

Registro: 2006208

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, p. 1541, [A], Administrativa, Número de tesis: I.9o.A.44 A (10a.)

MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN GRÁFICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA, UTILIZANDO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL, UN DIBUJO O IMAGEN QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ EN FAVOR DE UN TERCERO, AUN CUANDO HAYA OTROS ASPECTOS QUE LA HAGAN DIFERENTE.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marcas, entre otros supuestos, las que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, pero sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares. Así, uno de los objetivos de la citada ley, es evitar la coexistencia de marcas confundibles, por lo que para que cualquier signo pueda constituir una marca, es necesario que reúna los siguientes requisitos: que tenga una eficacia definitiva y que sea jurídicamente tutelable como marca. En efecto, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse a partir de analizar los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los aspectos: a) fonético, b) gráfico y c) conceptual o ideológico. En estas condiciones, si las marcas en pugna son mixtas o compuestas, es decir, están conformadas por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse, en primer término, cuál es el componente fundamental del diseño, a efecto de determinar el parámetro idóneo para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la indicada semejanza. Por tanto, existe semejanza en grado de confusión gráfica en términos del indicado precepto, si se intenta obtener el registro de una marca mixta, utilizando como elemento fundamental, un dibujo o imagen que previamente se registró en favor de un tercero, aun cuando haya otros aspectos que la hagan diferente, pues éstos no hacen que se distinga de las marcas registradas y citadas con anterioridad, aunado a que no pueden ser considerados para realizar el estudio de la semejanza en grado de confusión, máxime que basta que el elemento fundamental sea semejante entre las marcas, para que automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que provienen del mismo titular.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 348/2013. Ganaderos Productos de Leche Pura, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Aja García.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.