



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



Ciudad de México a catorce de julio de dos mil veintiuno.- Integrada la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ, ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ e ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA, firmando en suplencia por la falta definitiva de Magistrado Instructor en la ponencia de su adscripción, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, y 59, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de conformidad con lo establecido por el acuerdo G/JGA/26/2021, de 13 de mayo de 2021, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO, se procede a dictar sentencia en el presente juicio de nulidad en los términos siguientes:

RESULTANDO

1º.- Mediante acuerdo del 29 de marzo de 2021 se tuvo por admitida la demanda presentada por AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V., en la que impugnó la resolución de fecha 1 de diciembre de 2020 por la que el Coordinador Departamental de Examen de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la marca TRAFICANTE y diseño tramitada en el expediente 2287546, asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por el actor en los términos del acuerdo precisado.

2º.- Mediante acuerdo del 14 de junio de 2021 se tuvo por admitida la contestación de demanda presentada por la autoridad demandada y el 15 de junio siguiente se otorgó a las partes término para formular sus alegatos.

3º.- Al encontrarse concluida la sustanciación del juicio, toda vez que no existe cuestión pendiente de proveer, se encuentra cerrada la instrucción de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA. Esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 3º, fracción XII, 28, fracción III y 36, fracciones VIII y XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente, así como 50, fracción I, de su reglamento interior. La resolución impugnada existe y se encuentra acreditada al haber sido exhibida por el actor.

SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. Esencialmente plantearon lo siguiente:

ACTOR

- a) La resolución impugnada es ilegal al estar indebidamente fundada y motivada porque si la denominación TRAFICANTE fuera contraria al orden público entonces no se hubiera otorgado el registro 2076919 TRAFICANTE en clase 40 a su favor.
- b) La marca propuesta es un signo distintivo con características y elementos propios que tiene diferentes acepciones y significados por lo que no puede considerarse que es una denominación que ideológicamente es contraria al orden público.
- c) La autoridad no lleva a cabo un argumento lógico jurídico que describa cómo se actualiza el supuesto de prohibición contemplado en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- d) Se estima que la marca solicitada no es contraria a la moral y buenas costumbres ni al orden público en razón de que la palabra TRAFICANTE puede tener diversas connotaciones.
- e) No existe soporte legal alguno para determinar que la marca TRAFICANTE y diseño es contraria a la moral y buenas costumbres y/o al orden público cuando la denominación propuesta tiene múltiples connotaciones y puede transmitir cualquier ideal.
- f) No existe una relación necesaria e indisoluble entre la palabra TRAFICANTE con alguna connotación negativa ya que esa palabra no tiene una correspondencia unívoca.
- g) No es dable considerar que un signo es contrario a la moral, buenas costumbres u orden público por el hecho de que pudiera tener alguna



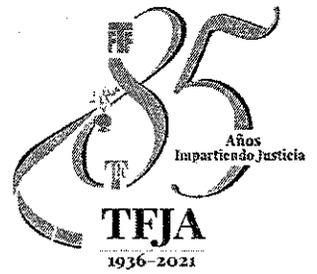
TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



3

connotación que para algunas personas pudieran suponer algún significado negativo.

- h) Los productos que se pretenden comercializar son productos de naturaleza lícita y su comercialización no está prohibida.
- i) Se solicita aplicar el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos con relación al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que fue otorgada la marca 2076919 TRAFICANTE en clase 40.

AUTORIDAD DEMANDADA

- a) La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado es inadecuado para constituirse como marca al margen de los productos a los que pretende aplicarse, en la medida de que chocan abiertamente en contra de la ley.
- b) Deben considerarse los productos o servicios, la naturaleza a protegerse con el registro.
- c) Por el simple hecho de constituirse por una denominación que alude directamente a una práctica ilegal, existe la posibilidad de que se incentive o fomente alguna conducta inmoral.
- d) El actor no establece qué hechos fueron apreciados de manera equivocada.

TERCERO.- ESTUDIO.

La litis en este caso se sitúa en determinar la legalidad de: I) el concepto de "traficante" utilizado por la autoridad, II) determinar si la denominación "traficante" resulta contraria al orden público, la moral y las buenas costumbres de la sociedad y, en su caso, III) la trascendencia para este caso de registros previos otorgados que incluirían la denominación "traficante".

I. EL CONCEPTO "TRAFICANTE" UTILIZADO POR LA AUTORIDAD.

La autoridad demandada usó como fundamento de la negativa del registro de la actora el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial que prevé:

“Artículo 4o.-No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”.

Con base en lo ahí señalado determinó que la denominación TRAFICANTE resulta contraria a la moral y a las buenas costumbres en razón de su significado, para lo cual se allegó de diversa información obtenida de distintas páginas de internet, cuyo contenido fue copiado en la resolución impugnada y del que se advierte lo siguiente:



https://www.elperiodicoaragon.com/noticias/aragon/ano-carcel-robar-marihuana-traficante-zaragoza_1446567.html



https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/definan-a-traficante-en-persecucion



<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54943829>

Ahora bien, contrario a lo que refiere el actor, es correcto que la autoridad haya atribuido un significado a la palabra "TRAFICANTE" ya que es así



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



5

como será percibida por los consumidores, destinatarios de la marca, y quienes atribuirán un significado que sí se relacionará con alguien que trafica o hace negocios de forma no lícita o que se dedica a comerciar de forma ilegal o con mercancías o productos prohibidos por la ley, ya que es la idea que evoca de manera inmediata.

Por lo anterior, es insuficiente que la parte actora refiera que TRAFICANTE es un concepto tiene los significados: que comercia, comerciante, negociante, comisionista o mercader, lo anterior porque tal explicación es opuesta a la percepción que tendrá un consumidor promedio y normalmente informado, lo que se destaca porque no debe perderse de vista que el examen de una marca debe realizarse considerando precisamente el análisis que hace un consumidor promedio en oposición a uno especializado aunado a que en el contexto social mexicano ha adquirido un significado dirigido hacia el comercio de productos ilícitos.

Precisado lo anterior, esta Sala comparte la noción que produce la denominación "TRAFICANTE" en la mente del consumidor promedio, receptor de la marca, sin embargo, el estudio concerniente a si la denominación aplicada como marca para identificar "bebidas alcohólicas excepto cervezas" se ubica en la hipótesis del artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, es materia del siguiente apartado.

II. RELACIÓN ENTRE LA DENOMINACIÓN "TRAFICANTE" Y LOS CONCEPTOS DE ORDEN PÚBLICO, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES DE LA SOCIEDAD

Al respecto, tomando en consideración el texto legal utilizado en el acto de autoridad que se controvierte, resulta pertinente desarrollar el estudio del caso de la siguiente manera: A) orden público, moral y buenas costumbres y B) análisis de la marca propuesta a registro con relación a tales conceptos.

A) Orden público, moral y buenas costumbres

Orden público

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al enfrentarse al concepto de orden público determinó que no hay un criterio que lo defina concluyentemente, esto es, se trata de un "concepto jurídico indeterminado".¹

No obstante, al acudir a la doctrina especializada se observan cuatro notas sobresalientes de tal idea:

1. Implica un estado de cosas indispensable para asegurar la convivencia pacífica de los grupos sociales:

La idea de orden como concreción del orden público hace referencia al orden externo de la calle en cuanto condición elemental para el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales, supone, por tanto, la ausencia de alteraciones, algaradas, coerciones, violencias, etc., que pueden dar lugar a la ruptura de ese orden externo.²

2. Se formaliza en un conjunto de normas e instituciones jurídicas que conforman el derecho de una organización política:

En un sentido técnico la dogmática jurídica se refiere con "orden público" al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen el derecho de una comunidad; principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos (no está bajo el imperio de la "autonomía de la voluntad") ni por la aplicación de derecho extranjero.³

¹ Jurisprudencia 8, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe de 1973, Séptima Época, página 44: parte II, "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA".

² : *Diccionario jurídico Espasa*, Carmen Díez Valle, *Voz Orden público*, Espasa Calpe, 1993, pp. 702 y 703.

³ Enciclopedia Jurídica Latinoamericana en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, *voz Orden público*, citada en la sentencia D.A. 727/2018, del 4o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, p. 45.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



7

3. Tiene como inspiración la historia, convencionalismos sociales, creencias, aspiraciones y demás elementos que conforman ideológicamente a la sociedad:

Corno realidad estimable, el orden público es una forma de vida, un status social establecido y condicionado por la voluntad formal de una comunidad jurídica, en función de su tradición histórica, sus convicciones éticas más arraigadas, sus costumbres y convencionalismos más generalizados, sus necesidades y exigencias más sentidas.⁴

4. Se constituye como un contorno o frontera en el ejercicio de los derechos ciudadanos:

Como categoría del conocimiento jurídico, el orden público funciona como un concepto límite, especificativo de la libertad de los individuos en lo que concierne a la posibilidad de realización de ciertos actos u omisiones frente a determinados supuestos.⁵

No obstante, a pesar de que el orden público es un concepto jurídico indeterminado que funciona como limitante al actuar ciudadano, “no cabe hoy hacer una interpretación extensiva del mismo que pudiera resultar contraria a los principios constitucionales.”⁶

En efecto, es prescripción constitucional el que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, y existen criterios jurisdiccionales que apuntan que en tratándose de la interpretación del vocablo que nos ocupa debe tenerse en consideración lo siguiente: “a mayor alcance en cuanto al

⁴ Juan Carlos Smith, voz *Orden público*, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, 1964, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 56.

⁵ Juan Carlos Smith, voz *Orden público*, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, 1964, p. 57.

⁶ Diccionario jurídico Espasa, Carmen Díez Valle, voz *Orden público*, Espasa Calpe, 1993, pp. 702 y 703.

contenido de orden público, menor tutela y alcance de derechos fundamentales; entre más amplia sea la connotación de orden público, más limita y restringe el alcance de derechos fundamentales”.⁷

Moral

En el lenguaje filosófico la moral es el conjunto de reglas de conducta que se consideran universal e incondicionalmente válidas, mientras que desde una perspectiva sociológica el término hace referencia al conjunto de reglas o normas de conducta propias de una sociedad dada,⁸ asemejándose en este caso al concepto de *ethos* o peculiaridad del modo de pensar ético propio de un pueblo, clase social, etc., determinada por el predominio de un valor.⁹

A primera vista, pareciera que el término es utilizado en la disposición legal que nos ocupa de una manera más cercana a su significado filosófico-sociológico que al establecido de manera inicial en el Diccionario de la Lengua Española.¹⁰

Un derivado de los anteriores conceptos lo es el término moralidad o moral pública, que se utiliza para aludir a principios o reglas considerados por una comunidad como valiosos o convenientes para garantizar la convivencia social, aproximándose ahora en cuanto a sus fines al ya tratado vocablo de orden público:

El concepto de “moral pública” suele relacionarse —en la literatura y en la normativa jurídicas— a otras nociones como “decencia pública”, “honestidad”, “pudor público”, “decoro público” o “buenas costumbres”, utilizados para ponderar el grado de juridicidad de determinadas conductas humanas.¹¹

⁷ MARCAS. DEBE PERMITIRSE SU REGISTRO AUN CUANDO SU DENOMINACIÓN CONTENGA UNA PALABRA MALSONANTE, SI ÉSTA NO ES SU ÚNICA CONNOTACIÓN, DEBIENDO TENER EN CUENTA SU USO EN EL CASO ESPECÍFICO Y UN CRITERIO DE EXCEPCIONALIDAD AL INVOCAR LA AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL). Tesis I. 4º. A. 166 A (10ª). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio 2019, Tomo VI, p. 5205.

⁸ *Léxico de filosofía*, Jacqueline Russ, Akal, 1999, p. 259.

⁹ *Diccionario de filosofía*, Walter Brugger, Herder, 1983, pp. 333, 376 y 377.

¹⁰ “Perteneiente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.” Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, tomo II, Espasa Calpe, 2001, p. 1535.

¹¹ Enciclopedia Jurídica Latinoamericana en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, voz *Moral pública*, citada en la



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



9

En las tesis jurisdiccionales que estudian el tema se acepta que se trata de una noción, al igual que la de “buenas costumbres”, de carácter variable y que finalmente se debe dejar a la determinación de los jueces, a falta de un concepto y de reglas precisas respecto de la moralidad pública.¹²

Buenas costumbres

Las costumbres se refieren al conjunto de prácticas o modos de comportarse que se pueden observar en una sociedad, no obstante, las reglas de la costumbre, tanto por su origen, como por su contenido y grado de aceptación, pueden llegar a considerarse como estándares para valorar la conducta desde el punto de vista de la moralidad pública, de manera que es habitual encontrar referencias a “costumbres disolutas” o a buenas o malas costumbres:

Jurídicamente se recurre a este concepto para eludir la puntualización y determinación en instituciones que pueden ser sutiles o cambiantes. El ordenamiento civil establece la ilicitud de los hechos y objetos materia de contrato o convenio cuando sean contrarios a las leyes de orden público o a las buenas costumbres (aa.1830 y 1831, CC). Así, el juzgador deberá valorar necesariamente el conjunto de principios ético Sociales que imperan en una sociedad al momento de declarar la nulidad de un acto por contravenir las buenas costumbres.¹³

De conformidad con el desarrollo jurisdiccional del término se llega a hermanar con el concepto de moralidad pública, de tal forma que se ha sostenido que las buenas costumbres son “... las normas que forman la

sentencia D.A. 727/2018, del 4o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pp. 52 y 53.

¹² MORAL PÚBLICA Y BUENAS COSTUMBRES, ULTRAJE A LAS. Primera Sala, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVI, p. 133.

¹³ Enciclopedia Jurídica Latinoamericana en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, voz *Buenas costumbres*, citada en la sentencia D.A. 727/2018, del 4o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pp. 51 y 52.

moral general y social de una colectividad humana en unos lugares y tiempo determinados".¹⁴

En la quinta época se llegó a sostener como criterio por la Tercer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que "todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres".¹⁵ tesis que data de 1954.

B) Análisis de la marca propuesta a registro con relación a los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres.

Los argumentos dados por la autoridad en la resolución impugnada, en lo esencial son que la denominación "TRAFICANTE" no puede constituir una marca porque:

- 1) Dentro de las acepciones de la denominación "TRAFICANTE", se encuentran: que trafica o hace negocios, especialmente de forma no lícita; que trafica o comercia, especialmente si es de forma ilícita; que se dedica a comerciar de forma ilegal o con mercancías o productos prohibidos por la ley¹⁶.
- 2) Se trata del adjetivo con el que se le conoce a una persona que comercializa productos prohibidos por la legislación vigente por lo que no se puede otorgar el registro de un signo cuyo significado resulte ideológicamente contrario a la moral y a las buenas costumbres en nuestro país.¹⁷

Con relación a lo anterior debe identificarse que lo que debe ser calificado de ser contrario a la legislación y, por tanto, del orden público, es la conducta de comercializar productos ilícitos, o bien, comercializar productos lícitos mediante esquemas que no respetan la legislación en materia comercial, aduanera o fiscal con independencia del término o concepto que pudiera emplearse para la persona que las realiza: "TRAFICANTE".

¹⁴ Tesis aislada sin número, BUENAS COSTUMBRES, Sala Auxiliar, Semanario judicial de la federación, Séptima época, volumen 83, séptima parte, p.15.

¹⁵ Tesis aislada sin número, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXII, Quinta Época, p. 581.

¹⁶ V. página 5 de la resolución impugnada.

¹⁷ V. página 7 de la resolución impugnada.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



11

En ese sentido, el registro de una denominación como marca, por sí, no es un ilícito, máxime si se considera que la marca "TRAFICANTE" es solicitada para amparar productos de la clase 33 internacional *bebidas alcohólicas excepto cervezas* (productos lícitos).

Además, la autoridad no identifica qué disposición legal se ve contravenida con el registro de la marca TRAFICANTE ya que no existe disposición alguna que se vea vulnerada por el uso de esa denominación y, en general, del lenguaje.

Por lo que el argumento de la autoridad relativo a que la propuesta refiere a la comercialización de productos prohibidos por ley y que por lo tanto es contraria esa propuesta a la ley, es infundado.

Independientemente de lo anterior es relevante observar que el marco jurídico no restringe el uso del lenguaje, sino conductas ilícitas.

Aunado a que no toma en consideración que los productos a los que se destina la marca son productos (bebidas alcohólicas excepto cervezas) que difícilmente podrían relacionarse con la comisión de los actos ilícitos a los que se refiere la autoridad.

El artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las figuras que no serán registrables por contrariar al orden público, a la moral y a las buenas costumbres lo serán en cuanto a su contenido o forma.

En ese sentido, la prohibición del otorgamiento de la marca del actor por su contenido restringe la libertad de expresión del actor reconocida en el artículo 6 constitucional y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, derecho que incluye el de no ser molestado por emitir y difundir opiniones e informaciones.

En efecto, la manifestación pública de las ideas no puede ser prohibida por el solo hecho de que las conductas o actividades que define puedan ser consideradas ofensivas para algunos que las escuchan, máxime que en este caso no se identifica sector alguno de la población que pueda verse ofendido.

Efectivamente, la autoridad no identifica qué sector de la sociedad es el que se vería afectado u ofendido por advertir que una bebida alcohólica (producto lícito) comercializada mediante canales de distribución (también lícitos) se identifica con la marca TRAFICANTE.

La libertad de expresión del actor descansa en la posibilidad de transmitir un mensaje al público con la marca propuesta, lo que implica la manifestación pública de una idea.

A este respecto cobra mayor peso la libertad de expresión porque las marcas son un canal de comunicación que informa a los consumidores la existencia de un producto o servicio, que es diferente a otras de su misma especie, y no corresponde al Estado decidir qué palabras o frases no pueden utilizarse en razón de conceptos tan vagos e imprecisos como lo son el orden público, la moral y las buenas costumbres.

De conformidad con el artículo 1º. Constitucional, todas las autoridades (incluidas las administrativas), en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos; en este tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹⁸ y la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁹ han visto en la libertad de expresión un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y para la formación de la opinión pública; por lo que es a la opinión pública, y en el caso de marcas al público consumidor, a la que corresponde valorar el mensaje del emisor.

Por tanto, al valorar el mensaje de la marca propuesta para identificar productos lícitos, permite afirmar que el mensaje que recibirá el consumidor

¹⁸ <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf>

¹⁹ La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tocado este aspecto en la tesis 1ª. CDXVIII/2014(10a), Registro 200804, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 236, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE RELACIONA CON PRINCIPIOS QUE NO PUEDEN REDUCIRSE A UN SOLO NÚCLEO", así como en la tesis CDXIX/2014(10ª), registro 2008101, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 234, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL".



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



13

será el de manifestación pública de una idea, cuando mucho, satírica hacia el producto cerveza.

Lo expuesto a lo largo de esta sentencia nos lleva a concluir que la autoridad al hacer uso a los términos jurídicos indeterminados que se encuentran en el artículo 4º. de la Ley de la Propiedad Industrial los ha apreciado de una manera amplia para esgrimirlos como limitación al derecho del actor a obtener el registro de una marca, en sentido contrario a la utilización que de manera excepcional se ha prescrito para ese tipo de vocablos en los criterios jurisdiccionales más recientes.

En las relatadas consideraciones, al haber resultado esencialmente fundados los agravios hechos valer por el actor, con ello se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que los hechos en que se sustentó la resolución impugnada y la previamente recurrida se apreciaron en forma equivocada, siendo procedente declarar su nulidad para el efecto de que la autoridad administrativa, autorice el registro relativo a la denominación TRAFICANTE solicitado en el expediente número 2287546.

La autoridad cuenta con el plazo de cuatro meses contados a partir de que quede firme la sentencia, para dar cumplimiento a la presente sentencia.

Por lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos hechos valer por el actor en su escrito de demanda, en particular, la trascendencia para este caso de un registro previo otorgado que incluirían la denominación "TRAFICANTE", toda vez que, al haberse declarado la nulidad de la resolución impugnada resulta ocioso el estudio de argumentos que llevasen a la misma conclusión puesto que no aportarían mayor beneficio al demandante, sin que ello signifique una trasgresión al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/16, de rubro "CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO NO ES ILEGAL ANTE LA

DECLARACIÓN DE NULIDAD EXCEPCIONAL CUANDO, DE SER FUNDADOS, NO MEJORARÍAN LA SITUACIÓN DEL ACTOR”²⁰.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala:

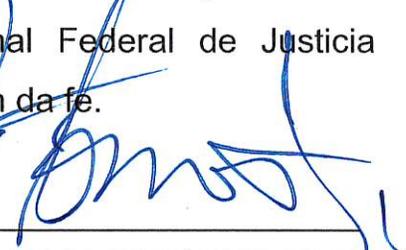
RESUELVE

ÚNICO.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en la última parte considerativa de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE.

El presente fallo fue aprobado por mayoría de votos y firmado a favor por los CC. Magistrados ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ y HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ y en contra con voto particular por ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA, quienes integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe.


ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ


HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ

ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA

En suplencia por la falta definitiva de Magistrado Titular en la Tercera Ponencia de esta Sala, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, y 59, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de conformidad con lo establecido por el acuerdo G/JGA/26/2021, de 13 de mayo de 2021, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal.


TANIA MONROY CAUDILLO
Secretaria de Acuerdos quien da fe

²⁰ Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, de mayo de 2002, página 924.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



15

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL LIC. ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA

Respetuosamente me permito disentir del criterio mayoritario, en atención a las consideraciones siguientes.

El artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, sustento de la negativa registral en la resolución impugnada, previene de manera puntual —entre otros supuestos—, que no se otorgará registro, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que la misma ley regula, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al **orden público**, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal (conceptos que deben ser evaluados de manera particular y no de manera conjunta, al advertirse claramente el elemento disyuntivo “o”).

De la apreciación del numeral en cita, se observa que las hipótesis de negativa registral ahí contenidas van más allá de un supuesto específico y plenamente identificable, que para el caso de las marcas, se encuentran previstas en el artículo 90 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, de manera que lo que se pretende con el precepto de mérito es dotar al Instituto de una facultad que no hubiese sido prevista en las negativas expresas, siempre bajo la razonable premisa de que la figura pretendida pudiese lesionar intereses colectivos y de mayor importancia para la sociedad.

En esa tesitura, el de la voz estima que el término TRAFICANTE podría no conculcar los principios relativos a la moral ni a las buenas costumbres, mientras que en la resolución impugnada la autoridad tampoco sustenta que se transgreda de manera particular alguna disposición legal. Sin embargo, dicho término sí supone una clara contravención al concepto de orden público, concepto que también fue invocado por la autoridad.

Para sustentar lo anterior, me refiero a la propia Jurisprudencia invocada en el presente proyecto, que lleva por rubro *SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.*, en la que si bien se sostiene en un inicio que, a la fecha de su emisión, no existía un criterio que definiera qué debía entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, culmina sosteniendo que la estimación de *orden público* no es ajena a la función de los juzgadores, para apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo, puntualizando que en términos generales, se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Por otra parte, me permito referir el siguiente criterio que sustenta ampliamente lo que al día de hoy puede considerarse como *orden público*, entendido como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos los particulares, porque interesan a la sociedad colectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considerados; que funciona, además, como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos jurídicos válidos que tengan efectos dentro de un orden jurídico; y finalmente, que el concepto de orden público tienen su fuente en la Constitución General de la República y que, por consiguiente, se le viola cuando se desconocen algunas de las garantías que ella consagra:

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 183781
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Común
Tesis: I.3o.C.64 K
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 1158
Tipo: Aislada

NORMAS JURÍDICAS. SI LA LEY NO DETERMINA EXPRESAMENTE QUE SEAN DE ORDEN PÚBLICO E IRRENUNCIABLES, CORRESPONDE AL JUZGADOR RESOLVER SOBRE EL PARTICULAR DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE CIERTAS PREMISAS. El orden público ha sido entendido como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos los particulares, porque interesan a la sociedad colectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considerados. Funciona, además, como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos jurídicos válidos que tengan efectos dentro de un orden jurídico. El carácter de orden público de las normas adjetivas o sustantivas se determina de acuerdo al objeto de cada disposición y a su naturaleza. Así, el legislador puede declarar que una norma es de orden público y, en ese caso, el intérprete debe limitarse a aplicarla, a menos que se cuestione, desde el punto de vista constitucional, la facultad de hacer esa declaración. En defecto de una disposición expresa que establezca



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 266/21-EPI-01-8

ACTOR: AGITADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



17

que una norma es de orden público e irrenunciable, la determinación de si tiene ese carácter queda librada al criterio judicial y para llegar a ello, el Juez debe tener en cuenta dos elementos de juicio: el primero, la intervención del Estado, que sólo es de carácter subsidiario en la composición de los conflictos privados, caso en el que las normas están dirigidas a proteger un interés privado, por lo que ante la duda debe considerarse que no afectan al orden público, debido a que es de suponer que si así fuese, el legislador lo habría previsto; y el segundo, que los principios que informan el concepto de orden público tienen su fuente en la Constitución General de la República y que, por consiguiente, se le viola cuando se desconocen algunas de las garantías que ella consagra. De ahí que para determinar cuándo es posible apartarse de las normas sustantivas o del procedimiento debe establecerse si se halla o no comprometido el orden público en cada caso, es decir, distinguir las normas de orden público de las que solamente afectan los intereses privados de los particulares.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1543/2003. 20 de marzo de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Omelas.

De manera que atendiendo a las premisas generales que válidamente pueden integrar el concepto de *orden público*, la marca pretendida a registro sí contraviene dicha figura, pues como lo expone la autoridad en la resolución impugnada, el concepto TRAFICANTE hace alusión a "*una persona que se dedica a comercializar de forma ilegal productos no permitidos por la ley*", proporcionando suficiente información para sustentar su dicho (fojas 5 y 6 de la resolución impugnada), que en la especie no logra ser desvirtuada por la actora.

Incluso, en el propio proyecto se sustenta que se comparte la noción anterior que produce la denominación TRAFICANTE en la mente del consumidor, como se aprecia a foja 5 de la sentencia.

Así, el público consumidor al que se encuentre dirigido cualquier producto que contenga el elemento TRAFICANTE, será susceptible de relacionar el mismo con una práctica ilegal que el Estado pretende reprimir y perseguir —lo que sería contradictorio con el otorgamiento de un privilegio de uso exclusivo, como el que otorga el registro de una marca, que también es concedido y autorizado por el Estado Mexicano—, en clara contravención a principios de bienestar común de la colectividad, sin que sea necesario que la marca incite a la realización de un acto determinado, pues lo que

realmente importa es evitar que el consumidor pueda establecer una indebida correlación de permisibilidad de la sociedad o del Estado frente a conductas claramente ilegales y contrarias al *orden público*.

Por tanto, el suscrito estima que el elemento TRAFICANTE sí guarda un contenido ideológico que contraviene la figura de *orden público*, por cuanto alude de manera directa a una práctica ilegal, actualizándose la negativa registral prevista por el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial.



LIC. ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA

En suplencia por la falta definitiva de Magistrado Titular en la Tercera Ponencia de esta Sala, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, y 59, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de conformidad con lo establecido por el acuerdo G/JGA/26/2021, de 13 de mayo de 2021, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal.