Detalle Tesis

Materia: LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Clave: **VII-J-SS-34**
Rubro: **USO DE UNA MARCA.- SE ACREDITA SI UN TERCERO, QUE GUARDA RELACIÓN JURÍDICA CON EL TITULAR, LA COMERCIALIZA, AUN CUANDO NO EXISTA CONTRATO DE LICENCIA DE USO INSCRITO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-**

El artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. El artículo 141 de dicha Ley previene que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto se considerará como realizado por el titular de la marca. Conforme a dichos preceptos la licencia es para usar la marca respecto de los productos o servicios que ampare pero no para comercializar los productos amparados por la misma. Por lo que, si en un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, el titular del registro marcario acredita que un tercero que guarda relación jurídica, con el mismo comercializa la marca, debe considerarse que dicho signo distintivo se encuentra en uso, ya que es evidente que dicho uso está sujeto al control del titular, en consecuencia, no es necesario que se exija contrato de licencia de uso a este tercero, inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/12/2012)

PRECEDENTES:
VI-P-SS-25
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 32059/05-17-06-7/1281/07-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2008, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de marzo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 5. Mayo 2008. p. 23

VI-P-SS-301

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2/09-EPI-01-7/1683/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de octubre de 2009, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de abril de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 30

VII-P-SS-28

Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 2313/08-EPI-01-9/529/10-PL-09-10-DA.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de noviembre de 2011, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 23 de noviembre de 2011)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 6. Enero 2012. p. 36

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día siete de marzo de dos mil doce, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Thelma Semíramis Calva García, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 36