

Registro: 175548

Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 2041, Administrativa, Número de tesis: I.7o.A.448 A

**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.