZQUEZ, abogada, en nombre y representación de **BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED**, personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente al rubro identificado, con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vengo a formular en tiempo y forma mi apunte de alegatos dentro del plazo otorgado para dicho efecto tal como lo refiere el oficio No. 20220181152 de fecha 18 de febrero de 2022, notificado con fecha 01 de marzo de 2022.

En atención a lo anterior, me permito manifestar lo siguiente.

En primer lugar, solicito a ese H. Instituto tenga por ratificado todo lo manifestado por mi mandante en su escrito de contestación de oposición presentado con fecha 06 de octubre de 2021, con número de folio 295316.

Al respecto, de acuerdo con lo manifestado tanto en el escrito de contestación a la oposición en contra de la solicitud de registro de marca tramitada en el expediente No. 2516454 **BCOVAXIN**, así como en el presente escrito, es procedente que ese H. Instituto continúe sin mayor trámite a realizar el examen de fondo de la solicitud de registro objeto de esta oposición y en su oportunidad proceda a dictar resolución en este caso, concediendo el registro de marca solicitado.

En este sentido, tal y como ese H. Instituto podrá estar de acuerdo, los argumentos y consideraciones de derecho hechos valer por el titular del registro de marca No. 2171201 COVAXX, LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (de ahora en adelante LANDSTEINER) en su escrito de oposición resultan infundados e improcedentes, toda vez que la marca solicitada a registro **BCOVAXIN** propiedad de mi mandante, se aprecia en su conjunto diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual respecto a la marca **COVAXX**. En otras palabras, las marcas sujetas a comparación no son semejantes en grado de confusión, toda vez que atendiendo al primer golpe de vista que causan al consumidor y al analizarlas en su conjunto, se concluye que son distintas.

En primer lugar, como se manifestó anteriormente en el escrito de contestación, es necesario atender a los criterios jurisprudenciales establecidos por nuestros Tribunales Federales, los cuales han definido las reglas que la autoridad administrativa debe observar y cumplir al momento de hacer un estudio de confusión entre las marcas, tal como lo establece la siguiente jurisprudencia:

“MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

*A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) **La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto;** 2) **La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas;** 3) **La similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) **La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria.** En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: **a) Fonético**, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. **b) Gráfico**, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, **c) Ideológico o conceptual**, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.***

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”

De la jurisprudencia anteriormente citada, se desprenden las siguientes reglas que se deben observar y seguir al momento de realizar un examen:

1. La semejanza debe apreciarse considerando la marca en su conjunto;
2. La comparación debe hacerse, tomando en cuenta primordialmente las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas en conflicto;
3. La semejanza debe apreciarse por imposición, advirtiendo la impresión o idea que las marcas generan en el consumidor al primer golpe de vista o sonido, sin hacer un análisis minucioso de sus elementos.
4. La semejanza entre marcas debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla el consumidor promedio, quien a decir de nuestros Tribunales Federales, es aquella persona medianamente inteligente y que presta atención común y ordinaria.
5. La semejanza en grado de confusión debe versar sobre los aspectos fonético, gráfico e ideológico o conceptual.

En este sentido, es evidente que no se puede señalar una semejanza fonética global entre la marca propuesta a registro por mi mandante BCOVAXIN y la marca propiedad de LANDSTEINER, COVAXX, ya que si bien ambas marcas comparten algunos elementos entre sus denominaciones, no se puede considerar únicamente una fracción de las marcas

cuando se les esté analizando, ya que como se mencionó anteriormente, las marcas deben ser analizadas y deben ser apreciadas en su conjunto y no en su particularidad gramatical. Como se manifestó en el escrito de contestación a la oposición, la marca propuesta a registro por mi representada se encuentra conformada por cuatro sílabas por lo que se pronuncia en cuatro golpes de voz **BE-CO-VAC-SIN**, en cambio, la marca propiedad de LANDSTEINER se encuentra conformada por un término de dos sílabas, por lo que se pronuncia en dos golpes de voz, **CO-VACS**.

Asimismo, el prefijo y sufijo de la marca propuesta a registro BCOVAXIN y el de la marca propiedad de LANDSTEINER, son completamente diferentes, por lo que el hecho de que la denominación propuesta a registro por mi mandante inicie con la letra B y finalice con el sufijo XIN permite establecer una pronunciación diversa respecto a la denominación propiedad de LANDSTEINER, que inicia con el prefijo CO y finaliza con el sufijo VACS, por lo que las mismas no son similares en grado de confusión desde el punto de vista fonético.

Es importante mencionar que la marca propuesta a registro contiene elementos adicionales que la diferencian de la marca propiedad de LANDSTEINER, por lo que al ser analizada en su conjunto, es decir, sin dividirla ni fraccionarla, posee una pronunciación diferente a la marca propiedad de LANDSTEINER, en cuanto a entonación, fuerza, número de golpes de voz, y es precisamente ese conjunto el que le da el sentido a la marca que mi mandante desea. Asimismo, la longitud de la marca propuesta a registro es mayor respecto a la longitud de la marca propiedad de LANDSTEINER, lo que conlleva a aumentar diferencias entre las marcas.

Finalmente, la sílaba tónica en la marca propuesta a registro es la sílaba SIN, en cambio la sílaba tónica en la marca propiedad de LANDSTEINER recae en la sílaba VACS.

Aunado a lo anterior, se debe considerar que las marcas deben ser analizadas suponiendo que quien puede sufrir la confusión es el consumidor promedio y no un examinador especializado en la materia, que derivado de un análisis minucioso y detallista advierta cierta semejanza entre una marca y otra, por lo que atendiendo a las marcas en su conjunto, tenemos que las mismas no son similares en grado de confusión, pues al ser apreciadas a primer golpe de vista, son distintas.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación, el consumidor promedio es aquel que confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguir una marca de otra, por lo que el hecho de que las marcas objeto del presente escrito compartan ciertos elementos pero incluyan otros diferentes, ello no significa un riesgo de confusión marcaria, y por lo tanto, no se actualiza la prohibición de registro contemplada en la fracción XVIII del artículo 173 de la Ley de la materia, toda vez que como se mencionó antes, el consumidor promedio percibirá de manera clara e inequívoca las diferencias entre las marcas en conflicto.

Aunado a lo anterior, las marcas sujetas a comparación en su conjunto no son similares en grado de confusión desde el punto de vista gráfico – ortográfico, ya que es notoria la diferencia que a primer golpe de vista provocan las marcas en contienda ya que la imagen gráfica- ortográfica difiere de manera evidente al momento de ser analizadas una con otra. De la misma manera, visualmente son diferentes para los consumidores promedio, ya que no es lo mismo observar una marca que inicia con la consonante B, que una marca que

inicia con la consonante C, o una que finaliza con una letra N, y otra que finaliza con dos letras XX.

Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que éstas produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente pues es de suponerse que el público consumidor no siempre realiza un análisis minucioso y detallado de las marcas y de los servicios o productos que adquiere.

Por lo tanto, al analizar las marcas sujetas a comparación en su conjunto, las mismas no resultan semejantes en grado de confusión desde el punto de vista gráfico, pues como se ha manifestado anteriormente, ambas contienen elementos ortográficos que permiten diferenciar claramente una de otra, como son la letra B al inicio de la marca de mi mandante contrario a las letras CO en la marca propiedad de LANDSTEINER, y las dos letras XX repetidas al final de la marca propiedad de LANDSTEINER, contrario al sufijo XIN que se encuentra en la marca propuesta a registro, y en consecuencia, de coexistir en el mercado mexicano no son susceptibles de crear confusión entre el universo de consumidores que podrán adquirir los productos respectivos, (a pesar de existir también grandes diferencias entre los productos de interés como se manifestó anteriormente en el escrito de contestación a la oposición), aún y cuando compartan algunas letras en común, lo cual no debe impedir la coexistencia de las marcas, pues ese H. Instituto no debe seccionarlas para concluir que existe similitud entre ellas, pues ello atentaría en contra de los criterios jurisprudenciales y la doctrina en materia de confusión marcaria.

Finalmente, desde el aspecto conceptual, tampoco existe semejanza de grado de confusión entre las denominaciones, toda vez que tanto la marca propuesta a registro, como la marca propiedad de LANDSTEINER, no generan en la mente del consumidor una misma idea o pensamiento, ni evocan la misma cosa o característica.

