

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019
QUEJOSA Y RECURRENTE:
AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
SECRETARIA: MICHELLE LOWENBERG LÓPEZ

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día nueve de diciembre de dos mil veinte emite la siguiente

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 8247/2019, interpuesto por Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, en contra de la sentencia dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo directo 31/2019.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de declaración administrativa de caducidad y nulidad de registro marcario. Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

A. La declaración administrativa de caducidad del registro marcario 633163 “AUTO FIN AUTO” y Diseño propiedad de Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se registró con el número de expediente P.C. 1783/2015(C-615) 15997.

B. La declaración administrativa de nulidad del registro marcario 633163 “AUTO FIN AUTO” y Diseño propiedad de Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable, invocando como causales las contenidas en el artículo 151, fracción I, en relación el diverso 90, fracción XVII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Resolución del procedimiento administrativo. Las solicitudes de declaración administrativa de caducidad y de nulidad del registro marcario fueron admitidas y, posteriormente, el Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió resolución¹ en la cual, por un lado, declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 633163 AUTO FIN AUTO Y DISEÑO y, por otro, declaró la caducidad del procedimiento administrativo identificado con el expediente P.C. 1783/2015(C-615) 15997.

3. Procedimiento contencioso administrativo. Inconforme con tal decisión, Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio contencioso administrativo, respecto de la declaración de caducidad del procedimiento identificado con el expediente P.C. 1783/2015(C-615) 15997. Por su parte, Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió igualmente juicio contencioso administrativo, por lo que hace a la nulidad decretada respecto de su registro marcario 633163 AUTO FIN AUTO Y DISEÑO.

De los asuntos correspondió conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien acumuló los juicios en el expediente 157/17-EPI-01-8 y, seguida la secuela procesal, dictó sentencia el diecinueve de octubre del dos mil dieciocho mediante la cual reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada.

¹ Resolución contenida en el oficio 2078, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la cual se acumularon los procedimientos administrativos, respecto del expediente P.C. 2031/2015 (N-578) 19011.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

4. Juicio de amparo directo. En desacuerdo, ambas personas morales promovieron sendos juicios de amparo de los cuales correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en los expedientes D.A. 30/2019 y D.A. 31/2019.

En particular, el juicio de garantías promovido por Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable, se radicó con el expediente D.A 31/2019. De la demanda de amparo se desprende que la quejosa adujo diversos conceptos de violación relacionados con temas de mera legalidad e hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 151, fracción I, último párrafo y 90, fracción XVII, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial por considerar que:

- a)** El artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, al permitir que la nulidad de un registro marcario se ejercite en “cualquier tiempo”, esto es, sea imprescriptible, viola el derecho de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza y predictibilidad, al prolongar en el tiempo de manera indefinida que se solicite la nulidad de una marca en perjuicio de su titular por haberse otorgado en contravención a las disposiciones de la ley.

- b)** El hecho de que en el citado precepto se establezca como causa imprescriptible de nulidad de un registro marcario su otorgamiento en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, es violatorio del derecho de seguridad jurídica al establecer una imprescriptibilidad absoluta relacionada con un supuesto normativo tan abierto y amplio como “cualquier contravención a la ley”, de ahí que sea suprainclusiva y no tome en cuenta los diferentes tipos de contravenciones legales conforme a su gravedad.

c) Es procedente hacer una interpretación conforme del artículo 90, fracción XVII, de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que para negar o anular el registro de una marca, es exigible que el nombre comercial al que se asemeje esté siendo efectivamente usado al momento en que se solicite pues, de lo contrario, derivado de la naturaleza del nombre comercial, se permitiría que su titular sin haberlo registrado ni empleado pudiera oponerse a la obtención de un registro marcario, violando el derecho de seguridad jurídica del titular de la marca.

5. Sentencia juicio de amparo directo. Al dictar sentencia, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió, por una parte, negar el amparo contra los artículos 151, fracción I, último párrafo y 90, fracción XVII, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial y, por otra, conceder la protección constitucional para el efecto de que la sala responsable dejara sin efectos la sentencia reclamada y emitiera otra en la que, con libertad de jurisdicción, analizara si se acreditaron todos los elementos relativos al uso previo de la marca, en específico, lo relativo a la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial o bien, en todo el país; tópico que debía analizar detalladamente en relación con el contenido de todas las pruebas exhibidas por las partes, a efecto de determinar si efectivamente se acreditó el mencionado requisito.

6. Recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia referida, Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable interpuso recurso de revisión en que insiste en la inconstitucionalidad de los artículos 151, fracción I, último párrafo y 90, fracción XVII, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

7. Trámite del recurso ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión y

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

ordenó su registro con el número 8247/2019. Asimismo, instruyó turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y remitir los autos a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación.

8. **Recurso de Reclamación.** Inconforme con la admisión del recurso de revisión, Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de reclamación, el cual se registró con el número 151/2020 y fue turnado al Ministro Javier Laynez Potisek adscrito a esta Segunda Sala. En sesión de seis de mayo de dos mil veinte, se confirmó el acuerdo recurrido.
9. **Revisión adhesiva.** Por su parte, Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual fue acordado en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte.
10. **Remisión del amparo directo en revisión a la Segunda Sala de este Alto Tribunal.** Al conocer del asunto, la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó que procedía la remisión del asunto a esta Segunda Sala, en virtud de que previamente conoció del recurso de reclamación 151/2020, que tiene relación con el presente asunto a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias y se aprovecharía el conocimiento previo del presente recurso.²
11. **Radicación en la Segunda Sala y turno.** Por acuerdo presidencial de siete de octubre de dos mil veinte, se ordenó radicar el asunto en la Segunda Sala de este Alto Tribunal y turnar el mismo para su estudio al Ministro Javier Laynez Potisek.

² Resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de tres de junio de dos mil veinte por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

12. **Recepción de autos por la Segunda Sala y avocamiento.** Recibido y radicado el recurso de revisión por esta Segunda Sala, el Ministro Presidente de esta Sala ordenó el avocamiento del asunto.
13. **Publicación del proyecto de resolución.** El proyecto de resolución de esta sentencia se hizo público en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente.

II. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de los puntos Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013 y Tercero, fracción II, y último párrafo, del Acuerdo 9/2015, toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo, donde se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad.

III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

1. **Legitimación.** El recurrente se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión, ya que tiene acreditada su personalidad como autorizado de la parte quejosa, en los autos del juicio de amparo directo 31/2019 del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
15. **Oportunidad.** La sentencia recurrida se le notificó personalmente a la parte quejosa por medio de su autorizado el uno de octubre de dos mil diecinueve y surtió efectos el **dos de octubre siguiente.**

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

16. En consecuencia, el término de diez días para la interposición del recurso previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del tres al dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, descontándose, los días cinco, seis, doce y trece del mismo mes y año por ser sábados y domingos, respectivamente, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
17. Por lo tanto, si el recurso que nos ocupa se interpuso el **dieciséis de octubre del dos mil diecinueve**, es evidente que tal interposición se hizo oportunamente.

IV. PROCEDENCIA

18. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previo al análisis de fondo deben estudiarse los requisitos de procedencia.
19. El recurso de revisión en amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos³; 81, fracción II⁴, y 96⁵ de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación⁶.

³ “Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;”

⁴ “Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.”

⁵ “Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los

20. De la lectura de los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno salvo que las sentencias: **a)** decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; **b)** establezcan la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; o **c)** hayan omitido el estudio de la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, siempre que ello se haya planteado en la demanda de amparo.
21. Los anteriores requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto fijen un criterio de **importancia y trascendencia**, de conformidad con los acuerdos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
22. En relación con lo antes mencionado, el Tribunal Pleno emitió el 08 de junio de 2015 el Acuerdo General 9/2015, cuyo punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia o trascendencia cuando⁷:

derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

⁶ “Artículo 21.- Corresponde conocer a las Salas: --- III.- Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito: a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional.”

⁷ “**SEGUNDO.** Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del Punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.”

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

a) Se trate de la fijación de un **criterio novedoso** o de **relevancia** para el orden jurídico nacional, o

b) Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el **desconocimiento** u **omisión de los criterios emitidos** por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

23. En vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del asunto que nos ocupa, se advierte que en el caso **se acredita el primer requisito de procedencia**, toda vez que subsiste un planteamiento de constitucionalidad respecto de los artículos 151, fracción I, último párrafo, y 90, fracción XVII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

24. Asimismo, se considera que **se acredita el requisito relativo a la importancia y trascendencia** toda vez que al resolver el recurso de reclamación 151/2020, esta Segunda Sala consideró que el estudio del tema relativo al establecimiento de un plazo o término para hacer valer la prescripción de la acción de nulidad de un registro marcario, es relevante para el orden jurídico nacional.

V. ESTUDIO

25. Alega la recurrente que el Tribunal Colegiado del conocimiento no tomó en consideración el argumento en que adujo que el hecho de que en el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial se establezca como causa imprescriptible de nulidad de un registro marcario su otorgamiento en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, es violatorio del derecho de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que en cualquier momento se pueda solicitar la nulidad de un registro marcario tratándose de un supuesto

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

normativo tan abierto y amplio como “cualquier contravención a la ley”, de ahí que la norma sea suprainclusiva y no tome en cuenta los diferentes tipos de contravenciones legales conforme a su gravedad.

26. De las fojas 8 a 11 de la demanda de amparo se desprende que, efectivamente, la entonces quejosa propuso el argumento anterior; sin embargo, la lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que el Tribunal Colegiado no examinó dicho planteamiento en los términos que le fue hecho valer y se limitó a resolver que:

- El artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial no vulnera la garantía de igualdad consagrada en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien introduce una distinción entre dos situaciones similares, lo cierto es, que ello encuentra una justificación objetiva y razonable.

Lo anterior, porque la distinción en cuanto a los plazos para promover la nulidad del registro de una marca no es desproporcional pues se encuentra en relación directa con la nocividad de la conducta que se pretende evitar, y con el nivel de restricción que entraña establecer el plazo de tres o cinco años para demandar la nulidad de una marca otorgada indebidamente dependiendo del caso.

- El artículo 151, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial no vulnera las garantías de seguridad jurídica y acceso a la justicia consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se prevé la existencia de una prohibición de acudir a los tribunales para que se administre justicia, pero fundamentalmente, porque la figura de la prescripción tiene

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

sustento en las normas constitucionales que la recurrente estima violadas.

- 27.** Como se observa, el argumento relativo a que la norma cuya constitucionalidad se cuestiona es violatoria del derecho de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, al permitir que en cualquier momento se pueda solicitar la nulidad de un registro marcario tratándose de un supuesto normativo tan abierto y amplio como “cualquier contravención a la ley”, no fue examinado por el Tribunal Colegiado del conocimiento, a pesar de haberse propuesto en la demanda de amparo.
- 28.** Por tanto, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y pronunciarse sobre los aspectos omitidos por el Tribunal Colegiado.
- 29.** Para el estudio del argumento anterior, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, cuya constitucionalidad se cuestiona. Dicho numeral dispone:

Artículo 151.- *El registro de una marca será nulo cuando:*

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

30. Conforme al numeral transcrito, la acción de nulidad contra un registro marcario otorgado en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
31. Tomando en cuenta que la recurrente combate, fundamentalmente, la circunstancia de que la norma reclamada prevé la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de un registro marcario cuando se esté en presencia de “cualquier contravención a la ley”, resulta conveniente explicar en qué consiste la institución jurídica de la prescripción y su vinculación con el principio de seguridad jurídica.
32. El Diccionario de la Real Academia Española define la prescripción como: *“Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”.*
33. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

apunta lo siguiente: *“Prescripción de acciones. I. Modo de...liberarse de una obligación que se hubiese contraído y cuyo cumplimiento no se exija durante el término que señale la ley. Para nuestro Código Civil la prescripción es ‘un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley’ (...) El fundamento de la prescripción de acciones se encuentra en la presunción de abandono o renuncia del derecho que el acreedor podría hacer valer compeliendo al deudor al cumplimiento de las obligaciones recíprocas; y nada más justo que aquél a quien corresponda un derecho pueda renunciarlo, así como que esta renuncia sea expresa, constituyendo entonces el modo de extinguir obligaciones mediante el transcurso de un plazo determinado por la ley, sin que se ejecute la acción que a uno compete contra otro para que se presuma dicha renuncia y relevando al deudor del cumplimiento de la obligación contraída, en virtud de prescripción. Conforme a estas ideas es como puede comprenderse la doble acepción conceptual de la prescripción: la que implica dominio y demás derechos reales; o la de acciones, en la cual las obligaciones del deudor se extinguen por remisión de la deuda.”*

- 34.** Finalmente, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, describe la prescripción de acciones como: *“Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos. Constituye en verdad la prescripción extintiva; si bien algunos, al tratar de las acciones, se concretan a señalar los plazos legales que tornan ineficaz la acción entablada luego de transcurrir cierto lapso desde la posibilidad de efectuarlo. Esto no quiere decir que haya de rechazarse de plano la pretensión deducida cuando ya ha caducado, sino que el demandado será absuelto, sin más que oponer la excepción de prescripción, que lo releva de otras justificaciones y pruebas...”*

35. Esta Segunda Sala ya ha precisado que el contenido esencial de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio aludido se pueden resumir en la certeza en el derecho y en la interdicción de la arbitrariedad⁸.
36. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en el sentido de que la ley debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, no se incurra en arbitrariedades.
37. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 144/2006 sustentada por esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. *La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenore un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo*

⁸ Así se desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 140/2017 (10a.) de rubro y texto siguientes: **PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL.** *Dicho principio constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio aludido se pueden compendiar en la certeza en el derecho y en la interdicción de la arbitrariedad; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarrollo suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de los elementos esenciales de la contribución y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones de las normas; y la segunda, principal, mas no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa.*

anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

38. Esta interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, ha sido individualizada por esta Suprema Corte en los casos en los que se ha analizado la regularidad constitucional de los plazos de los procedimientos susceptibles de culminar en la privación de derechos a los particulares de la siguiente manera: si la garantía de seguridad jurídica se hace patente en la prohibición de actuar con arbitrariedad, entonces las etapas y plazos que dividan y ordenen un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellos, pues de no ser así se contravendría el principio de seguridad jurídica⁹.
39. En este sentido, el fundamento de la institución de la prescripción se encuentra en la necesidad de dar seguridad jurídica a las relaciones entre las partes procesales como consecuencia de su no actuación en relación

⁹ Así se desprende de la tesis aislada 1a. LXXXVII/2005 de la Primera Sala que esta Segunda Sala comparte, de rubro y texto siguiente: **PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA 2003, AL NO SEÑALAR UN LÍMITE PARA LA DURACIÓN DEL QUE SE PRACTIQUE A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** El procedimiento de fiscalización consta de dos etapas: la primera consiste en la verificación de documentación y concluye con el acta final o emisión de oficio de observaciones; y en la segunda, en caso de encontrar alguna irregularidad derivada de la revisión, la autoridad fiscal competente emite la resolución correspondiente en la cual determina y liquida un crédito fiscal a cargo del contribuyente. Ahora bien, dichas etapas deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas, pues de no ser así las facultades de verificación y determinación de las autoridades hacendarias se tornarían arbitrarias, en contravención a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, el segundo párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, viola dicha garantía constitucional, pues aunque su primer párrafo establece un plazo máximo para la emisión del acto de determinación con el cual concluye el procedimiento de fiscalización, excluye de tal limitante a los contribuyentes señalados en el primer párrafo del artículo 46-A del mencionado Código: 1) sujetos que integran el sistema financiero; 2) sujetos respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 58, fracción XIV, 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 3) sujetos respecto de los cuales la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México, por el o los ejercicios sujetos a revisión; y, 4) sujetos que en los ejercicios revisados consoliden para efectos fiscales conforme al Título II, Capítulo IV de la citada Ley. De ahí que en tales casos la autoridad fiscal competente podría dictar una resolución en la que determine un crédito fiscal a cargo de dichos sujetos, sin limitación temporal para su emisión

con los derechos que la ley les concede, evitando la incertidumbre y la prolongación en el tiempo de manera indefinida de la posibilidad de que se exija su cumplimiento.

40. Ahora bien, la regulación de los plazos y términos en que el gobernado podrá ejercitar las acciones relativas a su derecho sustantivo recae en el Poder Legislativo, en ejercicio de su libertad configurativa, pero siempre tomando en cuenta que no puede imponer condiciones que impliquen la negación del derecho a la tutela jurisdiccional, sino que debe fijarse dentro de límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.
41. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha sustentado en las jurisprudencias P./J. 113/2001 y 1a./J. 14/2012 (9a.) emitidas el Pleno y la Primera Sala, respectivamente, que esta Segunda Sala comparte, de rubro y texto siguientes:

JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. *De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos*

procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.

ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. *La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales.*

42. De lo hasta aquí expuesto podemos obtener las siguientes conclusiones:

- La razón de ser de la institución de la prescripción se encuentra en la necesidad de dar seguridad jurídica a las relaciones entre las partes procesales como consecuencia de su no actuación en relación con los derechos que la ley les concede, evitando la incertidumbre y la prolongación en el tiempo de manera indefinida de la posibilidad de que se exija su cumplimiento.
- La regulación de los plazos y términos en que el gobernado podrá ejercitar las acciones relativas a su derecho sustantivo recae en el Poder Legislativo, en ejercicio de su libertad

configurativa, los cuales deben ser razonables para lograr el objetivo pretendido con ellos y evitar la arbitrariedad.

