

Registro: 161275

Localización: 9a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, p. 1379, [A], Administrativa, Número de tesis: I.4o.A.782 A

**MARCAS. APLICACIÓN DE LOS FACTORES PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA REGISTRADA Y VIGENTE, TRATÁNDOSE DE PRODUCTOS O SERVICIOS DIRIGIDOS A CONSUMIDORES ESPECIALIZADOS.** Ha sido criterio constante de este Tribunal Colegiado de Circuito que el propósito o finalidad primordial de una marca es unir, incluso inconscientemente, a un signo o registro con la percepción que los consumidores tengan de un producto o servicio, así como proteger el prestigio adquirido del fabricante. Por su parte, el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial prescribe que no serán registrables aquellas marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra registrada y vigente, aplicadas a los mismos o similares productos o servicios, pues se busca evitar confusión en el público consumidor y su inducción al error. En estas condiciones, a fin de determinar si una marca puede generar confusión, tratándose de productos o servicios dirigidos a consumidores especializados, debe realizarse un análisis, en conjunto, a partir de diversos factores, tales como su naturaleza, destino, utilización, carácter complementario, público de referencia y canales de distribución, que permitan determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión, los cuales son aplicables, por ejemplo, en el caso de las marcas SYLK y SILK, que si bien a primera vista son similares en grado de confusión, resulta que la primera ampara un protocolo de bus universal en serie -coloquialmente conocido como dispositivo USB- que es un producto tecnológico que permite la conectividad y transmisión de información entre dos dispositivos, formando una red de comunicación electrónica, mientras que la segunda protege un producto que se utiliza como cubierta o revestimiento compuesto por un material aislante que se emplea en intercaladores para accionadores de discos de computadora, circuitos integrados y otros productos de cómputo, programas y periféricos. De lo anterior se sigue que los productos que amparan las marcas sometidas a análisis son disímiles tanto en lo que respecta a su naturaleza (por su composición, estado físico y apariencia), como a su destino y utilización, pues pretenden satisfacer necesidades distintas y específicas, sin competir entre sí y dirigiéndose a un público consumidor que posee conocimientos específicos y puntuales del mercado que le permite diferenciar los productos aun cuando se coloquen en los mismos canales de distribución. Por tanto, a pesar de que las marcas SYLK y SILK son similares en grado de confusión y los productos que amparan utilicen los mismos canales de distribución, no compiten entre sí ni se complementan, al dirigirse a consumidores diferentes y especializados, quienes están en posibilidad de distinguir sus características, dado el conocimiento técnico que poseen, por lo que no existe riesgo de que sean inducidos al error.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 62/2011. Honeywell International, Inc. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.