Por otro lado, como se manifestó en el escrito de contestación a la oposición presentado el día 06 de octubre de 2021, entre las marcas en cuestión, no existe similitud o identidad de productos de interés.

En este sentido, el registro marcario propiedad de LANDSTEINER protege los siguientes productos de clase 05 internacional:

PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES DENTALES; DESINFECTANTES.

En tanto, la marca propuesta a registro por mi mandante BCOVAXIN, pretende proteger los siguientes productos de clase 05 internacional: VACUNAS PARA USO HUMANO.

Como puede apreciarse, mi mandante pretende proteger únicamente productos específicos y limitados, a saber, VACUNAS PARA USO HUMANO, mientras que la marca propiedad de LANDSTEINER ampara productos generales, a saber, productos higiénicos y sanitarios

para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, mismos que no guardan relación alguna con los productos que pretende identificar mi mandante con la marca BCOVAXIN, ya que la marca propiedad de LANDSTEINER no protege ni vacunas para uso humano ni productos farmacéuticos en general.

En este sentido, como se puede apreciar, las vacunas para uso humano no están expresamente mencionadas en los productos protegidos por la marca propiedad de LANDSTEINER, ni se engloban o incluyen en alguno de esos productos, ya que una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, por lo que se puede asimilar a un producto biológico, el cual también se llama medicamento biológico o sustancia biológica y está constituido a partir de microorganismos (bacterias o virus), muertos o atenuados o productos derivados de ellos.

De la descripción de productos protegidos por la marca propiedad de LANDSTEINER, la misma solo fue concedida para proteger productos higiénicos y sanitarios (aunque sean para uso médico, no son productos médicos, ni farmacéuticos ni biológicos, solo son higiénicos y sanitarios), alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos que no guardan ninguna relación con una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad.

Si bien es cierto, los productos amparados por mi mandante pertenecen a la clase 05 internacional, el signo propuesto por mi mandante es específico en cuanto a los productos de interés que busca proteger, distinguiéndose en uso y propósito, por lo que va dirigido a un público consumidor distinto.

Asimismo, una marca solo puede amparar los productos o servicios para los que específicamente se haya otorgado su registro, **excluyendo cualquier otro que no se encuentre explícitamente referido en su solicitud**, y de ninguna forma podrá considerarse que una marca que se encuentra protegiendo todos los bienes o servicios enunciados en el encabezado de una clase internacional también podrán amparar los demás bienes o servicios que en ella se catalogan, pues se estaría inobservando el principio de especialidad contemplado en el artículo 176 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, mismo que se transcribe a continuación:

Artículo 176. *Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento de esta Ley.*

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis Aislada:

Época: Décima Época
Registro: 2011077
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.120 A (10a.)
Página: 2096

MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO.

Uno de los principios fundamentales que rigen al derecho marcario es el de especialidad, que se encuentra previsto en el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, e implica que un signo distintivo debe inscribirse, invariablemente, con relación a uno o varios bienes o servicios específicos, de acuerdo con la clasificación que defina el reglamento de la ley. Dicho principio no sólo encuentra su racionalidad en el hecho de que una marca es un instrumento concreto a través del cual un empresario busca diferenciar en el mercado uno o varios productos o servicios determinados que fabrica o provee, respecto de aquellos iguales o similares que ofertan sus competidores, sino que, además, hace funcional el propio sistema como mecanismo garante de la competencia leal, pues permite el otorgamiento de registros sobre signos idénticos o semejantes que, en razón de emplearse en bienes o servicios disímiles, pueden coexistir en el comercio sin generar confusión en el consumidor. Por otro lado, la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas se constituye, conforme al Arreglo de Niza, tanto por un listado de cuarenta y cinco clases, que refieren de forma enunciativa algunos de los productos o servicios que en cada una de ellas se catalogan, como por un exhaustivo listado alfabético de bienes y servicios que indica a qué clase pertenece cada uno de ellos, lo que evidencia que su única función es catalogar, para efectos administrativos, los signos cuya inscripción se solicita y otorga. Por tanto, si se toma en cuenta que, conforme al artículo 113, fracción IV, del ordenamiento citado, corresponde exclusivamente al solicitante de un registro marcario especificar en la petición respectiva cuáles son los bienes y servicios que desea vincular a su signo distintivo, se debe concluir que **el registro de una marca solamente ampara aquellos productos o servicios que expresa y específicamente se indiquen en el título respectivo, quedando fuera cualquier otro que no se refiera explícitamente en él. En ese contexto, el hecho de que una marca se haya registrado para amparar todos aquellos bienes o servicios que se enuncian en el encabezado de una clase en particular, no es razón para estimar que también protege los demás bienes o servicios que en ella se catalogan, a pesar de no estar señalados específicamente en el título respectivo, pues ello implicaría no sólo inobservar el principio de especialidad, ya que tales inscripciones ampararían productos determinables y no determinados, sino que también atentaría contra la propia funcionalidad y seguridad jurídica que debe proveer cualquier sistema registral marcario.**