43. Como ya se dijo, de conformidad con el artículo 151, fracción, I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, la acción de nulidad contra un registro marcario otorgado en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, podrá ejercitarse en cualquier tiempo, es decir, en ese supuesto normativo la acción de nulidad es imprescriptible.
44. En términos de lo antes expuesto, si bien es cierto que el legislador, en uso de su libertad configurativa, puede establecer supuestos en que el ejercicio de una acción es imprescriptible, también lo es que derivado de la afectación tan intensa que ocasiona a la seguridad jurídica que el ejercicio de una acción pueda ejercerse en cualquier tiempo, por la consecuente prolongación en el tiempo de la certeza en el ejercicio de un derecho, es imperativo que el legislador señale, con toda precisión y de modo muy puntual, qué hipótesis dan lugar a que una acción sea imprescriptible y que esos supuestos sean razonables y proporcionales, de tal suerte que no cualquier violación a la ley puede generar que el ejercicio de la acción relativa se ejercite en todo momento.
45. Ahora bien, esta Segunda Sala considera que el hecho de que la norma combatida señale, **en forma genérica**, que la acción de nulidad será imprescriptible cuando el registro marcario “*se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro*”, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque permite que cualquier contravención a la ley dé lugar a la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de un registro marcario, lo cual provoca incertidumbre en el gobernado al no saber qué violación a la ley dará lugar a que la acción de nulidad pueda ejercitarse, ya que puede ser la que sea, sin tomar en cuenta el grado de afectación que dicha contravención provoca.

46. En efecto, en razón de que cualquier contravención a la ley permite que la acción de nulidad sea imprescriptible, impide que el titular de un registro marcario pueda ver reflejado en su esfera jurídica las manifestaciones concretas del principio aludido respecto de la certeza en los derechos que su marca le confiere pues, en todo tiempo y por cualquier violación a la normatividad correspondiente, estará a la expectativa de que su registro pueda declararse nulo; máxime si se toma en consideración que la conclusión del procedimiento administrativo de nulidad respectivo puede culminar en la privación de derechos a los particulares, específicamente, del registro marcario cuya nulidad se pretende.
47. No debe perderse de vista que la razón de ser de la institución de la prescripción se encuentra en la necesidad de dar seguridad jurídica a las relaciones entre las partes procesales como consecuencia de su no actuación en relación con los derechos que la ley les concede, evitando la incertidumbre y la prolongación en el tiempo de manera indefinida de la posibilidad de que se exija su cumplimiento; de ahí que el hecho de que el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial no especifique qué contravención a la ley ocasiona que la acción de nulidad de un registro marcario pueda ejercitarse en cualquier tiempo, da lugar a la arbitrariedad.
48. Lo anterior produce un grave estado de incertidumbre jurídica en el titular de una marca, al no saber cuál de todas las posibles contravenciones a la ley puede dar lugar a que la acción de nulidad se ejercite en cualquier tiempo, generando incertidumbre permanente respecto del goce del interés que le representa su registro marcario.
49. Es importante precisar que, a juicio de esta Segunda Sala, la inconstitucionalidad de la norma impugnada no deriva de que establezca que la acción de nulidad de un registro marcario puede ejercerse “*en cualquier tiempo*” pues, como ya se dijo, la regulación de los plazos y

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

términos en que el gobernado podrá ejercitar las acciones relativas a su derecho sustantivo recae en el Poder Legislativo, en ejercicio de su libertad configurativa, siempre y cuando sea razonable para lograr el objetivo pretendido y evitar la arbitrariedad.

50. El criterio anterior también fue reconocido por esta Segunda Sala en el Amparo Directo en Revisión 4921/2016, resuelto en sesión de treinta de agosto de dos mil diecisiete, en donde se sostuvo que era válido que el legislador permitiera demandar la nulidad de un registro marcario en cualquier momento.
51. Se insiste, el vicio de inconstitucionalidad advertido por este Alto Tribunal deriva de que **el precepto combatido no prevea qué supuestos, en específico, son lo que dan lugar a que la acción de nulidad de un registro marcario sea imprescriptible**, ya que, de forma genérica, señala que lo será cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, mermando la seguridad jurídica de las relaciones entre las partes como consecuencia de su no actuación en relación con los derechos que la Ley de la Propiedad Industrial les concede respecto de un registro marcario.
52. Ciertamente, el gobernado jamás tendrá la certeza de la titularidad de su registro marcario, pues siempre estará sujeto a que por cualquier contravención a la ley, y sin saber cuál, alguien pueda demandar su nulidad en cualquier momento, ocasionando una amenaza permanente al derecho que en materia de propiedad industrial le fue reconocido.
53. Se insiste, si bien es cierto que el legislador, en uso de su libertad configurativa, puede establecer supuestos en que el ejercicio de una acción es imprescriptible, también lo es que derivado de la afectación tan intensa que ocasiona a la seguridad jurídica que el ejercicio de una acción pueda ejercerse en cualquier tiempo, es imperativo que el legislador señale, con toda precisión y de modo muy puntual, qué hipótesis dan lugar a que una acción sea imprescriptible, y que esos supuestos sean razonables y

proporcionales; de ahí que no cualquier violación a la ley puede generar que el ejercicio de la acción relativa se ejercite en cualquier momento.

54. Lo anterior se corrobora con lo previsto en el artículo 6 bis, numeral 3, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, que si bien permite que no se fije plazo para reclamar la anulación de las marcas, también lo es que lo acota a un requisito muy específico, esto es, que las marcas sean registradas o utilizadas de mala fe. Dicho precepto dispone:

Artículo 6 bis

(Marcas: marcas notoriamente conocidas)

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

*3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas **registradas o utilizadas de mala fe**.*

55. Es importante precisar que la existencia de dicha disposición **NO** es apta para subsanar la inconstitucionalidad de la norma, ni siquiera so pretexto de una interpretación sistemática, por las razones siguientes:
56. En primer lugar, la disposición internacional en comento tiene como sujeto normativo al titular del registro marcario en tanto dispone que se haya *usado* o *registrado* de mala fe, es decir, parte de una intención específica por parte

del gobernado respecto del uso o registro de una marca, lo cual está sujeto a prueba, es decir, la demostración de la mala fe.

57. Por su parte, la norma cuya constitucionalidad se cuestiona no requiere la demostración de una intención específica por parte del gobernado para que la nulidad del registro marcario sea imprescriptible, pues solo se prevé que la norma se haya *otorgado* en contravención a las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
58. Dicho en otras palabras, la disposición internacional y la norma combatida establecen hipótesis normativas diversas y diferenciadas¹⁰, en virtud de que una cosa es que alguien registre o use una marca de mala fe y otra que la marca, en si misma considerada, se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley.
59. De ahí que dicho precepto internacional no hace más que confirmar la inconstitucionalidad de la norma, pues si bien el legislador puede determinar la imprescriptibilidad de una acción, lo cierto es que debe señalar, con toda precisión y de modo muy puntual, qué hipótesis dan lugar a que una acción sea imprescriptible, y que esos supuestos sean razonables y proporcionales, de tal suerte que no puede establecerse de forma genérica, como ocurre con el artículo impugnado.
60. Por tanto, el hecho de que el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, prevea que la acción de nulidad pueda ejercitarse en cualquier tiempo, cuando se trate de un registro marcario otorgado en contravención de las disposiciones de la 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 ley**, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁰ Tan es así que en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, se adiciono la fracción VI al artículo 151, que establece el supuesto de nulidad de una marca al obtenerse de mala fe, el cual puede ejercitarse en cualquier tiempo. Lo que evidencia que la nulidad de una marca por contravenir la ley y por obtenerse de mala fe son hipótesis normativas distintas.

61. La conclusión anterior se ve robustecida si se toma en cuenta la evolución histórica del numeral combatido, como se demostrará a continuación.
62. Previo a la reforma que dio lugar a la Ley de la Propiedad Industrial, la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 151, fracción I, último párrafo, establecía como supuesto de imprescriptibilidad de la acción de nulidad de un registro marcario, haberse otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro y precisaba que se consideraban requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90 de tal ley. Dicho numeral establecía:

Artículo 151.- *El registro de una marca es nulo cuando:*

*I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre **requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro**. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, **se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90;***

(...)

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción III que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año.

63. Del proceso legislativo que dio origen a dicho precepto se desprende que por lo que hace a la causal de nulidad de un registro de marca por haberse "otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o de la vigente en la fecha de su registro, en lo relativo a los elementos esenciales del registro de la marca", el legislador consideró necesario precisar en el texto legal cuáles son los elementos esenciales cuya contravención acarrea la nulidad del registro marcario.

- 64.** Lo anterior porque, a su juicio, en la práctica del derecho relativo a la propiedad industrial existe un número considerable de procedimientos contenciosos administrativos en los que se demanda la nulidad de una marca por considerar que en su otorgamiento se cometieron violaciones a la ley; violaciones que son mayoritariamente referidas a aspectos de carácter formal e incluso secundario, que no inciden en los requisitos, condiciones o elementos esenciales que la autoridad administrativa consideró para otorgar el registro marcario, de ahí que atentos al espíritu de la propuesta, consideraron pertinente realizar un esfuerzo de precisión y señalar en el texto de la ley cuáles son esos elementos esenciales para el otorgamiento de la marca.
- 65.** El espíritu de la reforma a la ley a que se refirió el legislador consistió en el perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables, entre otros, al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, como condición para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad y la calidad, en virtud de que en la ausencia de tales condiciones jurídicas, los avances futuros en el mejoramiento de la productividad y de la calidad en México serían azarosos; su continuidad y permanencia serían inciertas y su arraigo en la cultura industrial del país sería muy difícil.
- 66.** Así se advierte de lo que a continuación se transcribe:

PROCESOS LEGISLATIVOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
CAMARA DE ORIGEN: SENADORES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
MÉXICO, D.F., A 6 DE DICIEMBRE DE 1990
INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
P R E S E N T E S.

Es en ese sentido que la actualización del marco jurídico en materia de los derechos de la propiedad industrial tiene en el presente una importancia fundamental. El perfeccionamiento

de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial, es una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología.

En ausencia de tales condiciones jurídicas, los avances futuros en el mejoramiento de la productividad, de la calidad y de la tecnología en México serían azarosos; su continuidad y permanencia serían inciertas y su arraigo en la cultura industrial y tecnológica del país sería muy difícil.

El Ejecutivo Federal a mi cargo presenta esta iniciativa de ley, que pretende abrogar la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, sus reformas y adiciones, así como la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el mismo órgano de difusión el día 11 de enero de 1982 con el propósito de tener un ordenamiento legal con reglas más claras y simples y con características más convenientes y favorables para el país.

(...)

**“DICTAMEN/ORIGEN
CÁMARA DE SENADORES
DICTAMEN**

MÉXICO, D.F., A 14 DE MAYO DE 1991

**“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL Y SEGUNDA SECCION DE LA DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS**

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Segunda Sección de la de Estudios Legislativos que suscriben, se turnó para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que ante el Congreso de la Unión presentó por conducto de este H. Senado de la República el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, con base en la fracción I del Artículo 71 Constitucional y para los efectos del Artículo 72 de la propia Carta Magna.

A partir del análisis de la Iniciativa en cuestión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 91 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

En general, la propiedad industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de comercialización de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor.

V. MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LAS COMISIONES

A partir del estudio que las Comisiones Dictaminadoras hemos realizado de la iniciativa objeto de consideración y con base en el espíritu que la anima por ofrecer un marco de promoción y de seguridad jurídica para la propiedad industrial, a fin de propiciar el desarrollo tecnológico con aplicaciones industriales y comerciales, consideramos pertinente formular diversas recomendaciones para modificar los textos propuestos en el proyecto remitido originalmente por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión Dichas modificaciones son las siguientes:

(...)

9. Artículo 78 fracción I (Título II.-De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.-Capítulo VII.-De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros), relativo a la nulidad de la patente o del registro cuando "se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o de la vigente en la fecha de su otorgamiento en lo relativo a los elementos esenciales de la patente o del registro".

En la práctica del derecho relativo a la propiedad industrial existe un número considerable de procedimientos contenciosos administrativos en los que se demanda la nulidad de la patente por considerar que en su otorgamiento se cometieron violaciones a la ley. Estas violaciones son mayoritariamente referidas a aspectos de carácter formal e incluso secundario, que no inciden en los requisitos, condiciones o elementos esenciales que la autoridad administrativa consideró para otorgar la patente.

Las Comisiones Dictaminadoras pudieron apreciar este razonamiento en el señalamiento que contiene la iniciativa como causal fundamental de nulidad de patentes y registros: que su otorgamiento se haya hecho contraviniendo las disposiciones legales que señalan los elementos esenciales de la patente o de los registros. No obstante, atentos al espíritu de esta propuesta, consideramos pertinente realizar un esfuerzo de precisión y señalar en el texto de la ley cuáles son esos elementos esenciales para el otorgamiento de la patente o de los registros.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente texto para la fracción I del artículo que nos ocupa:

ARTÍCULO 78.-La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.-Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 15, 19, 20 fracción II, 27 y 31.

*II.- .
(...)*

14. Artículo 151 fracciones I y II (Título IV.-De las Mareas, de los Avisos y de los Nombres Comerciales.-Capítulo VII.-De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro), relativas a la nulidad del registro de una marca por haberse "otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o de la vigente en la fecha de su registro, en lo relativo a los elementos esenciales del registro de la marca", y a dicha nulidad cuando "la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido utilizada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios".

Por lo que hace a la fracción I, estas Comisiones Dictaminadoras reiteran la reflexión formulada para la fracción I del artículo 78 de la iniciativa, relativa a la nulidad de patentes o registros de modelo de utilidad o de diseño industrial por contravenirse con su otorgamiento los elementos esenciales de la patente o registros. Por ello, refrendamos la consideración formulada en favor de precisar en el texto legal cuáles son los elementos esenciales cuya contravención acarrea la nulidad del registro marcario.

(...)

Conforme a lo expuesto, las fracciones I y II de este artículo aparecerían con el siguiente texto:

ARTÍCULO 151.-El registro de una marca es nulo cuando:

I.-Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a, XV del artículo 90;

(...)

- 67.** Como se observa, desde la emisión del artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (antecedente de la norma reclamada -Ley de la Propiedad Industrial-) se dispuso que no cualquier violación a la ley puede dar lugar a que el ejercicio de la acción de nulidad de un registro marcario se ejercite en cualquier momento, sino únicamente aquellas contravenciones que inciden en los

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

requisitos, condiciones o elementos esenciales que la autoridad administrativa consideró para otorgar el registro relativo.

- 68.** Los requisitos y condiciones que el legislador consideró necesarios para el otorgamiento del registro fueron los establecidos en las fracciones I a XV, **excluyendo expresamente las fracciones XVI y XVII**, del artículo 90 de la entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Numeral que, en esencia, no ha variado, salvo por algunas excepciones, de lo dispuesto en el mismo precepto de la Ley de la Propiedad Industrial combatida, según el cuadro comparativo que a continuación se inserta:

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 90	
Artículo 90.- No se registrarán como marca:	Artículo 90.- No serán registrables como marca:
I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;	I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;	II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;	III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;	(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994) IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
V.- Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados	(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;	V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;	VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;	(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994) VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;	VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;	IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;	X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;	XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento	(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

<p>de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;</p>	<p>XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;</p>
<p>XIII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento, de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;</p>	<p>(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994) XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;</p>
<p>XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;</p>	<p>XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;</p>
<p>XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;</p>	<p>(REFORMADA, D.O.F. 16 DE JUNIO DE 2005) XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</p> <p>Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y</p>
<p style="text-align: center;">-----</p>	<p>(ADICIONADA, D.O.F. 16 DE JUNIO DE 2005) XV bis.- Las denominaciones, figuras o</p>

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

	<p>formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</p> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.</p>
<p>XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares</p>	<p>(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)</p> <p>XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y</p>
<p>XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.</p>	<p>(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)</p> <p>XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.</p>

69. Por su parte, en la exposición de motivos que le dio origen a la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, esto es, el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, en la parte que interesa, se estableció lo siguiente:

PROCESOS LEGISLATIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS
CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
MÉXICO, D.F., A 29 DE JUNIO DE 1994
INICIATIVA DEL EJECUTIVO

(...)

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ha constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso permanente de innovación tecnológica en los sectores productivos y comerciales del país, induciendo el mejoramiento de los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados en los que participa.

La expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado progreso tecnológico, hacen necesaria la actualización permanente del marco jurídico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio, inversión y tecnología.

*Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo presenta esta iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que **tiene como objeto perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial**; el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia y la armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.*

I. Mayor protección a los derechos de propiedad industrial

A. Modificaciones en materia de patentes

La iniciativa contempla la posibilidad de otorgar patentes en un mayor número de campos de la tecnología. En el caso de invenciones relacionadas con materia viva, la ley vigente define un sistema que de manera simultánea establece las que son patentables y aquellas que se excluyen de la patentabilidad. Esta dualidad ha originado preocupación en los sectores científico e industrial, respecto a la protección de algunos de sus desarrollos que no se ubican claramente en el sistema.

El dinamismo y la complejidad del área requiere de certidumbre, por ello, la presente iniciativa, de resultar aprobada, precisaría únicamente aquellos supuestos que se excluyen de la patentabilidad y por lo tanto, todas las invenciones que no se ubiquen en alguno de estos supuestos, serán susceptibles de patentarse.

De esta forma, los únicos supuestos respecto de los cuales no se otorgará una patente son los siguientes: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; las variedades vegetales y razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.

Se prevé, en cumplimiento del compromiso asumido por nuestro país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una disposición transitoria para que el instituto pueda recibir las solicitudes relativas a variedades vegetales en todos los géneros y especies vegetales, en tanto se expida la ley que cumpla con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978, o, en su caso, la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991.

En este sentido, se reconoce la necesidad de proteger aquellas invenciones que han agregado un nuevo uso a las que ya han sido susceptibles de protección por patente, siempre que dicho uso no sea obvio para un técnico en la materia.

Por otra parte, actualmente la ley establece que previo a la comercialización de un producto, resultado de una invención, es necesario que se solicite su protección por medio de patente a fin de que no pierda el concepto de novedad que se requiere para su otorgamiento. Con la reforma propuesta, se podría realizar la introducción de nuevos productos sin necesidad de haber presentado una solicitud de patente, los cuales no perderán novedad, siempre y cuando la solicitud respectiva se presente en un plazo no mayor de un año contado a partir de la primera introducción del producto en el mercado.

Las invenciones que pueden protegerse por medio de un diseño industrial o de un modelo de utilidad deberán cumplir con el requisito de novedad absoluta, con el fin de evitar que invenciones que ya son del dominio público en otros países sean nuevamente susceptibles de protección en el nuestro.

B. Modificaciones en materia de marcas

Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosos en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos

comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma.

Para evitar demandas por falta de uso en el pasado, que afecten a una marca que se ha venido usando en forma ininterrumpida durante los últimos tres años, se aclara que el supuesto para que opere la caducidad de una marca se da únicamente cuando la falta de uso se haya presentado durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Se reconoce el derecho al uso del nombre, denominación o razón social de una persona física o moral para aplicarlo a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que preste, por lo que se precisa que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca no producirá efecto contra dicha persona siempre que ese uso del nombre, denominación o razón social no genere confusión con respecto a los productos o servicios a los que se apliquen un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Para armonizar los principios de libre competencia con los derechos de propiedad industrial y preservar para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional de mercancías a las que legítimamente se aplique una marca registrada, se aclara que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca no produce efectos respecto de la importación de productos legítimos que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.

C. Modificaciones relativas al procedimiento administrativo

*Con la finalidad de que ninguna persona pueda prevalerse de un derecho otorgado en contravención a las **disposiciones relativas a los requisitos** de patentabilidad y **registro, contenidas en leyes vigentes con anterioridad a la presente reforma**, se precisa que las patentes o registros serán nulos por esta causa y, al mismo tiempo, se propone aumentar los plazos para el ejercicio de las acciones de nulidad correspondientes.*

Desde el punto de vista técnico, el otorgamiento de una patente relacionada con la energía nuclear no pone en peligro por sí misma la seguridad nuclear, por considerar que el otorgamiento o negativa de patentes tampoco aumenta o garantiza los niveles de seguridad nuclear en las instalaciones respectivas. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias,

tiene los medios legales y reglamentarios para evitar que cualquier utilización de un equipo o procedimiento pueda traer como consecuencia una afectación de la seguridad nuclear de dichas instalaciones. Por lo anterior, se propone eliminar el requisito de opinión previa de la citada comisión en el procedimiento de concesión de patentes relacionadas con la energía nuclear.

Se recogen las tendencias internacionales en el procedimiento para otorgar derechos de patentes. En este sentido, la reforma permitirá, para la práctica del examen de fondo y reconocimiento de prioridades, el considerar a la solicitud en su conjunto y no referida únicamente a las reivindicaciones que sólo forman una parte de ésta.

Se elimina la causal de nulidad de una patente por falta de unidad de invención, en virtud de que es responsabilidad de la autoridad, el requerir la presentación de una solicitud divisional, cuando la inicial contenga más de un concepto inventivo. Asimismo, se contempla la dispensa de publicación a este tipo de solicitudes por formar parte de otra que ya fue previamente publicada.

Por considerar que una solicitud de marca no contiene información técnica de carácter confidencial y que es posible que la marca se esté utilizando en el comercio previamente a la presentación de la solicitud de registro, se propone eliminar la confidencialidad de los expedientes de solicitudes de marcas en trámite, otorgando con ello mayor certeza al interesado en obtener el derecho.

Para brindar a los usuarios del sistema de propiedad industrial servicios más rápidos y eficientes, se simplifican los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los derechos que la ley establece, mediante la reducción de trámites para el cumplimiento de los requerimientos formulados por la autoridad, así como los requisitos para acreditar la personalidad de los representantes de personas morales a través de los cuales se realizan la mayoría de los trámites.

D. Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial

Garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos exclusivos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga a sus titulares, requiere de dotar a la autoridad de facultades que le permitan prevenir y sancionar la realización de actos de competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los derechos de propiedad industrial, dentro

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.

Es por ello que la presente iniciativa también contempla la incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.

En este orden de ideas, en la iniciativa se propone dotar a la autoridad de facultades para ordenar la suspensión o terminación de los actos con los que presumiblemente se esté violando un derecho de propiedad industrial, así como el retiro de la circulación de las mercancías en las que se materialice la violación y de los utensilios o instrumentos destinados a su elaboración. Así, por ejemplo, será posible que un distribuidor o comercializador se abstenga de poner en circulación un producto que ostente ilícitamente una marca.

Para evitar el abuso en la aplicación de estas medidas, se prevé la obligación, a cargo de quien las solicita, de otorgar una fianza para responder por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar e indemnizar a quien resulte perjudicado con la ejecución de la medida cuando la misma se solicite sin causa justificada. Para obtener el levantamiento de la medida, el presunto infractor podrá otorgar una contrafianza suficiente para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen al solicitante.

La tendencia internacional en esta materia muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de daños y perjuicios que se ocasionan al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. Permitir la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen, debe ser uno de los principales objetivos de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.

Por lo anterior, se propone establecer un porcentaje mínimo del 40% del precio de venta al público de cada uno de los productos o servicios que impliquen una violación de los derechos de propiedad industrial que deberá pagar el infractor al titular afectado. Con esta disposición y la contenida en la Ley Federal de Derechos de Autor se uniformaría el criterio para cuantificar los daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual.

Acorde con lo antes expuesto, se propone considerar como infracciones administrativas las conductas que actualmente se encuentran tipificadas en la ley como delitos y sancionar penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos en materia de propiedad industrial serán perseguibles por querrela de la parte ofendida y no de oficio, de esta manera, se pretende reforzar los mecanismos existentes para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial y obtener la reparación de los daños y perjuicios.

*Para otorgar protección a todos los derechos de propiedad industrial, se establece como infracción administrativa el uso indebido de los diseños industriales, los avisos y los nombres comerciales, supuestos no considerados en la ley vigente.
(...)*

70. De la transcripción anterior se desprende que la reforma tuvo tres finalidades distintas, a saber:

- 1) Perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial.
- 2) El otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esa materia.
- 3) La armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

71. Dentro de las reformas relativas al primer inciso, esto es, perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial, el legislador estableció cuatro rubros diversos y diferenciados entre sí, a saber:

- A. Modificaciones en materia de patentes.
- B. Modificaciones en materia de marcas.

C. Modificaciones relativas al procedimiento administrativo.

D. Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.

