

Registro: 2003713

Localización: 10a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, p. 2034, [A], Administrativa, Número de tesis: I.4o.A.53 A (10a.)

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN AL ANALIZAR UNA SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.**

La Ley de la Propiedad Industrial prevé la posibilidad de que el titular de una marca licencie su uso o, en su caso, transmita la titularidad de los derechos derivados de la solicitud o del título de registro y prevé, en el primer caso, que el licenciatario se encuentra facultado para ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, y que el uso que haga de ésta se considerará como realizado por el propio titular y, respecto del segundo supuesto, que los derechos objeto de transferencia son todos aquellos que deriven tanto de la solicitud como del propio título de registro, pues se entiende que las marcas son bienes intangibles y que, como los tangibles, son objeto de apropiación y se rigen por la institución de la propiedad privada, por lo que confiere derechos de exclusividad, apropiación y transmisión, de manera que en el caso de la cesión de una marca se transmiten los derechos exclusivos generados por virtud del registro, así como todos aquellos derivados de la propia solicitud que, en su momento, se presentó para obtener el título respectivo, el reconocimiento de prioridad y de primer uso, los cuales se hacen constar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; circunstancia que a su vez se encuentra prevista en las Directrices de examen relativas a los procedimientos de registro marcario iniciados ante la Oficina de Amortización del Mercado Interior (OAMI), órgano oficial de marcas, dibujos y modelos de la Unión Europea. En el anterior contexto, la propia ley establece que cuando una marca sea transferida a otra persona, no sólo se transmiten los derechos exclusivos derivados del título de registro sino, además, aquellos que provengan de la propia solicitud de registro, como lo es la fecha de primer uso, entendiendo como tal aquella en que el solicitante utilizó la denominación por primera ocasión, pues el uso realizado por quien cede los derechos exclusivos de una marca, e incluso aquel que declaró como primero en la respectiva solicitud de registro, son circunstancias de hecho que se transfieren con el signo y que, a efecto de garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial, deben tomarse en consideración, en términos del artículo 6 quinquies, apartado C, numeral 1), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En estas condiciones, la intención del legislador en el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prevé una causal de nulidad de registro de marca cuando sea igual o similar a otra que haya sido utilizada en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de registro o de primer uso declarado, es proteger aquellos derechos de propiedad industrial que derivan del uso anterior de una marca. Por tanto, al analizar la solicitud relativa, deben tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho atinentes a la preservación de los derechos del solicitante de la declaración administrativa de nulidad, por lo que el uso de una denominación marcaria, realizado por la cedente de los derechos exclusivos, puede ser considerado a favor de la cesionaria que pide la nulidad del registro, en razón de que a través de la transmisión de una marca se transfieren tanto los derechos exclusivos derivados del título de registro como aquellos inherentes a la propia solicitud.

**CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 689/2012. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.