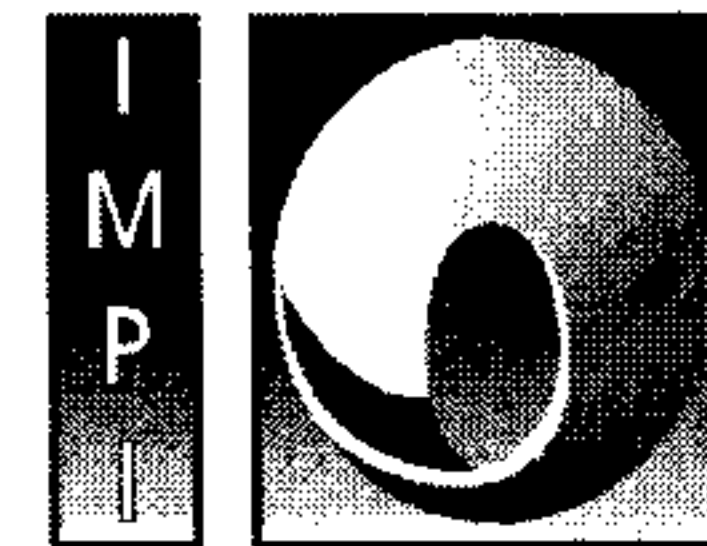




CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

ASUNTO: SE NIEGA EL REGISTRO DE MARCA QUE SE
INDICA.

MÉXICO, D.F., A 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.

JOSÉ EDUARDO RIVERA TREJO
APODERADO DE: JUAN RIVERA TREJO
27 PONIENTE # 3307, COL. SANTA CRUZ LOS ANGELES
C.P. 72400, PUEBLA, PUE., MÉXICO

Después de haber analizado los argumentos vertidos, respecto del impedimento legal citado por la Autoridad en el oficio de fecha 14 de febrero de 2013, con código de barras 20130079863, se procede a emitir resolución, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El presente acto se emite con fundamento en lo que al efecto disponen los artículos 1º, 2º fracción V, 6º fracción III, 87, 88, 90 fracción XVI, 122 y 125 segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca es todo signo visible capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Ahora bien, el artículo 87 del mismo Ordenamiento legal establece que el uso exclusivo de una marca solo se obtiene mediante su registro en este Instituto.

En relación con lo anterior, se hace de su conocimiento que la Ley de la Propiedad Industrial contempla los diversos supuestos para objetar un registro y en consecuencia negarlo, uno de ellos, en que incurre el signo propuesto a registro en el expediente que al rubro se indica, es el establecido en la fracción XVI del artículo 90 de la citada Ley, que a la letra dispone:

ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

"...

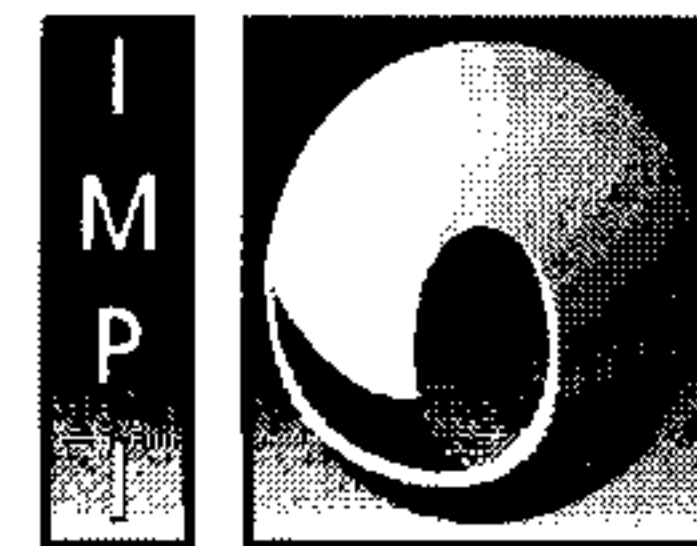
XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y;

"...

VIVERO AGUA DE MANANTIAL



20130079863
MA/M/1985/1311066



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

TERCERA.- El registro de marca vigente, citado como anterioridad oponible a su solicitud, es el número **1005349** correspondiente al signo distintivo **VIVEROS**, que se encuentra surtiendo sus efectos jurídicos y cuya fecha de presentación, es anterior a la del signo propuesto a registro en el expediente que al rubro se indica.

CUARTA.- Para poder determinar si el signo en estudio es similar en grado de confusión a la marca descrita en el párrafo anterior, debemos atender tanto a la Doctrina como a los Criterios emitidos por los Tribunales, mismos que han establecido un mínimo de reglas para formarse un juicio acerca de la similitud entre dos signos, ya sea para impedir el registro de uno de ellos o para nulificar un registro indebidamente otorgado.

Una de las reglas a que se hace referencia, establece que la semejanza entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de sus elementos similares, por tanto, el criterio para determinar la semejanza en grado de confusión debe basarse en las similitudes que resulten del conjunto de elementos que las constituyen, y no en las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

En este sentido, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una marca y otra existan, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor, quien es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas.

Son aplicables al caso concreto las Jurisprudencias que a continuación se transcriben:

Registro No. 250463

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

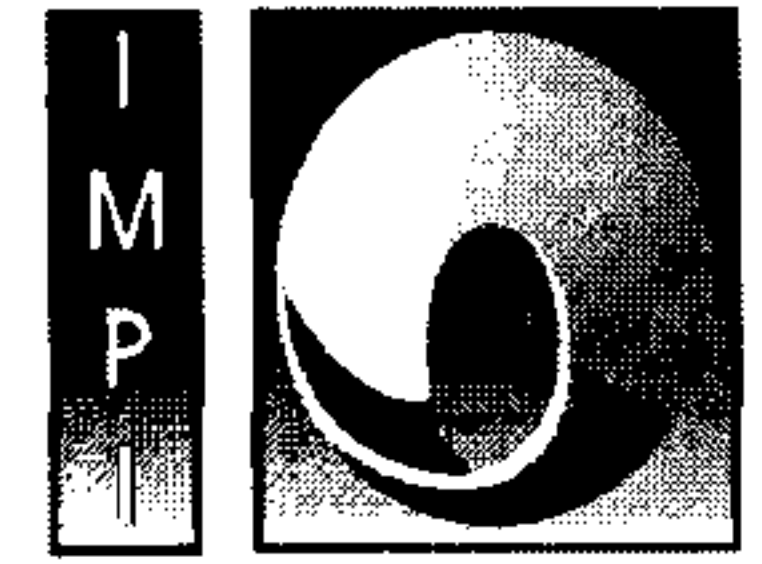
157-162 Sexta Parte

Página: 227

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es 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 hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 60/82. Barco Of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Genealogía: Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 19, página 88.

Registro No. 161565

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIV, Julio de 2011

Página: 1820

Tesis: I.4o.A. J/101

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO ATENDER A SUS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. Para que se considere que una marca utilizada por una empresa causa o induce al público consumidor a confusión, engaño o error, porque éste pueda pensar que los productos que ampara se expenden bajo autorización o licencia de un tercero que es titular de otra coincidente en algunos aspectos, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas, tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas, pues es precisamente en este punto donde puede presentarse la confusión, al establecerse una conexión mental.

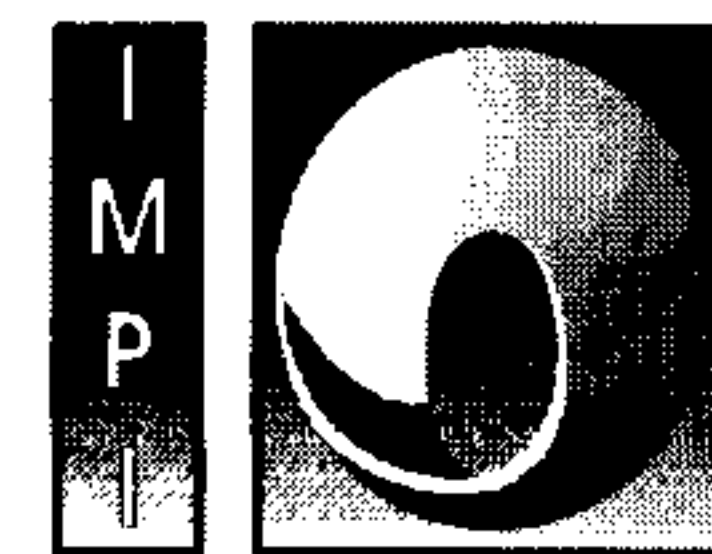
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2514/92. Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Amparo directo 238/2008. Pepsico, Inc. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

*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.*

En relación con lo anterior, es importante destacar que la confusión entre signos es una sola, la cual se puede dar en cualquiera de sus tres aspectos, es decir, el fonético, gráfico y/o conceptual, y basta que se actualice uno de ellos para determinar que los signos son confundibles.

Sirve de apoyo la tesis que se visualiza a continuación:

VI-TASR-EPI-154

CONFUSIÓN MARCARIA.- PARA QUE SE ACTUALICE, BASTA QUE CONCURRA ALGUNO DE LOS ASPECTOS DE SIMILITUD MARCARIA.- *De acuerdo con lo establecido por el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, y por los propios criterios jurisdiccionales, el análisis de similitud entre marcas, debe hacerse atendiendo, entre otras cuestiones, a los aspectos gráfico, fonético y/o conceptual de las marcas, siendo esto correspondiente a los sentidos con los que las personas pueden apreciar las mismas, esto es, a través de la vista de la voz o de la idea que genera. Así las cosas, es suficiente para que se actualice este supuesto de similitud marcaria, el que concorra cualquiera de estos tres aspectos (gráfico, fonético o conceptual), ya que es claro que el público consumidor promedio puede asociar cualquiera de éstos, con la titularidad de la marca, siendo uno de ellos suficiente para que se presente la similitud, y en consecuencia, su eventual confusión. (37)*

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 323/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

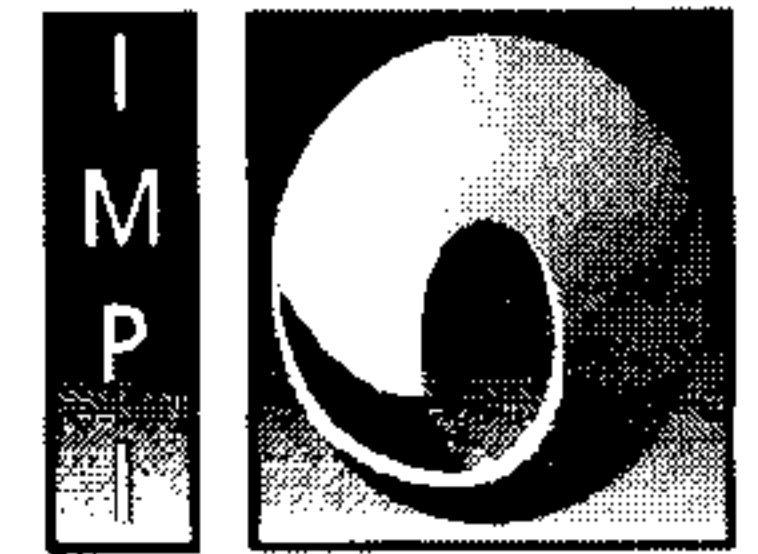
//R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 258

Los aspectos de confusión que se presentan entre los signos se entienden de la siguiente forma:

Fonética, se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

Gráfica, se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos, figuras o incluso por la combinación de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual.

Ideológica o conceptual, se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que las marcas son signos que derivan de la creatividad humana, cuya finalidad es la de distinguir los productos o servicios con que se ostenten en el mercado, por lo que no hay razón lógica para que exista entre ellas la más mínima semejanza.

En el caso de la marca que se propone a registro y contrario a lo que señala el solicitante en su escrito de fecha 22 de mayo de 2013, es importante señalar que, la confusión se actualiza en el aspecto **fonético**, en virtud de que se compone de un elemento prácticamente fonéticamente idéntico a un registro marcario, tal y como a continuación se ilustra:

REGISTRO DE MARCA
1005349

VIVEROS

SIGNO PROPUESTO A REGISTRO
EN EL EXPEDIENTE 1311066

**VIVERO AGUA DE MANANTIAL
Y DISEÑO**

Tal y como se observa en la comparación mostrada, la marca propuesta a registro se conforma por el vocablo VIVERO, el cual es prácticamente fonéticamente idéntico a la marca VIVEROS, ya que aun y cuando omite la letra "S" al final del elemento VIVEROS, es una variación que para efectos de fonética resulta poco relevante, pues al momento de ser pronunciados los términos VIVEROS y VIVERO, los sonidos que emiten son prácticamente idénticos (además de que la diferencia de una letra no basta para ser signos diferentes en el mercado, sobre todo si éstas son prácticamente idénticas), y aun y cuando agrega los elementos AGUA DE MANANTIAL, no le otorgan distintividad al signo propuesto, pues únicamente indican el tipo de productos que pretende amparar, así como una de sus cualidades, por lo que, persiste la semejanza en grado de confusión; además debe tomarse en cuenta que el público consumidor es poco observador en cuanto a los detalles de las marcas existentes en el mercado, atendiendo sólo a la primera impresión que le producen, por lo tanto, el criterio para determinar la imitación de signos, debe basarse en las similitudes que resulten del conjunto de elementos que los constituyen, y no en las diferencias que éstos pudieran ofrecer separadamente, en virtud de que resultaría absurdo tratar de identificar la similitud o igualdad de una marca respecto de otra partiendo de las diferencias que pudieran existir entre ellas; lo anterior se apoya en las tesis que a continuación se detallan:

No. Registro: 53.494

Precedente

Época: Sexta

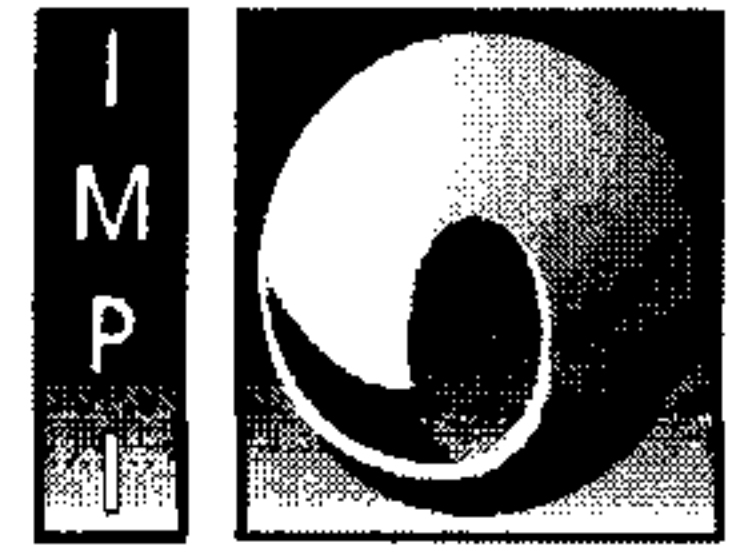
Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2010.

Tesis: VI-P-SS-392

Página: 157

SEMEJANZA ENTRE SIGNOS.- LA SEMEJANZA FONÉTICA ACTUALIZA EL IMPEDIMENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al realizar el estudio de fondo de una marca respecto de la cual se solicitó su registro, debe analizar si existe confusión de tipo fonético, gráfico e ideológico respecto de otras marcas, a efecto de determinar si es susceptible de registrarse. Por lo que si de su pronunciación se advierte que resulta similar en el golpe de voz a otra marca, se configura la causal de negativa de registro prevista en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que la variación de vocales y consonantes implique una distintividad fonética, puesto que este tipo de confusión se configura cuando las palabras se pronuncian en modo semejante.



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

VI-P-SS-392

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 686/09-EPI-01-9/202/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

VI-P-SS-456

Juicio contencioso administrativo Núm 1739/09-EPI-01-5/942/10-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de noviembre de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

(Tesis aprobada en sesión de 24 de noviembre de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Epoca. Año IV No. 38 Febrero 2011. p.214

VI-P-SS-455

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 719/08-EPI-01-4/1278/10-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de noviembre de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzman.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Epoca. Año IV. No.38. Febrero 2011. p. 214

Registro No. 162549

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIII, Marzo de 2011

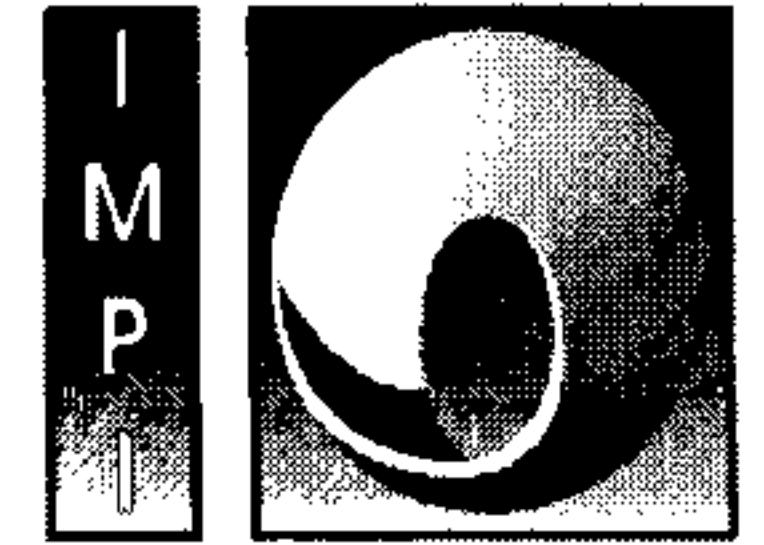
Página: 2373

Tesis: I.9o.A.123 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO -O PARTE DE ÉL- QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA EN FAVOR DE UN TERCERO. En el título cuarto, capítulo I, de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la protección a los derechos atinentes a las marcas, entendiendo por éstas todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que uno de los requisitos sine qua non para obtener el registro de una marca es que cumpla, por sí misma, con la función de distinguir productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, para lo cual podrá valerse del uso de formas tridimensionales, frases compuestas, colores, nombres comerciales, nombres propios o cualquier elemento que la dote de distintividad, siempre y cuando no se actualicen las prohibiciones plasmadas en el



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

numeral 90 de la ley en cita. En estas condiciones, existe semejanza en grado de confusión en términos de la fracción XVI del indicado precepto, si se intenta obtener el registro de un signo marcario consistente en una frase compuesta, utilizando como palabra eje determinante un vocablo -o parte de él- que previamente se registró como marca en favor de un tercero, aun cuando se argumente que se encuentra acompañada de otros elementos que la hacen diferente, toda vez que, en el caso, la palabra eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia en cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad frente al consumidor promedio, con el objeto de favorecer la venta de los productos y servicios amparados bajo su registro respecto a sus competidores, por lo que es correcta la negativa del trámite por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 90/2010. Buca Inc. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Marco Antonio Vignola Conde.

