



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2324/18-EPI-01-5

ACTOR: ***** ** ** ** .

AUTORIDAD DEMANDADA: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ciudad de México a doce de junio de dos mil diecinueve.- Integrada que fue la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por los Magistrados que la componen Luz María Anaya Domínguez, Oscar Alberto Estrada Chávez instructor del juicio y Juan Antonio Rodríguez Corona, ante la Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe Ruth Beatriz de la Torre Edmiston, se procede a dictar sentencia en el **juicio de nulidad** en los términos siguientes:

RESULTANDO

1º.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el 3 de diciembre de 2018, compareció ***** ** ** ** a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 20180941968 de 10 de septiembre de 2018, emitida por el Coordinador Departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual negó el registro de marca contenido en la solicitud ***** ***** ***** ** .

2º.- Por acuerdo de 4 de diciembre de 2018 se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que en el término de ley formulara su contestación.

3º.- Por oficio número JNTF.2019.2019 presentado ante este Tribunal el 13 de marzo de 2019 la autoridad formuló su contestación, admitida por acuerdo de 19 siguiente.

4º.- Al encontrarse concluida la sustanciación del juicio, toda vez que no existe cuestión pendiente de proveer sin necesidad de declaración expresa, se encuentra cerrada la instrucción en el presente juicio de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA.- Esta Sala es competente por materia y territorio, en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 3º, fracción XII, en relación con el artículo 28, fracción III, ambos de la ley orgánica de este tribunal; así como el artículo 23 de su reglamento interior. La resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos por la exhibición que de la misma hizo la parte actora.

SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En lo sustancial son los siguientes.

ACTOR

- a) La resolución es ilegal ya que la marca ***** ***** ***** ** no hace referencia al escritor y poeta ***** sino al nombre de la calle ubicada en la Colonia ***** , Delegación ***** de la Ciudad de México.
- b) La autoridad al momento de realizar el estudio respectivo, obtuvo como resultado el negarle el registro por hacer una incorrecta aplicación de la Ley, toda vez que el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, en ningún momento contempla la prohibición de registro de una calle, por tanto, tal circunstancia representa una vulneración a la libre competencia.
- c) La autoridad no puede ni debe considerar que la marca de la actora incurre en la prohibición referida ya que los productos que se pretenden proteger con la propuesta a registro corresponden a la clase ** internacional que en nada se relacionan con cuestiones encaminadas al arte o a la cultura, lo cual haría más susceptible a relacionar la denominación utilizada con el impedimento planteado.
- d) Hace valer como hecho notorio que el Instituto le ha otorgado marcas que se encuentran en el mismo supuesto, como los registros ***** en clase ** y ***** en clase **, por lo que de no otorgarse el registro solicitado se transgrede su derecho de igualdad ante la ley.
- e) Tampoco se actualiza la prohibición prevista en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que de conformidad con nuestra legislación, el nombre se compone por el nombre de pila y los apellidos o nombre patronímico, siendo así que el nombre del escritor y poeta ***** es “***** ***** ***** *****” no así “***** *****” en estricto acatamiento al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, cuya aplicación está por encima del criterio de esta Sala citado por la autoridad.
- f) La autoridad confiere un derecho de exclusividad a un sobrenombre con base en la fama del supuesto titular para actualizar el impedimento legal, cuando el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, no contempla tal figura, a saber, la prohibición

del uso de sobrenombres, que no son lo mismo que el nombre como pretende equiparar la demandada.

- g) La resolución impugnada es ilegal ya que la autoridad no se pronunció respecto a todos sus argumentos expuestos en el escrito de contestación al oficio de impedimento legal de 21 de marzo de 2018, además, demeritó el resto de las manifestaciones sin fundar y motivar su respuesta arbitraria establecida en la resolución impugnada.

AUTORIDAD

- a) Sí se actualiza el impedimento legal citado, porque la marca propuesta a registro reproduce el nombre del escritor ***** ** mejor conocido como ***** ** y no exhibe consentimiento expreso de quienes sean titulares del derecho correspondiente.
- b) El estudio de los registros de las marcas se realiza individualmente porque debe atender a las circunstancias particulares del caso.

TERCERO.- ESTUDIO DEL CASO.

La litis consiste en determinar si la marca solicitada se ubica en la prohibición que establece el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los argumentos y pruebas del demandante resultan infundados e insuficientes para declarar la nulidad solicitada, en atención a lo siguiente.

De la resolución impugnada que obra de fojas 40 a 47 de autos, se advierte que la autoridad demandada resolvió negar la marca ***** ** por incurrir en la prohibición prevista en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la materia ya que el mismo reproduce sin autorización el nombre del escritor y poeta ***** ** mejor conocido como ***** **.

En ese orden de ideas, el artículo 90 fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, fundamento empleado por la demandada en el acto impugnado y considerado inexactamente aplicado por la actora, establece:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
....”

Es importante señalar que el tratadista Mauricio Jalife Daher¹, en su tratado COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL considera lo siguiente:

“...En el caso de la presente hipótesis, podemos considerar que la razón básica del derecho es la circunstancia de que la marca se encuentra íntimamente vinculada a una persona o empresa. Es evidente que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo.

“...Por otro lado, en el caso de personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicará una conducta injustificada el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio lo aproveche para su beneficio...”

De lo que se puede desprender:

a) Que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a una persona.

b) Que la adopción como marca por un tercero, sin autorización de un individuo puede generar lesiones a la integridad moral de dicha persona.

c) Que representaría una ventaja comercial, y una conducta injustificada el hecho que alguien ajeno se aproveche de esa fama pública para su beneficio.

Ante tales expectativas existe el impedimento contemplado en la fracción XII, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

También es importante señalar lo que debe entenderse por nombre, el tratadista² en comento ha señalado respecto del nombre lo siguiente:

“...En relación con el nombre, Sara Montero, lo define como la palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas una de otras, cumpliendo en la persona física una doble función: **de individualización** y como **signo de filiación**...”

“...Son dos los elementos esenciales que componen el nombre de las personas lo que resulta muy importante al analizar la repercusión del tema

¹ Jalife Daher Mauricio, COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Mc GrawHill.- foja 142.

² Ibid, págs. 103, 104.

en su asociación al de una -marca-, por una parte, **el nombre propio o de pila**, que puede estar formado por varios nombres de este tipo, y **el segundo elemento** que se conforma por uno o más apellidos.”

De lo que se desprende que el nombre es la palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras.

Lo cual cumple con una doble función el individualizarlo esto es ser diferente a todas las demás personas y en segundo término como signo de filiación, uniéndolo a la familia de la que procede, lo que a su vez trae como consecuencia que se origine del primer elemento el nombre propio o de pila, que puede estar formado por varios nombres de este tipo y el segundo elemento da origen a que se conforma por uno o más apellidos.

De conformidad con el artículo 58 del Código Civil Federal las actas de nacimiento contendrán el nombre y el apellido que le corresponda a la persona que se registre y éste es el elemento que lo identifica, el cual, como se ha indicado, se integra con el nombre propio o de pila y del apellido o nombre patronímico.

El sobrenombre, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, consultado en la misma fecha de este fallo, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la página de internet <https://dle.rae.es/?id=Y8Z0Niy>, es el nombre calificativo con que se distingue especialmente a una persona.

Hay casos en que, por la fama y prestigio de una persona es más conocida por el nombre de pila, por sus apellidos o patronímico, o inclusive por su seudónimo, como sucede en el caso del nombre que pretende ser usado para conformar la denominación de la marca ***** ***** ***** **, ya que la sola pronunciación de esos vocablos, genera una liga con el reconocido escritor y poeta ***** ***** ***** ***** ***** mejor conocido como ***** ***** y con sus obras artísticas.

En efecto, el famoso escritor y poeta ***** ***** ***** ***** ***** es mejor y ampliamente conocido con el seudónimo de ***** *****, por lo

tanto, este último lo identifica plenamente y no era necesario, como aduce la actora, que se reprodujera en su totalidad el nombre.

De manera que si con solo mencionar el nombre de ***** la gente realiza ese proceso mental de identificarlo con la persona que es ***** , resulta infundado que no se actualiza la prohibición prevista en el artículo 90, fracción XII, de la ley de la materia ya que al sostener que sólo se pretende registrar la denominación ***** no así el nombre ***** , el cual es el nombre del escritor y poeta ***** que señala la autoridad en la resolución impugnada.