72. La reforma al artículo impugnado se ubicó, específicamente, en el rubro denominado “*Modificaciones relativas al procedimiento administrativo*” y se sostuvo que con la finalidad de que ninguna persona pudiera prevalerse de un derecho otorgado en contravención de las disposiciones relativas a los **requisitos de registro contenidos en leyes vigentes con anterioridad a la reforma**, se precisó que los registros marcarios serían nulos por esta causa.
73. Como se observa, la intención del legislador al emitir el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, fue hacer imprescriptible la acción de nulidad a fin de evitar que las personas pudieran prevalerse de un derecho otorgado en contravención de las disposiciones relativas a los requisitos de registro contenidos en leyes vigentes con anterioridad a la reforma; sin embargo no especificó algo relacionado con los requisitos de registro previstos en la ley actual, pues esa precisión la acotó tratándose de las violaciones a las leyes vigentes con anterioridad a la reforma.
74. No obstante lo anterior, al emitir el precepto combatido, en el texto de la ley, el legislador estableció de **forma genérica** que la acción de nulidad contra un registro marcario “...*otorgado en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro*” puede ejercitarse en cualquier tiempo, esto es, no sólo omitió hacer la precisión en la norma de los requisitos de registro tratándose de violaciones a leyes vigentes con anterioridad a la reforma, sino también omitió hacer precisión alguna al respecto por lo que hace a las disposiciones de la ley en vigor.
75. Sin que esa falta de precisión por parte del legislador pueda integrarse con alguna otra disposición de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en dicho

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

ordenamiento jurídico no se precisan cuáles son los requisitos de registro de una marca, como sí se hacía en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (antecedente de la norma reclamada).

76. Ahora bien, en el supuesto sin conceder de que se considerara que dichos requisitos son los previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo cierto es que, de acuerdo con una interpretación histórica de dicho precepto, no puede afirmarse que todos los supuestos ahí previstos sean requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro pues, incluso, en la anterior ley, el legislador fue muy puntual en establecer cuáles de las fracciones previstas en dicho numeral constituían requisitos de registro, excluyendo expresamente las fracciones XVI y XVII, como se desprende del cuadro comparativo inserto en párrafos precedentes.
77. Además, esta Suprema Corte no puede llegar al extremo de hacer esa afirmación, pues estaría sustituyéndose en la autoridad legislativa al determinar, *motu proprio*, cuáles son los requisitos esenciales para el registro de una marca, siendo que el legislador no los precisó ni en la exposición de motivos ni en el texto expreso de la ley.
78. En tal virtud, **deben desestimarse los agravios de la revisión adhesiva** interpuesta por Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, en que aduce que a pesar de que el artículo combatido no precise cuáles son los elementos que pueden dar lugar a la nulidad de un registro marcario, debe considerarse que son todos los previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal como se estableció en la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; sin perjuicio de otras normas prohibitivas previstas en la ley.
79. Lo anterior, porque, como ya se dijo:
 - a) En la exposición de motivos de la norma combatida no se especificó algo relacionado con los requisitos de registro de una marca previstos

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

en la ley actual, pues esa precisión el legislador la acotó tratándose de las violaciones a las leyes vigentes con anterioridad a la reforma.

- b) A pesar de haberlo señalado así en la exposición de motivos, no lo reflejó en el texto expreso de la ley ni tratándose de las leyes anteriores ni la vigente.
- c) No puede afirmarse que todos los supuestos previstos en artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial sean requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro marcario pues, incluso, en la anterior ley, el legislador fue muy puntual en establecer cuáles de las fracciones previstas en dicho numeral constituían requisitos de registro, excluyendo algunas.
- d) Esta Suprema Corte no puede llegar al extremo de hacer esa afirmación, pues estaría sustituyéndose en la autoridad legislativa al determinar, *motu proprio*, cuáles son los requisitos esenciales para el registro de una marca, siendo que el legislador no los precisó ni en la exposición de motivos ni en el texto de la ley.
- e) Aun en el evento de que se consideraran esos requisitos de registro, lo cual no es factible por las razones expuestas anteriormente, no se supera la violación a la garantía de seguridad jurídica advertida por esta Segunda Sala en el sentido de que no cualquier violación a la ley puede generar que el ejercicio de la acción de nulidad sea imprescriptible.

Lo anterior, pues la propia recurrente adhesiva afirma que esa interpretación es "*sin perjuicio de otras normas prohibitivas previstas en la ley*".

80. En razón de lo anterior, deben declararse infundados los agravios hechos valer en la revisión adhesiva.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

81. Las explicaciones que hasta aquí se han dado, evidencian que el hecho de que el precepto combatido no prevea qué supuestos, en específico, son lo 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 la ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, incide en la seguridad jurídica de las relaciones entre las partes como consecuencia de su no actuación en relación con los derechos que la Ley de la Propiedad Industrial les concede respecto de un registro marcario.
82. En efecto, el gobernado jamás tendrá la certeza de la titularidad de su registro marcario, pues siempre estará sujeto a que por cualquier contravención a la ley, y sin saber cuál, 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 con la intención del legislador de perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos que establece.
83. Consecuentemente, el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, 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 la 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 ley, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**
84. Dado el resultado al que se arribó, resulta innecesario el estudio del resto de los agravios propuestos, pues su análisis en nada variaría el sentido del fallo.

85. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 3/2005, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.

86. Consecuentemente, ante lo fundado del agravio en estudio, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, por ende, conceder el amparo para el efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que declare la nulidad de la resolución administrativa impugnada al encontrar sustento en una norma declarada inconstitucional.

Por lo expuesto y fundado,

RESUELVE

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8247/2019

PRIMERO. En la materia del recurso, se **REVOCA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **AMPARA** y **PROTEGE** a **AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre del dos mil dieciocho por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 157/17-EPI-01-8 y acumulado.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas y Presidente Javier Laynez Potisek (ponente). Votaron en contra los Ministros Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa.

Firma el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE Y PONENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA DE ACUERDOS

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

La Secretaria de Acuerdos **CERTIFICA** que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente relativo al amparo directo en revisión **8247/2019**, en la sesión ordinaria celebrada vía remota el **nueve de diciembre del dos mil veinte. DOY FE.**

LJRL