Nota: Sobre el tema tratado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010.

Registro No. 225816

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990

Página: 291

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. NEGACIÓN DE REGISTRO POR CONFUSIÓN.

Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser, necesariamente, diversas y no idénticas. De modo que deben, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar diferencias y parecer distintas (dado que en el uso común y a la primera impresión no se tendrán siempre a la vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se prestarán a confusión debe negarse el registro de una de ellas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2482/89. Kuwait Petroleum Corporation. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente:

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez.

Amparo en revisión 632/69. Roberto Fernández. 17 de julio de 1969. Mayoría de votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Disidente: Jesús Toral Moreno.

Séptima Época,

Volumen 7, Sexta Parte, página 61.

Registro No. 325058

Localización:

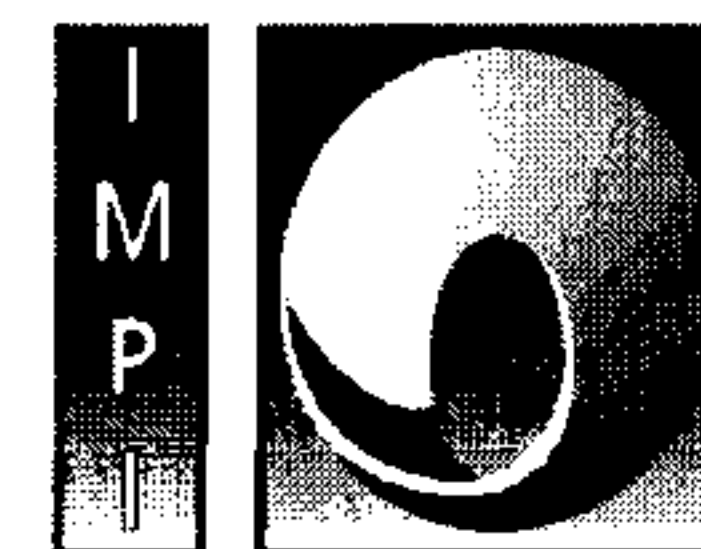
Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXVI

Página: 6241



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

MARCAS, IMITACIÓN DE.

No han quedado desvirtuadas las consideraciones del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, pueda aducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado reciban otro de distinta clase. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que para juzgar de una imitación, no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias; sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público pueda incurrir en confusión acerca de las marcas.

Amparo administrativo directo 10592/42. R. Fernández y Compañía.- 29 de junio de 1943.- Unanimidad de cuatro votos. Relator: Manuel Bartlett B.

Registro No. 321118

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XCI

Página: 602

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, IMITACIÓN DE.

Una marca imita a otra, cuando pueden confundirse, apreciadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Amparo administrativo en revisión 9061/43. "General Foods Corporation". 22 de enero de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 253306

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

97-102 Sexta Parte

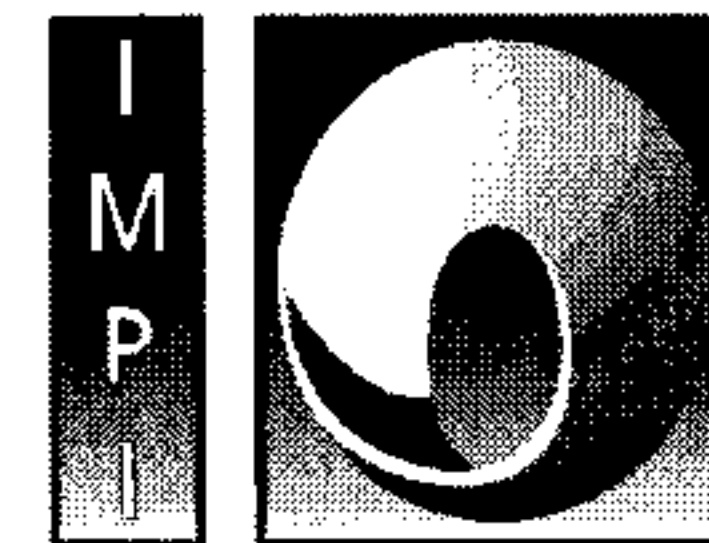
Página: 361

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS. CONFUSIÓN. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

Si dos marcas tienen una misma parte inicial o radical, que por sus características resulta la parte más importante o significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia de orden meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso muy común, es claro que tal diferencia (que carece de énfasis) no basta para evitar la confusión entre ambas marcas (artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial),



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

o para evitar que se sugiera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, ya que se podría inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 70, página 47. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie., GMBH. 29 de octubre de 1974.

