



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1431/19-EPI-01-8

ACTOR: LUIS ALBERTO ALCARAZ LÓPEZ



Ciudad de México a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Integrada la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados que la componen ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA y HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad en los términos siguientes:

RESULTANDO

1º.- Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el día 20 de mayo de 2019 compareció LUIS ALBERTO ALCARAZ LÓPEZ a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con código de barras 20190002174 de 7 de enero de 2019, emitida por el Coordinador Departamental de Examen de Marcas C del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual resolvió negar el registro de marca contenido en la solicitud 1851351.

2º.- Mediante proveído de 27 de junio de 2019 se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la autoridad para que en el término de ley formulara su contestación.

3º.- Al encontrarse concluida la sustanciación del juicio, toda vez que no existe cuestión pendiente de proveer, 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.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA. Esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 3, fracción XII, 28, fracción III y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 50, fracción I, de su reglamento. 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 autoridad realiza una inexacta aplicación de la norma, indebida fundamentación y motivación en su examen de fondo a la solicitud de registro de marca.
- b) La autoridad realiza una indebida interpretación al artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial al manifestar que la propuesta se encuentra en la prohibición prevista en ese artículo al estar conceptualizada como una forma vulgar y despectiva para referirse a una persona muy floja.
- c) Para que una marca caiga en ese supuesto debe contener connotaciones alusivas a productos prohibidos en su preparación, siembra, adquisición, comercio, empleo, uso y consumo en el territorio nacional.
- d) La autoridad debió realizar un estudio global de la marca y el producto en el que se aplica dicho signo distintivo, determinando si en el caso la palabra y el producto concuerdan con una connotación que pueda inducir al consumidor a realizar actos de flojera u holgazanería.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1431/19-EPI-01-8

ACTOR: LUIS ALBERTO ALCARAZ LÓPEZ



- e) La autoridad no realiza una debida conceptualización de la marca al no tomar en cuenta la totalidad de los elementos que tuvo a su disposición para resolver la procedencia o improcedencia de su registro.
- f) Se explicó a la autoridad que el producto se trataba de un dulce en forma de huevo pero que era un gran huevo atendiendo a los elementos literales de la marca, así como los elementos que la componen, y aún al explicar al Instituto demandado el significado de la propuesta, optó por negar el registro.

AUTORIDAD

- a) La determinación de la autoridad no es producto de una ocurrencia o de algún juicio subjetivo sino que es consecuencia de una prohibición expresamente contemplada en la norma.
- b) Es la construcción artificial elaborada con un fonema considerado en nuestra nación como una palabra malsonante, grosería, vocablo ofensivo, vulgaridad, majadería o insulto y al estar acompañada de otra voz, hace alusión claramente ofensiva tachando a una persona como extremadamente floja, holgazana, descuidada o negligente, lenguaje ofensivo e insultante en nuestra sociedad.
- c) Es patente que el uso de un lenguaje ofensivo e insultante para intentar distinguir productos o servicios dentro del comercio, pretendido ser empleado en diferentes actores que no guardan mayores relaciones de confianza, amistad, familiaridad ni intimidad, como son las suscitadas entre productores y

consumidores, o bien entre competidores del mismo ramo o proveedores y distribuidores deviene incorrecta, irrespetuosa, agresiva y, por lo tanto, inmoral.

TERCERO.- ESTUDIO.

Con el signo MEGA HUEVÓN se pretenden amparar productos de la clase 30 internacional, consistentes en: CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUSTITUTOS DEL CAFÉ; HARINA Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, DULCES, HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVO PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.

La autoridad negó el registro de marca solicitado por el actor porque a su consideración se actualizó el impedimento legal contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, que prevé que no se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esa ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

La litis consiste en determinar la legalidad del acto impugnado al negar el registro marcario solicitado por la actora, en concreto, verificar si la autoridad motivó y fundó correctamente el examen de fondo en el sentido de que el registro marcario que se solicita sería contrario, en particular, a la moral y a las buenas costumbres.

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; B) inmoralidad de la marca sujeta a registro, y C) el carácter polisémico de la marca sujeta a registro.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA



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:

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.

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

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

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.

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.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

7

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1431/19-EPI-01-8

ACTOR: LUIS ALBERTO ALCARAZ LÓPEZ



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 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

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

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.

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

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

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 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.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1431/19-EPI-01-8

ACTOR: LUIS ALBERTO ALCARAZ LÓPEZ



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

B) Inmoralidad de la marca sujeta a registro

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 Es precisamente esta

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.

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.

tesis, que data de 1954, una de las que la autoridad cita en apoyo de su determinación.

