

**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1774/2021, FALLADO POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN SESIÓN DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.**

Respetuosamente, no comparto la decisión tomada por la mayoría de esta Segunda Sala al resolver el asunto que nos ocupa. Mi disenso se sostiene en las siguientes dos razones:

1. En principio, el presente asunto debió remitirse al Pleno de este Alto Tribunal, al existir una contradicción de tesis pendiente de resolver sobre la misma temática de fondo que se aborda en el ahora analizado, por lo que, en su caso, considero que la resolución debió esperar a la definición del criterio respectivo por parte de ese órgano colegiado.
2. En cuanto al fondo, considero que debió reconocerse la constitucionalidad de la norma impugnada.

En lo tocante al primer punto, el tema en el presente asunto consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 151, fracción I, y último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto del cual se encuentra pendiente de resolver por el Pleno de este Alto Tribunal la contradicción de tesis 187/2021, entre los criterios sustentados por la Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 8247/2019, y por la Primera Sala al fallar los amparos directos en revisión 4872/2015 y 2471/2011.

Ahora, en casos como el presente, esta Segunda Sala ha determinado remitir el expediente al Pleno de este Alto Tribunal cuando se encuentra pendiente de resolver una contradicción denunciada ante dicho órgano colegiado, que es el que puede fijar un criterio de interpretación definitivo y, por ende, impactar en la determinación que se va a asumir en un asunto.

Así sucedió con el amparo directo en revisión 1505/2020, bajo la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, que en sesión de tres de

**VOTO CONCURRENTENTE EN EL  
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1774/2021**

marzo de dos mil veintiuno, se remitió al Tribunal Pleno, al encontrarse pendiente de resolución la contradicción de tesis 158/2018, en la cual se analizará el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, es decir, la misma disposición cuya inconstitucionalidad se planteó en el citado amparo directo en revisión.

Por ese motivo, considero que el expediente que nos ocupa también debió ser remitido al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución y, en su caso, esperar a que se dictara sentencia en la referida contradicción de tesis, con la finalidad de que sea dicho cuerpo colegiado quien defina el criterio jurídico que debe subsistir en torno al tema de constitucionalidad planteado y, con ello, dotar de mayor seguridad jurídica a las partes.

De no hacerlo así, los justiciables se colocan frente a una situación jurídica en la cual, dados los precedentes existentes en ambas Salas sobre un mismo tema, el sentido de la resolución de su asunto dependerá de a cuál de ellas correspondió el avocamiento del estudio.

Lo anterior adquiere relevancia al considerar que la controversia suscitada en el caso tiene su origen en un tema relacionado con derechos de propiedad industrial, en la que una parte demandó la nulidad de un registro marcario que posee un tercero, de ahí que no se trata de una confronta entre el Estado y un gobernado, sino que existe un enfrentamiento de derechos entre dos sujetos de derecho privado.

Por ello, considero que debe existir una línea uniforme de criterios por parte de esta Segunda Sala en casos como el que nos ocupa y, si en un supuesto similar ya se determinó enviar el asunto correspondiente al Pleno, esas mismas razones debieron operar en el presente asunto y, en su caso, esperar a que dicho Pleno fije una postura al respecto.

En lo tocante al segundo punto de mi disenso relacionado con el estudio de fondo del asunto, no comparto la determinación de que el

artículo 151, fracción I, y último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial<sup>1</sup>, sea inconstitucional.

Como punto de partida, el precepto de referencia regula un supuesto de excepción a la temporalidad para promover una acción de nulidad, tratándose de aquellas que se originen en el hecho de que el registro marcario se hubiese otorgado en contravención a las disposiciones de la ley, la que podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

De conformidad con lo anterior, debe entenderse que la falta de temporalidad establecida por el legislador encuentra su justificación en que no puede convalidarse, por el transcurso del tiempo, un registro marcario que desde el inicio de su vigencia fue ilegal; es decir, dicho dispositivo otorga certeza para aquellos sujetos que siendo titulares de un registro de esa naturaleza, sean amenazados o violentados por otros que hayan sido obtenidos bajo las hipótesis previstas en la fracción en cita.

Además, contrariamente a lo sostenido en el criterio de mayoría, con ello se logra una efectiva tutela de los derechos marcarios registrados conforme a derecho, respecto de aquellos que desde su inscripción violentaron la normatividad aplicable, lo cual dota de certeza jurídica, sin que con tal situación se faculte a la autoridad administrativa para actuar de

---

<sup>1</sup> **“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;*

*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.**

manera caprichosa, pues deja en claro que el supuesto de nulidad se actualiza ante la transgresión de la normatividad de la misma ley y, en ese tenor, es factible que el legislador permita un margen de discrecionalidad a la autoridad para lograr una efectiva protección de los bienes que están en juego, ante la dificultad de prever todos y cada uno de los supuestos que pudieran actualizarse y, desde luego, mediando para ello la correspondiente fundamentación y motivación exigida por la norma fundamental.

Al respecto, comparto la tesis aislada 1a.CCXLVIII/2016 (10a.)<sup>2</sup>, sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA”**.

En consecuencia, que el precepto combatido establezca que la acción de nulidad de un registro marcario pueda ejercitarse en cualquier tiempo en el caso analizado y no prevea de manera pormenorizada cuáles supuestos en específico son los que dan lugar a dicha acción y, por el contrario, de forma genérica, señale que procederá cuando el registro marcario se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley que hubiese estado vigente en la época de su registro, no vulnera la seguridad jurídica de las partes, puesto que basta esa descripción del injusto administrativo, para entender plenamente a qué supuestos está dirigido el caso de excepción; de ahí que, en mi concepto, si la norma no es violatoria de dicho principio, debió negarse el amparo solicitado.

**Atentamente**

**MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA**

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

---

<sup>2</sup> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 906.