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97-102, página 321. Amparo en revisión 311/75. J.C. Penney Inc. 29 de julio de 1975.

Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 87, página 55. Amparo en revisión 84/76. Byk Gulden, S.A. de C.V. 30 de marzo de 1976.

Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97 -102, página 321. Amparo en revisión 110/76. Jacobo Tarrab Sidaury. 4 de mayo de 1976.

Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97-102, página 148. Amparo en revisión 710/76. Ragu Foods, Inc. 15 de marzo de 1977.

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Genealogía:

Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 11, página 31.

Cabe mencionar, que esta Autoridad no pasa por alto que el signo propuesto cuenta con un diseño a diferencia del registro de marca, pero ello no es suficiente para conceder el registro que nos ocupa, pues como ya se ha sustentado es suficiente que se actualice un concepto de semejanza para actualizar la prohibición contemplada en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

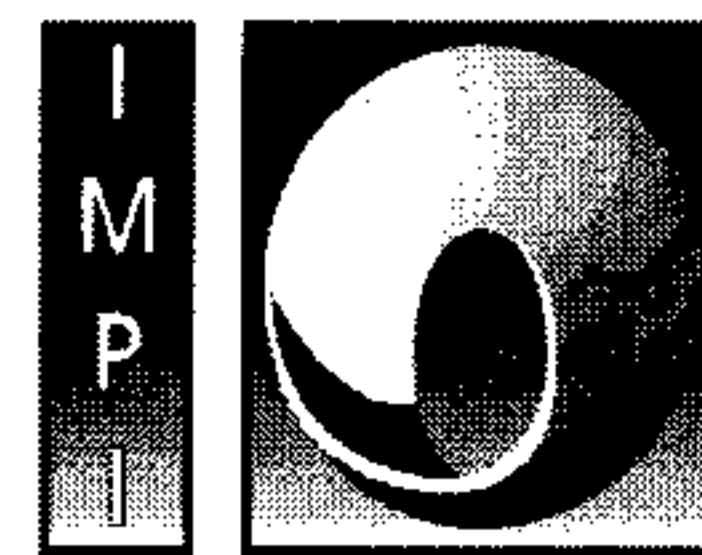
Lo anterior es apoyado con el siguiente Criterio pronunciado por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

VI-TASR-EPI-60

MARCAS, BASTA LA CONFUSIÓN FONÉTICA PARA NEGAR EL REGISTRO MARCARIO.- El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, esto es, una marca debe ser suficientemente distintiva, que no sea semejante en grado de confusión con otras preexistentes. Por lo tanto, el artículo 90, fracción XVI de la misma Ley, establece que no será registrable la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Ante la ausencia de reglas en la Ley para determinar esta semejanza en grado de confusión, el Poder Judicial, ha sostenido en diversos criterios que las marcas deben analizarse en conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, no a las diferencias que pudieran tener, asimismo, se ha establecido que la confusión puede ser de tres tipos: fonético, gramatical o conceptual, sin que sea necesario la actualización o el análisis de estos tres tipos de confusión para determinar la semejanza en grado de confusión, por lo que basta que se actualice uno de ellos, como la fonética, para negar la marca propuesta a registro. (44)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 79/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009.- Tesis por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania Monroy Caudillo.

//R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 253



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

Asimismo, no debemos perder de vista que uno de los principales objetivos que persigue este Instituto, mediante la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, es brindar al público consumidor de productos o adquirente de servicios, seguridad respecto de las marcas de su preferencia o por lo menos a las que se encuentra acostumbrado ya sea por la calidad, precio, comodidad o cualquier beneficio que para éste represente una marca.

Otro objetivo de la Autoridad es prevenir la competencia desleal que en materia de Propiedad Industrial se puede dar, es decir, evitar que un comerciante o industrial, para comercializar sus productos u ofrecer sus servicios, se aproveche de la fama o prestigio con la cual cuenta determinada marca, lo cual va siempre en detrimento de los intereses del titular de esta última.

Igualmente, resulta importante destacar que además de la distintividad, la marca tiene las siguientes funciones:

Protección: La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir.

Garantía de calidad: Radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éste sea de una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Propaganda: Constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.

