

Registro: 2024244

Localización: 11a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 11, Marzo de 2022, p. 3389, [A], Administrativa, Número de tesis: I.1o.A.243 A (10a.)

NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA, SE SURTE TANTO EN EL CASO DE QUE EXISTA OTRA MARCA EN TRÁMITE DE REGISTRO, COMO CUANDO HAYA OTRA PREVIAMENTE REGISTRADA Y VIGENTE.

Hechos: Una persona promovió juicio contencioso administrativo federal contra la resolución que negó la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, la cual se solicitó al considerar que éste se otorgó en contravención a la ley de la materia, pues al momento en que se concedió ya existía un registro diverso con el que resultaba semejante en grado de confusión y se aplicaba a los mismos o similares productos o servicios. La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de dicha resolución bajo el argumento de que únicamente se podía solicitar la nulidad de una marca otorgada existiendo otra en trámite, no así una previamente registrada.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado determina que la causal de nulidad de un registro marcario, relativa a que se hubiera otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, en relación con la prohibición de registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicable a los mismos o similares productos o servicios, comprende ambos supuestos, es decir, cuando exista otra en trámite de registro o una registrada y vigente.

Justificación: Lo anterior es así, porque el artículo 151, fracción I, de la ley citada prevé, de manera genérica, que el registro de una marca será nulo si se otorgó en contravención a sus disposiciones, mientras que el precepto 90, fracción XVI, de ese ordenamiento establece una prohibición expresa, consistente, en lo que interesa, en que no será registrable como marca aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad, o bien, a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. En tal virtud, la causal de nulidad del registro de una marca, prevista en el artículo 151, fracción I, en relación con el diverso 90, fracción XVI, citados, no distingue entre el evento en que el registro cuestionado se hubiera otorgado existiendo otro en trámite de registro o uno previamente registrado y vigente pues, incluso, en el segundo de esos preceptos se advierte la conjunción disyuntiva "o" en medio de ambas hipótesis, lo que evidencia una alternativa entre dichas opciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 146/2020. Corporativo de Marcas GJB, S.A. de C.V. 15 de octubre de 2020. Mayoría de votos. Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Roberto Zayas Arriaga.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.