

**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

Ulises García Soto
DIPUTADO FEDERAL

Juñ - Morelia - 43

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El suscrito, Ulises García Soto, Diputado Federal integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley de la Propiedad Industrial es la norma de carácter sustantiva, que rige el actuar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo de la administración pública descentralizada que tiene como objetivo sustanciar las peticiones de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, de ordenar los otorgamientos de licencias obligatorias no exclusivas y declarar, en su caso, la caducidad por falta de explotación.

El problema que se expone en la presente iniciativa recae en que la Ley de la Propiedad Industrial señala en diversos artículos el concepto de "grado de confusión", mismo que no se define en ninguna parte de dicho ordenamiento, motivo por el cual se tenga que recurrir al poder judicial y a las jurisprudencias para esclarecer lo que se debe de entender como "grado de confusión".

La presente iniciativa propone incorporar dicha definición a la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de solventar dicha omisión legislativa. Para ello, primero es

necesario señalar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están plasmadas las reglas generales de la competencia económica, protección al consumidor y ventajas comerciales exclusivas e indebidas; mismas que sirven para normar la competencia entre empresas, según lo dispuesto en los artículo 25 y 28 que dice:

*“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el **fomento del crecimiento económico y el empleo** y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el **pleno ejercicio de la libertad** y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. **La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.***

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación...”
(CPEUM. 1917)

*“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02- 1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre competencia o **la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.***

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional

*o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. **La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.***

...
*Tampoco constituyen monopolios los **privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.*** (CPEUM. 1917)

A la par con la Constitución, los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la República forman parte del marco normativo aplicable a la protección de propiedad intelectual e industrial:

- Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). México al ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde enero del año 1995, forma parte de este tipo de acuerdos básicos de la OMC.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo, Suecia, el 14 de Julio de 1967, firmado por México en esa misma fecha y ratificado por el senado el 01 de octubre de 1974.
- Tratado sobre Derecho de Marcas o TLT. México como parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha comprometido a respetar los acuerdos y tratados que de dicha organización se emitan, en consecuencia es parte de las normas que deben ser observadas por nuestro país en cuanto a la materia de marcas.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza. El Arreglo de Niza, adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio (la Clasificación de Niza). México se adhirió el 21 de diciembre del año 2000 y entro en vigor el 21 de marzo del año 2001. (OMPI. 2019) Recuperado de https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html
De esta clasificación internacional es que se debe de partir, para saber si diferentes marcas se encuentran en ramos idénticos o similares de un mercado comercial, lo que podría provocar error o confusión en los consumidores.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual México se adhirió en julio de 1903 y entró en vigor en septiembre del mismo año. "El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los

nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal.” (OMPI. 2019) Recuperado de: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

Continuando con el marco normativo, a nivel leyes, podemos detectar que la “Ley de la Propiedad Industrial” es la norma de carácter sustantiva (Solorio Pérez. 2010) que delimitará el actuar del IMPI y el registro de marcas nominativas.

Al respecto, resulta sumamente ilustrativo la reflexión del autor Oscar Javier Solorio Pérez, en su libro “Derecho de la propiedad intelectual” al referirse al marco normativo de la legislación en materia de propiedad intelectual:

Desde luego, las normas sustantivas y adjetivas más relevantes se encuentran en la *Ley de la propiedad Industrial (LPI)* y la *Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)*; sin embargo, la lista no exhaustiva antes presentada tiene el propósito de ilustrar cómo la materia de propiedad intelectual tiene una interconexión con diversas leyes que, aunque de manera indirecta, inciden en la regulación de esta rama del derecho. Cabe destacar que en México no existe una sola Ley que de manera sustantiva aborde las dos vertientes de la propiedad intelectual, es decir, la propiedad industrial y el derecho de autor. Tampoco hay una sola autoridad administrativa en la materia, pero la mayoría de las normas relevantes las encontraremos en las ya referidas LPI y LFDA.

En la Ley de Propiedad Industrial se mencionan veintisiete veces el concepto de “grado de Confusión, en diversos artículos como en el 90, 91, 92, 108, 124, 145, 161, 163 y 213; sin embargo, no se define en ninguno, lo que genera una laguna jurídica que ha tenido que ser resuelta mediante resoluciones judiciales que han generado jurisprudencias. Sin embargo, la jurisprudencia es obligatoria para los órganos jurisdiccionales y no necesariamente vinculante para la administración perteneciente al Ejecutivo Federal, motivo por el cual se plantea modificar la Ley en comento a fin de dotar al IMPI de un concepto que de claridad a los usuarios y a las resoluciones administrativas que mita dicho instituto.

ARGUMENTOS

Del análisis de los diferentes conceptos de "marca", podemos destacar que en todos los casos el concepto hace referencia a los productos, valores o servicios a los que intenta distinguir de otros. Es por ello que, al estudiar un tema relacionado con el registro de marcas, no podemos desvincular la relación que la "marca" tienen directamente con el bien representado por esta para hacer distinción de otras, que pudieran intentar aprovecharse de la fama para generar una competencia desleal.

Para dar claridad al concepto de "grado de confusión" que no está definido en la Ley de Propiedad Industrial, recurrimos a la jurisprudencia y a las tesis aisladas. Al efecto consultamos las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas:

Tesis: I.4o.A. J/92	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta	Novena Época	162089 - 7 de 11
Tribunales Colegiados de Circuito	Tomo XXXIII, Mayo de 2011	Pag. 911	Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

A partir de las peculiaridades de una **marca** debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en **grado de confusión** entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la **marca** en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la **confusión** pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la **confusión** fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la **confusión** en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal **grado** que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades

del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Amparo directo 334/2008. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. Kg. 28 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Tesis: I.9o.A. J/4 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2011798 1 de 15
Tribunales Colegiados de Circuito	Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV	Pag. 2626	Jurisprudencia(Administrativa)

MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO -O PARTE DE ÉL- QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA A FAVOR DE UN TERCERO.

En el título cuarto, capítulo I, de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la protección a los derechos atinentes a las marcas, entendiéndose por éstas todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie a clase en el mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que uno de los requisitos sine qua non para obtener el registro de una marca es que cumpla, por sí misma, con la función de distinguir productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, para lo cual podrá valerse del uso de formas tridimensionales, frases compuestas, colores, nombres comerciales, nombres propios o cualquier elemento que la dote de distintividad, siempre y cuando no se actualicen las prohibiciones plasmadas en el numeral de la ley en cita. En estas condiciones, existe semejanza en grado de confusión en términos de la fracción XVI del indicado precepto, si se intenta obtener el registro de un signo marcario consistente en una frase compuesta, utilizando como palabra eje determinante un vocablo -o parte de él- que previamente se registró como marca a favor de un tercero, aun cuando se argumente

que se encuentra acompañada de otros elementos que la hacen diferente, toda vez que, en el caso, la palabra eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia en cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad frente al consumidor promedio, con el objeto de favorecer la venta de los productos y servicios amparados bajo su registro respecto a sus competidores, por lo que es correcta la negativa del trámite por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 90/2010. Buca Inc. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Marco Antonio Vignola Conde.
 Amparo directo 713/2013. Walmart Stores Inc. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto.
 Amparo directo 680/2014. Frymaster, LLC. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.
 Amparo directo 785/2014. Hip Hop Beverage Corporation. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla.
 Amparo directo 108/2015. 9 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

De igual forma resultan aplicables a los intereses de mi representada las tesis que a continuación se transcriben:

Tesis: I.18o.A.60 A (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2017353 1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito	Libro 56, Julio de 2018, Tomo II	Pag. 1511	Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE LAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRAS REGISTRADAS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SÓLO OPERA CUANDO LA SOLICITUD LA EFECTÚA EL TITULAR DE ÉSTAS.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en su primera parte establece, como regla general, que no será registrable una marca cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. No obstante, la segunda parte de dicha porción normativa contiene una excepción, en el sentido de que sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Así, esta excepción es de aplicación estricta y no puede hacerse extensiva a algún caso no comprendido en su texto, por ejemplo, para que opere cuando la marca oponible como anterioridad al registro solicitado sea propiedad de una persona distinta.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 354/2017. Mega Cable, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán. Esta tesis se publicó el viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: I.1o.A.204 A (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2017559 1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito	Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III	Pag. 2898	Tesis Aislada(Administrativa)

MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE LAS QUE SEAN IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA PREVIAMENTE REGISTRADA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE MAYO DE 2018–, NO EXENTA DE CUMPLIR CON EL REQUISITO RELATIVO A QUE EL SIGNO PROPUESTO A INSCRIPCIÓN NO AFECTE DERECHOS PREVIOS DE TERCEROS.

La función principal de una marca comercial es servir como medio de identificación para el público respecto del bien o servicio de su preferencia frente al resto de los que, de su misma clase, se ponen a disposición en el mercado por otros agentes económicos; de ahí que el requisito más importante que deba satisfacer un signo para su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que sea distintivo. Ahora bien, entre las causas por las que puede negarse el registro de una marca se encuentra la establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial –en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018–, consistente en que el signo cuya inscripción se pretenda obtener sea idéntico o semejante en grado de confusión a otro previamente registrado o solicitado para amparar productos o servicios iguales o similares, ya que sólo de ese modo el Estado podrá evitar que en el mercado coexistan dos marcas que pudieran inducir a error al consumidor, previéndose como única excepción a dicho impedimento cuando la solicitud de registro relativa sea formulada por el propio titular del registro previo para proteger bienes o servicios similares. En este orden de ideas, si se toma en cuenta que conforme a la normativa marcaria nacional, no es posible ampliar los productos o servicios que ampara un registro marcario ya otorgado por el organismo descentralizado mencionado y, por tanto, que las empresas se encuentran obligadas a tramitar y obtener una nueva inscripción respecto de un mismo signo distintivo, a fin de extender el espectro de protección del derecho a su uso exclusivo con relación a los nuevos productos o servicios a los que lo aplica en razón de su crecimiento comercial, así como que todos esos registros se consideran ligados para efectos de su transmisión, de acuerdo con los artículos 145 y 147 del ordenamiento indicado, en razón de que su concesión sólo se explica y justifica en la medida en que su propietario es la misma persona, se colige que la excepción prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, que si procede el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente inscrita, cuando la solicitud sea formulada por el mismo titular para proteger productos, bienes o

servicios similares, solamente implica que las inscripciones previamente obtenidas por una empresa determinada con relación a un signo distintivo, no pueden constituir impedimento para obtener otro respecto de éste, a fin de amparar otros bienes o servicios similares, como consecuencia de que no está en aptitud de ampliar los productos o servicios que protege la primera inscripción obtenida, mas no puede entenderse en el sentido de que esta clase de solicitudes estén exentas de cumplir con el requisito relativo a que el signo propuesto a inscripción no afecte derechos previos de terceros, so pretexto de contar ya con un antecedente registral. Razonar en sentido diverso, implicaría avalar una forma de inobservar uno de los principios fundamentales que rige el derecho registral marcario (distintividad), materializado y reconocido en diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, legitimar en forma desacertada una vía para constituir signos susceptibles de generar riesgo de confusión y, por tanto, competencia desleal, derivado de mal entender el alcance del ejercicio de la prerrogativa establecida en la propia legislación para ampliar los bienes y/o servicios por los que inicialmente un agente económico en particular obtuvo un primer registro marcario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 749/2017. Sephora, S.A. 1 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: I.8o.A.130 A (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2015436 1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito	Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV	Pag. 2492	Tesis Aislada(Administrativa)

MARCAS. ASPECTOS PARA DETERMINAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que al momento de resolver sobre el particular, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. **Apreciación global.** Implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados; así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede quedar compensado por uno elevado entre las marcas y a la inversa. 2. **Impresión global como imagen imperfecta.** La circunstancia de que el consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, pues debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria, posee una importancia determinante en la apreciación del riesgo de confusión. 3. **Noción del consumidor relevante.** Éste es "el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate", considerado "normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz". El consumidor relevante puede ser, no un consumidor medio, sino uno especializado y profesional, cuando los productos no son de consumo corriente, sino que están destinados, preferentemente, a sectores industriales o profesionales cualificados que, con más información y conocimiento que el consumidor medio, son capaces de tolerar mayores similitudes entre las marcas, sin riesgo de confusión. 4. **Ponderación de los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto.** La importancia de los elementos de similitud o de diferencia de los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto. 5. **Similitud derivada de que el elemento dominante es común o similar en ambas marcas.** Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente

de la marca compuesta y compararlo con otra; al contrario, esa comparación debe llevarse a cabo mediante el examen de las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo cual no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. 6. Diferencias conceptuales neutralizantes. Lo anterior conlleva que para determinar la similitud entre marcas debe recurrirse a ubicarse en la posición del consumidor, pues no debe pensarse en una persona que tiene a su vista ambas marcas, para establecer las diferencias entre ellas, sino en que el adquirente del producto o servicio pueda encontrar, en el lugar del producto que realmente desea, uno con similares características de presentación y con una marca que inicialmente "le parece" que es lo que busca, lo que genera confusión.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 368/2015. Pentathlon Jalisco, A.C. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos.

Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: Alejandro Chavarría Portela.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De las jurisprudencias y tesis antes mencionadas, queda claro que el grado de confusión puede darse entre dos marcas que sean competidoras en el mismo ramo comercial que puedan causar confusión en el consumidor y por ende una marca pueda generar una competencia desleal al apropiarse de elementos que puedan beneficiarse erróneamente de los elementos de otra.

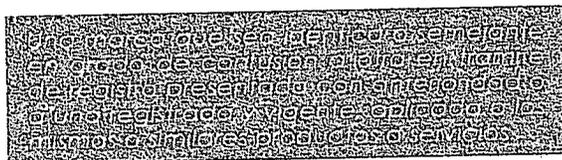
Contrario sensu, la legislación nacional e internacional permite registrar dos o más marcas iguales o similares en grado de confusión, siempre y cuando no se encuentren en el mismo o similar mercado o giro comercial; ejemplo:



La demostración anterior sacada del número de registro 340988 del IMPI, nos ejemplifica que es factible registrar la marca TELMEX, aunque esta sea igual, idéntica, con la marca famosa Telmex (Teléfonos de México), ya que la primera está dirigida al mercado de telas, lonas, redes y tejidos, mientras que la segunda está en

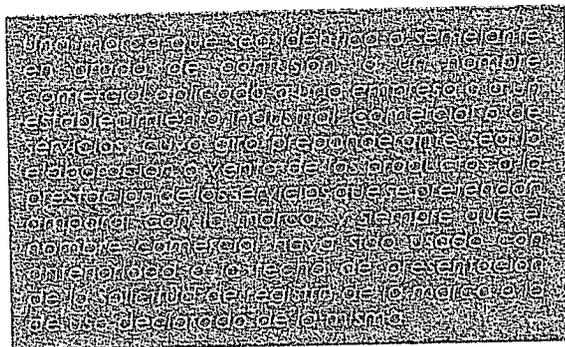
el mercado de las telecomunicaciones. En consecuencia, no están dirigidas al mismo público consumidor y por lo tanto no existiría grado de confusión, ni competencia desleal.

Asimismo, la "Guía del Usuario de Signos Distintivos, Dirección Divisional de Marcas" publicado por el IMPI, nos enseña claramente ejemplos y bajo sus criterios que, para que exista grado de confusión deben ser aplicadas las marcas a los mismos o similares productos o servicios:



PATZO vs **PATSO**

Marca Registrada vs Solicitud negada



Nombre Comercial vs Marca

CARLI vs **CARLIS**

Giro: Pastelería vs Para servicios de comercialización de pasteles para terceros (intermediario comercial)

En el *Diccionario de Derecho* de Luis Ribó Durán (segunda edición revisada y ampliada), se define "competencia desleal" como la "actividad de competencia que, por corresponder a alguno de los actos o conductas tipificados legalmente como contrarios a las reglas de corrección y buenos usos mercantiles, pueden ser objeto de reclamación ejerciendo las acciones legales correspondientes. Entre otros actos, se consideran de competencia desleal los capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, los productos o la actividad

económica de un competidor”. Para la referencia del término en inglés se utilizó el diccionario jurídico de Black, en el que “*unfair competition*” se define como una práctica deshonesta o fraudulenta en el comercio; en especial, la práctica encaminada a hacer pasar en el mercado los productos propios por los de otra empresa por medio de la imitación o la falsificación del nombre, la marca, el tamaño, la forma u otra característica distintiva del artículo o de su embalaje.

En el párrafo 2 del artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se estipula que “[c]onstituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. En el párrafo 3 del artículo 10bis se estipula además que “[e]n particular deberán prohibirse: i) cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” (OMPI. 2013) Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf.../wipo_grtkf_ic_24_inf_7.doc

Derivado de todo lo ya señalado, la presente iniciativa propone agregar la definición de marca al artículo 90, ya que este artículo señala los impedimentos para registrar una marca y vierte el concepto de grado de confusión. Definimos el concepto retomando lo ya vertido por la jurisprudencia número 2011790.2016 como “...todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie a clase en el mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación.”

La propuesta de adición, a efecto de que quede armonizada con la redacción de la Ley de la Propiedad Industrial quedaría de la siguiente manera:

Por grado de confusión deberá entenderse todo aquel signo visible que distinga de productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado en que compitan, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto bajo el siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

El suscrito, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

Del I al XXII. ...

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

No será aplicable lo dispuesto por la fracción II, cuando la forma tridimensional haya adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio, entendiéndose que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera distintividad.

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

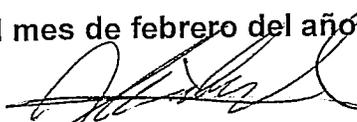
Por grado de confusión deberá entenderse todo aquel signo visible que distinga de productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado en que compitan, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

A los 11 del mes de febrero del año 2020



ULISES GARCÍA SOTO
DIPUTADO FEDERAL