

Registro: 2007757

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, p. 2810, [A], Administrativa, Número de tesis: I.1o.A.81 A (10a.)

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO DE UNA MARCA POR PERSONA DISTINTA DEL TITULAR ANTES DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EFICAZ PARA EVITARLA.

Conforme a los artículos 130 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, si una marca no es usada durante tres años consecutivos para la explotación de los productos o servicios que ampara, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la haya explotado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, siendo un requisito de oponibilidad frente a terceros el registro del contrato de licencia correspondiente. Para comprender el alcance de la exigencia relativa a la inscripción del acto por el que se autoriza a un tercero el uso de una marca, debe atenderse a los artículos 19, numerales 1 y 2, y 20 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, suscrito por el Estado Mexicano, de los que se desprende que, para calificar la vigencia de un registro marcario, debe reconocerse el uso efectuado por una persona distinta del titular de la marca, sin que los Estados Parte puedan dificultar o complicar tal uso en el comercio mediante requisitos especiales. Es decir, de acuerdo con la obligación internacional convenida por el Estado Mexicano, el reconocimiento al uso efectuado por una persona autorizada por el titular de la marca, como pudiera ser un licenciataria, no puede condicionarse al cumplimiento de requisitos adicionales, sino que debe privilegiarse, a efectos de la conservación de la marca y el derecho de exclusividad que de ella deriva, su uso real y efectivo por encima de la satisfacción de condiciones distintas que pudieran redundar en la complicación en cuanto a la utilización del signo. De ahí que no sea legal desconocer el uso de una marca previo a la inscripción del contrato de licencia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues, de lo contrario, se daría a dicha inscripción el carácter de un requisito especial o adicional cuya prohibición establecen las normas internacionales mencionadas, siendo que lo verdaderamente relevante, a efecto de verificar la vigencia de una marca, es que los productos o servicios que ampara, real y efectivamente, se hayan comercializado o se ofrezcan en el mercado según los usos y costumbres mercantiles. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene presente que la inscripción de un contrato de licencia ante la autoridad marcaria no tiene efectos constitutivos, pues el objeto del acto registral no es más que publicar las variaciones en la titularidad y los gravámenes constituidos, en el caso, sobre los derechos de una marca. De esta forma, la falta de inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no torna inexistente el contrato de licencia, ya que los derechos de uso a favor de los licenciataria se generan por virtud de su celebración, no por su inscripción ante aquél.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 416/2014. Fintegra, S.A. de C.V. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.