Desde nuestro punto de vista el señalamiento de que las conductas que se estimen contrarias a las buenas costumbres serán aquellas que "hieran" a la moralidad, se entiende a la moral pública, requiere ser matizada por general, sobre todo cuando se acompaña de la argumentación en el sentido de que puede ocasionar rechazo u ofender a sectores de la población:

Castigar a las personas por causar este tipo de sufrimiento sería equivalente a castigarlas simplemente porque otros se oponen a lo que hacen; y la única libertad que podría coexistir con esta amplitud del principio... es la libertad de hacer aquello a lo que nadie seriamente se opondría. Tal libertad, sencillamente, no tiene ningún valor.¹⁶

En efecto, de las afirmaciones en el sentido de que el empleo de los términos de la marca propuesta 1) "puede chocar u ofender la sensibilidad de muchas personas", 2) "tiene una connotación de carácter negativo", 3) "está conceptualizada de una forma vulgar y despectiva", y 4) "elaborada con un fonema considerado en nuestra nación como una palabra malsonante", no se sigue de manera necesaria, como sostiene la autoridad en su resolución, que atenta o "choca abiertamente contra la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres".

Debe considerarse que nos encontramos ante términos cuyo grado de tolerancia o aceptación, de la misma manera que la propia moralidad pública, es susceptible de variación en el tiempo, sin que esto amenace la coexistencia pacífica o la existencia de las sociedades.

En este orden de ideas, creemos que el grado de "atentado" o "herida" a la moralidad debe ser uno de carácter excepcional o extraordinario, más

¹⁶ H. L. A. Hart, *Derecho, libertad y moralidad*, Dykinson, 2006, p. 135.


TFJA

 TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA


allá de la sensibilidad media del consumidor, para centrarse en una determinación que valore si los términos empleados (orden público, moral y buenas costumbres) pueden llegar a afectar exigencias morales de carácter fundamental, como se sostiene en criterios jurisdiccionales más recientes:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.
FORMA EN QUE LA "MORAL" O "LAS BUENAS COSTUMBRES",
PUEDEN CONSTITUIR RESTRICCIONES LEGÍTIMAS A DICHS
DERECHOS FUNDAMENTALES.

Si bien es cierto que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como límite a la libertad de expresión y el derecho a la información "el ataque a la moral", y que el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 1830, define ese hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden público o a las "buenas costumbres", también lo es que los límites a aquéllos constituyen la excepción a la regla y, como tales, deben interpretarse en forma restrictiva. Así, atendiendo al carácter abstracto e indefinido que tienen los conceptos de "moral" y "buenas costumbres", así como a su mutabilidad, porque cambian constantemente desde una perspectiva social y de persona a persona, debe determinarse la medida y el alcance en que éstos pueden constituir restricciones legítimas a la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, con base en la doctrina desarrollada por este alto tribunal, las restricciones a los derechos fundamentales no deben ser arbitrarias, sino que deben perseguir finalidades constitucionalmente válidas, ser necesarias para su consecución y proporcionales, esto es, la persecución de ese objetivo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de los otros derechos fundamentales. Ahora bien, lo que debe entenderse por "moral" o por "buenas costumbres", no puede identificarse con las normas culturales que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe constreñirse al concepto de moral "pública", entendida como el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el término "moral" o "buenas

costumbres" en forma más extensa, o apelando a lo que consideran las mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los derechos fundamentales de las minorías, y resultaría contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que la moral pública varía ampliamente, por lo que no existe un principio aplicable universalmente; sin embargo, ha agregado que toda restricción a la libertad de expresión no sólo debe justificarse en la protección de un objetivo legítimo -la moral pública-, sino que también debe acreditarse que la medida sea necesaria para lograr ese objetivo. Asimismo, el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha señalado que las restricciones a la libertad de expresión no deben de aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intolerancia, sino que deben protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que incomoden a las mayorías. Por lo tanto, debe distinguirse entre el fomento a la conducta inmoral, que puede ser un motivo legítimo para la aplicación de restricciones, y la expresión de opiniones disidentes o la ruptura de tabúes. En conclusión, la determinación del concepto de "moral" o "buenas costumbres", como límite a los derechos a la libertad de expresión y de información, no puede ser exclusivamente valorativa, ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar plenamente justificada, sin limitarlos innecesariamente.¹⁷

Lo anterior implica que pueden legítimamente coexistir diversos ideales de vida personal, considerados intrínsecamente valiosos por uno o varios individuos de la sociedad, sin la necesidad de que pretendan imponerse coercitivamente unos sobre los otros o forzar su aceptación por parte de quienes no profesan alguna preferencia moral particular sobre algún tema: "Normalmente, en la vida social no puede perseguirse un único valor o un solo objetivo moral, que no se perturbe por la necesidad de compromiso con otros valores u objetivos."¹⁸

Si el recurso al legalismo moral ya por sí es cuestionable en una sociedad democrática liberal, lo es más cuando se erige como argumento para imponer preferencias morales o parámetros de conducta virtuosa que no

¹⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Tesis: 1a. L/2014 (10a.). Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Materia(s): Constitucional, Civil. Tipo: Tesis Aislada

¹⁸ H. L. A. Hart, *Derecho, libertad y moralidad*, Dykinson, 2006, p. 128.

**TFJA**TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVASALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1431/19-EPI-01-8

ACTOR: LUIS ALBERTO ALCARAZ LÓPEZ



resultan indispensables para mantener la convivencia en sociedades complejas, multiétnicas, tolerantes y plurales.

En particular en una sociedad como la mexicana en la que el ordenamiento constitucional prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, en la que queda prohibida toda discriminación motivada por la religión, las opiniones y las preferencias sexuales; con una educación que tiene por mandato combatir los fanatismos y los prejuicios, a la vez que fomentar la diversidad cultural y en la que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición.

Al amparo de lo expresado es de concluirse que el acto administrativo que se impugna recurre a una noción extremadamente amplia de la palabra "moralidad" para tachar de contraria a ella el término en cuestión.

C) Carácter polisémico de la marca sujeta a registro

La autoridad negó el registro de la marca "MEGA HUEVÓN" al considerar que el signo propuesto se conforma por dos palabras que refieren de forma despectiva a alguien como muy perezoso o muy imbécil.

Lo anterior deja de lado, como señala el actor, que el término "huevón" es uno de carácter ambiguo o polisémico, es decir, que tiene más de un significado, sin que se limiten éstos a ideas de índole peyorativa.

En el idioma español los aumentativos se forman añadiendo los sufijos -ón, -azo, -ote, -achón, -ejón, -errón, -erón, -etón y -atón a nombres, adjetivos e incluso verbos. Como la propia palabra indica, se usan para

agrandar, expresar generalmente algo de gran tamaño o hablar sobre algo que tiene gran importancia, de donde se tiene que la palabra HUEVÓN también tiene como significado ser el aumentativo de la palabra HUEVO.¹⁹

En el mismo sentido, "mega" significa "grande" o "amplificación" según lo estima en el mismo diccionario al que acude la autoridad,²⁰ lo que ligado a los productos a los que pretende unir el signo distintivo la actora, una golosina en forma de huevo y que es de gran tamaño, da como resultado lo pertinente de la combinación de palabras empleadas para significarlos.

De lo anterior se advierte que la frase MEGA HUEVÓN no tiene como único significado el ser un término para referirse de forma insultante o grosera como lo refiere la autoridad.

Que la palabra tenga más de un significado y que uno de ellos tenga relación con nociones despectivas o malsonantes no es razón suficiente para negar su registro, como sostiene la autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 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).²¹

En particular, cabe destacar de la citada tesis lo siguiente, por resultar aplicable al apartado que se desarrolla:

Una marca es registrable, aun cuando el uso de una de las palabras que forman parte de su denominación resulte malsonante si, por

¹⁹ Práctica Español, <https://www.practicaespanol.com/los-aumentativos-en-espanol/>.

²⁰ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, tomo II, Espasa Calpe, 2001, p. 1479.

²¹ Tesis I. 4º. A. 166 A (10º.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio 2019, Tomo VI, p. 5205.


TFJA

 TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA


las diversas acepciones que ésta tiene, no necesariamente es contraria a la moral, a las buenas costumbres ni al orden público, para lo cual, deberá atenderse a cada caso concreto... En consecuencia, debe permitirse el registro de una marca, 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 lo cual, a su vez, protege la creatividad de expresiones que, en el mundo de los negocios, son eficaces para llamar la atención y útiles para fines comerciales; considerar lo contrario, implicaría hacer valer como concepto de orden público las preferencias lingüísticas de la autoridad administrativa en turno y censurar un uso del lenguaje.

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 4 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.

Así mismo, se observa que ha apreciado los hechos dando preferencia, entre los distintos significados de un vocablo que forma la frase que se somete a registro, a aquéllos que pudieran tener una carga negativa para ligarlo a la interpretación más amplia posible de los conceptos de moral y buenas costumbres, en perjuicio del solicitante lo que, en este caso, más que proteger a la moralidad pública, va en detrimento de la creatividad y del ingenio que fomenta y protege la ley.

En las relatadas consideraciones, resultan 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 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 MEGA HUEVÓN solicitado en el expediente número 1851351.

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.

Resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos hechos valer por el actor en su escrito de demanda, toda vez que, al haberse declarado la nulidad de la resolución impugnada y de la previamente recurrida, 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"²².

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:

²² Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, de mayo de 2002, página 924.

RESUELVE

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


NOTIFÍQUESE.

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 que da fe.


ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ
Magistrado Instructor


HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ


JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA.


TANIA MONROY CAUDILLO
Secretaria de Acuerdos quien da fe.
TMC*

