

Registro: 163461

Localización: 9a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, p. 1347, [J], Administrativa, Número de tesis: I.4o.A. J/85

MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE. Para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya un riesgo de confusión respecto de los propios signos de diferentes empresas, a partir de elementos o razones objetivas capaces de concluir la confundibilidad, por lo que deben ser particular y enfáticamente distintivas, independientes y originales en lo concerniente a su significante y a su significado. Es así que, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto debe apreciarse: a) La semejanza de la marca en su conjunto; b) La comparación debe hacerse en la totalidad de sus elementos; c) La imitación debe apreciarse por imposición, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, pues se trata de advertir, la auténtica impresión o mensaje, que evoca o produce en los consumidores promedio y no de los detalles descontextualizados, ya que no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe y obtiene de las marcas; y d) La similitud debe percibirse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador promedio y que preste la atención común y ordinaria. De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas debe analizar los elementos o dimensiones que resulten semejantes en conjunto y puede versar sobre diversos aspectos, entre ellos el fonético, conforme al cual, la confusión se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma, se pronuncian en forma similar. Es así que, por ejemplo, del análisis de las marcas "Ego" y "Alter Ego", se aprecia que aun cuando las denominaciones en pugna no coinciden en el número de sílabas o de golpes de voz, la imitación o la similitud en grado de confusión se produce al tener y compartir el mismo factor distintivo que, además, resulta relevante, esto es, la palabra "Ego". En efecto, si bien la marca "Ego" sólo está constituida por este elemento y no tiene alguna otra característica o palabra que la conforme, en comparación con el diverso signo "Alter Ego", compuesta por dos vocablos, reproduce a la primera en su totalidad y conjunto. Por tanto, las marcas "Ego" y "Alter Ego", si bien fonéticamente difieren en grado tenue, el elemento relevante es el signo distintivo "Ego", ya que este componente, por sí solo, domina la imagen de la marca y es el que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son secundarios dentro de la impresión de conjunto, producida por ésta. Como colofón, se tiene que el elemento común en ambos registros marcarios, es el término "Ego" que a un primer golpe, sea auditivo o visual, es el aspecto que genera y capta la atención por ser el dominante y relevante en ambos registros y es lo que el consumidor percibe en primera instancia y determina que una marca no sea, realmente, distintiva y diferente respecto de la otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Amparo en revisión 419/2008. Subdirector Divisional de Amparos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 21 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Yaremy Patricia Penagos Ruiz.

Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 199/2009. Enrique G. Serna Martínez. 10 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Pablo Sáyo Vargás.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Nota: Sobre el tema tratado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010.