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 434/2015. Sistemas de Perfeccionamiento Educativo, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.

También se hace mención que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se ha pronunciado sobre el principio de especialidad de la marca, en los términos de las tesis que a continuación se transcribe:

VI-TASR-EPI-161

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

El principio de la especialidad de la marca se refiere a la naturaleza de los productos o servicios amparados, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares, de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial **y en tal virtud pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de los mismos o distintos titulares según el caso,** con excepción de la marca

notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases. (44)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/08-EPI-01-1. Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos. Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez. Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

//R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 265

Como podrá apreciar este H. Examinador, los productos que pretende distinguir mi mandante son muy precisos (VACUNAS PARA USO HUMANO), con características y finalidades específicas y suelen ser adquiridos por consumidores que buscan satisfacer una necesidad específica (vacunarse para generar inmunidad contra una enfermedad), por lo que no existe posibilidad alguna de que los consumidores potenciales pudieran sentirse confundidos respecto a los productos de interés con relación a los productos protegidos por la marca propiedad de LANDSTEINER. Por lo tanto, los productos de las marcas en contienda no son coincidentes ni relacionados, por lo que derivado de sus características tan específicas pueden coexistir en el mercado sin causar confusión en el público consumidor.

Efectivamente, los productos que se pretenden amparar con la solicitud de registro de mi mandante, no guardan relación alguna con los amparados por la marca propiedad de LANDSTEINER, toda vez que los productos amparados por la marca COVAXX son productos destinados a cubrir otro tipo de necesidades de los consumidores, tal como, alimentos para bebés, o materiales para empastes dentales (es decir, para rellenos dentales) o un suplemento alimenticio (el cual es un producto creado para complementar la alimentación o dieta), en cambio los productos que se pretenden proteger con la marca BCOVAXIN, propuesta a registro, están destinados a proteger desde el punto de vista médico la salud de un organismo, ya que la principal función de una vacuna es generar inmunidad en un organismo frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá, por lo que las marcas sujetas a comparación pueden coexistir pacíficamente en el mercado Nacional sin que exista riesgo de confusión por parte de los consumidores, al ir dirigidos además a consumidores distintos y protegiendo productos con canales de comercialización diferentes.

En definitiva, no existe posibilidad alguna de que un consumidor que pretende adquirir un alimento para bebé o un suplemento alimenticio, se confunda con una vacuna.

Época: Novena Época

Registro: 161366

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

**Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Agosto de 2011, Tomo XXXIV**

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.781A

Página: 1302

**CONSUMIDOR TÉCNICAMENTE ESPECIALIZADO. SU
CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.**

Este Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo en la jurisprudencia I.4o.A. J/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 1606, de rubro: "**CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.**", que el **consumidor promedio** es aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante, rara vez puede comparar pormenorizadamente las **marcas** que se le presentan cotidianamente en el mercado y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas. **Sin embargo, debe destacarse otro tipo de consumidor, pues atendiendo a las características propias de los productos o servicios existentes en el mercado, algunos están dirigidos a uno técnicamente especializado, que a diferencia de aquél, posee conocimientos específicos y puntuales de la realidad del mercado en que se colocan los productos o servicios especializados, como por ejemplo, los del ramo tecnológico (computación, consumibles, periféricos), que le permiten diferenciarlos aun cuando se utilicen los mismos canales de distribución, pues evidentemente, por el grado de especialización que posee, conoce el origen, naturaleza, composición, funcionamiento y destino del producto o servicio, lo que lo lleva a analizar una pluralidad de aspectos en su conjunto y a decidir si los bienes existentes compiten entre sí.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 62/2011. Honeywell International, Inc. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

En virtud de lo anterior, se puede concluir que los productos protegidos por la marca propuesta a registro por mi representada son completamente diferentes a los de la marca propiedad de la empresa LANDSTEINER, por lo que aún perteneciendo a la misma clase que la marca registrada, van dirigidos hacia diferentes mercados y/o sectores del público consumidor.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial:

MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA.

Para determinar si los productos y/o servicios que pretenden registrarse con una marca son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada, hay cuatro referentes que pueden tomarse como guía: 1) debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; 2) debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; 3) debe determinarse si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines y, 4) debe identificarse el carácter de competidor o complementario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos.

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos.

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos.

Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.

Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 508/2010. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio GonzálezLoyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

Con base a la jurisprudencia previamente plasmada, claramente se establece que para comprobarse que los productos y/o servicios de una marca son coincidentes se debe tomar como guía los siguientes referentes:

- i) Que tengan canales de comercialización coincidentes.
- ii) Indagar si se destinan a los mismos fines o usos coincidentes.
- iii) Determinarse si el producto tiene una naturaleza, estructura o característica idéntica o afín.
- iv) Identificarse el carácter de competidor o complementario.

En conclusión, dado el análisis a los referentes que establece el criterio jurisprudencial plasmado, se concluye que los productos que amparan las marcas en cuestión no se destinan a los mismos fines o usos, tampoco tienen la misma naturaleza, estructura o característica, ni comparten los mismos canales de comercialización, en virtud de que la marca de mi representada pretende proteger VACUNAS PARA USO HUMANO, productos que se destinan a fines y usos diferentes a los protegidos por la marca propiedad de LANDSTEINER, con canales de comercialización diferentes, y con una naturaleza completamente distinta respecto a los productos de la marca registrada.

Así las cosas, podemos afirmar y concluir que las marcas en cuestión amparan productos que **no son coincidentes**, pues no tienen una composición, función o esencia semejante, ni están **dirigidos a los mismos consumidores aún y cuando pertenezcan a la misma clase**, lo cual implica que dichos productos se comercializarán en distintos puntos de venta y serán dirigidos a un sector distinto de consumidores, por lo que ese H. Instituto no puede negar el registro solicitado por mi mandante, ya que no se actualizan todos los supuestos previstos en la fracción XVIII del artículo 173 de la Ley de la materia, pues las marcas sujetas a comparación no se aplican a productos iguales o similares ni relacionados.

Por último, como dato relacionado, es importante hacer notar que el registro marcario No. 2171201 COVAXX está sujeto a un procedimiento de declaración administrativa de nulidad la cual fue presentada el pasado 7 de abril de 2021 y está siendo tramitado bajo el número P.C. 709/2021 (N-221) 6243.

Conforme a lo anterior queda del todo claro que entre las marcas BCOVAXIN y COVAXX no existen semejanzas en grado de confusión desde los puntos de vista ortográfico, fonético ni conceptual, y a su vez, existen absolutas diferencias entre los productos de interés, por lo que, ese H. Instituto deberá conceder el registro de la marca **BCOVAXIN** solicitada.

Por lo antes expuesto a ese **H. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentada con la personalidad que ostento el apunte de alegatos detallados en el presente escrito.

SEGUNDA. Se proceda sin mayor trámite a realizar el examen de fondo y considerando tanto lo manifestado en el escrito de contestación a la oposición así como en el presente escrito, proceda a dictar resolución en este asunto, otorgando el registro solicitado en el expediente en que promuevo.

Protesto lo necesario
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022
Por: **BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED**

[FIRMADO DE MANERA ELECTRONICA]

ADELA GALVEZ VELAZQUEZ

Apoderado

Anexos:

- Comprobante de pago de derechos

