



CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON RESPECTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 151 FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Jaime Rodríguez

ABOGADO | OLIVARES
AUTOR

Alejandra Badillo

ABOGADA | OLIVARES
AUTORA

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 3. PUNTOS RELEVANTES DE LA RESOLUCION

1. INTRODUCCIÓN

A finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución, mediante la cual los Ministros de la Segunda Sala resolvieron que el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disponer de forma genérica 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.

Sin embargo, la inconstitucionalidad declarada no versa en imprescriptibilidad de la acción per se, sino en el hecho de que dicho precepto legal no prevea qué supuestos, en específico, son lo que dan lugar a que la acción de nulidad de un registro marcario sea imprescriptible.

Por su parte, el pasado 5 de noviembre de 2020, entró en vigor en nuestro país la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la cual el precepto legal antes referido y ahora regulado en el artículo 258 fracción I, sufrió ligeras variaciones en cuanto a su redacción, pero quedó intacto el tema de la imprescriptibilidad de la acción ahí prevista.

Por lo anterior, con este artículo se busca identificar los alcances de la resolución emitida por los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las posibles

repercusiones que podrían impactar en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

2. FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Para poder entender el fondo del análisis realizado por los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario precisar en primera instancia, cuál es la naturaleza jurídica de la figura de la prescripción, así como su relación con el principio de seguridad jurídica.

En primer lugar, la prescripción es una figura con una doble finalidad, permite por un lado la adquisición del dominio y demás derechos reales y por otro lado, la extinción de los derechos y acciones cualquiera que sea su clase, por el transcurso del tiempo, ya que produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de derechos o adquisición de cosas ajenas.

También, la prescripción es considerada como un mecanismo de orden público mediante el cual el Estado impide que se afecten intereses de terceros.

Sobre esta figura, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, citada por los Ministros en la resolución que se analiza, la define de la siguiente manera:

“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."

Por su parte, tenemos que la regulación de plazos y términos en que se pueden ejercitar las acciones relativas al derecho sustantivo del gobernado 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, a fin de lograr el objetivo pretendido con ellos y evitar la arbitrariedad.

En segundo lugar, las garantías individuales son los derechos públicos subjetivos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los gobernados y que el Estado debe reconocer y respetar. Sobre este

respecto, el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela señala que el concepto de garantía individual se forma mediante la concurrencia de los siguientes elementos:

- a. Relación jurídica de supra a subordinación entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos).
- b. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación en favor del gobernado (objeto).
- c. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo (objeto).
- d. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley Fundamental (fuente).

En este sentido, tenemos que las garantías otorgadas por nuestra Constitución tradicionalmente se han clasificado en garantías individuales y sociales; a su vez, las garantías individuales pueden dividirse en garantías de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica, atendiendo al contenido del derecho subjetivo público que para el gobernado se deriva de la relación jurídica en que se manifiestan las garantías individuales.

Particularmente, el principio de seguridad jurídica se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias.

En efecto, uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático es la seguridad jurídica, debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los

demás particulares, es decir, la seguridad jurídica garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes.

Sobre esta garantía, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente:

“Jurisprudencia 2a./J. 144/2006

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.”

Por tanto, podemos concluir que la razón de ser de la figura 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.

3. PUNTOS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN.

Con base en lo señalado en el numeral anterior, los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial es inconstitucional, pues concluyeron que el hecho de que dicho precepto legal 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.

Para entender lo anterior, resulta necesario precisar lo dispuesto por el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial:

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

Como se observa, el artículo 151, fracción I, último párrafo antes transcrito, establece 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, podrá ejercitarse en cualquier tiempo, es decir, en ese supuesto normativo la acción de nulidad es imprescriptible.

Sin embargo, no especifica cuál de todas las posibles contravenciones a la ley es la que puede dar lugar a que la acción de nulidad se ejercite en cualquier tiempo.

Por lo anterior, los Ministros de la Segunda Sala determinaron que el hecho de que dicho precepto legal 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 nuestra Constitución, 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 particular 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.

