

Registro digital: 2023145

Instancia: Segunda Sala

Undécima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 2a. VII/2021 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1925

Tipo: Aislada

MARCAS. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DEL 18 DE MAYO DEL 2018), AL DISPONER QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD PUEDE EJERCITARSE EN CUALQUIER TIEMPO, CUANDO SE TRATE DE UN REGISTRO MARCARIO OTORGADO EN CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE ESA LEY O LA QUE HUBIESE ESTADO VIGENTE EN LA ÉPOCA DE SU REGISTRO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Hechos: Una persona solicitó la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario invocando como causal la contenida en el artículo 151, fracción I, en relación con el último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial (texto vigente hasta antes de la reforma del 18 de mayo del 2018). El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) declaró la nulidad del registro marcario y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de dicha resolución. En contra de esa determinación se promovió juicio de amparo directo en donde se alegó que el referido numeral era violatorio del principio de seguridad jurídica.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el artículo 151, fracción I, en relación con el último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial (texto vigente hasta antes de la reforma del 18 de mayo del 2018), al disponer que la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo, cuando se trate de un registro marcario otorgado en contravención de las disposiciones de esa ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, es decir, que dicha acción sea imprescriptible tratándose de cualquier contravención a la ley, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Justificación: El hecho de que el precepto legal indicado no prevea los supuestos, en específico, que dan lugar a que la acción de nulidad de un registro marcario sea imprescriptible y, por el contrario, de forma genérica señale que lo será cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de dicha ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, es violatorio del principio de seguridad jurídica, toda vez que la persona jamás tendrá la certeza de la titularidad de su registro marcario, pues siempre estará sujeta a que por cualquier contravención a la ley, alguien pueda demandar su nulidad en cualquier momento, ocasionando una amenaza permanente al derecho que en materia de propiedad industrial le fue reconocido, lo cual es contrario a la intención del legislador de perfeccionar el

sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos que establece.

Amparo directo en revisión 8247/2019. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Michelle Lowenberg López.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de mayo de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.