



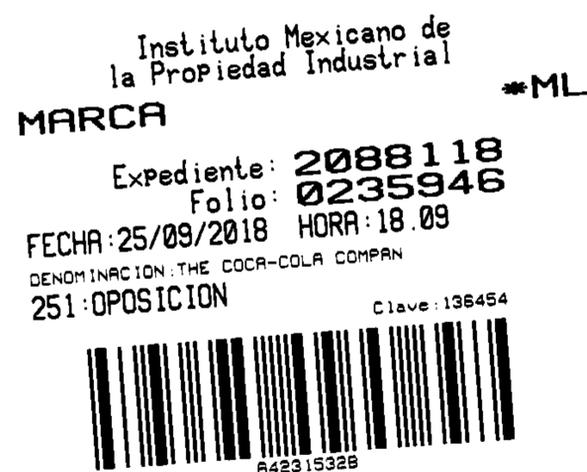
Buzón en Línea

Comprobante de envío de solicitud o promoción mediante el Buzón en Línea.

Número de referencia: 014792
Unidad Administrativa: Dirección Divisional de Marcas
Fecha y Hora: 24/09/2018 16:57:49
Nombre del Archivo: Oposición Expediente de Marca No. 2088118.pdf
Tamaño del Archivo: 1382.74 KB
Número de Páginas: 29



Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 5° BIS del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y del Título Cuarto del Acuerdo por el que se establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que la documentación remitida a través del presente Buzón se tenga por presentada el día de su recepción, los originales de la solicitud o promoción, el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y sus anexos, deberán ser recibidos en las oficinas del propio Instituto, al día hábil siguiente de haber sido enviadas, adjuntando la impresión o, en su caso, impresiones del presente comprobante.



CLAVE: 251

OPOSICIÓN AL EXPEDIENTE DE MARCA SONORA NO. 2088118 CUYA DESCRIPCIÓN ES: "SONIDO QUE SE CREA AL DESTAPAR UNA BOTELLA DE LA MARCA COCA-COLA CON CORCHOLATA DE METAL SEGUIDO DEL SONIDO QUE SE ESCUCHA AL SERVIR UNA COCA-COLA CON ABUNDANTE GAS EN UN VASO".

Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial
MARCA *ML

Expediente: **2088118**
Folio: **0235946**
FECHA: 25/09/2018 HORA: 18.09
DENOMINACION: THE COCA-COLA COMPANY
251: OPOSICION

Clave: 136454



INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS. SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. PRESENTE.

Carlos Mauricio Salazar Gutiérrez, Abogado, con cédula profesional No. 4107783, actuando en legal representación de **MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V.**, personalidad que acredito en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial mediante el original de la carta poder otorgada por mi representada en favor del suscrito y otros profesionistas; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos las oficinas ubicadas en Av. Santa Fe No. 481, PH, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05349, Ciudad de México; autorizando con fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para todos los efectos legales a que haya lugar y de forma indistinta, a los CC. Licenciados en derecho **Carlos Pérez De La Sierra** con cédula profesional No. 2505713, **Marilí Pérez Bermúdez** con cédula profesional No. 9361860, **Vianney Alicia Gutiérrez Muñoz** con cédula profesional No. 5051338, **Guillermo Bosch Canto** con cédula profesional No. 4083769, **Miguel Alejandro García Talamantes** con cédula profesional No. 8791659, **Pierre-Alexandre Henri Thomas** con cédula profesional No. 8699485, **Raúl López Flores** con cédula profesional No. 9641492 e **Ian Sergio Ibarra Hernández** con cédula profesional No. 9729575,

a los estudiantes de derecho **Luis Enrique García Torres, Enrique Acevedo Moreno, Efrén Del Olmo Haro, Herwin Godínez Ruiz Vidal**; así como al señor **Pedro Solano Morales**; con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los artículos 6 quinquies y 10 BIS del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los artículos 86, 87, 88, 89 Fracción I, 90 fracción IV, 120 y 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, vengo a oponerme a nombre de mi representada al otorgamiento de la marca citada al rubro y a solicitar su negativa de registro con base en los siguiente hechos y consideraciones de derecho.

I. NOMBRE DEL Oponente Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad denominada **MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V.**, representada por el suscrito Licenciado **Carlos Mauricio Salazar Gutiérrez**.

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS. Las oficinas ubicadas en Avenida Santa Fe 481 PH, Colonia Lomas de Santa Fe, Código Postal 05349, en la Ciudad de México.

III. OBJETO DE LA SOLICITUD. Expresar mi formal oposición al otorgamiento de la siguiente solicitud de registro de marca, de la cual es titular **THE COCA-COLA COMPANY**:

Expediente de Marca Sonora No. 22088118

Descripción: Sonido que se crea al destapar una botella de la marca COCA-COLA con corcholata de metal seguido del sonido que se escucha al servir una COCA-COLA con abundante gas en un vaso.

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. Mismos que serán señalados en el capítulo correspondiente.

V. FUNDAMENTO DE DERECHO. La presente oposición encuentra fundamento, en cuanto al fondo, en lo dispuesto por los artículos 8º

Constitucional, 1º, 2 fracciones V y VI, 6 fracciones IV y XXII 86, 87, 88, 89 Fracción I, 90 fracción IV, 119, 120, 123 y 125, 179, 180, 181, 183 y 184 de la Ley de la Propiedad Industrial y demás relativos y aplicables de la Ley y de su Reglamento, artículo 15 de ADPIC, artículo 1708 (4E) y 1714 del TLCAN, así como en los distintos criterios emitidos por los Tribunales Federales de nuestro país con relación a las marcas.

INTERÉS JURÍDICO

Mi representada tiene interés para oponerse a la concesión del registro de la solicitud de marca No. 2088117, en razón de lo siguiente:

1. La presente oposición pretende que se niegue registro a la solicitud de marca No. 2088118 en razón de que no cumple con los requisitos de registrabilidad previstos por la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Aunado a lo anterior, se manifiesta que las marcas son derechos exclusivos concedidos por la ley en favor de sus titulares.

Estos privilegios son concedidos justamente cuando se cumplen todos y cada uno de los requisitos que prevé la Ley de la Propiedad Industrial. El motivo del cumplimiento de estos requisitos es precisamente salvaguardar los derechos de las personas que se dedican a la misma rama comercial o industrial por un lado, y para la defensa de la colectividad, por el otro.

En efecto, las marcas generan en favor de sus titulares un derecho de uso exclusivo e impiden por consiguiente que cualquier tercero use o comercialice el invento patentado, sin su previo consentimiento.

No obstante, de llegar al extremo de conceder marcas que no cumplan fielmente con los requisitos que señala la ley de la materia, se llegaría al error de impedir el libre ejercicio de una profesión o del comercio en contravención a lo dispuesto por el artículo 5 Constitucional y esta es la razón por la que mi mandante se ve obligada a interponer la presente oposición.

En el presente caso, mi representada es una de las principales compañías de bebidas en México con más de 60 años de historia, motivo por el cual vería afectada gravemente su esfera de derechos si se concediera registro a la

solicitud de marca que hoy nos ocupa pues resultaría contrario a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, al impedírsele el libre ejercicio de sus actividades, como lo que no se le permita el uso de sonidos que carecen de distintividad y que resultan de uso común en la industria, transgrede su esfera de derechos.

3. Entonces, al gozar mi representada de una posición calificada, puesto que se dedica a la industria de bebidas, y se vería gravemente afectada por la existencia de un registro de marca que sería a todas luces ilegalmente concedido, le asiste interés para presentar esta oposición. Es aplicable al presente asunto por analogía el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Octava Época

Registro: 225766

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

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

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 264

INTERÉS JURÍDICO. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.

Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo, el interés legítimo o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo, para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. La segunda categoría, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente

grupal, no exclusivo, llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). Por último, en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión administrativa 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

Al analizar con detenimiento el criterio citado, se puede llegar a la conclusión de que el interés de mi representada proviene de su posición calificada en el área de la industria de bebidas y de la necesidad de evitar que se conceda registro a una marca que ciertamente no es registrable.

4. Finalmente, es menester señalar que el interés legítimo de mi representada ha sido continuamente sustentado por nuestras autoridades en materia de propiedad intelectual, ya que el legislador reconoce que existen situaciones en que la proximidad el acto (en el caso de nos ocupa una marca que no cumple con los requisitos de registrabilidad), afecta de manera refleja a terceros que se ven privados de la posición ventajosa de que gozan.

En tal virtud, toda vez que mi representada se vería afectada gravemente por la concesión del registro de la solicitud de marca 2088118, le asiste derecho para interponer la presente oposición y así, se encuentre en aptitud de ejercer libremente sus actividades. Sirve de sustento por analogía el siguiente criterio:

Época: Octava Época

Registro: 225818

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

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

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 292

MARCAS, NULIDAD DE. QUIENES PUEDEN DEMANDARLA.

Conforme al numeral 151 de la Ley de la materia, la decisión administrativa sobre la validez de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento iniciado "a petición de parte". El análisis del texto legal, en su relación con los demás preceptos del cuerpo normativo en estudio, y en su proyección respecto de las leyes que han estado vigentes en esta materia desde el año de mil ochocientos ochenta y siete, revela que la acción de nulidad está dispuesta en favor, no sólo de aquellos que de manera singularizada, a título personal y exclusivo vean afectados directamente sus derechos subjetivos (en el caso de una invasión de los derechos derivados de una marca, por imitación o semejanza en grado de confusión, o en el desconocimiento del derecho nacido al uso de una marca aún no registrada, según los numerales 91 fracciones XXI y XXII, y 93 de la Ley), sino también de todos aquéllos que de manera

indirecta, pero igualmente actual, vean afectados sus intereses legítimos de grupo por haberse violado las reglas de la actividad marcaria (en ciertos casos de competencia desleal o de engaño al público consumidor). Esta doble vertiente de interesados -los que acuden en defensa de un derecho subjetivo violado y los que acuden invocando otro interés jurídico, no simple, que les asiste por su proximidad al acto y porque resienten de manera refleja los efectos perjudiciales de éste, al verse privados de una situación ventajosa derivada de la observancia de la ley-, responde a la preocupación del legislador de garantizar al respecto; tanto de los derechos exclusivos nacidos de un registro marcario, como de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de la propiedad industrial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 3 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

En conclusión, el interés jurídico de mi representada para presentar la oposición en contra de la solicitud de registro de marca número 2088118, deviene del interés contrario a su existencia, de conformidad también con lo previsto en el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial e interpretando el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles que a continuación ser transcriben para mejor proveer:

Artículo 120.- *El Instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley.*

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Artículo 1.- *Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga un interés en contrario.*

Sirven de apoyo a los anteriores argumentos, los siguientes criterios emitidos por nuestros más altos Tribunales:

