

Registro: 2017559

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 57, Agosto de 2018; Tomo III; Pág. 2898, Número de tesis: I.1o.A.204 A (10a.)

MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE LAS QUE SEAN IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA PREVIAMENTE REGISTRADA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE MAYO DE 2018–, NO EXENTA DE CUMPLIR CON EL REQUISITO RELATIVO A QUE EL SIGNO PROPUESTO A INSCRIPCIÓN NO AFECTE DERECHOS PREVIOS DE TERCEROS. La función principal de una marca comercial es servir como medio de identificación para el público respecto del bien o servicio de su preferencia frente al resto de los que, de su misma clase, se ponen a disposición en el mercado por otros agentes económicos; de ahí que el requisito más importante que deba satisfacer un signo para su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que sea distintivo. Ahora bien, entre las causas por las que puede negarse el registro de una marca se encuentra la establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial –en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018–, consistente en que el signo cuya inscripción se pretenda obtener sea idéntico o semejante en grado de confusión a otro previamente registrado o solicitado para amparar productos o servicios iguales o similares, ya que sólo de ese modo el Estado podrá evitar que en el mercado coexistan dos marcas que pudieran inducir a error al consumidor, previéndose como única excepción a dicho impedimento cuando la solicitud de registro relativa sea formulada por el propio titular del registro previo para proteger bienes o servicios similares. En este orden de ideas, si se toma en cuenta que conforme a la normativa marcario nacional, no es posible ampliar los productos o servicios que ampara un registro marcario ya otorgado por el organismo descentralizado mencionado y, por tanto, que las empresas se encuentran obligadas a tramitar y obtener una nueva inscripción respecto de un mismo signo distintivo, a fin de extender el espectro de protección del derecho a su uso exclusivo con relación a los nuevos productos o servicios a los que lo aplica en razón de su crecimiento comercial, así como que todos esos registros se consideran ligados para efectos de su transmisión, de acuerdo con los artículos 145 y 147 del ordenamiento indicado, en razón de que su concesión sólo se explica y justifica en la medida en que su propietario es la misma persona, se colige que la excepción prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, que sí procede el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente inscrita, cuando la solicitud sea formulada por el mismo titular para proteger productos, bienes o servicios similares, solamente implica que las inscripciones previamente obtenidas por una empresa determinada con relación a un signo distintivo, no pueden constituir impedimento para obtener otro respecto de éste, a fin de amparar otros bienes o servicios similares, como consecuencia de que no está en aptitud de ampliar los productos o servicios que protege la primera inscripción obtenida, mas no puede entenderse en el sentido de que esta clase de solicitudes estén exentas de cumplir con el requisito relativo a que el signo propuesto a inscripción no afecte derechos previos de terceros, so pretexto de contar ya con un antecedente registral. Razonar en sentido diverso, implicaría avalar una forma de inobservar uno de los principios fundamentales que rige el derecho registral marcario (distintividad), materializado y reconocido en diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, legitimar en forma desacertada una vía para constituir signos susceptibles de generar riesgo de confusión y, por tanto, competencia desleal, derivado de mal entender el alcance del ejercicio de la prerrogativa establecida en la propia legislación para ampliar los bienes y/o servicios por los que inicialmente un agente económico en particular obtuvo un primer registro marcario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 749/2017. Sephora, S.A. 1 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.