



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****



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 como instructor del juicio, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA y HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe, Licenciada RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON, se procede a dictar sentencia en el presente juicio de nulidad en los términos siguientes:

RESULTANDO

1°.- Mediante acuerdo del 5 de agosto de 2019 se tuvo por admitida la demanda presentada por el apoderado legal de ***** , en la que impugnó la resolución de fecha 24 de abril de 2019 por la que la Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos 'B' del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirmó la resolución de 23 de octubre de 2018 que negó el registro de la marca ***** tramitada en el expediente *****; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por el actor en los términos del acuerdo precisado.

2°.- Mediante Acuerdo del 12 de noviembre de 2019 se tuvo por admitida la contestación de demanda presentada por la autoridad demandada, así como las pruebas que ofreció en los términos del citado acuerdo.

3°.- 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.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA. Esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 3°, fracción XIII, 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 palabra ***** no puede ser considerada como un vocablo y/o concepto que actualmente, en nuestra sociedad, por sí mismo sea contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público y por ello sea válido negar su registro marcario con base en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, en razón de que el uso de la palabra en nuestro país es una acepción equívoca, ya que no necesariamente atiende a un solo significado, sino que suele ser utilizada de diversas formas, según el lugar, el tiempo, la circunstancia y el contexto en el que sea utilizada.
- b) Fue incorrecto que la autoridad demandada se enfocara únicamente en tomar la palabra como una referencia vulgar a una parte del cuerpo, sin observar que la connotación de esa palabra en la mayoría de los diccionarios de la lengua española la definen como la extremidad inferior o posterior de algunas cosas, cuestión que debió ser concatenada por la demandada, específicamente con los productos que se pretenden amparar, esto es bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y vinos, en particular la oferta de vinos de mesa conocidos como fusión y que se componen de la mezcla de vinos preparados con base a diversas uvas.
- c) La denominación ***** no expresa al público consumidor promedio una frase malsonante para referirse a una parte del cuerpo humano, porque va encaminada a evocar la mezcla de diferentes vinos que quedan en la extremidad inferior o posterior de una barrica.
- d) Con base en el hecho de que las palabras tienden tanto a evolucionar como a involucionar, sería incongruente no considerar que lo que antes se encontraba en un estado de tabú o prohibición, ahora se considera normal o aceptado.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****

3



- e) La autoridad demandada no debe inobservar los precedentes de sus resoluciones en casos análogos, en virtud de que, si bien cada marca requiere un estudio individualizado, también lo es que se debe hacer mención de los precedentes que pudieran encuadrar en la misma hipótesis como el caso de las marcas vigentes y señaladas durante la consecución del procedimiento administrativo.
- f) La autoridad pretende hacer valer como orden público sus preferencias lingüísticas, uso protocolario del lenguaje y censurar un aparente uso incorrecto de este, cuando se ha dicho, la palabra ***** tiene varias acepciones que no siempre tienen la intención de ofender, aunado a que, en la actualidad, la palabra es utilizada con suma frecuencia y aprobada generalmente en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, por lo que, el concepto de orden público no puede llegar al extremo de censurar o limitar la libertad de expresión en el registro de una marca.

AUTORIDAD DEMANDADA

- a) Las consideraciones del actor tienen sustento en juicios de valor erróneos, toda vez que la resolución impugnada fue emitida con estricto apego a derecho, con fundamento en las leyes aplicables al caso en concreto y basando el análisis de la marca en las reglas establecidas tanto en la doctrina y jurisprudencias aplicables, ya que el signo propuesto a registro ***** encuadra en el supuesto del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial.
- b) El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial contempla los conceptos de moral, buenas costumbres y orden público, y si bien éstos son muy amplios y pueden llegar a ser considerados como "subjetivos", también es cierto que cada uno de ellos tiene una definición reconocida y aceptada por la doctrina, lo que permite valorar si existen circunstancias que encuadren en dichas acepciones, como en el caso de la marca *****.
- c) El interés del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el ánimo de los creadores de la propia Ley de la Propiedad Industrial, consiste en propiciar e

impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios que circulan en la industria y en el comercio dentro del territorio nacional, conforme a los intereses de los consumidores, previniendo los actos que constituyan una alteración del orden público, la conciencia moral colectiva y las buenas costumbres, siendo procedente negar el registro del signo solicitado, en tanto que se integra de un elemento nominativo (*****) que representa ideológicamente un concepto contrario a la moral, orden público y a las buenas costumbres.

TERCERO.- ESTUDIO.

El signo ***** propuesto por el actor para su registro pretende amparar productos de la clase 33 internacional, consistentes en: ***** *****
***** *****.