Época: Novena Época

Registro: 185150

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XVII, Enero de 2003

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.13o.A.74 A

Página: 1802

INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUYE UN GÉNERO QUE COMPRENDE TANTO AL DERECHO SUBJETIVO COMO AL INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE AMBOS ESTÁN TUTELADOS POR NORMAS DE DERECHO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente ha interpretado el interés jurídico en su acepción de derecho subjetivo, consustancial a la materia civil, pero en materia administrativa, tanto la violación a los derechos subjetivos del particular, como el atentado contra sus intereses legítimos, constituyen casos de afectación a su esfera de derechos, aunque en grados distintos. Por tanto, el interés jurídico, entendido como la afectación a la esfera jurídica, en materia administrativa, abarca tanto al derecho subjetivo como al interés legítimo, pues en ambos casos existe agravio o perjuicio en la esfera de derechos del gobernado. Ello significa que el interés jurídico en el juicio de amparo constituye un género relativo a la afectación a la esfera jurídica de los gobernados, afectación que, en materia administrativa, se presenta en dos casos, a saber,

con la violación a un interés legítimo, cuando lo que se pretende es la mera anulación de un acto administrativo contrario a las normas de acción, o con la violación a un derecho subjetivo, cuando lo que se solicita de la administración pública es el reconocimiento de una situación jurídica individualizada.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 186/2002. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 15 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

Época: Novena Época

Registro: 186237

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XVI, Agosto de 2002

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.356 A

Página: 1310

INTERÉS LEGÍTIMO. SU CONEXIÓN CON LAS NORMAS DE ACCIÓN.

El concepto de interés legítimo, a diferencia del interés jurídico, no impone la obligación de contar con un derecho subjetivo tutelado para hacer procedente la instancia contenciosa. En relación con la anterior afirmación, es necesario hacer referencia a las normas que se aplican en derecho administrativo, a saber: a) las de relación, que imponen a la administración una determinada conducta, cuyo objetivo es proteger la esfera jurídica del gobernado y tutelan intereses privados, por lo que su infracción comporta el desconocimiento de un derecho subjetivo y situaciones jurídicas individuales derivadas de la actividad administrativa; y, b) las de acción, referidas a la organización, contenido y procedimientos que anteceden a la

acción administrativa que persiguen o tutelan el interés público y garantizan así una utilidad también pública, estableciendo deberes de la administración pero sin suponer a otro sujeto como destinatario. En este sentido, la observancia o inobservancia de las normas de acción y, por ende, la buena o mala marcha de la administración puede generar una ventaja o desventaja de modo particular para ciertos gobernados respecto a los demás y es, en esos casos, que surge un interés legítimo cuando se da la conexión entre tal o tales sujetos calificados y la norma, aun sin la concurrencia de un derecho subjetivo (que sólo opera en los casos de las normas de relación), resultando que el interés del particular es a la legalidad del actuar administrativo, dada la especial afectación y sensibilidad en vinculación con el acto administrativo. Consecuentemente, la ventaja o desventaja que se deduzca del acatamiento o violación por la administración a lo mandado en las normas de acción en conexión específica y concreta con los intereses de un gobernado, hace nacer un interés cualificado, actual y real, que se identifica con el legítimo. Por consiguiente, el gobernado estará en aptitud de reclamar ante los tribunales un control jurisdiccional tendente a la observancia de normas cuya infracción pueda perjudicarlo, asumiendo así la titularidad de un derecho de acción para combatir cualquier acto de autoridad, susceptible de causar una lesión en su esfera jurídica, en cuanto que le permite reaccionar y solicitar la anulación de los actos viciados, esto es, un poder de exigencia en ese sentido, en razón de un interés diferenciado, que además le faculta para intervenir en los procedimientos administrativos que le afecten.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 47/2002. Víctor García León. 8 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

Véanse: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, páginas 242 y 241, tesis por contradicción 2a./J. 142/2002 y 2a./J. 141/2002, con los rubros: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." e "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", respectivamente.

Época: Novena Época

Registro: 181719

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XIX, Abril de 2004

Materia(s): Común

Tesis: II.2o.C.92 K

Página: 1428

INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE.

Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 20/2004. Eufracia Ronquillo Gaspar. 10 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 52, abril de 1992, página 31, tesis I.1o.T. J/38, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, diciembre

de 1991, página 117, tesis VI.3o. J/26, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO."

Con base en lo expuesto y en términos de los siguientes hechos, consideraciones de derecho, fundamentos de derecho y pruebas, solicito se tome en cuenta mi formal oposición a la concesión del registro de la solicitud de marca número **2088118**.

El registro en contra del cual por medio de mi representada expreso mi formal oposición, encuentra como antecedentes los siguientes:

HECHOS

1. MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V., es una empresa mundialmente reconocida y una de las compañías de bebidas más importantes en México, con más de 60 años de historia.

Mi representada cuenta con marcas líderes como Peñafiel, Squirt, Aguafiel, entre otras, que cuentan con el reconocimiento y la preferencia de los consumidores mexicanos.