Por lo tanto, es infundado que la autoridad confiere un derecho de exclusividad a un sobrenombre con base en la fama del supuesto titular para actualizar el impedimento legal, porque el nombre del escritor y poeta ***** es “*****” no así “*****” en acatamiento al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, cuya aplicación está por encima del criterio de esta Sala citado por la autoridad, en virtud de que el famoso escritor y poeta ***** es amplia e internacionalmente conocido con el nombre de ***** .

Por cuanto hace al argumento relativo a que lo que se pretende registrar con la marca ***** es en realidad el nombre de una calle ubicada en la Colonia ***** , Delegación ***** , de la Ciudad de México y que no se refiere al famoso escritor y poeta ***** mejor conocido como ***** y, por ende, no se incurre en la prohibición registral prevista en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, es igualmente infundado.

Lo anterior porque resulta que el nombre de la calle a la que se refiere la actora lleva ese nombre en virtud del reconocido escritor y poeta ***** mejor conocido como ***** , lo que constituye un hecho notorio para esta Sala, es decir, que la calle a la que se refiere el actor lleva el nombre de ***** precisamente en honor al escritor y poeta ***** , tal como precisó la autoridad en las páginas 11 y 12 de la resolución.

De acuerdo con lo cual, el nombre de las calles no es un acto aislado, sino que el nombre o cambio de nombre de una calle debe cumplir con determinados lineamientos para poder asignarse pues es indispensable que las colonias y vías públicas de la Ciudad de México, cuenten con una nomenclatura

que además de ser precisa, exalte las tradiciones históricas de la nación, siendo así que el nombre de la calle a la que se refiere la actora, tiene el nombre del escritor y poeta ***** por la relevancia que tiene tal persona en la historia nacional y cultural de nuestro país, y de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y con los criterios para la asignación, revisión y modificación de nomenclatura contenidos en el Aviso por el cual se da conocer el manual específico de operación del Comité Delegacional de Nomenclatura, para la asignación, revisión y, en su caso, modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuando se asignen nombre de personas será *“siempre y cuando su trayectoria esté reconocida local, nacional o internacionalmente”*, lo cual no fue negado, controvertido ni desvirtuado por la accionante.

Siendo así que no obstante que la propuesta a registro se conforma por la denominación ***** es claro que reproduce la forma como es conocido el mencionado escritor y poeta ***** , sin consentimiento.

Aunado a lo anterior, aún y cuando lo que pretendiera el actor fuera registrar el nombre de la calle ***** y no así el nombre del reconocido escritor y poeta ***** , lo cierto es que al ser un seudónimo de éste, se actualiza de cualquier forma la prohibición a la que se refiere el artículo 90, fracción XII, de la ley de la materia, como correctamente determinó la autoridad demandada.

En otro orden de ideas, en cuanto al argumento relativo a que los productos que pretende registrar con su marca ***** corresponden a la clase ** que nada tienen que ver con el arte o la cultura y, por ende, no se podría vincular dicha marca con el reconocido escritor y poeta ***** mejor conocido como ***** , de igual forma resulta infundado, ya que la prohibición a la que se refiere el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que no serán registrables como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado, lo cual, tal y como se ha venido mencionado, se actualizó en la especie, sin que en ninguna parte de dicha prohibición se haga referencia a los productos o

servicios a los que se aplicaría la marca, por lo que independientemente del hecho que los productos que pretende proteger la actora con su marca se ubiquen en la clase ** internacional y no tengan relación con actividades artísticas o culturales, en la especie, se actualiza lo dispuesto en la invocada porción normativa.

Por otra parte, el argumento de la actora en cuanto a que el Instituto le ha otorgado marcas que se encuentran en el mismo supuesto como el caso de los registros que refiere, por lo que de no otorgarse el registro solicitado se transgrede el derecho de igualdad ante la ley, deviene infundado toda vez que, aún en el supuesto sin conceder de que dichas marcas se encuentren registradas y vigentes, ciertamente el estudio que se efectúa de las denominaciones marcarias es individual e independiente al otorgamiento de otros registros marcarios, y en los que se estudian las características particulares del caso, sin que exista una vinculación o imperativo legal que obligue a la autoridad a ceñirse en todos los casos a un determinado criterio.