La autoridad confirmó la negativa del registro de marca solicitado por el actor en virtud de que a su consideración se actualizó el impedimento legal contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que determinó que el signo propuesto resulta contrario a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

La litis en este caso se sitúa en determinar si el signo propuesto a registro por el actor es contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres, tal y como determinó la autoridad, lo que actualizaría los supuestos establecidos en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial.

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.

A) Orden público, moral y buenas costumbres

Orden público



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

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

5



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

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

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.

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



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****

7



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

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:

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.

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 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

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.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****

9



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 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

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.

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) "transmite una connotación negativa de desprecio o poco respeto", 2) "suena mal", 3) "el uso coloquial del vocablo... puede cobrar distintos sentidos, sin que sea necesariamente el de una expresión de cariño o aprecio", 4) "no tiene necesariamente una connotación positiva", 5) "resulta vulgar dentro del lenguaje ordinario", y 6) "no es un vocablo que se utilice en un acto protocolario, formal o solemne", no se sigue de manera necesaria, como sostiene la autoridad en su resolución, que este tipo de signos "contravienen abiertamente 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 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 DICHOS
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

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



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****



11

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

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

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 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

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



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****



La autoridad confirmó la negativa del registro de la marca "*****" para amparar productos de la clase 33 internacional, específicamente, ***** ***** *****; *****; *****; al considerar que el signo propuesto se conforma del diminutivo del término "*****", que es utilizado de forma insultante o grosera para referirse a una parte del cuerpo humano, asimismo, tal palabra es utilizada en muchas ocasiones en expresiones vulgares y malsonantes, con su propia definición.

Lo anterior deja de lado, como señala el actor, que el término "culitos" y el diverso "culo", del cual deriva, son de carácter ambiguo o polisémico, es decir, que tienen más de un significado, sin que se limiten éstos a ideas de índole peyorativa o que pudieran llegar a considerarse groseras.

El *Diccionario de la Lengua Española* presenta, entre otros los siguientes significados del término "culo": 1) Conjunto de las dos nalgas, 2) En algunos animales, zona carnosa que rodea el ano, 3) Extremidad inferior o posterior de algunas cosas. Culo del pepino, del vaso, y 4) Escasa porción de líquido que se sirve en un vaso o queda en el fondo de un recipiente.¹⁹

De conformidad con el *Diccionario del Uso del Español* de María Moliner, la palabra tiene la siguiente acepción: "Nombre vulgar aplicado a las "nalgas" de las personas, a las ancas de los animales o a la parte semejante de cualquier animal. Se aplica, igualmente en lenguaje vulgar, al suelo de una vasija."²⁰

Si significado etimológico no tiene relación con alguna idea ofensiva y se acerca más bien a la connotación que alega el actor para el diminutivo del término: "-culo (sufijo átono) 'pequeño', terminación diminutiva, como en *artículo, cálculo, círculo, opúsculo, ventrículo*: latín *-culum*, acusativo de -

¹⁹ *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, tomo I, Espasa Calpe, 2001, pp. 712 y 713.

²⁰ *Diccionario del Uso del Español*, María Moliner, Editorial Gredos, 1970, p. 838.

culus (masculino) y de *-cullum* (neutro) 'pequeño' (también = 'algo' o 'un poco'..."²¹

El propio *Diccionario del Uso del Español* de María Moliner, en su versión más actualizada, ya contiene de manera independiente el término "*****" que asemeja al diverso de "culín": "Dim. De culo. Pequeña cantidad de bebida que queda en el fondo del vaso, copa, etc.: 'Anda, bébete ese culín, que me llevo la copa'. = *****." "culito m. inf. Culín."²²

De lo anterior se advierte que la palabra "*****" no tiene como único significado el ser un término malsonante o grosero como lo refiere la autoridad.

Los significados a que se ha hecho referencia, relacionados con los productos a los que pretende unir el signo distintivo la actora, bebidas alcohólicas-vinos, da como resultado lo pertinente de la combinación de palabras empleadas para significarlos.

Que la palabra sujeta a registro tenga más de un significado y que alguno o algunos de ellos tengan, a juicio de la autoridad, relación con nociones vulgares, groseras o malsonantes no es razón suficiente para negar su registro. 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).²³

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

²¹ *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española*, Guido Gómez de Silva, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 200.

²² *Diccionario del Uso del Español*, María Moliner, Editorial Gredos, 2016, p. 758.

²³ Tesis I. 4º. A. 166 A (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio 2019, Tomo VI, p. 5205.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****

15



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

Así mismo, se observa que ha apreciado los hechos dando preferencia, entre los distintos significados de un vocablo que forma la marca 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, al haber resultado 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 ***** solicitado en el expediente número *****.

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, 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"²⁴.

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 y del acto recurrido para los efectos precisados en la última parte considerativa de esta sentencia.

²⁴ Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, de mayo de 2002, página 924.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1608/19-EPI-01-5

ACTOR: *****



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 quien da fe

“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.”