

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2021

ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PONENTE:
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

SECRETARIO:
HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ

ÍNDICE TEMÁTICO

	APARTADO	CRITERIO Y DECISIÓN	PÁGINAS
I.	COMPETENCIA	El Tribunal Pleno es competente para conocer y resolver el presente asunto.	2
II.	LEGITIMACIÓN	El recurso de revisión se interpuso por parte legítima.	3
III.	EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS	No existe la contradicción de tesis.	3
IV.	PUNTO RESOLUTIVO	ÚNICO. Es inexistente la contradicción de tesis a que este expediente se refiere.	16

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2021

ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Vo. Bo.

Sr. Ministro

PONENTE:

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

Cotejó:

SECRETARIO:

HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día **cuatro de agosto de dos mil veintidós**.

VISTOS los autos de la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro, y

R E S U L T A N D O:

I. Denuncia de la contradicción de tesis

1. Mediante oficio número **2065-SEPJF**, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el **nueve de julio de dos mil veintiuno**, **Oliver Galindo Ávila**, representante de **Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, sociedad anónima de capital variable**, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal; a saber, la **Primera Sala**, al resolver los **amparos directos en revisión 4872/2015 y 2471/2011**, en contra del criterio de la **Segunda Sala**, al resolver el **amparo directo en revisión 8247/2019**.

II. Trámite del asunto

2. Por acuerdo de **doce de julio de dos mil veintiuno**, el Presidente de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la denuncia de contradicción de tesis, registrándose el expediente relativo con el número **187/2021**. Asimismo, requirió mediante oficio a las Secretarías de Acuerdos de la **Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal**, informen si los criterios denunciados como discrepantes se encuentran vigentes o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberán remitir la versión digitalizada de las ejecutorias en las que se sustente el nuevo criterio. Asimismo, ordenó se turnara el asunto al señor Ministro **Alberto Pérez Dayán**.

3. Por acuerdos de **seis y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno**, las Presidentas de la Segunda y Primera Salas informaron que **no han abandonado los criterios sustentados** en las sentencias denunciadas y, por ende, **siguen vigentes**.
4. Desahogado el requerimiento de mérito, por acuerdo de **primero de septiembre de dos mil veintiuno**, el Presidente de este Alto Tribunal determinó que el presente asunto se encontraba debidamente integrado y ordenó remitirlo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

I. Competencia

5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo primero, 81, párrafo primero y 86, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo Plenario publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero del dos mil doce, así

como el Punto Segundo, fracción VII (aplicado en sentido contrario), del Acuerdo General Plenario 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre las Salas de este Alto Tribunal.

6. No obsta lo anterior, la conclusión a la que se llega en relación con la denuncia, ya que subsiste la competencia del Pleno tratándose de una eventual contradicción de criterios sustentada entre Salas de este Máximo Tribunal. Al caso resulta aplicable la tesis P. IV/2012 (10a.), de rubro: "**CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL TRIBUNAL PLENO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA RELATIVA Y RESOLVERLA, INCLUSO SI AQUÉLLA RESULTARA IMPROCEDENTE, INEXISTENTE O SIN MATERIA**".¹

II. Legitimación

7. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por **Oliver Galindo Ávila**, quien tiene reconocido el carácter de representante de la sociedad quejosa, en el amparo directo en revisión **8247/2019** del índice de la **Segunda Sala de este Alto Tribunal**, en el que se sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.

III. Existencia de la contradicción de tesis

8. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.² Así,

¹ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 227, Registro digital: 2002260.

² En torno a ello, véase la tesis jurisprudencial 47/97 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "**CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA**", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VI. Diciembre de 1997. Página 241.

para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.

9. De los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder llegar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:

- I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero **es esencial que estudien la misma cuestión jurídica**, y que, a partir de ésta, lleguen a decisiones encontradas.³
- II. Que los tribunales contendientes **hayan resuelto una cuestión litigiosa en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo mediante la adopción de algún canon o método**, cualquiera que éste fuese y, al efecto, alcanzaron soluciones distintas.
- III. Que entre los ejercicios interpretativos exista **al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico**, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

³ Véanse los siguientes criterios: tesis aislada P. XLVII/2009 de este Tribunal Pleno de rubro: "**CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS**", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXX. Julio de 2009. Página 67; tesis aislada P. V/2011 de este Tribunal Pleno, de rubro: "**CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO**", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXXIV. Julio de 2011. Página 7.

IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de **si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra** que, como la primera, también sea legalmente posible.

V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes **no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis** y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer⁴.

10. Es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 72/2010, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio prevé lo siguiente: **“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”**.⁵

⁴ Véase la tesis aislada L/94 de este Tribunal Pleno, de rubro: **“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo 83. Noviembre de 1994. Página 35; de igual manera, véanse los siguientes criterios: tesis jurisprudencial 129/2004 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: **“CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA”**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXI. Enero de 2005. Página 93; tesis jurisprudencial 27/2001 de este Tribunal Pleno, de rubro: **“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES”**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XIII. Abril de 2001. Página 77; tesis jurisprudencial 94/2000 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: **“CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY”**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XII. Noviembre de 2000. Página 319.

⁵ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXXII. Agosto de 2010. Página 7.

11. De la jurisprudencia transcrita se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
12. En tal virtud, si existen cuestiones jurídicas que aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría llegarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
13. A partir de los anteriores lineamientos, es dable estimar que es **inexistente la contradicción de tesis denunciada** entre el criterio sostenido por la **Primera Sala** al resolver los amparos directos en revisión **2471/2011 y 4872/2015**, así como el emitido por la **Segunda Sala** al resolver el diverso amparo directo en revisión **8247/2019**.
14. Para definir lo anterior, debe tenerse en cuenta las consideraciones esenciales de los **criterios** que se denuncian como opositores, las cuales son del tenor siguiente:
 - A. Amparo directo en revisión 2471/2011.** La **Primera Sala** de este Alto Tribunal, en sentencia de **treinta de noviembre de dos mil once**, analizó la constitucionalidad del **artículo 151, fracción I, de la Ley de**

la Propiedad Industrial pues la impetrante estimó que violaba las garantías de legalidad y seguridad jurídica al permitir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pudiera anular un registro marcario con apoyo en el referido precepto sin que la propia ley de la materia especifique los casos por los que resulta procedente dicha causal de nulidad.

Al respecto, la Primera Sala calificó de **infundados** los argumentos de la quejosa, pues estimó que la garantía de seguridad jurídica prevista por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica, entre otras cuestiones, que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido deben contener elementos mínimos que permitan al particular hacer valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice.

A partir de ello, señaló que el texto del **artículo 151, fracción I**, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prevé la nulidad de un registro marcario cuando su inscripción se haya otorgado en contravención a alguna disposición del propio ordenamiento o el que estuviera vigente al momento de otorgarse el registro correspondiente, resulta constitucional, pues previo a declarar la nulidad de una marca la autoridad deberá sustentar su decisión en la contravención de alguna de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o de la que hubiese estado vigente en la época de registro de la marca lo que denota que dicha autoridad no goza de amplia libertad para decidir sobre la nulidad de una marca, sino que ésta se acota a los supuestos establecidos en ley.

De ello deriva que la norma construye a la autoridad a lo señalado en la legislación de la materia, por lo cual resulta claro que la disposición respeta la garantía de seguridad jurídica, dado que este principio no excluye la posibilidad de que el artículo en cuestión contenga remisiones a diversas disposiciones del mismo ordenamiento o a diversas normas que estuvieron vigentes al momento de conceder el

registro de marca.

Además, considerando que la nulidad tendrá que ajustarse a alguna de las hipótesis establecidas por el legislador y tomando en cuenta la eventual necesidad de examinar conductas precisas o aspectos técnicos involucrados, estimó válido que el precepto legal remita a diversas disposiciones del mismo ordenamiento o incluso a leyes que en su momento estuvieron vigentes, pues ello es necesario para el examen de la nulidad planteada.

B. Amparo directo en revisión 4872/2015. La **Primera Sala** de este Alto Tribunal, en sentencia de **veinte de abril de dos mil dieciséis**, analizó la supuesta inconstitucionalidad del **artículo 151, fracción I**, de la Ley de Propiedad Industrial, por estimarse que la norma, al ser **abstracta, imprecisa, general y vaga**, impide que el particular prevea cuáles son los supuestos específicos que acarrearán la nulidad de un registro marcario y, a su vez, permite que la autoridad administrativa actúe de manera arbitraria para determinar la nulidad de un registro de marca.

Para dar contestación a ello, la ejecutoria estableció que el principio de legalidad exige que las infracciones y sanciones deben ser impuestas en sentido formal y material, es decir, que sólo en esta fuente jurídica se pueden desarrollar normas punitivas, cuyos elementos deben definirse de forma clara y precisa para hacer su actualización previsible y controlable.

Partiendo del parámetro antes señalado y tomando en cuenta que en la especie el Estado realiza una función de fiscalización a partir del precepto impugnado, estimó admisible que se establezca como conducta el incumplimiento a obligaciones previstas en otras partes de la ley o en reglamentos derivados de esas leyes u otras normas administrativas, siempre que exista una relación racional entre la contravención y el precepto aplicado, y que además pueda predicarse de su contenido una certeza suficiente.

Para ello, consideró que el principio de legalidad no exige un grado de satisfacción absoluto, ya que en este caso el legislador no puede advertir en una sola norma todas aquellas cuestiones técnicas, científicas y tecnológicas, que llevarían a declarar la nulidad de un registro marcario.

Máxime que se permite a la autoridad un margen de discrecionalidad acotado, necesario y razonable a fin de lograr una efectiva protección de los derechos de propiedad industrial, lo cual de forma alguna vulnera el principio de seguridad jurídica en virtud de que la autoridad también debe cumplir con elementos tales con la debida fundamentación y motivación, así como la competencia de la autoridad.

En suma, estimó que dicha norma no puede considerarse inconstitucional al permitir a la autoridad determinar si existe una infracción a partir de distintos ordenamientos, pues en materia administrativa es permisible una modulación de los referidos principios, en atención a que el Estado, al verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar un registro marcario actúa en ejercicio de su facultad constitucional.

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada **1a. CCXLVIII/2016 (10a.)**⁶, que es del tenor literal siguiente:

"PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La norma referida establece que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Por su parte, si bien los principios de legalidad y taxatividad previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exigen que las infracciones y las sanciones deben estar previstas en una ley en sentido formal y material; aunado a que sus elementos deben estar definidos de manera clara y precisa para permitir su actualización previsible y controlable por las partes, lo cierto es que dicha norma no puede considerarse

⁶ Registro digital: 2012975; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional, Civil; Tesis: 1a. CCXLVIII/2016 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 906; Tipo: Aislada.

inconstitucional, al permitir a la autoridad determinar si existe una infracción a partir de distintos ordenamientos, pues en materia administrativa, es permisible una modulación de los referidos principios, en atención a que el Estado, al verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar un registro marcario, actúa en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales para la realización de ciertos fines; de ahí que los principios de legalidad y taxatividad están llamados a tener propios puntos de óptima exigencia de acuerdo con este contexto, por lo que es admisible que se establezca como conducta el incumplimiento de obligaciones previstas en otras partes de la ley o en reglamentos derivados de esas leyes u otras normas administrativas, siempre que exista la relación racional con ésta y pueda predicarse de su contenido una certeza suficiente. Así, el legislador no puede advertir en una sola norma todas aquellas cuestiones técnicas, científicas y tecnológicas que llevarían a declarar la nulidad de un registro marcario, por lo que es factible que contemple una norma abierta, al señalar que la nulidad puede generarse por la contravención a las disposiciones vigentes de la Ley de la Propiedad Industrial, pues con ello se permite un margen de discrecionalidad a la autoridad para lograr una efectiva protección de los bienes que están en juego; ello, siempre y cuando el ejercicio de dichas facultades cumpla con el resto de las disposiciones que garantizan la seguridad jurídica, como la debida fundamentación y motivación, así como la competencia de la autoridad".

C. Amparo directo en revisión 8247/2019. La **Segunda Sala** de este Alto Tribunal, en sentencia de **nueve de diciembre de dos mil veinte**⁷, analizó los argumentos en los que se adujo la inconstitucionalidad del **artículo 151, último párrafo, en relación con la fracción I**, de la Ley de la Propiedad Industrial, al estimar que dicha norma vulnera el derecho de seguridad jurídica en tanto permite solicitar, **en cualquier momento y sin plazo alguno**, la nulidad de un registro marcario, siendo necesario para ello aducir "cualquier contravención a la ley".

A partir del argumento anterior, la Sala estimó pertinente, en principio, analizar la institución jurídica de la *prescripción* y su vinculación con el principio de seguridad jurídica.

Con base en ello, estimó que el principio de seguridad jurídica se encuentra vinculado a los plazos establecidos en los procedimientos.

⁷ Por mayoría de 3 votos. Votaron en contra los Ministros **Alberto Pérez Dayán** y Yasmín Esquivel Mossa.

De ahí que dichos plazos deban acotarse a un tiempo prudente dentro de límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, ello, considerando que el fundamento jurídico de la *prescripción* radica en la necesidad de dar seguridad jurídica a las relaciones entre partes procesales.

De lo anterior, coligió que al establecerse la imprescriptibilidad de una acción, tomando en cuenta el inmenso impacto que ocasiona en la seguridad jurídica por la posibilidad de ejercer un derecho en cualquier tiempo, resulta 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 pueda generar que el ejercicio de la acción se lleve a cabo en cualquier momento.

En otras palabras, determinó que las normas que establezcan plazos imprescriptibles deben sujetarse a elementos específicos tales como demostrar la mala fe en el uso o registro de una marca y no de forma genérica como acontece en la norma nacional.

Por tanto, concluyó que el hecho de que el artículo 151, fracción I, y el último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, prevea que la acción de nulidad pueda ejercitarse en cualquier tiempo, tratándose de un registro marcario otorgado en contravención de la ley actual 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.

Agregó que, si bien el legislador pretendió 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, fue omiso en especificar lo 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.

De lo anterior se colige que la inconstitucionalidad del artículo 151, último párrafo, fue planteada, en primer lugar, a partir de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, pues es a partir de ésta que se consideró indispensable que la norma precisara los supuesto o hipótesis normativas que darán lugar a la nulidad de un registro marcario con fundamento en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada **2a. VII/2021 (11a.)**,⁸ que es del tenor literal siguiente:

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

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

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el artículo 151, fracción I, en relación con el último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial (texto vigente hasta antes de la reforma del 18 de mayo del 2018), al disponer que la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo, cuando se trate de un registro marcario otorgado en contravención de las disposiciones de esa ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, es decir, que dicha

⁸ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, **Undécima Época**, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1925, Registro digital: 2023145.

acción sea imprescriptible tratándose de cualquier contravención a la ley, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

15. De las ejecutorias transcritas, se desprende que, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparentemente llegaron a conclusiones disímiles, ya que la Segunda Sala determinó que el supuesto de nulidad que prevé el precepto en comento genera incertidumbre jurídica sobre la certeza de la titularidad de un registro marcario, en tanto que la Primera Sala consideró que la indeterminación de dicho precepto no vulnera el derecho de seguridad jurídica.
16. Sin embargo, para alcanzar tal conclusión, la Segunda Sala analizó de forma conjunta la fracción I y el último párrafo, ambos del artículo 151, mientras que la Primera Sala se constrictó al análisis aislado del supuesto previsto en la fracción I, siendo que esta variación fue determinante para el problema jurídico resuelto.
17. En efecto, la **Primera Sala** fijó como criterio que la fracción I en comento resultaba acorde con el principio de seguridad jurídica al establecer que la autoridad administrativa indefectiblemente deberá sustentar su determinación en la contravención a alguna de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

18. Asimismo, estimó admisible que se estableciera como conducta antijurídica el incumplimiento a obligaciones previstas en otras partes de la ley o en reglamentos derivados de esas leyes u otras normas administrativas, siempre que existiera una relación racional entre la conducta y la norma, pues dicho principio constitucional acepta la modulación de su grado de exigencia atendiendo a la función de fiscalización que el Estado pretende alcanzar a partir de la misma.
19. Todo lo anterior sin perder de vista que las funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial también se encuentran acotadas por principios tales como la debida fundamentación y motivación, así como las facultades competenciales legalmente establecidas.
20. Por su parte, la **Segunda Sala** determinó que **el último párrafo del artículo 151, en relación con la fracción I**, genera una inmensa afectación a la seguridad jurídica del titular del registro, al no señalar de forma tasada qué hipótesis dan lugar a que una acción de nulidad de un registro marcario sea imprescriptible y que esos supuestos sean tanto razonables como proporcionales.
21. Lo anterior denota que las resoluciones antes señaladas no permitirían generar un auténtico punto de contradicción de tesis, en tanto que la Primera Sala, al analizar la **indeterminación** del precepto, estimó que no vulneraba el principio de seguridad jurídica el hecho de establecer como conducta el incumplimiento de obligaciones previstas en otras partes de la ley o normas derivadas de la misma, mientras que la Segunda Sala consideró que la norma genera inseguridad jurídica, dado que la **imprescriptibilidad** de la acción de nulidad oponible a un registro marcario se actualiza tratándose de cualquier contravención a la ley, lo que genera incertidumbre jurídica sobre la titularidad de una marca.
22. A partir de estos razonamientos, este Tribunal Pleno considera que **no se actualiza la contradicción de tesis** en los términos que fue formulada por el denunciante, pues de su escrito se desprende que su

intención radica en que sea determinado si “[e]l artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, es inconstitucional porque no establece los requisitos esenciales para el otorgamiento de un registro de marca, permitiendo que cualquier violación a la ley **sea causa generadora de una nulidad imprescriptible**”.

23. El aspecto antes referido no podría dirimirse por este Máximo Tribunal, en tanto que la cuestión relativa a la imprescriptibilidad sólo fue abordada por la Segunda Sala, ya que la Primera Sala se constrictó al análisis relativo a la indeterminación de conductas que acarrearán la nulidad, señalando que ésta no existe, pues la norma se refiere a aquellas contravenciones relacionadas con los requisitos previstos para el otorgamiento de un registro de marca. Lo anterior denota que la Segunda Sala, a diferencia de la Primera, partió de la imprescriptibilidad del plazo para sostener que el legislador incurrió en un vicio de constitucionalidad, específicamente, al no haber establecido un plazo para el ejercicio de dicha acción de nulidad considerando, además, que la misma se actualiza a partir de cualquier contravención a la ley.
24. La ausencia de un pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad resulta patente al tomar en cuenta que la Primera Sala, al conocer del **amparo directo en revisión 4872/2015**, precisó que si bien el recurrente planteó argumentos tendientes a controvertir la amplitud del plazo previsto por el último párrafo del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, éstos resultaban **inoperantes** en tanto la norma general impugnada por el quejoso en la demanda de dicho asunto “no fue la totalidad del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ni siquiera varias de sus fracciones, **sino una porción normativa específica: la fracción I**”.⁹ Por ende, consideró actualizado un impedimento que inhibió a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pronunciarse sobre el último párrafo del precepto.

⁹ Foja 40, segundo párrafo.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2021

25. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis radica, esencialmente, en preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional fijando su verdadero sentido y alcance, ello con el fin de brindar seguridad jurídica y si bien en la presente contradicción parecería, en primera instancia, que el precepto analizado por las Salas fue el mismo, lo cierto es que el presupuesto jurídico que analizaron cada una de las Salas presenta notorias diferencias.
26. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Pleno concluye que **no existe** la contradicción de tesis denunciada entre las sustentadas por la Segunda Sala, al resolver el **amparo directo en revisión 8247/2019**, y la Primera Sala, al resolver los **amparos directos en revisión 2471/2011 y 4872/2015**.
27. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 24/95 (9a.), sustentada por la Segunda Sala, cuyo rubro se lee: "**CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS**".¹⁰

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Es inexistente la contradicción de tesis a que este expediente se refiere.

Notifíquese con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento de las Salas en controversia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

¹⁰ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Tomo II, Julio de 1995, página 59, Registro digital: 200766.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2021

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos I y II relativos, respectivamente, a la competencia y a la legitimación.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado III, relativo a la existencia de la contradicción de tesis. El señor Ministro Aguilar Morales votó parcialmente a favor y anunció voto particular.

Las señoras Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat no asistieron a la sesión de cuatro de agosto de dos mil veintidós por gozar de vacaciones, la primera por haber integrado la comisión de receso correspondiente al segundo período de sesiones de dos mil diecinueve y la segunda por haber integrado la comisión de receso correspondiente al segundo período de sesiones de dos mil veintiuno.

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Doy fe.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2021

Firman el señor Ministro Presidente y el Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

PONENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

HHVP/Idm