2. Con fecha 10 de agosto 2018, THE COCA-COLA COMPANY, presentó una solicitud para obtener el registro de una marca no tradicional, particularmente una marca sonora, cuya descripción es la siguiente: "SONIDO QUE SE CREA AL DESTAPAR UNA BOTELLA DE LA MARCA COCA-COLA CON CORCHOLATA DE METAL SEGUIDO DEL SONIDO QUE SE ESCUCHA AL SERVIR UNA COCA-COLA CON ABUNDANTE GAS EN UN VASO", para amparar: "cervezas, aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); bebidas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; polvos para elaborar bebidas gaseosas; bebidas sin alcohol a base de miel; siropes para bebidas; jugos de frutas; zumos de frutas ; jugos vegetales (bebidas); limonadas; siropes para limonadas; mostos; néctares de frutas sin alcohol; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); jugo de tomate (bebida); zumo de tomate (bebida); bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumos vegetales (bebidas), bebidas energéticas, bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas, bebidas isotónicas,

bebidas sin alcohol con sabor a café, bebidas sin alcohol con sabor a te, cocteles sin alcohol, pastillas para bebidas gaseosas, refrescos, licuados de frutas u hortalizas, agua de litines, agua de seltz, bebida de jengibre, bebidas a base de arroz que no sean sucedáneos de la leche, bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche, bebidas a base de suero de leche, bebidas de aloe vera sin alcohol, bebidas refrescantes sin alcohol, cerveza de cebada, cerveza de jengibre, cerveza de malta, extracto de lúpulo para elaborar cervezas, horchata, kvas (bebida sin alcohol), mezclas (bebidas) a base de cerveza, mosto de cerveza, mosto de malta, mosto de uva, preparaciones para elaborar licores, sidra sin alcohol, zarzaparrilla (bebida sin alcohol), agua envasada [bebidas]; ales [cervezas]; avena (bebidas a base de -); bate [bebida]; bebidas a base de chíá; bebidas a base de soya (excepto leche de soya); horchata de coco [bebida]; malteada a base de frutas; naranjada [bebida]; ponche sin alcohol; preparaciones de bebidas a base de soja (excepto leche de soja); preparaciones para elaborar bebidas a base de chíá; preparaciones para elaborar bebidas en presentación de capsulas; tepache [bebida refrescante]; tuba [bebida a base de coco]; vinos sin alcohol; agua mineralizada; agua de manantial; agua saborizada; bebidas a base de frutas; jugos de vegetales; bebidas de coco; bebidas a base de coco; agua con vitaminas; preparaciones para hacer bebidas; agua quina, Giner ale", productos correspondientes a la clase 32 de la clasificación oficial. A esta solicitud de marca le correspondió el número de expediente **2088118**.

3. Consideramos que la solicitud de registro de marca número 2088118 para EL SONIDO QUE SE CREA AL DESTAPAR UNA BOTELLA DE LA MARCA COCA-COLA CON CORCHOLATA DE METAL SEGUIDO DEL SONIDO QUE SE ESCUCHA AL SERVIR UNA COCA-COLA CON ABUNDANTE GAS EN UN VASO", encuadra en el supuesto contenido en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la materia y por tanto, no es registrable como marca.

En virtud de lo anterior, consideramos que en la especie se actualizan los extremos de los preceptos en los que se fundan las siguientes:

CAUSALES DE OPOSICIÓN

ÚNICA. LA SOLICITUD DE MARCA NÚMERO 2088118 NO ES REGISTRABLE COMO MARCA, EN VIRTUD DE QUE CARECE DE DISTINTIVIDAD Y RESULTA DESCRIPTIVA DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE DISTINGUIR.

La presente causal encuentra fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que por su relevancia se transcribe a continuación:

"Artículo 90.- *No serán registrables como marca:*

...

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

La hipótesis a que se refiere el precepto jurídico citado establece que no será registrable como marca aquel signo distintivo que, considerando el conjunto de sus características, sea descriptivo de los productos o servicios que pretenda proteger.

Uno de los criterios fundamentales para determinar si se reúnen las condiciones para registrar una marca es que la marca consista en un objeto susceptible de protección, es decir, que el signo en cuestión pueda constituir una marca y que la marca tenga la capacidad en abstracto de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa.

Debemos por tanto, señalar lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial, que nos permite identificar lo que debemos entender por marca y los elementos que deben reunir las denominaciones o signos que pretenden llegar a constituir un registro marcario:

"Artículo 88.- *Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.*

Artículo 89.- *Puede constituir una marca los siguientes signos:*

I.- Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;...”

La definición de marca y la obligación de sus distintividad encuentran igualmente fundamento en la Tesis que se transcribe a continuación:

Época: Novena Época

Registro: 170489

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXVII, Enero de 2008

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.609 A

Página: 2793

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

*CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.*

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.

Ahora bien, las marcas no tradicionales como la que hoy nos ocupa, no están excluidas de las definiciones y requisitos antes señalados y por tanto, los titulares de dichas marcas deberán probar que éstas distinguen la procedencia de los productos y/o servicios y que la marca no carece de distintividad y/o que resulte descriptiva.

Así, no todos los sonidos pueden ser registrados como marca, serán susceptibles de registro sólo aquellos que cumplan con el requisito de distintividad, el cual consiste en poder asociar el producto o servicio que se ofrece con el titular del registro a fin de diferenciarlos de los sonidos que anuncian productos o servicios similares en el comercio.

Asimismo, no pueden ser registrables los sonidos que sean funcionales, es decir, que se trate del sonido natural de los productos o servicios a proteger o que se consideren habituales en la rama comercial, pues lo contrario significaría una ventaja al competidor que registre primero el sonido, dejando en desventada y en estado de indefensión al resto de los competidores de su mismo ramo o giro.

Por tanto, la prohibición de registrar una marca cuyas características sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con ella, aplica también a las marcas sonoras. Así, es preciso distinguir cuando se está en presencia de una marca sonora genérica o descriptiva, para lo cual debe precisarse que el signo genérico es el que designa de forma usual y común el producto o servicio, mientras que se considera descriptivo cuando alude a la cualidad, características o propiedades inherentes al producto o servicio que se pretende distinguir.

En estas condiciones, la mencionada prohibición se asienta sobre un doble fundamento, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos, pues lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan información acerca de las propiedades y características intrínsecas de los bienes o servicios y, en segundo, en la necesidad de mantener

libremente disponibles los signos descriptivos, de tal forma que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el sector de mercado correspondiente. Por tanto, no podrán ser registrables como marca las marcas sonoras que sean genéricas, descriptivas o usuales del producto o servicio que pretendan amparar, o incluso aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común de este, se conviertan, por el transcurso del tiempo, en su nombre o denominación genérica, debido a que perdieron cualquier distintividad.

De acuerdo con lo anterior, y tal y como veremos a continuación, la marca sonora a la que hoy nos oponemos, NO cumple con todos y cada uno de los requisitos que la Ley de la materia, siendo la marca que nos ocupa una marca que no resulta suficientemente distintiva ni susceptible de identificar bebidas en general, productos correspondientes a la clase 32 de la clasificación oficial, de los de su misma especie o clase.

En efecto, la marca que nos ocupa carece de distintividad, derivado de que resulta descriptiva de los productos que pretende proteger, a saber: "cervezas, aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); bebidas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; polvos para elaborar bebidas gaseosas; bebidas sin alcohol a base de miel; siropes para bebidas; jugos de frutas; zumos de frutas; jugos vegetales (bebidas); limonadas; siropes para limonadas; mostos; néctares de frutas sin alcohol; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); jugo de tomate (bebida); zumo de tomate (bebida); bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumos vegetales (bebidas), bebidas energéticas, bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas, bebidas isotónicas, bebidas sin alcohol con sabor a café, bebidas sin alcohol con sabor a te, cocteles sin alcohol, pastillas para bebidas gaseosas, refrescos, licuados de frutas u hortalizas, agua de litines, agua de seltz, bebida de jengibre, bebidas a base de arroz que no sean sucedáneos de la leche, bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche, bebidas a base de suero de leche, bebidas de aloe vera sin alcohol, bebidas refrescantes sin alcohol, cerveza de cebada, cerveza de jengibre, cerveza de malta, extracto de lúpulo para elaborar cervezas, horchata, kvas (bebida sin alcohol), mezclas (bebidas) a base de cerveza, mosto de cerveza, mosto de malta, mosto de uva, preparaciones para elaborar licores, sidra sin alcohol, zarzaparrilla (bebida sin alcohol), agua envasada [bebidas]; ales [cervezas]; avena (bebidas a base de -); bate [bebida]; bebidas a base de chíá; bebidas a base de soya (excepto leche de soya); horchata de coco [bebida];

malteada a base de frutas; naranjada [bebida]; ponche sin alcohol; preparaciones de bebidas a base de soja (excepto leche de soya); preparaciones para elaborar bebidas a base de chíá; preparaciones para elaborar bebidas en presentación de capsulas; tepache [bebida refrescante]; tuba [bebida a base de coco]; vinos sin alcohol; agua mineralizada; agua de manantial; agua saborizada; bebidas a base de frutas; jugos de vegetales; bebidas de coco; bebidas a base de coco; agua con vitaminas; preparaciones para hacer bebidas; agua quina, ginger ale”.

En materia de propiedad industrial se ha sostenido el criterio de que carecen de calidad o condición de signos distintivos registrables todos aquellos que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o los que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o servicio se conviertan en la nominación genérica o común por el transcurso del tiempo y, en consecuencia, pierdan distintividad, es por ello que el sonido que se crea al destapar una botella con corcholata de metal (sin importar la marca de la botella) y el sonido que se escucha al servir un líquido con abundante gas (sin importar la marca del líquido), resulta descriptivo de la acción que se está realizando, es decir, destapar una botella y verter el líquido que le contiene de cualquiera de los productos correspondientes a la clase 32 de la clasificación oficial.

En efecto, el sonido consistente en destapar una botella y verter su líquido, es un sonido natural para CUALQUIER botella con corcholata de metal y contenga líquido con gas.

Así, el sonido que nos ocupa, NO es registrable como marca pues conceder una exclusividad en el mercado contra su uso por terceros limitaría los derechos de propiedad intelectual y ejercicio del comercio, al tratarse simplemente de un sonido natural de la acción que se está realizando (abrir la botella y verter el líquido), lo que impide su apropiación por una persona o grupo con ánimo de exclusividad.

Apoyan nuestros argumentos las Tesis que se transcriben a continuación:

Época: Novena Época

Registro: 161692

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIV, Julio de 2011

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.761 A

Página: 1973

AVISO COMERCIAL. LA FRASE "CON SÓLO APRETAR UN BOTÓN" NO ES REGISTRABLE COMO TAL, AL SER DESCRIPTIVA DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS QUE SE ACTIVAN MEDIANTE LA ACCIÓN QUE SEÑALA.

En materia de propiedad industrial se ha sostenido el criterio de que carecen de la calidad o condición de signos registrables todos aquellos que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o los que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o servicio, se conviertan en la nominación genérica o común por el transcurso del tiempo y, en consecuencia, pierdan distintividad; es por ello que la frase "con sólo apretar un botón", es descriptiva de múltiples dispositivos que se activan mediante la acción que señala, pues la palabra botón, gramaticalmente se define como la pieza que se pulsa o hace girar para activar, interrumpir o regular el funcionamiento de un aparato o mecanismo, especialmente eléctrico o electrónico (timbre, ascensor, radio, televisión, computadora, teléfono, etcétera). En consecuencia, oprimir, presionar o pulsar un botón se traduce en una denominación de uso común que ampara o describe diversas actividades que realizan los seres humanos cotidianamente en relación con cualquiera de los mencionados dispositivos. Por tanto, la indicada frase no es registrable como aviso comercial, ya que conceder una exclusividad en los mercados contra su uso por terceros limitaría los derechos de propiedad intelectual y ejercicio del comercio, al tratarse de una expresión generalmente aceptada en la sociedad, lo que impide su apropiación por una persona o grupo con ánimo de exclusividad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 105/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.

Época: Décima Época

Registro: 160792

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A. J/102 (9a.)

Página: 1565

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que

todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 160/2008. Tequila Cuervo, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 214/2009. Coordinador Departamental de Examen de Marcas "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez.

Amparo directo 363/2010. Guitay Louis Paul. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Amparo directo 185/2011. Johnson Controls Technology Company. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

Amparo directo 327/2011. Applied Medical Resources Corporation. 8 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Época: Novena Época
Registro: 164988
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Marzo de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.7o.A.692 A
Página: 3013

**MARCAS DESCRIPTIVAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS.
OBJETIVO DE LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO.**

El objetivo de la prohibición contenida en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial de registrar como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, es impedir el monopolio de palabras comunes que pudieran evitar el uso cotidiano por los demás competidores y evitar la competencia desleal, quedando incluidas las expresiones que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o su época de producción. Lo anterior se ejemplifica con la palabra "extraspecial", que en términos generales significa algo extraordinario, fuera de lo común o general, es decir, que los productos que pretende amparar tienen esa cualidad; de ahí que no sea factible su registro de manera exclusiva, ya que se privaría a otras personas del derecho de expresar que los bienes que ofrecen tienen tal característica, menoscabando así el espíritu de la prohibición del registro de marcas descriptivas.

**SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 457/2009. Wal-Mart Stores, Inc. 27 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

Época: Novena Época

Registro: 175548

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIII, Marzo de 2006

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.7o.A.448 A

Página: 2041

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 22/2006. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Época: Octava Época

Registro: 228654

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 454

MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.

La razón de la no registrabilidad de las marcas descriptivas cuando denoten alguna cualidad o característica del servicio que se pretende prestar, prohibición que establece la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, lo es el hecho de que si tal denominación registrase como marca la administración estaría convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase de servicios, creando así una situación de monopolio en la que resultarían perjudicados los demás prestadores del mismo servicio, pues

se verían impedidos de hacer uso de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se otorgaría.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 263/89. Banco Nacional de México, S.N.C.
7 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente:
Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Alvaro Tovilla León.

En efecto, el sonido que The Coca-Cola Company pretende registrar no es más que un sonido natural y que incluso queriendo, NO puede evitarse, pues no habría forma de destapar una botella con corcholata de metal y verter su contenido sin que se realice el sonido que nos ocupa. Estamos por tanto ante un sonido funcional, es decir, el sonido natural de los productos a proteger, lo que significaría una ilegal ventaja al titular de la solicitud de marca que nos ocupa y dejaría en estado de indefensión al resto de los competidores de su mismo ramo o giro.

Así, resulta ilegal que el titular de la solicitud de marca que nos ocupa pretenda la apropiación del sonido que se crea al destapar una botella y verter el líquido gaseoso que le contiene, pues si bien lo identifica como "el sonido que se crea al destapar una botella de la marca COCA-COLA" y "el sonido que se escucha al servir una COCA-COLA", lo cierto es que estos sonidos suceden con cualquier botella que tenga corcholata de metal sin importar la marca de la botella y al verter cualquier bebida gasificada, y por tanto, dichos sonidos NO son susceptibles de apropiación por parte de ninguna persona.

Es obligación de ese Instituto evitar que se concedan derechos de explotación exclusiva respecto de un sonido que carece de capacidad distintiva en relación con el producto que busca amparar, al tratarse en el caso que nos ocupa de un sonido genérico y descriptivo, pues como se ha señalado con anterioridad, de concederse derechos de explotación exclusiva al sonido que nos ocupa, se monopolizaría el nombre humano habitual de satisfacción, e incluso que resulta necesario, otorgando un privilegio injustificado a un signo que carece de eficacia distintiva.

En razón de lo anteriormente expuesto, al haber acreditado la ausencia total de distintividad del sonido que nos ocupa, la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se actualiza a cabalidad.

En tal virtud, actualizándose el contenido de la causal invocada, lo procedente es que esa Autoridad se sirva **NEGAR** el registro para la Solicitud de Marca número 2088118.

A efecto de comprobar la veracidad de todo lo expuesto se ofrecen por parte de mí representada, las siguientes:

PRUEBAS

Con fundamento en los artículos 190 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, vengo a ofrecer de la parte que represento las siguientes pruebas, mismas que relaciono con todos y cada uno de los antecedentes y fundamentos de derecho aplicables a la presente Oposición, con el objeto de que las mismas sean tomadas en consideración al momento en que esa Autoridad se sirva estudiar el presente asunto, y en consecuencia se sirva **NEGAR** el registro de la Solicitud de Marca citada al rubro.

Asimismo, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicito que las pruebas que a continuación ofrecemos sean estudiadas y valoradas de forma conjunta, adminiculadas unas con otras, otorgándoles el valor que conforme a derecho corresponda.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas y cada una de las constancias que integran el expediente de la solicitud de registro de marca número **2088118** cuya descripción es: **"SONIDO QUE SE CREA AL DESTAPAR UNA BOTELLA DE LA MARCA COCA-COLA CON CORCHOLATA DE METAL SEGUIDO DEL SONIDO QUE SE ESCUCHA AL SERVIR UNA COCA-COLA CON ABUNDANTE GAS EN UN VASO"** cuyo original se encuentra en los archivos de ese Instituto.

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los antecedentes y las consideraciones de hecho y de derecho que han sido expuestos en la presente oposición. De manera especial, para demostrar que el sonido que se pretende

registrar incurre en la prohibición prevista por la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y que por tanto, no procede su registro.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo aquello que favorezca los intereses de mi mandante.

3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. La cual se ofrece en los mismos términos que la probanza anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A ESE INSTITUTO, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tener por acreditada mi personalidad y por presentado en representación de **MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V.,** expresando mi formal oposición a la concesión del registro para la Solicitud de Marca número **22088118** en clase 32, de la cual es titular **THE COCA-COLA COMPANY.**

SEGUNDO. Tener por señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el que se indica y por autorizados para los fines señalados en el primer párrafo de la presente solicitud a los profesionistas y demás personas que se señalan en ese capítulo.

TERCERO. Tener por ofrecidas todas y cada una de las pruebas señaladas en el capítulo respectivo de la presente solicitud.

CUARTO. En su oportunidad y previos los trámites de ley, **NEGAR** registro a la solicitud de marca número **22088118** en clase 32, de la cual es titular **THE COCA-COLA COMPANY.**

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018

P.P. MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V.


Lic. Carlos Mauricio Salazar Gutiérrez

FORMATO ELECTRÓNICO DE PAGOS POR SERVICIOS

IMPI

INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL



NUMERO DE FOLIO
10038071303



10038071303

PERIFÉRICO SUR 3106, ODL JARDINES DEL PEDREGAL
DEL ALVARO OBREGON, CP 01900, CIUDAD DE MÉXICO

RFC: IMP-931211-NE1

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CONCEPTO	CANTIDAD U. M.	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE												
Por el estudio de la oposición a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial, por cada uno	1 Servicio	14b	\$3,704.09	\$3,704.09												
<p>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial</p> <p>MARCA *ML</p> <p>Expediente: 2088118 Folio: 0235946 FECHA: 25/09/2018 HORA: 18.09 DENOMINACION: THE COCA-COLA COMPAN 251: OPOSICION Clave: 136454</p> <p>R42315328</p>																
<p>PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</p>			<table border="1"> <tr> <td>TOTAL TARIFA</td> <td>\$3,704.09</td> </tr> <tr> <td>I.V.A</td> <td>\$592.65</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$4,296.74</td> </tr> <tr> <td>ACTUALIZACION</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>RECARGOS</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$4,296.74</td> </tr> </table>		TOTAL TARIFA	\$3,704.09	I.V.A	\$592.65	SUBTOTAL	\$4,296.74	ACTUALIZACION	\$0.00	RECARGOS	\$0.00	TOTAL A PAGAR	\$4,296.74
TOTAL TARIFA	\$3,704.09															
I.V.A	\$592.65															
SUBTOTAL	\$4,296.74															
ACTUALIZACION	\$0.00															
RECARGOS	\$0.00															
TOTAL A PAGAR	\$4,296.74															
<p>50% DE DESCUENTO - NO APLICA</p> <p>ANOTACIONES: Oposición en contra de la solicitud de marca No. 2088118. (VGM/sca)</p> <p>--- CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 MN ---</p>																

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Este documento no es un comprobante fiscal.
Su factura estará generada dentro de los tres días hábiles posteriores a su pago.
El formato de pago FEPS sin factura es válido para presentar el trámite que ampara ante el IMPI.
Si tiene algún problema para descargar su factura electrónica,
envíe los folios FEPS correspondientes a los siguientes correos electrónicos:

Rosario Sánchez Torres Patricio Santos Martínez Juan Reyes Sánchez
Tel. 56-24-04-00 ext. 11281 Tel. 56-24-04-00 ext. 11171 Tel. 56-24-04-00 ext. 11268
rosario.sanchez@impi.gob.mx patricio.santos@impi.gob.mx juan.reyes@impi.gob.mx

Hubo problemas al generar el sello electrónico

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE
NOMBRE: Manantiales Peñafiel, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Calle. Blvd. Manuel Ávila Camacho No.Ext. 32 No.Int. 101,
Col. Lomas de Chapultepec 1ra. Sección, CP.11000, MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MX
RFC: MPE8309215YA

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT

CONVENIO: 133
FECHA DE OPERACION: 24/09/2018 13:15:54
FOLIO INTERNET: 981697

NE

POWER OF ATTORNEY / CARTA PODER

Messrs. / Sres.

CARLOS PÉREZ DE LA SIERRA, CARLOS MAURICIO GUTIÉRREZ SALAZAR, JUAN ALBERTO HUERTA BLECK, MARIEL VÉLEZ CASTRO DE PALOMINO, MARÍA MARGARITA BORDES SAUCEDO, PALOMA CONTRERAS DÍAZ, ALEJANDRO STAINES ANZALDO, CÉSAR RAMOS DE MIGUEL, VIANNEY ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, GUILLERMO BOSCH CANTO, ARACELI JUÁREZ OCEGUERA, ANA CECILIA RODRÍGUEZ LUNA, MARÍA DEL SOCORRO BERMÚDEZ RUBIO, MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA TALAMANTES, PIERRE-ALEXANDRE HENRI THOMAS, MARILÍ PÉREZ BERMÚDEZ, RAÚL LÓPEZ FLORES, IAN SERGIO IBARRA HERNÁNDEZ Y JULIO JAVIER CRISTIANI GARCÍA

Av. Santa Fe 481, PH, Lomas de Santa Fe, C.P. 05349, Ciudad de México.

Gentlemen:

By the present, I (we) hereby confer ample and sufficient power of attorney, so that you may, jointly or separately in my (our) name and behalf appear before the Mexican Institute of Industrial Property and before the patent and trademark office of any other jurisdiction, before the National Institute of Author's Rights and before the author's rights and copyright offices of any other jurisdiction, before the Office of the Mexican Attorney-General and any other criminal authority, as well as any criminal authority in another jurisdiction to which end you are hereby authorized to take all necessary steps before said authorities, to file applications, specifications, amendments, limitations, oppositions, declarations, appeals and claims; to register assignments, name and address changes, license agreements, and franchises, pay official fees, prove working, request registration certificates and renewals, receive all types of documents, Certificates of Registration, Letters Patent and the like, execute and enter into any type of agreement regarding the industrial property rights provided herein, receive and make payments as compensation, and, in general, do everything before all administrative and judicial authorities which may be necessary to safeguard my (our) interests, also authorizing you hereby to substitute this power of attorney, to grant letters of consent, to request limitation of goods/services, to request the voluntary cancellation of a trademark registration, patent or publication of trade names; to institute and intervene in any and every administrative law-proceedings deemed necessary, infringement proceedings, office inspections or commissions ordered by any authority; to institute and prosecute any type of cancellation, including the authority to file or defend declarations for annulment and cancellation of registrations, patents and publications of trade names owned by third parties, as well as all types of infringement actions, both at the administrative and judicial level, as well as to institute, intervene in, and desist from appeals (Amparo) proceedings; also to prepare, file and ratify civil complaints, indictments and complaints in criminal matters and to cease and desist from them and to grant pardon at anytime, to ratify any intervention, to cooperate with the public prosecutor, to carry out administrative-law proceedings on the related process, and to demand payment of indemnity for damage derived from crime or offense.

Very truly yours,

Signature/Firma: _____

For/Para: Manantiales Peñafiel, S.A. de C.V.

By/Por: Jorge Antonio Cervantes Cuevas

Acting as/Cargo: Representante Legal

Executed-Date/Firmado-fecha: 17 de febrero de 2016 Place/lugar: Ciudad de México

Muy señores míos (nuestros):

Por la presente otorgo (otorgamos) poder especial, pero tan amplio como en derecho proceda para que conjunta o separadamente, en mi (nuestro) nombre y representación gestionen y promuevan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante las oficinas de patentes y marcas en cualquier otra jurisdicción, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y ante las oficinas de derechos de autor en cualquier otra jurisdicción, ante la Procuraduría General de la República y cualquier otra autoridad penal, así como cualquier autoridad penal en otra jurisdicción, a cuyo efecto quedan facultados para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios con el objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, enmiendas, limitaciones, oposiciones, declaraciones, apelaciones y reclamaciones, inscribir cesiones, cambios de nombre y/o, domicilio, licencias y franquicias, pagar impuestos, derechos o cualquier otra contribución, justificar explotaciones, solicitar certificados de registro y renovaciones, recibir todo tipo de documentos, títulos de registro y de patente, suscribir convenios y celebrar contratos de cualquier índole respecto de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual que aquí se prevén, recibir y efectuar pagos por concepto de indemnización y, en general hacer cuanto fuere necesario incluso ante cualquier Autoridad, ya sea en el ámbito administrativo o judicial de cualquier orden, en resguardo de mis (nuestros) intereses, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente poder, para otorgar cartas consentimiento, para solicitar la limitación de productos/servicios, solicitar la cancelación voluntaria de un registro de marca, de una patente, o la publicación de un nombre comercial para que hagan y practiquen cuanta diligencia consideren necesaria, ya sea en procedimientos de infracción, visitas de inspección o diligencias ordenadas por cualquier autoridad, para interponer y tramitar cualquier tipo de procedimiento incluyendo la facultad de promover y defender declaraciones de nulidad, caducidad y cancelación de registros, patentes y publicaciones de nombres comerciales que pertenezcan a terceros, así como ejercitar acciones en contra de infractores, presentar denuncias y querrelas, a nivel administrativo y judicial, así como para demandar, intervenir y desistirse del juicio de amparo; asimismo para preparar, presentar y ratificar denuncias, acusaciones y querrelas en materia penal y para desistirse de ellas y otorgar el perdón en cualquier momento, ratificar cualquier intervención, coadyuvar con el ministerio público, para que hagan y practiquen cualquier diligencia sobre el proceso relacionado, así como exigir pago de la reparación del daño proveniente de delito o infracción.

Atentamente,

Witnesses/Testigos:

Signature/Firma: _____

Name/ Nombre: Rafael García Vargas

Address/Domicilio: Av. Santa Fe 481, PH,
Lomas de Santa Fe, C.P. 05349, Ciudad de México.

Signature/Firma: _____

Name/ Nombre: Martha Edith
Sánchez Moreno

Address/Domicilio: Av. Santa Fe
481, PH, Lomas de Santa Fe, C.P.
05349, Ciudad de México.

NOTA: El otorgante declara que sus facultades para otorgar el presente documento de poder fueron conferidas mediante Escritura Pública número 10,768 de fecha 21 de julio de 2005, pasada ante la fe del Licenciado G. Shila Olivera González, Notario Público número 207 del Distrito Federal.