

Registro: 2023043

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, p. 2300, [A], Administrativa, Número de tesis: I.18o.A.112 A (10a.)

MARCAS NOMINATIVAS. EL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL NO RECAE EN PALABRAS DE USO COMÚN. El examen de novedad que debe realizar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para determinar si procede otorgar o rechazar la petición de registro de este tipo de marcas, cuando están compuestas de palabras de uso común, no debe constreñirse a esas expresiones. Se debe distinguir entre el registro de una marca, que conforme a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial otorga el derecho a su uso exclusivo y, por otro lado, la apropiación de palabras de uso común. El catálogo de restricciones a que se refiere el artículo 90 del citado ordenamiento permite establecer que el legislador busca proteger la creatividad de la marca, privilegiando la originalidad sobre el uso común de los vocablos, de ahí que no sean registrables como marcas los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios (fracción I), la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables (fracción VI), las denominaciones geográficas, propias o comunes, los mapas, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia (fracción X), entre otras. Por ello, al examinar marcas conformadas por palabras de uso común, estas últimas no deben ser consideradas como isotipo dominante para determinar si existe confusión. En estos casos la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, toda vez que las palabras de uso cotidiano son marcadamente débiles. Frente a una marca con esas características, por carecer de originalidad, se debe asumir que los competidores tienen el derecho de utilizar las mismas palabras, siempre que la marca aspirante a registro introduzca elementos novedosos que la doten de distinción, porque el registro de un signo marcario no implica la apropiación de expresiones o palabras de uso común.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 19/2019. Robertet, Inc. 20 de febrero de 2020. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz Espinosa. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: América Uribe España.

Amparo directo 78/2020. 13 de agosto de 2020. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz Espinosa. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretario: Carlos Gregorio García Rivera.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de abril de 2021 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.