

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN  
1774/2021.**

**QUEJOSA Y RECURRENTE:  
AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO,  
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL  
VARIABLE.**

**PONENTE:  
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.**

**SECRETARIO:  
HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.**

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día **trece de octubre de dos mil veintiuno**.

**VISTOS**, los autos del amparo directo en revisión identificado al rubro; y

#### **R E S U L T A N D O**

##### **I. Trámite y resolución del juicio de amparo directo.**

1. Por escrito presentado el **uno de abril de dos mil diecinueve** en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **Autofinanciamiento México, sociedad anónima de capital variable**, por conducto de su representante legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución dictada el **uno de febrero de dos mil diecinueve** emitida por la referida Sala, en el juicio de nulidad **307/17-EPI-01-3**.

2. Mediante proveído de **veintitrés de abril de dos mil diecinueve**, el Magistrado Presidente del **Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, admitió la demanda de amparo con el número **253/2019**; asimismo, reconoció el carácter de tercera interesada a la autoridad que fue parte en el juicio de origen y a la sociedad aquí recurrente.
3. Agotados los trámites de ley, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en sesión de **veintitrés de octubre de dos mil veinte**, en la que **negó** el amparo solicitado por la quejosa y declaró **sin materia** el amparo adhesivo.

## II. Trámite del recurso de revisión.

4. Mediante escrito presentado el **dieciséis de febrero de dos mil veintiuno** ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia antes precisada.
5. Por acuerdo de **siete de mayo de dos mil veintiuno**, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión que se registró con el número de expediente **1774/2021**. Asimismo, ordenó se turnara el asunto al señor Ministro Alberto Pérez Dayán y se enviara a la Sala de su adscripción para su radicación.
6. En proveído de **veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno**, la Presidenta de la Segunda Sala ordenó remitir el expediente del presente asunto al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, ello, al encontrarse debidamente integrado.
7. El proyecto de sentencia relativo a este asunto, se publicó en términos de los artículos 73, párrafo segundo y 184 de la Ley de Amparo.

**CONSIDERANDO:****I. Competencia.**

8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción III, y Tercero del Acuerdo General 5/2013, y los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 9/2015, dictados por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece y el ocho de junio de dos mil quince, respectivamente, ya que se interpone contra la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo administrativo, materia que corresponde a una de las especialidades de esta Sala, y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

9. Debe precisarse que la competencia para resolver el presente asunto se fundamenta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, en atención a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de la fecha citada, ya que el presente recurso se inició con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa de la materia.

**II. Oportunidad y legitimación.**

10. En cuanto a la **oportunidad** se advierte que la sentencia recurrida se notificó a la quejosa de forma personal el lunes veintitrés de noviembre

de dos mil veinte, por lo que el plazo legal para la interposición del recurso transcurrió del miércoles veinticinco de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que se interrumpió el cómputo de los plazos en virtud de la circular SECNO/29/2020 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se prolongó hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno<sup>1</sup>.

11. Entonces, si la parte recurrente presentó su recurso de revisión en la Oficialía de Partes del Tribunal del conocimiento el **martes dieciséis de febrero de dos mil veintiuno**, es dable concluir que **es oportuna su interposición**.
12. Al caso se estima aplicable por analogía la tesis 1a. CCXLVII/2016 (10a.) que lleva por rubro: "**REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE DICHO RECURSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE EL CUAL SE PROMUEVA ESTÉ DISFRUTANDO DE UN PERIODO VACACIONAL<sup>2</sup>**".
13. Resta señalar que el recurso de revisión fue promovido por **Silvia Arraut Sánchez**, en su carácter de apoderada legal de la quejosa, por lo que es dable sostener que se promovió por **parte legitimada** para ello.

---

<sup>1</sup> Lo anterior de conformidad con las circulares **SECNO/1/2021**, **SECNO/4/2021**, **SECNO/6/2021** y **SECNO/9/2021**, todas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en términos de lo previsto en el **artículo 18 de la Ley de Amparo** en vigor, la notificación de la sentencia recurrida surtió efectos el martes **veinticuatro de noviembre de dos mil veinte** y que conforme a **los artículos 19 de dicho ordenamiento legal** y **163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación**, se excluyen del cómputo relativo los días **veintiocho, veintinueve, de noviembre**, así como **cinco y seis de diciembre**, por ser sábados y domingos.

<sup>2</sup> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 910, Materia(s): Común, Registro digital: 2012976.

### III. Procedencia.

14. En primer lugar, debe precisarse que esta Segunda Sala ha señalado, con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 9/2015, que la revisión de sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en un juicio de amparo directo procede extraordinariamente al reunirse diversos requisitos formales de procedencia tales como la oportunidad y legitimación, y siempre que concurren los siguientes supuestos:

- 1) En la sentencia impugnada se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
  - 2) El problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
15. Entendiendo, que un tema de constitucionalidad permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando:
- a) Pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o
  - b) 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 contra ese criterio o se hubiere omitido aplicarlo.

16. Dichas consideraciones fueron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 128/2015 (10a.)<sup>3</sup>, cuyo rubro se lee: **"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."**
17. En vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del asunto que nos ocupa, se advierte que el tema de constitucionalidad al cual se constreñirá el estudio del presente recurso de revisión radica en determinar si los **artículos 151, fracción I, último párrafo, en relación con el 90, fracción XVII, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial** son desproporcionados al afectar la seguridad jurídica.
18. Asimismo, se considera que **se acredita el requisito relativo a la importancia y trascendencia** toda vez que de autos se advierte que el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el problema de constitucionalidad relativo a la regularidad constitucional del artículo 151, fracción I, último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, su determinación contraviene el criterio que ha establecido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer diversos precedentes.
19. Por ende, debe estimarse que el presente medio de impugnación resulta procedente a fin de reiterar el recto entendimiento que debe darse a las normas generales en cuestión, evitando interpretaciones divergentes sobre el mismo problema constitucional y posibilitando que los justiciables puedan ver realizadas sus expectativas de ser juzgados en forma consistente con los precedentes sentados por este Tribunal Constitucional.

---

<sup>3</sup> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página 344, Registro 2010016.

#### IV. Antecedentes.

20. A fin de resolver los motivos de disenso planteados, es necesario precisar los principales antecedentes del asunto:

- Mediante escrito presentado el **veinticuatro de agosto de dos mil quince**, en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, **Oliver Galindo Ávila**, en representación legal de **Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, sociedad anónima de capital variable**, solicitó la declaración administrativa de **nulidad** del registro marcario 487183 "AUTOFIN" y Diseño, propiedad de Autofinanciamiento México, sociedad anónima de capital variable, de conformidad con los artículos 151, fracción I, en relación con el diverso 90, fracción XVII, de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Previo requerimiento formulado al promovente, el Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, admitió a trámite la solicitud de declaración administrativa de nulidad señalada en el numeral que antecede, y la registró con el número de expediente P.C. 2032/2015 (N-579) 19012.
- Seguidos los trámites correspondientes, el **dieciocho de enero de dos mil diecisiete**, el Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió el oficio 2077, a través del cual resolvió la nulidad del registro marcario 487183 AUTOFIN Y DISEÑO.
- Inconforme con la determinación de la autoridad administrativa, por escrito presentado el **tres de marzo de dos mil diecisiete**, en la

Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Silvia Arraut Sánchez, en representación legal de **Autofinanciamiento México, sociedad anónima de capital variable**, demandó la nulidad de la resolución del referido oficio 2077 (fojas 1 a 56 del juicio de nulidad).

- En auto de **siete de marzo de dos mil diecisiete**, la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, registró la demanda con el número de expediente **307/17-EPI-01-3**, el cual se **admitió a trámite** por acuerdo de **dos de mayo siguiente**, ordenando correr traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado para que en el término de ley la primera formulara su contestación de demanda y el segundo se apersonara a juicio (fojas 115 y 132 respectivamente del juicio de nulidad).
- Seguidas las fases procesales respectivas, el **primero de febrero de dos mil diecinueve**, la Sala responsable emitió sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada.

Inconforme con la sentencia anterior, **Autofinanciamiento México, sociedad anónima de capital variable** promovió juicio de amparo, mismo que fue radicado en el **Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**. Seguido el procedimiento, dictó sentencia en el sentido de **negar** el amparo solicitado por la quejosa y declarar **sin materia** el amparo adhesivo.

Las consideraciones que sustentaron su determinación son las siguientes:

- ❖ Que el artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, supera un examen de proporcionalidad ya que persigue un fin constitucionalmente válido, en



tanto su finalidad radica en la protección de la propiedad industrial mediante el registro de marcas y fomentar una sana competencia mediante la debida protección de derechos ya reconocidos.

- ❖ Que la imprescriptibilidad de la acción para solicitar la nulidad de una marca tiene legitimidad constitucionalmente válida ya que obedece a la necesidad de preservar y restituir la legalidad de los actos que son la base de derechos y exigencias de otras diversas acciones en la materia.
- ❖ Que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de registro de marca cuando se otorgó en contravención de la ley es idónea para alcanzar la finalidad constitucional que se persigue, porque se refiere a la forma de regular las acciones que habrían sido otorgadas en contravención a lo dispuesto por la propia ley, aspecto que da vigencia a la positividad de la ley.
- ❖ Que dicha medida legislativa es necesaria, ya que atiende al orden constitucional que debe ser respetado, pues si una marca se otorga en contravención a lo dispuesto en la propia ley, la imprescriptibilidad se justifica y se hace necesaria para subsanar la observancia de la propia ley.
- ❖ Que la medida legislativa es estrictamente proporcional en relación con la finalidad buscada, ya que con ésta no se decide en inmediato sobre el derecho que reclama el solicitante de la nulidad, sino que únicamente tiene por alcance la oportunidad de la acción relativa para que acuda ante la autoridad registral quien se sienta afectado, siendo ésta, la que decidirá la procedencia de la solicitud y en su caso, la de la declaratoria respectiva.
- Contra esta determinación la quejosa promovió el presente recurso de revisión.

## V. ESTUDIO

21. Como motivos de disenso la recurrente alega, esencialmente, que el Tribunal Colegiado del conocimiento no tomó en consideración el argumento en el que adujo que el artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer la imprescriptibilidad del plazo para solicitar la nulidad 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, transgrede el 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 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.
22. 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, por una parte, 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 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otra parte, que la imprescriptibilidad del plazo para promover la nulidad del registro de una marca no es desproporcional con base en los argumentos anteriormente sintetizados.
23. 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.

24. Por tanto, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es analizar los aspectos omitidos por el Tribunal Colegiado.
25. Previo a ello resulta pertinente precisar que en la especie se retomarán las consideraciones emitidas por esta Segunda Sala al conocer del **amparo directo en revisión 8247/2019**, resuelto en sesión de nueve de diciembre de dos mil veinte, ya que en dicho precedente se abordó un tema de constitucionalidad idéntico al presente.<sup>4</sup>
26. Sentado lo 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; [...].

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

<sup>4</sup> Aprobado 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.

tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años."

27. 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.
28. 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.
29. 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"**.
30. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 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."

31. 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 (...)".
32. 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 arbitrariedad<sup>5</sup>.
33. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la

---

<sup>5</sup> Así se desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 140/2017 (10a.) de rubro: "PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL".

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.

34. 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 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".

35. 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 jurídica<sup>6</sup>.

36. 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 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.

37. 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.

38. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha sustentado en las jurisprudencias P./J. 113/2001<sup>7</sup> y 1a./J. 14/2012 (9a.)<sup>8</sup> emitidas por el Pleno y la Primera Sala, respectivamente, que esta Segunda Sala

---

<sup>6</sup> 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**". (Semanao Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 301, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 177533).

<sup>7</sup> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5, Materia(s): Constitucional, Registro digital: 188804.

<sup>8</sup> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, página 62, Registro digital: 160015.

comparte, de rubros:

**"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".**

**"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".**

39. 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.

40. 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.

41. 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 sea 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.

42. 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.

43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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 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.

47. 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.
48. Se insiste, el vicio de inconstitucionalidad advertido por este Alto Tribunal deriva de que **el precepto combatido no prevea qué supuestos, en específico, son los 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.
49. 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.

50. 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.
51. 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**".

52. 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:

53. 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.
54. 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.
55. Dicho en otras palabras, la disposición internacional y la norma combatida establecen hipótesis normativas diversas y diferenciadas<sup>9</sup>, 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

---

<sup>9</sup> 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 adiciona 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.

en contravención de las disposiciones de la ley.

56. 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.
57. 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 la ley**, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
58. La conclusión anterior se ve robustecida si se toma en cuenta la evolución histórica del numeral combatido, como se demostrará a continuación.
59. 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."

60. 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.
61. 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.

62. 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.
63. Así se advierte de lo que a continuación se transcribe:

**"PROCESOS LEGISLATIVOS**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MÉXICO, D.F., A 6 DE DICIEMBRE DE 1990

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

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. (...)"



"DICTAMEN/ORIGEN

CÁMARA DE SENADORES

DICTAMEN

MÉXICO, D.F., A 14 DE MAYO DE 1991

"COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y  
FOMENTO INDUSTRIAL Y SEGUNDA SECCIÓN  
DE LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

(...)

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; (...).

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

65. 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
<b>Artículo 90</b>	
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	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;	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;	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 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;	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	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;	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 de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;	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;
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;	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>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>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"> <li>a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o</li> <li>b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o</li> <li>c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o</li> <li>d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.</li> </ul> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y</p>
<p>-----</p>	<p>XV bis.- Las denominaciones, figuras o 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>

	Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.
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	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
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.	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.

66. 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  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
CÁMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
MÉXICO, D.F., A 29 DE JUNIO DE 1994  
INICIATIVA DEL EJECUTIVO  
(...)

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**

(...)

**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.

(...)

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

(...)"

67. 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.
68. 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:
- Modificaciones en materia de marcas.
  - Modificaciones relativas al procedimiento administrativo.
  - Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.
69. 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.
70. 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.

71. 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.
72. 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 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).
73. 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.

74. 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.
75. Las explicaciones que hasta aquí se han dado, evidencian que el hecho de que el precepto combatido no prevea qué supuestos, en específico, son los 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.
76. 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.

77. 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.**

78. Al caso resulta aplicable por identidad de razón la tesis 2a. VII/2021 (10a.) que lleva por rubro: **“MARCAS. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DEL 18 DE MAYO DEL 2018), AL DISPONER QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD PUEDE EJERCITARSE EN CUALQUIER TIEMPO, CUANDO SE TRATE DE UN REGISTRO MARCARIO OTORGADO EN CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE ESA LEY O LA QUE HUBIESE ESTADO VIGENTE EN LA ÉPOCA DE SU REGISTRO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA<sup>10</sup>”.**
79. 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.
80. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 3/2005, del Pleno de

---

<sup>10</sup> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Undécima Época, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1925, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 2023145.

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**”.

81. 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.
82. No escapa a la consideración de esta Segunda Sala que mediante escrito presentado de forma electrónica el **cuatro de octubre de dos mil veintiuno** por el representante legal de la parte tercero interesada, **Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable**, promovió **recurso de reclamación** contra el acuerdo dictado por la Presidenta de la Segunda Sala el **uno de octubre de dos mil veintiuno**, en el que señaló que el presente asunto se encontraba listado y remitió los autos al Ministro ponente. Sin embargo, de las manifestaciones ahí formuladas se advierte que éstas no combaten presupuestos procesales que impidan resolver el presente recurso, por ende, se estima que la resolución que eventualmente se dicte en aquél medio de impugnación no impactaría la resolución aquí adoptada.

Por lo expuesto y fundado,

#### **R E S U E L V E**

**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 **uno de febrero de dos mil diecinueve** por la **Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa** en el expediente **307/17-EPI-01-3**.

**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 Javier Laynez Potisek. Los Ministros Alberto Pérez Dayán y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa emiten su voto en contra y formulará voto particular la mencionada en segundo término.

Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

**PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA  
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA.**

**PONENTE  
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.**

**SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA  
CLAUDIA MENDOZA POLANCO.**

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

HHVP/Idm★