

Registro: 2005346

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, p. 3143, [A], Administrativa, Número de tesis: I.2o.A.5 A (10a.)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PLAZO DE GRACIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE ESA MATERIA, EN FAVOR DEL TITULAR DE UNA MARCA CUYO REGISTRO HA CADUCADO O HA SIDO DECLARADO NULO O CANCELADO PUEDE OPERAR EN SU BENEFICIO PARA QUE NO SE LE CONSIDERE INFRACTOR EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IX, INCISOS A) Y C), DEL MISMO PRECEPTO, AUN CUANDO ESTA ÚLTIMA NO HAGA ALUSIÓN EXPRESA A AQUELLA PRERROGATIVA. El artículo 213, fracciones III y IX, incisos a) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial describe sendas infracciones administrativas de la siguiente manera: "... III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente; ... IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; ... c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;". Si bien la segunda de las fracciones citadas no hace referencia a plazo de gracia alguno en los términos en que lo hace la primera, debe considerarse que a dicho plazo puede acogerse el titular de una marca cuyo registro ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, para hacer uso de dicha marca mediante conductas distintas de la específicamente descrita en la fracción I del precepto invocado -verbigracia, usar empaques o rótulos con esa marca-, sin que pueda considerársele infractor en términos de la fracción IX, incisos a) y c). De estimar lo contrario, se asumiría que el legislador se contradijo, ignorando un principio general de interpretación basado en el axioma de que no es propósito de aquél incurrir en contradicción, motivo por el cual, al interpretar diversos preceptos, debe hacerse de tal manera que se reconcilien. En este contexto, puede afirmarse que al establecer en la fracción III del precepto en comento un plazo de gracia para que el titular de la marca pueda seguir empleándola en sus productos, tuvo el legislador el afán de liberarlo de responsabilidad con la máxima amplitud, dándole un plazo razonable para poner en venta mercancía que ya tenía en existencia y, en su momento, tuvo bajo la tutela de una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; por lo cual resulta inadmisibles que si al amparo de lo previsto en esa fracción, puede aquél inclusive etiquetar la mercancía con dicha marca; sin embargo, por conductas menos relevantes, como por ejemplo usar empaques o letreros, con la marca, se le considerara infractor en términos de la fracción IX, incisos a) y c) del mismo precepto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 635/2013. Eva Rodríguez Usla. 4 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretaria: Jazmín Arellano Mendoza.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.