

Registro: 2015437

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 47, Octubre de 2017; Tomo IV; Pág. 2493, Número de tesis: I.8o.A.129 A (10a.)

MARCAS. LA POSIBILIDAD DE REGISTRO DE LAS IDÉNTICAS A OTRAS YA REGISTRADAS, POR EL MISMO TITULAR, PARA APLICARLAS A PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES, NO SE ACTUALIZA SI EL SOLICITANTE ES PERSONA DISTINTA DE AQUÉL, AUN CUANDO AMBOS PERTENEZCAN AL MISMO GRUPO ECONÓMICO. El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé, en su primera parte, como regla general, dos supuestos de improcedencia de la inscripción de un registro marcario: a) Cuando la marca sea idéntica a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o, b) Cuando sea semejante 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. Es decir, esa norma jurídica distingue el supuesto en el que la marca sea idéntica, de aquel en que sea semejante en grado de confusión. Por otro lado, la segunda parte de dicha fracción establece una excepción: 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, este último supuesto tiene que aplicarse estrictamente, sin que pueda hacerse extensivo a caso alguno no comprendido en su texto, acorde con el principio general de derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas, son de estricta o restrictiva interpretación y no pueden hacerse extensivas, por analogía, a situaciones diversas de las expresamente previstas. Por tanto, para obtener el registro de una marca registrada con anterioridad se requiere que: a) La que pretenda registrarse sea idéntica; b) La solicitud sea planteada por el mismo titular de la marca registrada; y, c) Sea para aplicarla a productos o servicios similares. Por tanto, la excepción señalada debe aplicarse sólo a los casos en que la solicitud sea elevada por el titular de la marca registrada y no por persona distinta de éste, aun cuando ambos pertenezcan al mismo grupo económico, pues de lo contrario, se permitiría que respecto de una misma marca existan dos registros, lo cual obligaría al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir dos títulos a personas diferentes sobre una misma marca, en perjuicio de los consumidores. No es óbice a lo anterior el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no es aplicable al caso, pues si bien es cierto que indica cuándo se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, también lo es que se limita a definir lo referido en la fracción II del diverso 54 del propio ordenamiento, que a su vez reglamenta el numeral 92, fracción II, de la ley citada; preceptos que nada tienen que ver con la posibilidad de registrar una nueva marca.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 298/2015. Gruma, S.A.B. de C.V. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: Eduardo Garibay Alarcón.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 2/2011 (10a.), de rubro: "**MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 2887.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.