Por otro lado, tenemos que la confusión que éstas pudieran causar en el público consumidor, en caso de ser otorgado el registro solicitado, se ve reforzada por el hecho de que, los productos que se pretenden amparar a través del signo propuesto a registro, coinciden con algunos de los protegidos por el registro de marca citado como anterioridad, tal y como a continuación se puede observar:

REGISTRO DE MARCA: 1005349 VIVEROS

Clase 32 Internacional

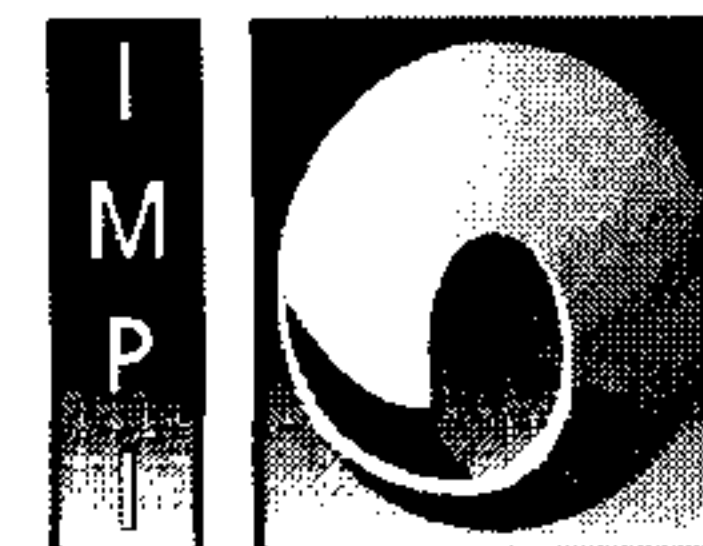
AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, BEBIDAS DE FRUTAS Y JUGOS DE FRUTAS; JARABES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.

SIGNO PROPUESTO A REGISTRO: 1311066 VIVERO AGUA DE MANANTIAL Y DISEÑO

Clase 32 Internacional

AGUA PURIFICADA.

Conforme a lo anterior, los signos comprenden productos coincidentes, pues el agua purificada, pretendida por el signo propuesto, se comprende o engloba dentro de las bebidas no alcohólicas, protegidas por el registro de marca, de tal suerte que, la coincidencia de éstos productos se hace presente en forma inequívoca, reforzando el carácter de no registrable de la solicitud de registro en comento, ya que como se ha hecho mención, una marca debe ser lo suficientemente distintiva en relación a otras existentes aplicadas a iguales o similares productos o servicios.



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

Lo anterior se apoya en la tesis que para mejor proveer, a continuación se transcribe:

VI-TASR-EPI-97

MARCAS, SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS A PROTEGER SE COMPRENDEN EN LA GENERALIDAD DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR LA MARCA REGISTRADA.-

El artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Por lo que, si la marca propuesta a registro es idéntica o similar en grado de confusión a otra ya registrada, se debe atender a los productos a amparar y si estos también resultan ser similares, entonces debe negarse el registro marcario solicitado si la citada como anterioridad ampara una generalidad de productos, siempre y cuando se ubiquen dentro de la misma clase, debe negarse la marca solicitada que pretenda amparar productos particulares de ese conjunto, ya que aun y cuando se precisen los productos, éstos se abarcan con la generalidad de la marca registrada con antelación. (81)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 997/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania Monroy Caudillo.

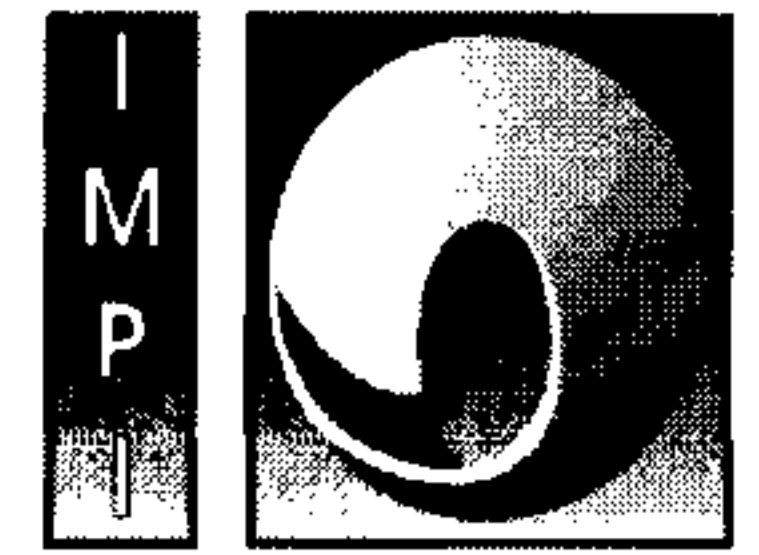
//R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 285

QUINTA.- Finalmente, se le comunica que los argumentos tendientes a desvirtuar el impedimento legal citado por la Autoridad, así como los Criterios Judiciales invocados por el interesado resultan inaplicables e improcedentes al caso concreto, ya que como se asentó con antelación, se actualiza dicho impedimento.

