18-Periférico 4225

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

IMPI
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS.
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECURSOS DE REVISIÓN.

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Direcci on Divisional de Protecci on
a la Propiedad Intelectual

Folio: 031771
Fecha: 23/AGO/2023 Hora: 17:03
Exped: P.C.1533/2017(C-420)17248
EJECUTORIA SE DECLARA PROCEDENTE LA ACCION 886820

PI/S/2023/031771

ULRICH RICHTER MORALES
VS
GOOGLE LLC.

M. 1251072 GOOGLE Y DISEÑO.

P.C. 1533/2017(C-420)17248.

RAMÓN OBÓN GARCÍA,
APODERADO DE **ULRICH RICHTER MORALES**
PERIFÉRICO SUR NÚMERO 4225, DESPACHO 1, EDIFICIO PENTATORRE, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.

ASUNTO: Derivado de la sentencia pronunciada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en las actuaciones del juicio contencioso administrativo federal **1683/21-EPI-01-1** promovido por ULRICH RICHTER MORALES, se dicta nueva resolución.

Este Instituto, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede a emitir resolución en el presente asunto con base en los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho.

ANTECEDENTES

I.- Solicitud de declaración administrativa de caducidad. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de esta Dirección el 21 de junio de 2017, Ramón Obón García, apoderado de ULRICH RICHTER MORALES, solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro de marca 1251072 GOOGLE y Diseño; dicha solicitud se admitió a trámite, por oficio 29558 de 7 de julio de 2017.

II.- Contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Por escrito presentado en la ventanilla nocturna de esta Dirección el 21 de agosto de 2017, presentado en original el día hábil siguiente en su oficialía de partes, esto es el día 22 del mismo mes y año, Enrique Alberto Díaz Mucharraz, apoderado de Google INC, (hoy Google LLC.), dio contestación a la solicitud que nos ocupa; dicha contestación se admitió a trámite, previos requisitos y desahogo de estos, por oficio 52183 de 27 de noviembre de 2017.

III.- Resolución. Una vez sustanciado el procedimiento, a través del oficio 11012 de 20 de marzo de 2020, se determinó no entrar al fondo del presente asunto por haber operado la excepción de falta de interés jurídico.

SOLICITANTE



IV.-Interposición de juicio contencioso administrativo federal. Inconforme con dicha determinación ULRICH RICHTER MORALES interpuso juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente 1683/21-EPI-01-1; quien, por sentencia de 29 de abril de 2022, declaró la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en la misma.

V.- Certificación de firmeza. Mediante auto de fecha 13 de marzo de 2023, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimó que la sentencia antes precisada quedó firme.

En virtud de lo anterior, procede emitir nueva resolución con base en los antecedentes transcritos y en lo siguiente:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La competencia de este Instituto para resolver el presente procedimiento se fundamenta en los artículos 1, 3 fracción IX, 6 y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993; 1, 2 fracciones V y VI, 6 fracción IV, 7, 7 Bis 2, 8, 187, 188, 199 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos publicados los días 2 de agosto de 1994, 25 de octubre de 1996, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero del 2004, 16 de junio del 2005, 25 de enero del 2006, 6 de mayo de 2009, 6 de enero de 2010, 18 y 28 de junio de 2010, 27 de enero y 9 de abril de 2012, 1° de junio de 2016, 13 de marzo y 18 de mayo de 2018 en dicho medio informativo), ordenamiento legal aplicable en términos del artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020; 1, 3 fracción V, inciso c), subinciso iv) Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias. 4, 5, 7, 11 fracción IX y último párrafo y 14 fracción I del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda mediante decretos de 1 de julio del 2002 y 15 de julio del 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año en dicho medio informativo, así como decreto del 7 de septiembre de 2007 y del 15 de diciembre de 2017); 1, 3, 4, 5 fracción V, inciso c), subinciso iv) Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias, 15 fracción IX y último párrafo, 18 fracción I, 25, 26, 28, y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante acuerdo y decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio del 2004, con nota aclaratoria publicada el 4 de agosto del 2004 en dicho medio informativo, y acuerdos de fecha 13 de septiembre de 2007 y 2 de enero de 2018); y 1, 2, 3, 7 primer párrafo, fracciones II, VIII, XXXVIII y antepenúltimo párrafo, del Acuerdo delegatorio de facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020 (reformado y adicionado mediante acuerdo publicado el 12 de agosto de 2022 en dicho medio informativo).

SEGUNDO. La ejecutoria que nos ocupa establece en el considerando TERCERO, medularmente lo siguiente:

> **TERCERO.- ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR INDEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.-** De conformidad con lo previsto por el artículo 50 segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo esta Sala procede al estudio del PRIMER agravio hechos valer por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el que aduce medularmente lo siguiente:

Por lo tanto, el uso realizado en el registro de marca 902,011 "GOOGLE" en clase 35, beneficia al registro de marca 1,251,072 "GOOGLE" (y Diseño) en clase 03, en virtud de lo señalado en el criterio aislado que a la voz dice: **MARCA NOTORIA.- NO OPERA SU CADUCIDAD SI SE ACREDITA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO EN CLASES DISTINTAS DE LA CUESTIONADA.**

En esta tesitura no existe prueba de que hubiera existido una causa justificada para interrumpir el uso de dicha marca, tal como pudiera ser alguna circunstancia no imputable al titular de esta ni este Instituto advierte alguna. Por lo tanto, **lo procedente es determinar que se actualiza el segundo supuesto de la causal de caducidad en estudio.**

De esta manera, con base en las consideraciones jurídicas que anteceden, la presuncional y la instrumental de actuaciones, las cuales gozan del valor que les confieren los artículos 129, 133, 197, 200, 202, 203, 212 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ofrecida por la solicitante, se determina que le favorecen, puesto que acredita contar con el interés jurídico para iniciar el presente procedimiento al acreditar la existencia de la solicitud de registro de marca de la que es titular, así como la existencia del registro de marca **1251072 GOOGLE Y DISEÑO**, el cual se constituye el obstáculo para la consecución del propósito de la citada solicitud; además que la titular afectada no acreditó el uso de dicho registro, durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa.

Por lo tanto, toda vez que los artículos 197 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, facultan a esta autoridad a atribuirle el valor que estime prudente a los medios de prueba ofrecidos por las partes, se resuelve que, del análisis, valoración y adminiculación de estos, así como de las manifestaciones vertidas a lo largo de la secuela procesal y al acreditarse los dos supuestos de la causal de caducidad que nos ocupa: **procede declarar administrativamente la caducidad del registro de marca 1251072 GOOGLE y Diseño, y de la cual es titular GOOGLE,LLC.**

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es del tenor siguiente:

> **CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. SE ACTUALIZA SI UNA MARCA NO ES USADA DURANTE TRES AÑOS CONSECUTIVOS EN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE FUE REGISTRADA. -** El artículo 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el registro caducará cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. El artículo 130 de dicha Ley, establece que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo las excepciones ahí señaladas. Por su parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que para los efectos del artículo 130 aludido, una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, y que también se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación. Por lo que si una persona solicita la declaración administrativa de caducidad de una marca, el titular de ésta debe demostrar el uso de su marca, es decir, que los productos o servicios que ella distribuye han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en él, a través de folletos, medios impresos, información de ventas, etc. Por lo que, si dicho titular sólo exhibe diversas facturas que acreditan que compró determinados productos en el extranjero y que ingresó productos a nuestro país y celebró diversos contratos de transportación de mercancías, ello no acredita que se haya

comercializado en el país y por ende tampoco acredita el uso de su marca para los productos o servicios que ella distribuye, por ello se actualiza el supuesto de la caducidad del registro marcario. (7)

V-P-2aS-256 / R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2003. p. 61

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la presente resolución podrá ser recurrida, ante esta misma autoridad, a través del Recurso de Revisión previsto en el artículo 83 de la citada Ley, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiera surtido efectos la notificación respectiva, o bien, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en los términos establecidos por los lineamientos de la Ley aplicable.

En virtud de lo expuesto en el cuerpo de la presente resolución, esta se expide en la Ciudad de México, en la fecha señalada en la primera hoja, con fundamento en los artículos 152 fracción II, 187 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara administrativamente la caducidad del registro de marca **1251072 GOOGLE Y DISEÑO**.

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes

TERCERO. Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial

ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS.

NORBERTO FLORES GIL

C.c.p. Enrique Alberto Díaz Mucharraz, apoderado de **GOOGLE, LLC.** - Paseo De La Reforma 265, Mezzanine 2, Colonia Y Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad De México.- Para su conocimiento.

NFG/APA (CE)(1)