

Registro: 2005205

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, p. 1213, [A], Administrativa, Número de tesis: I.4o.A.81 A (10a.)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL USO DE UNA MARCA A TRAVÉS DE UN TERCERO CON BASE EN UN CONTRATO DE LICENCIA DE USO, DEBE RECONOCERSE, AUN CUANDO NO SE HAYA INSCRITO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO EN LA MATERIA. El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge el principio de uso obligatorio de la marca registrada, que constituye un aspecto fundamental en el derecho de propiedad industrial, conforme al cual, el uso será necesario para conservar y mantener los derechos que de ella deriven; sin embargo, éste no únicamente puede realizarse por su titular, sino también a través de un tercero con quien se celebre un contrato de licencia de uso y, sobre este aspecto, la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente sus artículos 136 y 141, atribuye especial relevancia al uso de la marca que realiza un tercero (licenciatario) autorizado por su titular. En este contexto, de una interpretación armónica de los preceptos referidos, aplicados por analogía, se colige que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en territorio nacional, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Además, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, en el capítulo relativo a la propiedad intelectual, que en su artículo 1708, puntos 9 y 10, prohíbe taxativamente que las partes dificulten el uso de las marcas en el comercio mediante requisitos especiales, destacando, además, que para calificar la vigencia de un registro marcario, debe reconocerse el uso efectuado por una persona distinta al titular de la marca. En consecuencia, el reconocimiento al uso efectuado por una persona autorizada (licenciatario) por el titular de la marca no podrá limitarse por el incumplimiento a la exigencia de inscripción del contrato respectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), prevista en el señalado artículo 136, pues constituye únicamente un requisito para que el contrato sea oponible a terceros, y no para acreditar el uso, dado que, en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para ello basta con que los productos o servicios amparados por la marca se hayan comercializado o se encuentren en el mercado del país.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 342/2011. Yakira, LLC. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.