



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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



Ciudad de México a veintitrés 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, HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe, Licenciada BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, se procede a dictar sentencia en el presente juicio de nulidad en los términos siguientes:

RESULTANDO

1°.- Mediante acuerdo del 5 de junio de 2019 se tuvo por admitida la demanda presentada por la apoderada legal de ***** ** ***** ** ***** ** ***** **, en la que impugnó la resolución por la que el Coordinador Departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la marca ***** tramitada en el expediente ***** , asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la actora en los términos del acuerdo precisado.

2°.- Por acuerdo del 20 de agosto de 2019 se tuvo por admitida la contestación de demanda presentada por la autoridad demandada, las pruebas que ofreció en los términos del citado acuerdo y se concedió término a las partes para formular sus alegatos.

3°.- Al encontrarse concluida la sustanciación del juicio, toda vez que no existe cuestión pendiente de proveer, se encuentra cerrada la instrucción sin necesidad de declaración expresa 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 XII, 28, fracción III y

36, fracciones VIII y XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente, así como 23, 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:

ACTORA

- a) Se constituye en concepto de impugnación la resolución impugnada en todas y cada una de sus consideraciones, en forma especial, su opinión, su conducta, su insensibilidad, su discriminación al señalar que la denominación que se solicita a registro significa una "práctica sexual de homosexuales".
- b) La actitud de la responsable dista en demasía de ser una resolución de carácter jurídico y lo único que contiene es una opinión completamente subjetiva y, desde luego, discriminatoria, lo cual no debe pasar inadvertido.
- c) El examinador en turno pretende tachar sus cuestiones morales a una denominación que se encuentra perfectamente señalada y delimitada a su significación, y no como pretende la responsable, lo cual sólo alude a su conducta homofóbica a cualquier término que él decida sin justificar jurídicamente su actuar.
- d) Debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución porque lo único que contiene es una serie de argumentos de carácter personal y no como autoridad y, si es como autoridad, no sólo se encuentra vulnerando los derechos del promovente, sino atentando en un sentido denostativo contra un sector social al plasmar su criterio de carácter despreciativo.

AUTORIDAD DEMANDADA.

- a) Al momento de determinar la improcedencia del registro marcario de la denominación propuesta, la autoridad analizó y consideró debidamente todos los elementos que conforman el expediente administrativo incluyendo



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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



los razonamientos expuestos por la demandante en relación con el impedimento legal que le fue citado.

- b) La solicitud de registro es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres por lo que se ubica en una hipótesis de prohibición a registro, derivado de que tal cual se solicitó, alude directamente a una práctica sexual realizada entre jóvenes homosexuales, se refiere a una expresión de uso cotidiano cuya traducción al español indica "espalda descubierta" o "montar a caballo a pelo sin montura", que invariablemente tiene una connotación sexual.
- c) El análisis de los signos susceptibles de registro debe hacerse situándose en la posición del consumidor promedio y a primer golpe de vista, por ello se negó el registro propuesto, ya que los productos no van dirigidos a consumidores especializados que quizá podrían entender el término de la manera que pretende el actor, ya que protegería ***** (*****
*****) a los que puede acceder cualquier persona.

TERCERO.- ESTUDIO.

El actor pretende la protección exclusiva de la denominación "*****" para distinguir productos en clase 33 internacional consistentes en "bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

La autoridad negó el registro de la marca al considerar que se actualiza la hipótesis del artículo 4º. de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que califica a la práctica conocida como ***** como contraria a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, así como ofensiva para un sector de la sociedad.

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

tal y como determinó la autoridad, o si, por lo contrario, el signo distintivo de que se trata debe registrarse.

Al respecto, tomando en consideración el texto legal utilizado en el acto de autoridad que se controvierte, resulta pertinente desarrollar el estudio del caso de la siguiente manera: A) Orden público, moral y buenas costumbres y B) Inmoralidad de la marca sujeta a registro.

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.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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



5

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

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.

de realización de ciertos actos u omisiones frente a determinados supuestos.⁵

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

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

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.

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 Bruggler, Herder, 1983, pp. 333, 376 y 377.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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

7



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

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.

reglas de la costumbre, tanto por su origen, como por su contenido y grado de aceptación, pueden llegar a considerarse como estándares para valorar la conducta desde el punto de vista de la moralidad pública, de manera que es habitual encontrar referencias a “costumbres disolutas” o a buenas o malas costumbres:

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

De conformidad con el desarrollo jurisdiccional del término se llega a hermanar con el concepto de moralidad pública, de tal forma que se ha sostenido que las buenas costumbres son “... las normas que forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares y tiempo determinados”.¹⁴

B) INMORALIDAD DE LA MARCA PROPUESTA A REGISTRO

De conformidad con el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial las figuras o instituciones que no son registrables por contrariar al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, lo serán en cuanto a su *contenido* o *forma*.

El reparo de la autoridad en este asunto no se refiere a la forma en que se expresa alguna idea; no estamos ante un caso en que el término sujeto a registro se considera vulgar, prosaico, chocarrero o ramplón, lo que se

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.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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



considera que es contrario a la moral y las buenas costumbres es la idea o concepto que representa, su contenido ideológico.

No existe controversia entre las partes respecto a que en el caso la idea o significado que comunica la marca es uno de índole sexual, en particular una práctica sexual realizada entre jóvenes homosexuales.

La diferencia estriba en que para la autoridad tal concepto resulta inmoral y atenta contra las buenas costumbres, lo que impide su registro, mientras que para el actor tal determinación pretende imponer las preferencias morales del examinador en turno, a la vez que es discriminatoria.

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

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

Si se coincide con lo anterior, debe concluirse que no resulta suficiente el dolor, indignación, molestia o reprobación de "cierto sector de la sociedad", tal y como motiva la autoridad, para tachar de inmoral, para efectos legales, una conducta. El estándar para fijar una limitación al ejercicio de los derechos debe ser más exigente.

En este orden de ideas, el grado de "atentado" 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 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

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: 1154/19-EPI-01-11

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

11



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

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.

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, en particular al estimar que un signo distintivo es contrario a la moral o a las buenas costumbres, en términos de lo previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, sólo por el hecho de incluir expresiones que hacen referencia a situaciones o prácticas sexuales.

El interés de la parte actora se identifica en la pretensión de obtener el registro de la marca ***** para identificar ciertos productos, sin que con tal concesión se observen elementos para suponer que se dará lugar a "una alteración del orden público, la conciencia moral colectiva y las buenas costumbres" en nuestra sociedad, como asevera la autoridad.

Si bien la denominación que se solicita como marca designa una práctica sexual, tal uso o hecho natural no implica una ruptura del orden social, ni causa algún daño que amerite ser reparado o limitado por vías legales, a pesar de que se trate de relaciones homosexuales, toda vez que pertenece a un ámbito de preferencias individuales y privadas de quienes la realizan y no corresponde al examinador de marcas o alguna otra autoridad condenarlas o reprimirlas.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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

13



En efecto, no se advierte que dentro del conjunto de ideales o creencias fundamentales que conforman la moralidad pública en nuestro país esté la de juzgar determinadas prácticas sexuales, como para que puedan ser calificadas de malignas, perversas, perjudiciales o merecedoras de algún tipo de sanción o freno jurídico por considerarse “prohibidas”.

Entre otras cosas, las marcas son un canal de comunicación en la medida de que sirven para informar a los consumidores sobre la existencia de un producto o servicio, que es diferente a otros de su misma especie.

Si el estado asume la atribución de decretar términos o palabras prohibidos con base en interpretaciones extensivas de conceptos jurídicos indeterminados, sin motivar tales determinaciones en alguna clase de relación o conexidad a disposiciones jurídicas concretas, se convierte en un censor que de manera discrecional estaría decidiendo cómo deben expresarse los particulares e, incluso, negaría la posibilidad de manifestación verbal o escrita a hechos y realidades sociales sólo porque no los tolera.

De conformidad con el artículo 1º. Constitucional, todas las autoridades (incluidas las administrativas), en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos; en este tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹⁹ y la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁰ han visto en la libertad de expresión un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y *para la formación de la opinión pública*; por lo que es a la opinión pública, y en el caso de marcas al público consumidor, a la que corresponde valorar el mensaje del emisor

¹⁹ <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf>

²⁰ La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tocado este aspecto en la tesis 1ª. CDXVIII/2014(10a), Registro 200804, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 236, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE RELACIONA CON PRINCIPIOS QUE NO PUEDEN REDUCIRSE A UN SOLO NÚCLEO”, así como en la tesis CDXIX/2014(10ª), registro 2008101, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 234, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL

Por todo lo anterior, para esta Sala la denominación propuesta a registro se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 88 y 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que es un signo visible, capaz de distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de otros productos de esa misma especie o clase, en razón de su conformación original, que no contraría al orden público, a la moral ni a las buenas costumbres.

En virtud de lo expuesto, los hechos en los que se sustentó la negativa al registro de la marca se apreciaron en forma equivocada, lo que llevó a aplicar incorrectamente lo dispuesto por el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad industrial y se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En consecuencia, es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad administrativa, atendiendo a las anteriores consideraciones, otorgue el registro solicitado.

La autoridad cuenta con un término de cuatro meses contado a partir de que quede firme la sentencia para cumplirla en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

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

RESUELVE

ÚNICO.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de este fallo.

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:



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 1154/19-EPI-01-11

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



ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ

HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA.

BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA
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 la parte actora, los datos relativos a la marca, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma la secretaria de acuerdos que emite la presente.”