En este tenor y tomando en cuenta las consideraciones antes referidas, este Instituto concluye que se incurre en la hipótesis contemplada en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial vigente y lo procedente es negar el registro como marca del signo propuesto.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se le comunica que la presente resolución es recurrible a través del recurso de revisión previsto en el Título Sexto de la citada Ley, en los términos y con las formalidades establecidas en los numerales correspondientes al mismo o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional correspondiente.

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos Primero Transitorio, 6º fracción III y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; 1º, 3º fracción V inciso b), subíndice ii) primero y segundo guión, subíndice iii) primero y segundo guión, 4º, 5º, 11 fracción II y 13 fracción III del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999, y cuyas reformas, adiciones, así como fe de erratas han sido publicadas en el citado medio oficial en las siguientes fechas: 15 y 28 de julio de 2004 y 7 de septiembre de 2007; 1º, 3º y 6º incisos a) y b), párrafos antepenúltimo y penúltimo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos de este Organismo, Acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999, y cuyas reformas, adiciones, así como nota aclaratoria han sido publicadas en el citado medio Oficial en las siguientes fechas: 29 de julio de 2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007; y 1º, 3º, 4º, 5º fracción V inciso b), subíndice ii) primero y segundo guión, subíndice iii) primero y



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. No. 94289

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS
DISTINTIVOS "B".
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE
MARCAS C.
EXPEDIENTE DE MARCA: 1311066 VIVERO AGUA DE
MANANTIAL Y DISEÑO.

segundo guión, 17 fracción III, 28 y 31 del Estatuto Orgánico de este Instituto, Estatuto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999, y cuyas reformas, adiciones, así como nota aclaratoria han sido publicadas en el citado medio oficial en las siguientes fechas: 29 de julio de 2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007, esta autoridad:

RESUELVE

- I. Se niega el registro de marca cuya solicitud se contiene en el expediente número **1311066** correspondiente al signo **VIVERO AGUA DE MANANTIAL Y DISEÑO**.
- II. Notifíquese esta resolución.

ATENTAMENTE
LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS "C"


LIC. TANYA PELCASTRE CERVANTES.

PZL/JSA

MEXPOST

PAQUETERIA Y MENSAJERIA

OFICINA RECEPTORA ELABORO (NOMBRE Y FIRMA DEL



EE812612571MX

REMITENTE (Sender)

CONTRATO IMP.09.002 Exp.1311066 TELEFONO Reg.

REMITENTE (NOMBRE Y CONTACTO, CALLE, NO. EXTERIOR/INTERIOR Y COLONIA)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Arenal 550, Pueblo Santa María Tepepan,
Xochimilco

CIUDAD ESTADO

C.P.
16020

PAÍS
México

EMAIL

PESO FORMA DE PAGO SOBRE PAQUETE

PESO VOLUMEN NO ACEPTA SEGURO SEGURO

DIMENSIONES FACTURA NO. PORTE

DECLARACIONES (Custom Declarations)

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO REGALOS
MUESTRAS COMERCIALES
DOCUMENTO
OTRO

VALOR DECLARADO

NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE
Mayra E. Ramos

Armando Islas

AV. CEYLAN No. 468, COSMOPOLITA, MÉXICO, D.F.
ACERACIONES 5385-0901 EXT. 45029, 45124, 45123, 45133, 55149
RECOLECCIONES 5133-0712 01-800-0014-683
VENTAS 01(55)5340-3300 EXT. 15584, 15750, 15217, 15764, 15726 Y 15758
CALL CENTER 01 800 701 7000

acuse de recibo

EMS MEXPOST

DESTINATARIO (Addressee)

EMAIL 20130731592

DESTINATARIO (NOMBRE Y CONTACTO, CALLE, NO. INTERIOR/EXTERIOR Y COLONIA)

JOSE EDUARDO RIVERA TREJO

27 PONTENTE # 3307, COL.
SANTA CRUZ LOS ANGELES, 72400 C.P.

CIUDAD PUEBLA, PUE., PAÍS

ESTADO TELEFONO

INTENTOS DE ENTREGA

1ER AVISO FECHA Y HORA 2DO AVISO FECHA Y HORA VENTANILLA FECHA Y HR
11-12-13 13:55 2do vis 12/12/13 10:57
MENSAJERO, CLAVE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTA RECIBIENDO

Se giro guiso a
Picados R-3 Celos

FECHA Y HORA DE ENTREGA

INDICACIONES DE ENTREGA

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

DOMICILIO INSUFICIENTE
DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO
NO RECLAMADA (TÉRMINO DE LEY)
REHUSADA POR EL INTERESADO.
CAMBIO DE DOMICILIO
FALLECIÓ

Servicio Ref Sábado Vis(#) Aviso Vent

FECHA DEVOLUCIÓN

REFERENCIAS PARA ENTREGAS O DEV. ETIQUETA AR

J. Eduardo Rivera Trejo. Rivera
IFE 0465114095602