

Registro: 160148

Localización: 10a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, p. 1793, [A], Administrativa, Número de tesis: I.10o.A.60 A (9a.)

MARCAS MIXTAS. EL REGISTRO PREVIO OTORGADO A TERCEROS DE LAS QUE CONTENGAN LOS MISMOS VOCABLOS, AUN CUANDO SEAN DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO CON EL CUAL SE RELACIONAN LOS SERVICIOS A PRESTAR, MERMA EL CARÁCTER DISTINTIVO PRIMORDIAL DEL ELEMENTO DENOMINATIVO, POR LO QUE EN SU APRECIACIÓN CONJUNTA, COBRA RELEVANCIA LA PARTE GRÁFICA DEL SIGNO PROPUESTO A REGISTRO. El artículo 90, fracción IV, primera parte, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables 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. Así, la razón fundamental de esa prohibición de registro es que, en tal hipótesis, la marca no puede cumplir con uno de sus fines esenciales, que es diferenciar los productos o servicios que pretende amparar, de otros de la misma especie o clase, en cuanto proporciona información al público acerca de sus propiedades o características, además de la necesidad de impedir la apropiación individual de signos de naturaleza común que deben mantenerse disponibles para su libre empleo por quienes concurren en un determinado sector del mercado de productos y/o servicios. Sin embargo, tratándose de marcas mixtas, favorece su registro el que ya se hayan otorgado previamente otros a terceros que contienen los mismos vocablos, al margen de que éstos sean descriptivos del producto con el cual se relacionan los servicios a prestar, pues esa circunstancia diluye la posibilidad de atender al efecto obstaculizador que deriva de la prohibición analizada, pues evidencia que no existe un interés o necesidad estimable en mantener a la libre disposición de los competidores el signo concreto a debate, porque su connotación descriptiva ha dejado de ser relevante mediante su uso autorizado, lo cual merma el carácter distintivo primordial del elemento denominativo y, consecuentemente, desplaza a un primer plano la parte gráfica del signo propuesto a registro, haciendo que en su apreciación conjunta, ésta sea apta para identificar los servicios para los cuales se solicita el registro y distinguirlos de otros de la misma especie o clase, al atribuirles una procedencia empresarial determinada y excluir el riesgo de que provoque perturbación en el mercado, para así cumplir con el objetivo diferenciador de las marcas.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 49/2011. Gas Natural SDG, S.A. 12 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Juan Carlos Hinojosa Zamora.

Amparo directo 740/2011. Gas Natural SDG, S.A. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Martha Llamile Ortiz Brena. Secretario: Adrián González Utusástegui.