

Registro: 2023634

Localización: 11a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 6, Octubre de 2021, p. 3809, [A], Administrativa, Número de tesis: I.10o.A.3 A (11a.)

MARCAS. EL ANÁLISIS DE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA, CONCERNIENTE A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE ENCUENTRAN DIRIGIDOS LOS SIGNOS, NO DEBE EFECTUARSE A PARTIR DE LOS QUE EFECTIVAMENTE SON PUESTOS EN EL MERCADO POR LOS TITULARES DEL REGISTRO MARCARIO.

Hechos: En un juicio contencioso administrativo, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante la cual se negó la solicitud de un registro marcario, al considerar que era coincidente con uno ya registrado. En su contra, el quejoso promovió amparo directo en el que argumentó que la semejanza en grado de confusión respecto a los productos o servicios de signos similares debe atender a la cuestión de hechos relativa a los bienes a los que efectivamente se aplican.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el análisis de semejanza en grado de confusión a que se refiere la fracción XVIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, concerniente a los productos o servicios a que se encuentran dirigidos los signos, no debe efectuarse a partir de los que efectivamente son puestos en el mercado por los titulares del registro marcario.

Justificación: Lo anterior, porque de la interpretación sistemática de los artículos 113, fracción IV y 126, fracción II, de la ley citada, se concluye que en el título de registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se asientan los productos o servicios sobre los cuales efectivamente se haya acreditado su aplicación, sino aquellos respecto de los que se ampara su futura aplicación, por no ser un requisito para el otorgamiento del registro, incluso al manifestarse un uso anterior, que el solicitante acredite haber empleado la misma respecto a todos y cada uno de los bienes o servicios con los que se relaciona. Así, válidamente puede considerarse que el análisis de semejanza en grado de confusión a que se refiere el artículo 90, fracción XVIII, referido, concerniente a los productos o servicios a que se encuentran dirigidos los signos, no debe efectuarse a partir de los que efectivamente son puestos en el mercado por los titulares de los registros marcarios, en lugar de los establecidos en el título de registro, pues ello equivaldría a desconocer el derecho legítimamente reconocido a favor de un particular, y su libertad de comercio de los productos o servicios descritos en el artículo 113 señalado.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 133/2021. Contextlogic, Inc. 10 de junio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Chilchoa Vázquez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Ángel García Cotonieto.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de octubre de 2021 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación.