

Registro: 160374

Localización: 10a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, p. 4105, [J], Administrativa, Número de tesis: I.15o.A. J/15 (9a.)

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÉCNICA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS MARCAS Y VERIFICAR SI NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA.** El citado numeral impone el deber de negar el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada vigente o en trámite, aplicada a iguales o similares productos o servicios que pretenda amparar, por lo que la autoridad administrativa encargada de otorgar dicho registro, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe realizar lo que tanto en la práctica como en la doctrina se conoce como "examen de novedad", que consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Ahora bien, al realizar dicho examen debe tomarse en cuenta, además de la clase en que esos productos o servicios se encuentren clasificados, el tipo de signos marcarios que estén en conflicto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis, pues si se trata de marcas nominativas el parámetro idóneo para regir la valoración será el aspecto fonético, dado que aquéllas se conforman generalmente por un conjunto de letras o palabras, por lo que se distinguen por su pronunciación; empero, si revisten el carácter de marcas innominadas o figurativas (emblemáticas o gráficas), entonces tendrá especial relevancia el examen gráfico o visual, ya que a través de este sentido podrá dilucidarse si por la similitud de los diseños es factible producirse la mencionada confusión; escrutinio que también sería aplicable para las marcas tridimensionales. Especial mención merecen las marcas mixtas o compuestas, dado que al conformarse por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de ellos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué criterio es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el análisis debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión.

**DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 652/2010. Fábrica de Dulces Fradí, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo directo 122/2011. Inmobiliaria Empaque y Guarde, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 613/2011. Société des Produits Nestlé, S.A. 5 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 801/2011. Productos Naturales del Centro, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.