En efecto, a consideración de los Ministros, el hecho de que cualquier contravención a la ley permita 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 de seguridad jurídica 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, lo cual genera un grave estado de incertidumbre jurídica en el titular de la 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.

Es decir, el particular 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.

Por lo tanto, la Segunda Sala concluyó que si bien el legislador, en uso de su libertad configurativa, puede establecer supuestos en que el ejercicio de una acción es imprescriptible, lo cierto 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 el hecho de que la acción prevista en el artículo 151, fracción I, último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, 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.

Ahora bien, para llegar a esta conclusión, los Ministros de la Segunda Sala tomaron en consideración la evolución histórica de dicho precepto legal. En 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.

Es decir, desde la emisión del artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de Fomento y Protección 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, esto es, las establecidas 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.

Por su parte, de la exposición de motivos que derivó en la reforma del artículo 151, fracción I, último párrafo, se desprende que la reforma 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 registro contenidos en leyes vigentes con anterioridad a la reforma, se precisó que los registros marcarios serían nulos por esta causa; sin embargo, el legislador 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.

Por lo tanto, al no especificarse algo relacionado con los requisitos de registro de una marca previstos en la ley actual y no poder 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 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, no se supera la violación a la garantía de seguridad jurídica en el sentido de que no cualquier violación a la ley puede generar que el ejercicio de la acción de nulidad sea imprescriptible.

4. ANALISIS DE LA RESOLUCION.

Como ha sido señalado con anterioridad, el pronunciamiento de la SCJN respecto a la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 151

de la Ley de la Propiedad Industrial no deriva de la imprescriptibilidad de la causal de nulidad per se, sino que la inconstitucionalidad radica en que la causal de nulidad, como se encuentra redactada, no delimita cuáles son las contravenciones a la Ley de la Propiedad Industrial que pueden ser generadoras de una declaración administrativa de nulidad y en consecuencia, es dable concluir que cualquier contravención a la Ley podría acarrear la nulidad de un registro de marca; lo que se considera inadmisibles desde un punto de vista constitucional por violentar la garantía de certeza jurídica de los gobernados.

Así las cosas, el que existan causales de nulidad de registro de marca que sean imprescriptibles no generan la inconstitucionalidad de las normas, y lo que en su caso genera el vicio de inconstitucionalidad, es que el legislador no haya señalado con toda precisión y de modo muy puntual, qué hipótesis dan lugar a que la acción sea imprescriptible y que esos supuestos sean razonables y proporcionales, de tal suerte que no cualquier violación a la ley pueda generar que el ejercicio de la acción relativa se ejercite en todo momento.

De esta manera puede concluirse que el razonamiento de la SCJN al expedir la resolución referida es tendiente a proteger a los gobernados respecto de arbitrariedades, dado que se considera que los mismos jamás tendrán la certeza de la titularidad de sus registros marcarios, pues siempre estarán sujetos a que por cualquier contravención a la ley, y sin saber cuál, alguien pueda demandar su nulidad en cualquier momento, ocasionando una amenaza permanente a los derechos que en materia de propiedad industrial les fueron reconocidos.

Para efectos de brindar mayor claridad, a continuación se reproduce el texto de la causal de

nulidad contenida en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial:

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;

En tal virtud, en opinión de la SCJN, el que la Ley de la Propiedad Industrial haya establecido de manera genérica que "cualquier contravención" a la propia Ley o la que hubiese estado vigente en el momento del otorgamiento, es generadora de nulidad, no resulta admisible y en todo caso, el poder legislativo debió acotar cuáles eran las contravenciones de ley susceptibles de acarrear la nulidad de un registro marcario.

Al respecto, debe señalarse que por lo que respecta a este punto, no le falta razón a la SCJN y efectivamente, una causal de nulidad de registro de marca "genérica" o "indefinida" puede ser contraria a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y era deseable que la causal de nulidad referida se encontrara acotada, estableciendo expresamente aquellas contravenciones de ley generadoras de nulidad.

Sostener lo contrario, sería equivalente a convalidar que cualquier violación a la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo aquellas referidas a aspectos de carácter formal y secundario, pudieran acarrear la nulidad de un registro, lo que, aunado a la ausencia de plazo de prescripción, ciertamente resulta ser desproporcionado.

Por ser ilustrativo de las mencionadas violaciones de carácter formal, conviene citar y traer a colación lo resuelto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el procedimiento de declaración administrativa de nulidad identificado con el número de expediente P.C. 1773/2016 (N-567) 17874 y en el subsecuente recurso de revisión R.R. 273/2018/32056:

En el referido procedimiento de declaración administrativa de nulidad, se hizo valer como causal de nulidad una contravención de ley consistente en una incorrecta clasificación de productos y servicios, invocando la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 93 de dicha Ley. Al expedir la resolución que resolvió el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, el IMPI concluyó lo siguiente en un primer momento:

“Ahora bien, para un análisis de dicha causal, es preciso determinar los alcances de lo que debemos entender por causal de nulidad. En este orden de ideas, tenemos que por causal de nulidad se entiende la adecuación de los hechos a una norma específica. En este sentido, conviene distinguir claramente entre causal e hipótesis normativa, así tenemos que la causal se encuentra determinada por una Ley, Reglamento o Tratado de forma específica en un artículo determinado, no así, la o las hipótesis normativas, por medio de las cuales se instrumenta una causal al caso concreto, es decir, la causal establece de forma enunciativa la forma de ajustarse a un artículo, mientras que la o las hipótesis derivan de un estudio detallado de la causal en cuestión.

En este caso, tenemos que si bien es cierto que la fracción I del artículo 151 de la Ley de

la Propiedad Industrial, es enunciativa en el sentido de no desarrollar hipótesis derivadas de la misma, remitiéndose así a diversas disposiciones que regulen de forma expresa dicha contravención; lo cierto es, que en el caso que nos ocupa, esto es, el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial -invocado y relacionado por la parte actora para robustecer su dicho-, no contempla el desarrollo de ninguna hipótesis para ejercer una acción.

Efectivamente, la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, da la oportunidad al gobernado de solicitar la nulidad de un registro de marca por incumplimiento de reglas de derecho objetivo del sistema marcario, es decir, procederá la nulidad de un registro de marca de conformidad a la fracción I de dicho artículo, cuando al otorgarse el mismo, no se cumplan con las particularidades que exige la emisión de todo acto administrativo, es decir, ser otorgado con apego a las disposiciones de la referida Ley.

También resulta cierto, que de la interpretación analítica del artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, no se deducen hipótesis a desarrollar, por lo que lo argumentado por la parte actora dista mucho del estudio de fondo en donde se analiza la viabilidad en relación a la registrabilidad de un signo distintivo y dista mucho más, de las circunstancias que pudieran constituir un impedimento para la concesión de un registro marcario.

En conclusión, no es jurídicamente posible el estudio de los referidos artículos toda vez que no constituyen como tal una causal de

nulidad. En este contexto, y visto que la causal de nulidad invocada por la parte actora no se actualizó en la especie, por las razones anteriormente expuestas, esta autoridad considera procedente negar la nulidad del registro marcario”

Como se puede apreciar, el IMPI con el objeto de no declarar la nulidad de un registro de marca con base en una contravención de ley consistente en meras formalidades, en este caso, una incorrecta clasificación de productos y servicios, estableció que del artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial no se establecen hipótesis a desarrollar y que los argumentos planteados no se relacionan con la registrabilidad de signos distintivos o con las circunstancias que pudieran constituir un impedimento para la concesión de un registro marcario.

De lo anterior pudiera concluirse que la posición del IMPI fue establecer que las contravenciones de ley generadoras de nulidad de registros marcarios únicamente podían referirse a las derivadas de la violación a los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante, dicha posición no encontraba un sustento jurídico sólido atendiendo a la circunstancia de que el texto de la fracción I del artículo 151 no hace distinción alguna al respecto. Tan es así, que dicha autoridad al resolver el recurso de revisión R.R. 273/2018/32056 relacionado con el procedimiento de declaración administrativa de nulidad referido, entró al estudio de la causal de nulidad en comento negando la misma, pero por considerar que en última instancia la determinación sobre la clasificación de productos y servicios corresponde al propio Instituto.

Siendo que el texto de la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial no distingue el tipo de contravenciones de ley generadoras de

nulidad de un registro de marca, no era jurídicamente viable que el IMPI, como autoridad administrativa encargada de analizar e implementar las disposiciones contenidas en dicha Ley, hiciera distinción alguna.

De hecho, es preciso indicar que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (SEPI), al resolver el juicio de nulidad interpuesto en contra de la resolución expedida por el IMPI relacionado con el recurso de revisión antes referido, confirmó que de acuerdo al texto de la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, es posible declarar la nulidad de un registro de marca por una contravención de Ley consistente en una incorrecta clasificación de productos y servicios.

En efecto, con fecha 22 de octubre de 2020, la SEPI al resolver el juicio de nulidad identificado con el número de expediente 566/19-EPI-01-11 confirmó lo resuelto previamente por el IMPI, estudiando la causal de nulidad en comento.

Así las cosas, de acuerdo con la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, la nulidad de un registro de marca puede ser declarada por “cualquier contravención de ley”, siendo que de su texto no se desprende distinción o limitación alguna, y al no existir un plazo de prescripción, ciertamente se configura una desproporción que violenta las garantías de seguridad jurídica de los gobernados.

No obstante lo anterior, debe señalarse que el pronunciamiento de la SCJN encuentra sentido únicamente cuando la contravención de ley generadora de nulidad, consista efectivamente en una violación a disposiciones de ley que no se relacionen con las prohibiciones de registro a las

que se refieren los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, en el entendido de que dicho precedente puede propiciar que la parte demandada en un procedimiento de declaración administrativa en donde se reclame la nulidad de un registro de marca, por contravenir las disposiciones contenidas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, haga valer la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 151 de dicha Ley, atendiendo a los razonamientos de la SCJN y señalando que la acción se ha interpuesto de forma extemporánea con el propósito de obstaculizar el procedimiento y de esta forma distorsionar gravemente el sistema de propiedad industrial en México.

En tal virtud, debe estimarse que la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial únicamente debiera generar consecuencias legales cuando la contravención de ley que se reclame consista en cuestiones meramente formales, pero no así, tratándose de violaciones a las disposiciones contenidas en los artículos 4 y 90 de la mencionada Ley.

Dichas cuestiones formales debieran constreñirse a aspectos no sustantivos relacionados con el otorgamiento de registro de marcas tales como: una incorrecta clasificación de productos o servicios; la omisión de requisitos en el convenio de reglas de uso; tratándose de marcas solicitadas en copropiedad; falta de indicación de leyendas no reservables tratándose de marcas innominadas o mixtas; la ausencia de fundamentación de la competencia del IMPI en el título de registro, y otras similares a éstas.

En todos los demás casos, esto es, los relativos a aspectos sustantivos del registro de marcas, entendiéndose por tales, las prohibiciones de

registro contenidas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la realidad es que no debiera ser procedente una defensa con base en la inconstitucionalidad del plazo de prescripción contenido en la fracción I del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que esto sería contrario a los propios razonamientos de la Corte, de los que claramente se desprende que el vicio de inconstitucionalidad radica en la ausencia de delimitación de las contravenciones de ley generadoras de nulidad, pero sobre todo, atendiendo a la circunstancia de que no sería proporcional invalidar un registro de marca sin plazo de prescripción, por cuestiones relativas a meros aspectos formales.

La SCJN cita como base de su razonamiento en la sentencia objeto de análisis, a la fracción I del artículo 151 de la abrogada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual establecía expresamente las contravenciones de ley generadoras de nulidad de registros de marca, limitándolas a “las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro” y específicamente a las prohibiciones de registro contenidas en las fracciones I a XV del artículo 90 de la mencionada Ley.

Por otro lado, es preciso indicar que la SCJN en su resolución estableció que la misma no podía llegar al extremo de establecer que todos los supuestos previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se refieren a requisitos y condiciones para el otorgamiento de un registro marcario pues se estaría sustituyendo 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.

Al respecto, debe señalarse que, si bien la Corte efectivamente no puede subrogarse en las atribuciones del poder legislativo, lo cierto es que no sólo todas las prohibiciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial deben ser consideradas como contravenciones de ley generadoras de nulidad, sino también las contenidas en el artículo 4. Se considera que la SCJN al establecer un paralelismo con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial omitió referirse a los vicios de nulidad contenidos en el mencionado artículo, relativos al otorgamiento de registros de marca cuyos contenidos o forma sean contrarios al orden público, la moral, las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

No obstante, valdría la pena preguntarse si la prohibición de otorgar registros cuyos contenidos o forma sean contrarios “a cualquier disposición legal” soportaría el análisis de proporcionalidad realizado por la Corte en relación con el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo que de igual forma nos encontramos ante la presencia de una contravención de leyes genérica o indefinida.

Con independencia de lo anterior, debiera estimarse que con excepción de las prohibiciones de registro que tienen causales de nulidad específicas reconocidas por la propia Ley de la Propiedad Industrial, las demás debieran ser contravenciones de ley generadoras de nulidad de registros de marca. Dichas causales de nulidad específicas no son otras más que las contenidas en las fracciones IV y VI del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, las relativas a registro previo y obtención de mala fe.

Lo anterior es así, siendo que las fracciones XVIII y XXII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad

Industrial precisamente consisten en prohibiciones de registro que se corresponden con las causales de nulidad contenidas en las fracciones IV y VI del artículo 151.

Desde luego, debe considerarse la salvedad del supuesto relativo al otorgamiento de registros de marca que resultan ser idénticas o semejantes en grado de confusión a una marca amparada por una solicitud de registro presentada con anterioridad, dado que en dicho supuesto sí es dable vincular el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial con la fracción XVIII de la mencionada Ley, tal y como fue acotado por la jurisprudencia dictada en la materia:

VI-TASR-EPI-401

DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 151, FRACCIONES I Y IV DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- La fracción I del artículo 151, en comento, incorpora una declaración general respecto de la nulidad de un registro de marca otorgado con violación a las disposiciones de la ley; siendo que dada la redacción del precepto en cita, resulta fundamental que sea vinculado, para su actualización, a otras disposiciones legales que el promovente estime han sido violadas en la concesión del registro. Por su parte, el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros supuestos, prevé el caso de que se considere como restricción la concesión de un nuevo registro existiendo una solicitud previa en trámite. En segundo lugar, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 151, es claro que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado por error,

inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro registro marcario que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea semejante o idéntica en grado de confusión a otra ya vigente, que se aplique a productos similares o a los mismos, esto es, dicha fracción únicamente se refiere a registros concedidos. Por lo tanto, al no haber una alternativa directa para fundar una acción de nulidad marcaría, cuando un registro de marca ha sido concedido vulnerando los derechos de una solicitud previa, resulta indispensable configurar la hipótesis indirecta que regula la fracción I del artículo 151 de la Ley de la materia, por haberse quebrantado el principio de prelación que establece la referida fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior, es así, toda vez que la fracción IV del artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente contempla la hipótesis de nulidad de un registro marcario, cuando es similar en grado de confusión con otro registro marcario previamente otorgado; no estableciendo el supuesto de que se haya otorgado un registro marcario cuya solicitud ingresó posteriormente a otra que se encuentre en trámite, hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal virtud, cuando el titular de una marca considere vulnerados sus derechos de propiedad industrial, porque con fecha posterior se haya otorgado un registro marcario similar en grado de confusión con su marca previamente adquirida, la ley le otorga el derecho de solicitar la declaración administrativa de nulidad de la marca otorgada en segundo término, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la

Propiedad Industrial. Caso distinto es cuando se ha otorgado un registro marcario cuya solicitud ingresó posteriormente a otra que se encuentre en trámite, en cuyo caso el particular afectado, deberá solicitar la declaración administrativa de nulidad de dicha marca, en términos de lo dispuesto por el artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 252/09-EPI-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa Olmos Jasso.- Secretario: Lic. Jorge Luis Rivera Medel.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 307

Tal circunstancia se debió al hecho de que la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial erróneamente no incluye el supuesto de invasión a una solicitud en trámite de registro o presentada con anterioridad, que resulte semejante en grado de confusión, situación que ya ha sido corregida en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

A manera de crítica, debe señalarse que la SCJN al expedir la resolución en comento, realizando una interpretación equivocada de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, estableció con poca precisión y técnica jurídica que la redacción tan genérica de la norma combatida podría dar lugar a que dependiendo de la causal de

nulidad que se invoque, la acción de nulidad respectiva pudiera ejercerse en un plazo u otro (imprescriptibilidad de la fracción I o dentro del término de 5 años relativo a la fracción IV del artículo 151), lo cual agrava, aún más, la certeza que debe imperar en la protección a los derechos de propiedad industrial.

Se considera que dicho pronunciamiento es equivocado desde un punto de vista jurídico siendo que la posibilidad de invocar la causal de nulidad contenida en la fracción I del artículo 151 con la fracción XVIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, únicamente se encuentra habilitada para precisamente combatir la invasión en la esfera jurídica de derechos a una solicitud en trámite de registro o presentada con anterioridad y no así, para combatir la invasión a un registro de marca, ya que para tal supuesto, debe invocarse necesariamente la fracción IV del mencionado artículo 151.

Ahora bien, es preciso puntualizar que el pronunciamiento de la SCJN es relevante dado que: 1) En algunos supuestos, continuarán sustanciándose procedimientos de nulidad ante el IMPI que deban regirse conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y 2) La posibilidad de que el vicio de inconstitucionalidad persista en la fracción I del artículo 258 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Por lo que respecta al primer punto, debe recordarse, que el artículo DÉCIMO TERCERO transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite antes del 5 de noviembre de 2020, continuarán substanciándose y se resolverán

conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

En dichos procedimientos, existe el riesgo de que la parte demandada haga valer el vicio de inconstitucionalidad respectivo, como defensa, con las consecuencias ya descritas con anterioridad, reiterando que tratándose de contravenciones de ley contenidas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, no debiera prosperar una defensa.

Por lo que respecta al segundo punto, se estima que el vicio de inconstitucionalidad persiste, siendo que la fracción I del artículo 258 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial si bien es cierto, tiene una redacción distinta al señalar que “no podrá fundarse la acción en trámites relativos al otorgamiento o vigencia” del registro de marca, lo cierto es que no se detallan las contravenciones de ley que son generadoras de nulidad. A efectos de brindar mayor claridad, a continuación se reproduce el artículo en mención:

Artículo 258.- Se declarará la nulidad de un registro de marca 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, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia;

En tal virtud, aún y cuando la inclusión de la disposición relativa a que la acción de nulidad no podrá fundarse en trámites relativos al otorgamiento o vigencia del registro de marca, pudiera entenderse como una especie de limitante

en cuanto a que la nulidad es improcedente respecto de contravenciones de ley relacionadas con aspectos formales en el trámite de registro o de mantenimiento o vigencia, lo cierto es que dicha disposición es sumamente ambigua y poco clara, siendo que adicionalmente, no se establecen en la especie, las contravenciones de ley generadoras de nulidad.

Así las cosas, se estima que en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad iniciados conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, también existe el riesgo inminente de que se planteen y hagan valer defensas tendientes a obtener una declaración de inconstitucionalidad, con relación a la imprescriptibilidad de la fracción I del artículo 258 de la mencionada Ley, lo que sin lugar a dudas, genera un alto grado de incertidumbre jurídica para los gobernados.

Por consiguiente, se estima indispensable que en el Reglamento para la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se definan puntualmente cuáles son las contravenciones de ley generadoras de nulidad de registros de marca. En nuestra opinión dichos supuestos deben referirse a los supuestos contenidos en el artículo 12 (aunque el supuesto de contravención a cualquier disposición legal posiblemente no supere un análisis de proporcionalidad) y los contenidos en el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con excepción de los contenidos en las fracciones XVIII y XXII por las razones expuestas en párrafos anteriores.

Desde luego, la inclusión de dichas contravenciones de ley generadoras de nulidad en el Reglamento debe realizarse a manera de acotación o limitación a lo establecido en la fracción I del artículo 258 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad

Industrial, con el objetivo de no violentar el principio de legalidad y reserva de ley.