Por lo anterior, la negativa del registro solicitado en el acto combatido no implica que se vulnere algún derecho o principio a la actora, en tanto que la autoridad está facultada para decidir sobre los registros solicitados atendiendo exclusivamente a las palabras o signos propuestos y corroborar si éstos son o no registrables, siendo que la autoridad debe llevar a cabo el estudio de las denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al caso concreto, motivando debidamente su conclusión, aunado al hecho de que como ha quedado determinado a lo largo de la presente resolución, el signo propuesto a registro efectivamente incurre en la causal de improcedencia establecida en el artículo 90, en su fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, al ser nombre del reconocido escritor y poeta ***** sin su consentimiento o el de sus familiares, lo cual no quedó desvirtuado por la parte actora.

Dicha conclusión no implica una violación a sus derechos constitucionales, como el de igualdad, toda vez que su solicitud fue tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, tal como fueron tramitadas otras solicitudes de registro que prosperaron en registros de marca como pueden ser los que cita en su demanda, sin que la diversidad de criterio implique un trato desigual por parte de la autoridad demandada, pues ello obedece más bien al análisis individual que cada solicitud de marca amerita.

Finalmente, por cuanto hace al argumento en cuanto a que la demandada no tomó en cuenta todos los aspectos expuestos en su escrito de

contestación al impedimento legal, el mismo resulta infundado ya que de la propia resolución impugnada se desprende que la autoridad sí dio respuesta a los argumentos planteados por la actora en su escrito de contestación al impedimento legal.

Además de lo hasta aquí señalado la actora no indica cuáles son los argumentos expuestos en su contestación al oficio de cita de impedimento legal que la autoridad dejó de analizar, así como la forma en que eso trascendió en sus defensas jurídicas o, en su caso, cuál de esos argumentos no fue estudiado, o bien, estudiado de manera deficiente, a fin de que esta Juzgadora estuviera en posibilidad de estudiarlo y, atendiendo precisamente a las pretensiones de la enjuiciante, esta Juzgadora corroboró la actualización del impedimento legal determinado en la resolución impugnada.

Por todo lo anterior, tomando en cuenta que la fracción XII, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, prohíbe que se registre como marca entre otros los NOMBRES de personas, sin el consentimiento de los interesados o si han fallecido el de sus familiares esto es en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado, y es el caso como consta en la resolución impugnada, sin que el actor lo desvirtúe, no cuenta con el consentimiento de los familiares del personaje cuyo nombre se pretende registrar como marca, es procedente se reconozca la validez de la resolución impugnada, al haberse configurado la hipótesis prevista en dicha disposición.

Así, para los suscritos, la determinación de la autoridad de negar el registro marcario es correcta, toda vez que en el cuerpo del presente fallo ha quedado acreditado que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XII, de la ley de la materia, al tratarse del nombre de una persona, con la que no se cuenta con el consentimiento del interesado, o al haber fallecido en su orden, del cónyuge, pariente consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

En este orden de ideas, es de reconocerse la validez del acto impugnado ya que en autos quedó demostrado que el signo cuyo registro

pretende la actora sí se ubica en la hipótesis de prohibición prevista en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, confirmando con ello la presunción de validez de la resolución impugnada en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

Notifíquese.

El presente fallo fue aprobado por mayoría de votos y firmado a favor por los Magistrados ÓSCAR ALBERTO ESTARDA CHÁVEZ y LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y en contra por el Magistrado JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, los cuales integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

ÓSCAR ALBERTO ESTARDA CHÁVEZ
Magistrado Instructor

LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ
Magistrada de la Primera Ponencia

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA
Magistrado de la Tercera Ponencia y Presidente de la Sala

RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON
Secretaria de Acuerdos quien da fe.
RBDE*

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: *datos personales de la parte actora, los datos relativos a la marca y productos a los que se aplica, por considerarse información comercial confidencial*, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma la secretaria de acuerdos que emite la presente.”