

## La declaración administrativa de nulidad de marca por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Unconstitutional of the charge for the administrative declaration of nullity of mark to the mexican institute of industrial property

Fernando Raúl MURRIETA Y DE LA BRENA DÁVILA\*

**RESUMEN:** El acceso a la justicia gratuita cobra relevancia por ser de suma importancia para el disfrute del estado de derecho en el cual busca erigirse nuestra nación. La naturaleza de la declaración administrativa es de máxima consideración para comprender el génesis del derecho que se identifica ha sido quebrantado con el cobro aludido. Los derechos humanos tienen, entre otros, el principio de progresividad, destacando en que deben tutelarse con mayor ahínco a través de las instituciones de derecho que tenga el Estado, por lo que no resulta baladí un cobro por acceder a la justicia en un procedimiento jurisdiccional.

**PALABRAS CLAVE:** Instituto Mexicano de la Propiedad industrial; declaración administrativa; Nulidad de marca; acceso a la justicia; acceso gratuito a la justicia.

**ABSTRACT:** Access to free justice gains relevance since being of utmost importance for the benefit of the rule of law in which our nation seeks to establish itself. Human rights have, among others, the principle of progressivity, emphasizing that they must be protected with greater zeal through the institutions of law that the State has, so it is not trivial a charge for access to justice in a jurisdictional procedure.

**KEYWORDS:** Mexican Institute of Industrial Property; administrative declaration; nullity of trademark; access to justice; free access to justice.

---

\* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente cursa la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Máxima Casa de Estudios del estado de Nuevo León. Correo: <murrieta.raul@gmail.com>. Fecha de recepción: 01/12/2017. Fecha de aprobación: 07/06/2018.

## I. Introducción

El procedimiento de declaración administrativa seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es utilizado cuando encontramos circunstancias que no son apegadas a las hipótesis normativas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, es un mecanismo de control del acto administrativo. Es decir, dicho procedimiento, descansa en el principio de legalidad y la garantía de acceso a la justicia, ya que cuando algún acto del cual derive el nacimiento de algún interés sea jurídico o legítimo, cause agravio podemos incentivar el mecanismo administrativo de control a efecto de que le Instituto sustancie dicho procedimiento en el cual se busca materializar la voluntad expresada a través de la ley.

Así las cosas, dicha declaración administrativa tiene como fin cumplir cabalmente con la voluntad plasmada por el legislador, es decir cumplir con el principio de legalidad dispuesto por nuestra *summa lex* deteniendo, subsanado o sancionando algún acto de un particular o del mismo Instituto en el caso de nulidad de marcas otorgadas por dicho organismo de forma alejada a las circunstancias normativas permitidas. Así se busca que el particular acceda a la justicia; presentando sus pretensiones ante el Instituto para que éste, ponga en marcha su jurisdicción a efecto de hacer cumplir cabalmente la ley que es de su competencia aplicar. El particular no puede hacer justicia por mano propia por lo que la legislación provee de procesos para que el gobernado solicite la coercibilidad del derecho a la causa expuesta ante el órgano jurisdiccional.

En tal virtud, al exponer un asunto ante los órganos competentes, mediante el cual se busca obtener justicia, el Estado, como estado de derecho, no puede concebir que existan impedimentos u obstáculos que dilaten el acceso a la tutela jurisdiccional, es el núcleo del presente artículo proporcionar las premisas jurídicas mediante las cuales podremos colegir que establecer un cobro para incoar un proceso mediante el cual pretendemos obtener

una resolución que dirima un conflicto con el fin de obtener justicia, resulta contrario a las disposiciones positivas contenidas por nuestra ley fundamental.

## II. Naturaleza Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Partiendo de la premisa que la administración pública es la parte del Estado que depende directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, la cual tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes, su acción debe ser permanente y continua, persiguiendo el interés público de forma jerárquica<sup>1</sup>.

La administración pública se bifurca en dos grandes vertientes; la primera, es la parte centralizada, donde se ubican los organismos centrales, secretarías y organismos desconcentrados; mientras la segunda rama es la paraestatal, en la cual se encuentran diversos tipos de organismos, de entre los cuales interesa para el presente trabajo los descentralizados<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> ACOSTA, Miguel, *Teoría General del Derecho Administrativo*, México, Porrúa, 1991, p. 96.

<sup>2</sup> ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SON PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN SU FACETA PARAESTATAL. Consultado en: <[http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8fcfd&Apendice=10000000000&Expresion=Las%20razones%20del%20desdoblamiento%20de%20la%20administraci%20C3%20B3n%20p%20C3%20BAblica%20estriban%20en%20la%20circunstancia%20de%20que%20las%20atribuciones&Dominio=Rubro,Texto&TA\\_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=188165&Hit=1&IDs=188165&tipoTesis=&Semenario=0&tabla=&Referencia=&Tema](http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8fcfd&Apendice=10000000000&Expresion=Las%20razones%20del%20desdoblamiento%20de%20la%20administraci%20C3%20B3n%20p%20C3%20BAblica%20estriban%20en%20la%20circunstancia%20de%20que%20las%20atribuciones&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=188165&Hit=1&IDs=188165&tipoTesis=&Semenario=0&tabla=&Referencia=&Tema)> (25 de octubre de 2017)

Las razones del desdoblamiento de la administración pública estriban en la circunstancia de que las atribuciones del poder público se han incrementado con el tiempo, es decir, de un Estado de derecho se ha pasado a un Estado social de derecho, donde el crecimiento de la colectividad y, los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades, tanto en prestación de servicios como en producción y comercialización de productos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI], es un órgano perteneciente a la administración pública paraestatal, descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica<sup>3</sup>. El cual tiene la encomienda de otorgar por determinado tiempo privilegios, sobre sus invenciones, a inventores o perfeccionadores de alguna mejora<sup>4</sup>.

Cabe mencionar, con realce, que aún y cuando dichos organismos descentralizados tengan personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y orgánica, esto no los faculta a separarse o desconocer su concepción y ubicación dentro de la administración pública, en su faceta paraestatal.

El acápite precedente cobra relevancia toda vez que, erróneamente se pudiese arribar a un desenlace alejado de la razón, al pensar que los órganos descentralizados, al no formar parte de la administración pública central, se encuentran fuera de la esfera de la aplicación de diversas disposiciones legales. Esto no es así

---

<sup>3</sup> Ley de la Propiedad Industrial (México, Cámara de Diputados, 1991). “Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.

<sup>4</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México, Cámara de Diputados, 1917) Artículo 28, párrafo noveno. Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

ya que, si bien no configuran la parte central de la administración pública, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio, esto no significa que cuenten con una libertad de actuación al margen legal, constitucional y convencional. Esto quedó asentado en la tesis jurisprudencial 2a./J. 179/2012 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de nuestro *magno tribunal* misma que se transcribe una parte total:

Lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, además de que la ley establece que su control se ejerce por aquél y que sus órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la administración central con la finalidad de lograr una orientación de Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y no opera una relación de jerarquía respecto de ellos, continúan subordinados a la administración centralizada indirectamente, en tanto sus objetivos deben reputarse como fines públicos.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. Consultado en: <[Revista de la Facultad de Derecho de México  
Tomo LXVIII, Número 271, Mayo -Agosto 2018  
\*10.22201/fder.24488933e.2018.271.65345\*](http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8fcfd&Apendice=100000000000&Expresion=descentralizados&Dominio=Rubro&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=40&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2002583&Hit=7&IDs=2013980,2012979,2012980,2010886,2004004,2002582,2002583,2002584,2002585,2002673,2000408,160673,161516,165370,180563,180562,180827,185430,187950,190703&tipoTesis=&Semana=0&tabla=&Referencia=&Tema=> (25 de octubre de 2017)</p></div><div data-bbox=)

### III. Declaración Administrativa

Es un procedimiento administrativo sustanciado en forma de juicio –jurisdiccional– en donde dos particulares en conflicto buscan aplicar las hipótesis legales hacia su pretensión, esgrima que es dirimida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Existen cuatro tipos de declaraciones administrativas: i) nulidad, ii) caducidad, iii) cancelación e; iv) infracción.

En cuanto al procedimiento de nulidad; podemos definirlo como un procedimiento administrativo de control, el cual, previa emisión de un acto administrativo –registro de marca– un gobernado manifiesta su inconformidad ante la autoridad responsable o su superior jerárquico por su otorgamiento argumentando un mejor derecho por uso previo, legitimándose en una expectativa de derecho. Mismo que debe seguir las formalidades esenciales de un juicio que busca confirmar o nulificar el registro marcario otorgado previamente<sup>6</sup>. Procedimiento establecido por la Ley de la Propiedad Industrial en los artículos 151, 187, 188 y 189. Como lo dice Óscar Solorio Pérez en su obra titulada *Derecho de la Propiedad Intelectual*: “Los procedimientos de nulidad tienen como objetivo invalidar un derecho industrial previamente concedido”<sup>7</sup>.

En cuanto a la caducidad podemos definirla como la pérdida del derecho a la exclusividad otorgado por el Estado, actualizado por alguna causa que no ataca la existencia del acto. En cuanto a los signos distintivos, marcas, avisos comerciales, y nombres comerciales, tenemos que su caducidad puede actualizarse por su falta de renovación, su falta de uso o por un incorrecto uso en el mercado.

La cancelación es el acto mediante el cual se deja sin efecto un derecho de propiedad industrial por la voluntad del titular o por

---

<sup>6</sup> PÉREZ DAYÁN, Alberto, “El régimen Jurídico de Control del Acto Administrativo” en *Teoría General del Acto Administrativo*, México, Porrúa, 2010, 153-206.

<sup>7</sup> SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, México, Oxford, 2010, p. 388.

consecuencia de una conducta imputable al titular.<sup>8</sup> En cuanto a la última modalidad de la declaración administrativa, tenemos que es la infracción; la cual supone una invasión a los derecho de propiedad industrial, por lo que el titular activa este procedimiento de observancia e intervención del Instituto a efecto de que se haga cumplir la voluntad plasmada en la ley.

#### IV. Naturaleza de la Declaración Administrativa

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla la improcedencia del juicio contencioso administrativo ante diversas causales, resaltando para el presente trabajo la concerniente a que aquellos actos que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa <sup>9</sup>.

Ahora bien, el procedimiento de Declaración Administrativa es un acto administrativo de primera instancia, es decir, no constituye un recurso de revisión, ni un medio de impugnación, dado que la resolución de dicha Declaración Administrativa puede ser sujeta, “puede” por la naturaleza optativa, al recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, circunstancia que ya ha sido resulta con anterioridad en el Juicio Contencioso Administrativo No. 10991/02-17-08-2/509/03-PL-07-04<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Idem.*

<sup>9</sup> Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (México, Cámara de Diputados, 2005) ARTÍCULO 8o. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes...

<sup>10</sup> SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECE DE COMPETENCIA PARA DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Consultado en: <<http://sctj.tfffa.gob.mx/SCJI/assembly/detalleTesis?idTesis=30964>> (25 de octubre de 2017).

Así entonces, podemos colegir que el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, representa un acto que, opativamente, puede ser impugnado mediante el recurso de revisión administrativo, o bien demandado, mediante el juicio contencioso administrativo, a la autoridad emisora ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

## V. La declaración administrativa es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio

El procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se define por diversas cuestiones que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa plasmó en la resolución de Amparo en Revisión 463/89, resultando en la tesis con número de registro 228889, misma que, en su punto nodal establece lo siguiente:

Quando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. Consultado en: <[http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Detalle-GeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8f8cfcd&Appendice=1000000000000&Expresion=228889&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA\\_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=228889&Hit=1](http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Detalle-GeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8f8cfcd&Appendice=1000000000000&Expresion=228889&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=228889&Hit=1)>



En el mismo sentido; un procedimiento se debe considerar seguido en forma de juicio, si se trata de un procedimiento administrativo iniciado por una persona particular en contra de otra ante la autoridad que conozca del mismo y en el que se emplaza a esa otra persona a defender sus derechos, dando a ambas partes oportunidad razonable de probar y alegar lo que a sus intereses convenga antes de dictarse resolución con vista a dilucidar las pretensiones deducidas, aunque las normas que rigen el procedimiento no estén expresadas en forma minuciosa y detallada, sino en forma más o menos simple y elemental, razonamiento expuesto por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa plasmó en la resolución de Amparo Directo 354/92, resultando en la siguiente tesis aislada<sup>12</sup>:

PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 189 A 200 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, DEBE CONSIDERARSE COMO TAL, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Para los efectos del juicio de amparo, un procedimiento se puede considerar seguido en forma de juicio, si se trata de un procedimiento administrativo iniciado por una persona particular en contra de otra ante la autoridad que conozca del mismo y en el que se emplaza a esa otra persona a defender sus derechos, dando a ambas partes oportunidad razonable de probar y alegar lo que a sus intereses convenga antes de dictarse resolución con vista a

---

&IDs=228889&tipoTesis=&Semenario=0&tabla=&Referencia=&Tema=> (25 de octubre de 2017)

<sup>12</sup> PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 189 A 200 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, DEBE CONSIDERARSE COMO TAL, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Consultado en: <[Revista de la Facultad de Derecho de México  
Tomo LXVIII, Número 271, Mayo -Agosto 2018  
\*10.22201/fder.24488933e.2018.271.65345\*](http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=I.4o.A.455%2520A&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=800203&Hit=2&IDs=179740,800203&tipoTesis=&Semenario=0&tabla=&Referencia=&Tema=> (25 de octubre de 2017)</a></p></div><div data-bbox=)

las pretensiones deducidas, aunque las normas que rigen el procedimiento no estén expresadas en forma minuciosa y detallada, sino en forma más o menos simple y elemental. Por tanto, si la Ley de Invenciones y Marcas, en su título octavo (artículos 189 a 200), establecía expresamente la autoridad ante quien deberían dirimirse las controversias en materia de marcas, la forma y términos en que se llevaran a cabo tanto el emplazamiento, ofrecimiento de pruebas, formulación de alegatos y emisión de la resolución correspondiente, resulta indubitable que tal procedimiento es uno de aquellos seguidos en forma de juicio a los que se refiere el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, debe decirse que, en el procedimiento marcario que prevé el título octavo de la ley en comento existe continuidad y vinculación, porque sus diversas etapas se agotan concatenadamente, pues el fin que se persigue es el resolver una controversia en materia de marcas, claro, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional.

*Ergo* la declaración administrativa es el procedimiento previsto por la Ley de la Propiedad Industrial para hacer valer su coercibilidad, para imponer su voluntad por encima de la de los gobernados, dotando al Instituto con facultades materialmente jurisdiccionales, ya que funge como juzgador administrativo en tales procedimientos, aplicando de forma taxativa las disposiciones normativas contempladas en la misma ley que instaura el método para auto protegerse.

Por lo que la oportunidad que tiene el gobernado para buscar protegerse de alguna situación contraria a la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, tener acceso a la justicia, resulta ser el proceso de declaración administrativa instaurado por la misma normativa. Esto es así toda vez que el particular no puede hacerse justicia por propia mano, tal y como lo prohíbe el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese orden, el gobernado impetra la intervención de algún órgano dotado de jurisdicción para que, en el marco de su competencia, dirima la controversia de la cual se agravia el ciudadano, aplicando el espí-

ritu de la pirámide normativa prevista en el sistema jurídico mexicano, no solo aplicando de forma aislada y desconectada la ley que *prima facie* le corresponde aplicar, sino que englobe y armonice el sistema jurídico en el cual marcha nuestro Estado: Ley, Constitución, instrumentos y decisiones internacionales vinculantes.

## VI. Derechos fundamentales

Como premisa en el presente trabajo se debe tener en consideración el derecho fundamental consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional.

Podemos definir el derecho fundamental de tutela jurisdiccional como el derecho subjetivo que tiene todo justiciable, dentro de los plazos previamente establecidos por una norma adjetiva, a acceder a los tribunales, sin impedimento u obstáculo alguno, a fin de plantear una pretensión o defenderla, argumento consultable en la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>13</sup>.

Asimismo, dicha jurisprudencia desarrolla el principio de justicia gratuita; principio que cobra relevancia para el planteamiento del

---

<sup>13</sup> GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. Consultado en: <[Revista de la Facultad de Derecho de México  
Tomo LXVIII, Número 271, Mayo -Agosto 2018  
10.22201/fder.24488933e.2018.271.65345](http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=100000000000&Expresion=GARANT%25C3%258DA%2520A%2520LA%2520TUTELA%2520JURISDICCIONAL%2520PREVISTA%2520EN%2520EL%2520ART%25C3%258DCULO%252017%2520DE%2520LA%2520CONSTITUCI%25C3%2593N%2520POL%25C3%258DTICA%2520DE%2520LOS%2520ESTADOS%2520UNIDOS%2520MEXICANOS.%2520SUS%2520ALCANCES.&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=8&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=172759&Hit=8&IDs=20120-51,2009046,2003018,2003013,2002471,2001969,162163,172759&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=> (25 de octubre de 2017)</p></div><div data-bbox=)

presente trabajo:

El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado.

Suma al argumento aquí expuesto que la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos, constituye una violación al artículo 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Esto ha sido dilucidado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia al Caso Cantos vs. Argentina<sup>14</sup>.

La mencionada garantía e institución procesal: tutela judicial tiene dos principales vertientes; la primera de ellas es que garantiza -de ahí su calificativo- el acceso de los particulares a la impartición de justicia por parte de los tribunales competentes, es decir, dada la prohibición constitucional de hacerse justicia por propia mano, el Estado emplea mecanismos efectivos mediante los cuales los ciudadanos podrán pedir que se administre la voluntad de la ley, aún por encima o en contra de la voluntad del enjuiciado o condenado. Como nos menciona el Dr. Juan Ángel Salinas Garza:

La tutela judicial efectiva es un concepto complejo; además de garantizar el acceso fundamental de los particulares a la impartición de justicia por parte de los tribunales, es un mecanismo que, prima facie, responde a una necesidad de la característica de coercibilidad de la ley. Los justiciables no acuden a los juzgados a que se les aplique cualquier justicia, sino la derivada de

---

<sup>14</sup> Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002 (Fondo, Reparaciones y Costas). Consultado en: <[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_97\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp.pdf)> (25 de octubre de 2017).

la voluntad de la ley, de ese sentido que se desprende del texto o contenido normativo del derecho<sup>15</sup>.

## VII. Requisitos para la solicitud de la declaración administrativa

La Ley de la Propiedad Industrial en su numeral 188, establece los requisitos que deberá de contener la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad e infracción en materia de comercio, resaltando que para el presente trabajo nos avocaremos a lo concerniente a la declaración administrativa de nulidad: nombre, razón social o denominación social del solicitante y en su caso de su representante legal, domicilio para escuchar y recibir notificaciones, el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y preciosos, la descripción de los hechos y los fundamentos de derechos.

Cabe mencionar que dicho artículo prevé la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para iniciar vía oficiosa la declaración administrativa, sea de nulidad, caducidad o infracción, esta modalidad no tiene parámetros para determinar su procedencia o en qué casos el particular podrá incentivar tal actuación, por lo que es una amplia discrecionalidad con la que la ley dota al Instituto en mención.

En palabras del tratadista Mauricio Jalife Daher: “En otro orden de ideas, el precepto reserva en favor del IMPI la posibilidad de iniciar de oficio el procedimiento para la declaración administrativa. Aun y cuando la disposición no lo manifiesta, es evidente que cualquier procedimiento seguido de oficio deberá sujetarse a los lineamientos, plazos y condiciones previstos en forma general

---

<sup>15</sup> SALINAS GARZA, Juan Ángel, *Tutela Judicial Efectiva, Una visión constitucional y convencional de la teoría del proceso*, México, Novum, 2016, p.55.

por la LPI, sin que el IMPI, por ser la autoridad en la materia, deba gozar de privilegios de ningún tipo.”<sup>16</sup>

Si bien no es tema del presente trabajo reflexionar sobre las posibles violaciones al debido proceso que conlleva el que una autoridad realice funciones de juez y parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, si se pone a consideración del lector la introspección al respecto de este tópico dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.

Otro aspecto a resaltar es la amplia discrecionalidad con la que cuenta el Instituto para incoar de oficio los procedimientos de declaración administrativa, sin que ninguna autoridad, jurisdiccional, ejecutiva o legislativa, haya fijado parámetros mínimos de actuación en los casos que se llegasen a presentar, revistiendo de una amplia potestad que en determinadas circunstancias pudiese confundirse con arbitrariedad por parte del Instituto.

## VIII. Requisitos reglamentarios más allá de la Ley

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece requisitos a las promociones que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de entre los cuales es relevante para el presente trabajo el de: presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, tarifa que se encuentra prevista en el “Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre del año 1995, cuya última reforma data del 26 de octubre del año 2016<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2012, p. 523.

<sup>17</sup> Consultado en: <[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130283/Acuerdo\\_Tarifa\\_IMPI.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130283/Acuerdo_Tarifa_IMPI.pdf)>

Cabe hacer mención que las tarifas que cobra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, atendiendo a su naturaleza orgánica, no constituyen la figura jurídica de contribuciones regidas por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sino que encuentran su finalidad y objetivo en acrecentar las arcas de dicho Instituto, esto según lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 439/2013, resultando así en la jurisprudencia 2a.J. 54/2014<sup>18</sup>.

En ese orden de ideas, la Constitución Federal y la Ley de la Propiedad Industrial no referencian requisito alguno traducible en una erogación económica para con el gobernado, máxime cuando se trata de un procedimiento jurisdiccional en el cual se invoca la maquinaria de la administración pública para el acceso a la justicia.

Esto cobra relevancia en atención a la subordinación jerárquica del reglamento ante la ley, ya que si bien, el Poder Ejecutivo tiene la facultad para proveer actos materialmente legislativos<sup>19</sup> que sirvan para delinear la ejecución de las leyes emanadas del Poder Legislativo, es imperativo que dichas previsiones reglamentarias no sobrepasen las disposiciones que tienen por origen reglar, así lo dispuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 41/2006, lo cual resultó en la jurisprudencia P./J. 79/2009<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS TARIFAS QUE FIJA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Consultado en: <[<sup>19</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos \(México, Cámara de Diputados, 1917\), Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.](http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8f8fcd&Apendice=1000000000000&Expresion=439%2F2013&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=10&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2006671&Hit=5&IDs=2010108,2010109,2007495,2007496,2006671,2006310,2006311,2005957,2005380,178997&tipoTesis=&Semana=0&tabla=&Referencia=&Tema=> (25 de octubre de 2017)</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>20</sup> FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. Consultado en: <

En ese mismo orden de ideas, tal ejecutoria determinó que la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo se encuentra limitada por dos grandes principios, la reserva de ley y la superioridad jerárquica de la ley sobre el reglamento, de tal suerte que dicha facultad tiene el objeto primordial de proveer los pormenores administrativos para la puntual ejecución de la ley que reglamenta, pero siempre basado y supeditado a la ley que pretende reglamentar<sup>21</sup>.

El principio de reserva de ley encuentra su fundamento en que la ley, al ser un acto emanado de un órgano que representa la soberanía nacional, tutela los principios jurídicos de mayor interés para los gobernados, en tal sentido, se limita al reglamento a no abordar instituciones jurídicas exclusivas del Congreso de la Unión, así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>22</sup>.

## IX. Fuente del cobro por el trámite de la declaración administrativa de nulidad

Ahora bien, el Acuerdo establece que se cobrará \$1,348.51 (mil trescientos cuarenta y ocho pesos 51/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, por concepto del estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa y por la emisión del dictamen técnico en materia de propiedad industrial, así como por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de

---

on=122%2F2007&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA\_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=12&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=171459&Hit=5&IDs=170178,170724,170677,170899,171459,171455,171449,171626,171616,181044,183436,213243&tipoTesis=&Semanao=0&tabla=&Referencia=&Tema=> (25 de octubre de 2017)

<sup>21</sup> *Idem.*

<sup>22</sup> *Ibidem.*



infracción de derechos de autor en materia de comercio, por cada solicitud<sup>23</sup>.

Como se aprecia en el párrafo precedente; el cobro es por el trámite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, siendo que el trámite inicia con la solicitud y concluye con la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como ya se ha dicho a lo largo del presente trabajo; la resolución mediante la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene a bien anular un registro de marca, exceptuando las fracciones II y V del artículo 151, es por un error del órgano al cual le toca velar por la exacta aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya que las fracciones restantes del artículo ante dicho estipulan:

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.

...

II.-...

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

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

V.-...

---

<sup>23</sup> Acuerdo por el que se da a Conocer la Tarifa por los Servicios que Presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (México, Diario Oficial de la Federación 1995) Artículo 16. - Por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa y por la emisión del dictamen técnico en materia de propiedad industrial, así como por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de infracción de derechos de autor en materia de comercio, por cada solicitud. 1,348.51. (25 de octubre de 2017)

Como podemos visualizar los supuestos previstos por las fracciones citadas se actualizan al otorgar registros en contravención a la Ley, obtener algún registro con base en datos falsos y por error, inadvertencia o diferencia de apreciación del propio Instituto. Así las cosas, son situaciones que la Ley de la Propiedad Industrial obliga taxativamente al ente ejecutivo encargado de su aplicación, es decir, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Siendo, por ende, un absurdo que, a causa de una nula o inexacta aplicación de la Ley por parte del Instituto garante, se le imponga una carga económica al justiciable para reparar los errores cometidos por la propia autoridad, ya que lo que impetra el ciudadano es la aplicación de la voluntad de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, justicia.

Respecto a las fracciones II y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial advertimos que:

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

I[...]

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

III [...]

[...]

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

En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la

fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Si bien, las causas de las hipótesis previstas por la norma citada no son consecuencia de una negligencia o deficiente aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no menos cierto es que esas posibilidades tutelan una situación de justicia a saber:

En el primer supuesto, previsto por la fracción II del numeral y normatividad multicitadas, se tutela a aquel ciudadano que haya usado una marca para que pueda proteger su patrimonio de una apropiación ilegal de propiedad intelectual, es decir que la ley regula la posibilidad de que por diversas razones, el particular no haya podido llevar a cabo el registro de marca y un tercero de buena o mala fe, solicite el registro del mismo; no obstante, el justiciable pretende que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aplique justicia.

La fracción V reviste cierta similitud con el supuesto previsto por la fracción II; ya que diferencia el uso espacial sin la anuencia del titular. En tal virtud, un tercero que registre una marca idéntica o similar en grado de confusión a una que previamente ha sido usada en territorio extranjero sin la autorización del titular, colma la hipótesis. La diferencia, entre ambas radica en que, mientras la fracción II prevé la posibilidad de nulidad por el simple uso, la fracción V prevé la misma consecuencia por la actualización de un registro en el extranjero.

Como se ha ido concatenando en el presente trabajo; la impartición de justicia es aquella posibilidad expedita que tiene todo gobernado de solicitar la intervención de la autoridad competente, como es el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de resolver un conflicto, como lo es la nulidad de un registro marcario. Además, como ha quedado acreditado, dicho acceso a la justicia debe ser sin obstáculos ni dilación.

Por lo que coincidimos con Emilio Margain Manautou al afirmar: “el servicio de justicia que aún cuando se exigiese a los usuarios del servicio una cantidad mínima, comparada al costo real del servicio que se les ha prestado, indudablemente que sería un estorbo para la consecución del bien común que el Estado busca con el mismo.”<sup>24</sup>

## X. Conclusiones

El derecho humano de acceso a la justicia contempla garantías de tutela jurisdiccional y justicia gratuita, mismas que deben de ser ejercidas y disfrutadas sin obstáculo alguno que aletargue o inhiba el disfrute de tales prerrogativas fundamentales.

La Declaración Administrativa de Nulidad, es un procedimiento seguido en forma de juicio en el cual se busca acceder a la justicia marcaria. Estipulando para ello diversas causales que conllevan a que el gobernado acceda a una circunstancia que, a su consideración es justa.

Advirtiendo que el concepto de cobro no se encuentra previsto por la Ley de la Propiedad Industrial, sino en un Acuerdo dictado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin ningún mecanismo de contrapeso o control. Asimismo, la decisión del Instituto hizo arribar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la conclusión de que: la naturaleza jurídica de los cobros previstos en el Acuerdo en comento, no se rigen por los principios ni derechos fundamentales concernientes a las contribuciones.

*Ergo*, los procedimientos denominados “Declaración Administrativa de Nulidad” de conformidad con las jurisprudencias, los precedentes y los argumentos expuestos en el presente trabajo, constituyen procedimientos jurisdiccionales administrativos en

---

<sup>24</sup> MARGAIN MANAUTOU, Emilio, *Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano*, 5ª ed. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 1979, p. 121.

los cuales se busca una causa de justicia, situándose así, en la hipótesis prevista por la norma constitucional consagrada en el guarismo 17 de nuestra *summa lex*. Por lo que podemos colegir que el cobro por la declaración administrativa de nulidad, es contrario a las disposiciones que regulan el derecho humano de acceso a la justicia gratuita; por lo que resulta antagónico a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente trabajo pretende invitar a la comunidad jurídica al escrutinio de la presencia constitucional en las diversas manifestaciones de voluntad exteriorizadas por las instituciones que de ella misma emanan, procurando su estricto cumplimiento en aras de potenciar el respeto a los principios de acceso a la justicia y supremacía constitucional; esencia definitoria del Estado de Derecho.

