

Registro: 161274

Localización: 9a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, p. 1380, [A], Administrativa, Número de tesis: I.4o.A.780 A

**MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA REGISTRADA Y VIGENTE.** El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no son registrables como marcas, aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos; esto es, establece la posibilidad de que marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diversos, coexistan en el mercado, siempre que los productos o servicios que amparen sean distintos, a fin de no generar confusión en el público consumidor. Por ello, no basta que los signos sean similares o idénticos para considerar que su uso puede ocasionar confusión en el público consumidor, sino que, además, se requiere que los productos o servicios que amparan sean susceptibles de inducir al error y, de esta manera, generar una competencia desleal, pues la propiedad de una marca tiende, primordialmente, a proteger el prestigio del fabricante, de manera que otro no pueda crear otra semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación de aquella y de su reputación ante los consumidores. En este sentido, y a fin de determinar si una marca puede generar confusión en el público consumidor respecto de otra registrada y vigente, debe realizarse el análisis de los productos o servicios amparados a partir de diversos factores que, en cada caso, permitan determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión, los cuales son: a) Naturaleza. Se refiere al examen físico de los productos o servicios, para lo cual se atiende a su composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor, desde una perspectiva comercial; b) Destino. Es la aplicación prevista para los productos y servicios, excluyendo cualquier uso accidental que pueda dárseles, este factor pone de manifiesto la necesidad que pretende satisfacer o el problema que busca resolver; c) Utilización. Define la forma en que se usa el producto o servicio para satisfacer su destino; d) Carácter de competidor/intercambiable. Se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro a fin de satisfacer la misma necesidad; e) Carácter complementario. Los productos o servicios tienen este carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro, y no meramente auxiliar o accesorio; f) Público de referencia. Se refiere a los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, debiendo distinguir entre un consumidor promedio y uno profesional o especializado y, g) Canales de distribución. Este factor se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios. Cabe señalar que estos factores no pueden analizarse aisladamente, pues el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan a la relación entre los productos sometidos a estudio.

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.