

Registro: 2017415

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 56, Julio de 2018; Tomo I; Pág. 258, Número de tesis: 1a. XCIII/2018 (10a.)

**CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA REGULA, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.** El precepto citado, al establecer que procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique, tiene como finalidad materializar la principal función de las marcas que es la distintividad, es decir, la capacidad de identificar un producto o servicio de otro, sin embargo, para que proceda la cancelación del registro de una marca, no basta con que la denominación se convierta en genérica, es decir, que se sustituya el nombre del producto o servicio por el de la marca, sino que se requiere que su titular provoque o tolere su transformación; es decir, prevé un sistema mixto al concurrir dos condiciones para que se actualice la cancelación de un registro marcario: la conversión del signo en la designación usual de un género de productos y servicios, y que esta conversión sea consecuencia de la actividad o inactividad de la marca. En ese sentido, serán las acciones u omisiones de los titulares de la marca las que, en todo caso, generen que ésta se transforme en una denominación genérica. Así, todas aquellas acciones mediante las cuales el titular de una marca manifieste su oposición a que ésta se transforme en una denominación genérica, derivado de los medios comerciales y el uso generalizado por el público, serán prueba para acreditar que no provocó ni toleró esa circunstancia. De ahí que el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar certeza sobre la conducta que puede sancionarse con la cancelación del registro marcario, lo cual no puede interpretarse aisladamente, sino en relación con el sistema del cual forma parte.

Amparo directo en revisión 6889/2016. José Antonio López Zavala. 28 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Monserrat Cid Cabello.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.