

Registro: 2023719

Localización: 11a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 6, Octubre de 2021, p. 3573, [A], Administrativa, Número de tesis: I.2o.A.1 A (11a.)

**DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UNA MARCA. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) NO ESTÁ OBLIGADO A INICIAR DE OFICIO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AL TRATARSE DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL (LEGISLACIÓN ABROGADA).** Hechos: Una persona jurídico-colectiva promovió juicio de nulidad en contra de la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de registrar una marca, ante la existencia de un signo marcario registrado previamente. La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución; inconforme, aquélla interpuso amparo directo, al estimar que la autoridad administrativa tiene la obligación de verificar de manera oficiosa el procedimiento de declaración administrativa de caducidad, para corroborar la vigencia de la anterioridad.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no está obligado a iniciar de oficio el procedimiento de declaración administrativa de caducidad de una marca, al tratarse de una facultad discrecional, en términos del artículo 188 de la ley de la materia abrogada.

Justificación: Lo anterior es así, pues de un análisis sistemático de los artículos 90, fracción XVIII, 122, 124, 155, 187 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, se advierte que cuando durante el trámite de una solicitud de registro de marca la autoridad advierta que existen registros idénticos o similares en grado de confusión que son aplicables a los mismos o similares productos o servicios que el signo por el que se pide el registro, no está obligada a iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa de caducidad por las indicadas anterioridades, en virtud de que la ley citada establece que podrá iniciarlo de oficio e, incluso, ante la manifestación de cualquier persona, si lo considera procedente; de lo que se infiere que la norma le otorga la potestad de decidir si procede o no de manera oficiosa; estimar lo contrario no es razonable, pues obligaría a la autoridad a tramitar un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, respecto de cada anterioridad que se presente al verificar si es registrable una marca, sobre todo, tomando en consideración que el solicitante tiene la prerrogativa de pedir la declaración administrativa de caducidad correspondiente lo que, incluso, suspendería el trámite de registro relativo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 261/2021. Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 7 de septiembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretario: Benjamín Ciprián Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de octubre de 2021 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de la Federación.