

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 la parte actora.

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

ACTOR

- a) La resolución impugnada debe ser declarada nula de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 en relación con el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por carecer de una debida fundamentación y motivación, de conformidad con el artículo 3º, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, derivado de una incorrecta interpretación y aplicación de lo dispuesto por los artículos 87, 88, 89, fracción I, y 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.
- b) La Consideración SEGUNDA del acto impugnado parte de una motivación arbitraria y subjetiva por parte de la autoridad, cuestión que la llevó a concluir ilegalmente que la marca propuesta a registro ***** ****** ******* ** *******, requiere de la autorización expresa por parte de algún tercero para ser otorgada, por ende, aplicó indebidamente la fracción XII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- c) El texto del artículo 90, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de marca número ******* ** **** ***** ** *******, no se actualiza como prohibición de registro para la marca propuesta, sino que, por el contrario, tal prohibición dista de ser aplicable, en tanto que el texto en ningún momento prevé las razones aducidas por la autoridad demandada dentro de la resolución impugnada para prohibir el registro de una marca, razón por la cual la actuación de la demandada resulta por



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2277/19-EPI-01-5

ACTOR: ***** ***** ***** ** *****

3

demás ilegal y contraria a lo dispuesto por la legislación administrativa y de propiedad industrial aplicable al caso concreto.

- d) El texto reformado del artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, posiblemente justificaría el actuar de la autoridad demandada y le dotaría de razón a la negativa de registro de marca propuesta; sin embargo, es preciso reiterar que el texto vigente al momento de la emisión de la negativa de registro, es aquel vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.
- e) Las exigencias formuladas por la autoridad demandada para obtener el registro de la marca solicitada rebasan lo estipulado por el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, la autoridad va más allá del texto normativo y de manera ilegal concluye que la prohibición referida se actualiza, violando así el principio de aplicación estricta que opera en materia administrativa.
- f) El artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial es omiso en establecer qué procede en caso de que la persona interesada haya fallecido y no sea posible obtener la autorización del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado, ya sea porque no existen o bien, porque también han fallecido, tal y como sucede en el caso concreto.
- g) La persona que utilizó en vida el seudónimo *** ***** ** fue ordenado sacerdote católico, no tuvo cónyuge ni descendencia alguna, lo cual resulta un hecho notorio debido a la fama mundial de la que gozaba, asimismo, sus padres fallecieron con anterioridad a él, mientras que sus hermanos lo hicieron a una temprana edad sin dejar descendencia alguna, por lo que no existen parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, así como parientes colaterales, ambos hasta

el cuarto grado, que estén en condiciones de otorgar la autorización para el otorgamiento como marca del seudónimo *** **** ***** **.

- h) La autoridad demandada actuó de manera ilegal al momento de emitir la resolución impugnada, toda vez que pretendió basarla en una prohibición de registro que no resulta aplicable, al señalar que la denominación se encuentra vinculada a la imagen de una persona y que por esa razón no era procedente el otorgamiento del registro de marca solicitado, lo cual resulta arbitrario, pues en ningún momento se solicitó la reproducción de la imagen de persona alguna, ni la multicitada fracción XII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que se prohibirá el registro como marca de una denominación que se encuentre vinculada con la imagen de una persona, sino que se limita a prohibir el registro como marca del retrato de una persona sin su autorización, más no menciona a los seudónimos vinculados con la imagen, razón por la cual la demandada se extralimitó en su actuar.
- i) Contrario a lo sostenido por la autoridad, el público consumidor conoce a la persona que en vida usó el seudónimo de *** **** ***** **, por lo que sabe que ha fallecido y no cuenta con cónyuge o herederos, por lo que resulta absurdo pensar que los servicios pretendidos serán confundidos con otros que sean prestados directamente por la persona *** **** ***** ** o que el público consumidor llegue a pensar que se trata de que los servicios cuentan con algún tipo de certificación.
- j) Actualmente existen diversos registros de marca otorgados por la autoridad que incluyen el nombre de una persona que ha fallecido y que no cuentan con cónyuge ni parientes consanguíneos en línea recta hasta el cuarto grado, ni parientes colaterales que se encuentren actualmente con vida, tal y como sucede en el caso en estudio, respecto de los cuales no le exigió a su titular el demostrar la autorización alguna para el otorgamiento del registro de su marca, ya que resultaba imposible obtener tal autorización, por lo que resulta procedente el registro del signo solicitado.
- k) Los registros marcarios que incluyen los nombres o seudónimos *** ****, *** ***** , *** ***** , ***** ***** , ***** ***** o ***** ***** son casos



análogos al que nos ocupa, en tanto que son personas que adquirieron fama mientras vivían por distintas causas y que actualmente es posible usar sus nombres como marcas, en virtud del tiempo transcurrido desde el cual se hicieron famosos o bien, por el hecho de que no existe persona alguna con vida para autorizar el otorgamiento del registro de tal nombre como marca.

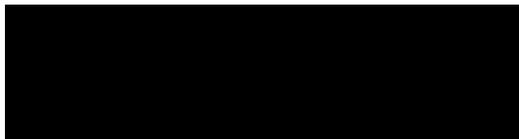
AUTORIDAD DEMANDADA

- a) Resulta un hecho notorio para todos los mexicanos que Juan Pablo II constituye el seudónimo que utilizó el sumo pontífice de la religión católica, por lo que el signo propuesto no es susceptible de registro, a menos que quien lo solicite cuente con las facultades para ello.
- b) Se actualizó debidamente lo señalado en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente al momento de la presentación de la solicitud de marca correspondiente, es decir, el 22 de marzo de 2017, siendo que las reformas a la ley en comento a las que hace referencia la parte actora son del 18 de mayo de 2018.

TERCERO.- ESTUDIO.

El actor pretende el registro del signo ***** , para proteger servicios de la clase 44 internacional consistentes en ***** , ***** , ***** * * * ***** ***** , ***** * ***** , ***** * ***** , ***** * ***** , ***** * ***** .

Signo propuesto a registro



La autoridad demandada concluyó que el signo propuesto no es registrable por actualizar la prohibición prevista en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial que establece:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

[...]

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el 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;

[...]

La litis en este caso se sitúa en determinar si el signo propuesto a registro por la actora actualiza alguna de las hipótesis de prohibición previstas en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, si la marca cuyo registro se solicita es un nombre, seudónimo, firma o retrato de alguna persona y si se puede acceder al registro de tal marca sin el cumplimiento de la condición que tal disposición contempla como excepción.

A) CARGA PROBATORIA

La autoridad demandada resolvió negar el registro de la marca propuesta en razón de que el signo en comento se integra del seudónimo **** ***, usado por la persona de nombre **** ***, sin haber acreditado por ningún medio contar con la autorización del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambas hasta el cuarto grado, en virtud de que como es bien sabido –sin ser un hecho controvertido–, el titular del seudónimo de **** *** (**** ***) ha fallecido.

Al respecto, no debe soslayarse que constituye una regla procesal general la estipulación que sostiene que quien afirma algo está obligado a probarlo, en este caso, la actora no atendió tal carga pues se limitó a realizar una serie de afirmaciones que pretende sustentar invocando el contenido de una página de Internet, ****.***** _ ***, sin



que se indique la fuente y/o autor y/o responsable del contenido de la información contenida en tal página.

Lo anterior aunado a que no exhibe algún medio de prueba idóneo que demuestre que no existe algún pariente de ***** ***** ***** en los términos que establece el precepto referido. Máxime que, como el propio actor reconoce, la persona que utilizó la denominación o seudónimo de ***** ***** ** gozaba con fama o reconocimiento mundial, por lo que pudo haber ofrecido medios de convicción idóneos para acreditar que no existía persona viva que se encontrara en los supuestos de la fracción en estudio para otorgar la autorización correspondiente.

Es decir, si bien es un hecho notorio que quien utilizó en el ejercicio de su encargo político-eclesiástico la denominación de ***** ***** ** ha fallecido y que no tenía padres, cónyuge o descendencia, no reviste la misma naturaleza de notoriedad la información sobre sus parientes colaterales hasta el cuarto grado, por lo que su ausencia debía acreditarse por algo más que una página de información general en internet.

B) INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XII.

El actor sostiene que las exigencias formuladas por la autoridad demandada para efectos de la obtención del registro marcario solicitado rebasan lo estipulado en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues va más allá del texto normativo, violando así el principio de aplicación estricta que opera en materia administrativa.

Lo anterior lo estima así al señalar que tal supuesto de negativa de marca es omiso en establecer lo que procede en caso de que la persona a la que pertenece el nombre, seudónimo, firma o retrato que la disposición protege haya fallecido y no sea posible obtener la autorización del

cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, hasta el cuarto grado, ya sea porque no existen o bien, porque también han fallecido, situación que a su juicio sucede en la especie.

No obstante, ante la laguna que sugiere el actor no propone el mecanismo o técnica de integración del derecho con el que habría de ser colmada; en efecto, no hace referencia a norma alguna que en caso de ser aplicada al caso que nos ocupa por analogía, mayoría de razón o algún otro recurso hermenéutico nos conduzca a la solución que pretende.

Ante la negativa de la autoridad, el interesado se limita a señalar que ésta ha rebasado lo estipulado en el dispositivo legal aplicable en perjuicio del principio de "aplicación estricta", no obstante, al hacerlo revela una inconsistencia en su línea de argumentación toda vez que resulta pertinente recurrir al referido principio de aplicación estricta cuando la norma nos da la respuesta para resolver el asunto, pero su invocación es incompatible con la existencia de una regla que, a decir del propio actor, no prevé la respuesta ante las circunstancias que presenta el caso.

Es decir, ante la supuesta imposibilidad del cumplimiento de la condición estipulada en la disposición como excepción a la restricción de acceder a alguno de los elementos del derecho a la personalidad que se protege (la autorización), el actor pretende, sin aportar elementos que así lo justifiquen, que el artículo 90, fracción XII, le otorga la prerrogativa de acceder de manera automática a la utilización como marca del nombre o seudónimo que la propia disposición resguarda.

Lo anterior es relevante toda vez que al intentar registrar como marca la denominación que comprende la referencia a **** *****, usada como "nombre real" (*regal name*) para ejercer su pontificado por *****,¹ se manifiesta el ánimo de apropiarse en beneficio propio y de manera exclusiva de un elemento de la personalidad que es precisamente el bien jurídico principal que ampara la disposición legal que nos ocupa:

¹ Lo anterior se señala tomando en consideración que la forma de gobierno del Estado Vaticano es el de una monarquía absoluta, de carácter electivo.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2277/19-EPI-01-5

ACTOR: *****

9

"En el caso de la presente hipótesis, podemos considerar que la razón básica de rechazo 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 al individuo.

Por otro lado, en el caso de personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicaría una injustificada conducta el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche en su beneficio".²

Desde nuestro punto de vista la pretensión del actor es infundada y la laguna u omisión que señala no existe, de tal manera que al atender la naturaleza de la disposición y los bienes jurídicos que protege es posible arribar a una interpretación que nos permite dar respuesta al problema jurídico planteado en sentido contrario.

Como se señala en la cita doctrinal referida, el artículo 90, fracción XII, es una disposición que a través de una prohibición para el otorgamiento del registro de marca protege una serie de derechos de la personalidad, no obstante, prevé un supuesto de excepción a la regla general, a saber la obtención de una autorización, ya sea por el titular del derecho protegido o por algunos de sus parientes; lo anterior al entenderse que en el caso de que se cuente con tal autorización para utilizar con fines comerciales un nombre, seudónimo, firma o fotografía, los sujetos beneficiarios de la prohibición han dado su consentimiento, presumiblemente a cambio de algún beneficio.

Es decir, estamos ante una disposición que prevé la protección de un derecho y, en esos casos, cualquier excepción debe ser interpretada de manera restrictiva:

² JALIFE Daher, Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, Tercera Edición, México 2012, p. 470.

“Muchas personas, cuando ven normas que contienen excepciones, tienden a darles un alcance de regla general, siendo que la regla es exactamente la contraria, puesto que de otra manera lo excepcional se vuelve general. Pensemos en el caso de los derechos fundamentales. Si usted encuentra una norma que consagra una excepción a la misma debe interpretarla restrictivamente, no en forma amplia, pues eso conllevaría negar el Derecho. Y no me refiero al in dubio pro libertate (entre dos interpretaciones de una norma debe preferirse aquella que supone mayor beneficio), sino a la forma de interpretar una excepción.”³

El que la persona cuyo derecho se protege con la prohibición haya fallecido, e incluso, suponiendo sin conceder que las afirmaciones de la actora al respecto fueran ciertas, sus parientes no existieran por cualquier causa, no convierte el prestigio de su nombre, seudónimo, firma o retrato en bienes vacantes susceptibles de apropiación, sino por lo contrario, la consecuencia es que se mantiene la protección a tales derechos de manera *post-mortem*, al menos en tanto que se mantenga su reconocimiento público; se trata de un supuesto que suele suceder al tratarse de derechos de la personalidad y que queda en el ámbito competencial del legislador, independientemente del grado de claridad con el que lo haya establecido.⁴

El otro bien jurídico que protege el artículo 90, fracción XII, es uno que comparte con el resto de las fracciones que establecen restricciones al registro de marcas, el cual anima a toda la Ley de la Propiedad Industrial, y que es el de premiar la creatividad a la vez de reprimir la utilización o provecho de la fama o crédito ajeno en las actividades de industria y comercio.

En efecto, la marca es el símbolo distintivo que identifica en la generalidad del mercado la calidad, prestigio y demás características y

³ ROSALES, Carlos Manuel, *La excepción ratifica la regla. Consideraciones sobre la coercibilidad y la generalidad de la norma*. FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva época. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Vol. 20, N°. 2, 2017, pp. 229-240.

⁴ Sobre la protección de los derechos de la personalidad más allá de la muerte puede consultarse a Eduardo de la Parra, *El derecho a la propia imagen*, pp. 163 y siguientes.



circunstancias diferenciales de los productos o servicios que introduce al mercado el titular de la misma. Por ello, las limitaciones al registro de marca constituyen una prevención a la utilización de signos que otorguen a quienes los solicitan una ventaja inmerecida respecto de sus competidores o que desinformen o produzcan confusión entre el público consumidor.

Es precisamente por este aspecto que la autoridad, previendo la posibilidad de que el público, al identificar los servicios del solicitante del registro con la persona de ***** ***** ***** , de amplio reconocimiento y aprecio en México en particular bajo la denominación de ***** ***** **, ha negado la utilización del nombre o seudónimo de una persona, en el caso de fama y prestigio, para evitar un riesgo de asociación no sólo con él, sino también, aprovechando el fervor o devoción del público, con la institución religiosa a la que perteneció y que gobernó: la Iglesia Católica.

Por lo anterior se sostiene que el artículo 90, fracción II, no es omiso en prever la regla aplicable o solución para el caso de que la condición que establece como excepción (autorización) no pueda realizarse, y que la interpretación que se sostiene es acorde con los dos aspectos esenciales que protege, el respeto a los derechos de la personalidad de las personas, así como asegurar que sólo se registren aquellas marcas que distingan los productos y servicios que ofrecen al público de manera creativa y fidedigna.

C) REGISTRO DE MARCAS SEMEJANTES

Con relación al argumento del actor relativo a que la autoridad ha otorgado diversos registros marcarios que se encuentran en condiciones similares, respecto de los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no exigió a sus titulares demostrar la autorización para su otorgamiento, por resultar imposible obtener tal autorización, tales son los

casos de las marcas *** **** , *** ***** , *** ***** , ***** ***** , ***** o ***** ***** , sosteniendo que en virtud de ello, procede el otorgamiento del registro solicitado, resulta infundado.

Lo anterior porque suponiendo sin conceder que hubiera registrado varios signos en condiciones similares a la propuesta a registro, lo cierto es que al momento de someterse a su análisis un signo que se propone a registro se realiza en cada caso un examen de forma y uno de fondo a fin de determinar la procedencia del registro, es decir, el examen de las marcas propuestas a registro se lleva a cabo de manera individual, sin importar si se han registrado o publicado otras solicitudes similares.

En tal virtud, no existe obligación por parte de la autoridad demandada para registrar el signo propuesto por la actora de haberse concedido previamente a otros que a juicio del actor presentan similares condiciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, con número de registro 231561, de rubro "MARCAS. SU REGISTRO ES EN FORMA INDIVIDUAL"⁵.

El trato igualitario en el procedimiento se presentó al haber dado trámite a su solicitud de registro, haberse dado la oportunidad a la actora de pronunciarse respecto del impedimento legal encontrado, y al haberse emitido una resolución fundada y motivada en que se sustenta la negativa de registro.

En ese tenor, al resolver la solicitud planteada por el actor la autoridad actuó de conformidad con las facultades previstas en los artículos 1º, 2º, 6º, 87, 88, 90, fracción XII, 122 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.

D) POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN

De la lectura integral que se realiza al acto impugnado se advierte que al resolver la autoridad señaló el precepto legal aplicable al caso,

⁵ Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, enero-junio de 1988, página 405.



específicamente el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, al sostener que la marca propuesta se conforma por la denominación ***** **** ***** ** *******, la cual alude directamente al nombre empleado por ******* ***** ******* durante su pontificado en vez del propio, razón por la cual cualquier inconsistencia por parte de la autoridad no trascendió al sentido del fallo ni lo dejó en estado de indefensión.

No es óbice para considerar lo anterior que el actor sostenga que el público consumidor conoce a la persona que en vida usó el seudónimo ******* ***** **** y tiene conocimiento de que el mismo ya falleció, por lo que los servicios que ampararía la marca no podrían considerarse que cuentan con algún tipo de certificación. Se olvida señalar que se trata de una persona ligada a la ******* ******* y que con la denominación se apela al sentimiento de simpatía y prestigio que en el país gozaba ********* y de la cual se pretende obtener un beneficio.

Como sostuvo la autoridad, el signo solicitado se compone de la denominación ***** **** ***** ** * *******, la cual actualiza la prohibición prevista en el artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad, por cuanto hace al elemento ****** ***** ****, pues constituye la forma de identificación que utilizó el ****** ***** ** ** ***** *******, por lo que los servicios solicitados pueden asociarse con tal figura católica al ser ampliamente conocida.

En esta tesitura, para esta Sala lo procedente es reconocer la validez de la resolución impugnada de conformidad con el artículo 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que los argumentos de la actora fueron infundados para desvirtuar la presunción de legalidad que le asiste en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

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

RESUELVE

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

Notifíquese a las partes.

El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que 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.

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA.

RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON
Secretaria de Acuerdos

jih

“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 -actor, terceros interesados-, así como los datos relativos a los registros marcarios, patentes, diseños industriales y modelos, así como los productos a los que se aplican e imágenes, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”