

Registro: 2011798

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, p. 2626, [J], Administrativa, Número de tesis: I.9o.A. J/4 (10a.)

MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO -O PARTE DE ÉL- QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA A FAVOR DE UN TERCERO. En el título cuarto, capítulo I, de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la protección a los derechos atinentes a las marcas, entendiéndose por éstas todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie a clase en el mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que uno de los requisitos sine qua non para obtener el registro de una marca es que cumpla, por sí misma, con la función de distinguir productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, para lo cual podrá valerse del uso de formas tridimensionales, frases compuestas, colores, nombres comerciales, nombres propios o cualquier elemento que la dote de distintividad, siempre y cuando no se actualicen las prohibiciones plasmadas en el numeral **90** de la ley en cita. En estas condiciones, existe semejanza en grado de confusión en términos de la fracción XVI del indicado precepto, si se intenta obtener el registro de un signo marcario consistente en una frase compuesta, utilizando como palabra eje determinante un vocablo -o parte de él- que previamente se registró como marca a favor de un tercero, aun cuando se argumente que se encuentra acompañada de otros elementos que la hacen diferente, toda vez que, en el caso, la palabra eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia en cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad frente al consumir promedio, con el objeto de favorecer la venta de los productos y servicios amparados bajo su registro respecto a sus competidores, por lo que es correcta la negativa del trámite por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 90/2010. Buca Inc. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Marco Antonio Vignola Conde.

Amparo directo 713/2013. Walmart Stores Inc. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto.

Amparo directo 680/2014. Frymaster, LLC. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.

Amparo directo 785/2014. Hip Hop Beverage Corporation. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla.

Amparo directo 108/2015. 9 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.