

Registro: 2019950

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 66, Mayo de 2019; Tomo III; Pág. 2650, Número de tesis: I.10o.A.101 A (10a.)

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. FORMA DE ACREDITAR SU USO. Ante la similitud de un registro marcario con otro que sea notoriamente conocido, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre ambos, con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrado –artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial–; sin embargo, algunos países establecen como condicionante que la marca se haya usado efectivamente, conforme a los plazos y términos que la ley local prevé; de no ser así, se produce la caducidad del registro, figura que tiene por objeto primordial facilitar la inscripción de marcas por quien realmente decida usarlas. En México, esa condicionante está regulada en los artículos 128, 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, para lo cual, el primero de dichos numerales prevé que los productos o servicios que la marca ampara sean utilizados en territorio nacional, tal como se registró, o bien, con las modificaciones que no generen alteración en su carácter distintivo; sin embargo, tratándose de marcas notoriamente conocidas no rigen los principios de especialidad ni de territorialidad, por el especial tratamiento que en los ordenamientos internacionales se ha instaurado para su debida protección –artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, suscritos por el Estado Mexicano–. Por tanto, con independencia de que la notoriedad de la marca se haya reconocido en otro Estado miembro de la Convención de París, es posible acreditar su uso conforme a los actos de comercio, oferta y publicidad celebrados entre países, sin que afecte el lugar de su emisión, pues lo relevante es verificar que existan transacciones que permitan advertir la comercialización de los productos que ampara la marca entre los Estados Parte y su disponibilidad en el comercio.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 639/2018. Pintucom, S.A. de C.V. y otra. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación.