

OLIVARES



OLIVARES®
we know

Interés jurídico en los procedimientos de Declaración Administrativa: Alcances y límites de la Jurisprudencia 2a./J. 38/2024 (11a.)



**Jaime Rodríguez
Socio OLIVARES**

Jaime Rodríguez se incorporó a OLIVARES en 2007 y fue nombrado socio en 2023. Cuenta con amplia experiencia en derechos de autor, litigio, marcas, competencia desleal y controversias sobre nombres de dominio. Ha participado en diversos asuntos relevantes relacionados con distintas áreas de la propiedad intelectual en México.

Jaime Ortega
Asociado OLIVARES



Jaime Ortega se incorporó a OLIVARES como pasante en 2018 y actualmente es abogado de la firma. Su práctica se centra en litigios de marcas, patentes y derechos de autor. Representa a clientes ante el IMPI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Ana Paula Bueno
Asociada OLIVARES

Ana Paula se incorporó a OLIVARES como pasante en 2023 y actualmente es abogada de la firma. Su práctica se enfoca en litigios de marcas, derechos de autor y asuntos de antipiratería, representando a clientes ante el IMPI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tribunales federales.

**Maria Jose Valle
Pasante OLIVARES**



María José se incorporó a OLIVARES en 2025 y actualmente cursa el séptimo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana. Forma parte del área de Litigio de Propiedad Intelectual, donde apoya al equipo en controversias relacionadas con la protección y defensa de estos derechos.

I. LA JURISPRUDENCIA Y SU CONTEXTO :

El 19 de abril de 2024 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia No. 2a./J. 38/2024 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio derivó del amparo directo en revisión 3305/2023. En esencia, una empresa solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de nulidad de una patente; el Instituto no estudió la solicitud al estimar actualizada la excepción de falta de interés jurídico y tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un Tribunal Colegiado convalidaron esa determinación.

La Segunda Sala concluyó que el artículo 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial (LPI), al exigir interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva.

Más aún, sostuvo que la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico, que la afectación a la esfera jurídica del solicitante es condición de procedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, y que la segunda parte del referido precepto deja a salvo la posibilidad de que cualquier persona informe por escrito al IMPI la existencia de causales, a fin de que éste valore iniciar el procedimiento de oficio.

Para construir su justificación, la Sala trasladó a las patentes la interpretación que había efectuado en la contradicción de tesis 357/2011 respecto de los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la LPI, relativa a los requisitos para acreditar el interés jurídico en la caducidad de un registro marcario, afirmando que ese análisis no únicamente es aplicable para los signos distintivos, sino para *“cualquiera de las figuras jurídicas protegidas”* por la ley.

Nos referimos a la jurisprudencia que tiene por rubro **MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO.**

Esa última afirmación invita a una lectura extensiva: si el estándar es único, el requisito de interés jurídico operaría de la misma forma en todos los procedimientos contenciosos, a saber, la nulidad de patentes, en la nulidad y caducidad de marcas y en las infracciones administrativas.

El propósito de estas líneas es demostrar que esa interpretación extensiva tiene ciertas deficiencias. El interés jurídico en los procedimientos de declaración administrativa no es un concepto absoluto, sino que su alcance varía según la figura jurídica de que se trate y, en materia marcaria, según la naturaleza de la causal que se haga valer.

II. NOCIONES DE INTERÉS JURÍDICO, INTERÉS LEGÍTIMO, E INTERÉS SIMPLE

El presente apartado no pretende erigirse como una clase de derecho procesal, cuya encomienda que está destinada a las aulas. Sin embargo, resulta conveniente destacar algunos conceptos.

Nuestro ordenamiento distingue tres tipos de interés. **El interés simple** es el que le asiste a cualquier persona en la observancia de la legalidad. **El interés jurídico** en sentido estricto se identifica con la titularidad de un derecho subjetivo afectado, noción que recoge el artículo 1° del CFPC.

Por su parte, **el interés legítimo** es el que describe una posición calificada del gobernado frente al ordenamiento, una afectación relevante a su esfera jurídica, sin la necesidad de contar con un derecho subjetivo.

Ahora bien, conviene destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el interés jurídico únicamente en su acepción de derecho subjetivo, propia de la materia civil, sin embargo, en materia administrativa tanto la violación a los derechos subjetivos del particular, como el atentado en contra de sus intereses legítimos constituyen afectaciones a su esfera jurídica, aunque en grados distintos. **Es por lo anterior que el interés jurídico entendido como afectación a la esfera jurídica del gobernado comprende tanto al derecho subjetivo como el interés legítimo.**

Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada en materia administrativa cuyo rubro es: **INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUYE UN GÉNERO QUE COMPRENDE TANTO AL DERECHO SUBJETIVO COMO AL INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE AMBOS ESTÁN TUTELADOS POR NORMAS DE DERECHO.**

En ese sentido, sería correcto considerar que si extendemos la jurisprudencia 2a./J. 38/2024 (11a.) materia del presente artículo, que exige interés jurídico para iniciar un procedimiento contencioso seguido ante una autoridad administrativa, ese término debe leerse en su acepción administrativa (como género) y no en la civilista.

Más aún, recordemos el alcance real de este criterio, pues en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia que establezca la SCJN será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación; por lo tanto, el IMPI, como autoridad administrativa, no está obligado a aplicarla al sustanciar los procedimientos de declaración administrativa, de modo que nada le impide admitir solicitudes de nulidad marcaría bajo la interpretación del interés jurídico en su acepción administrativa referida con anterioridad.

III. LO QUE LA JURISPRUDENCIA RESOLVIÓ Y LO QUE NO

Conviene precisar, primero, el alcance del criterio. El rubro de la jurisprudencia se refiere expresamente a patentes; los hechos del caso versan sobre la nulidad de una patente; y el criterio jurídico se pronuncia sobre ese supuesto concreto. La parte conducente de la justificación conforme al cual el análisis es aplicable a “*cualquiera de las figuras jurídicas protegidas*” por la ley no era necesario para resolver la litis planteada, que se agotaba en materia de invenciones.

Resulta conveniente realizar una pequeña gran distinción. Se denomina *ratio decidendi* cuando un órgano jurisdiccional emite su fallo, enuncia los hechos que se probaron durante el procedimiento, para después aplicar el principio normativo sobre aquéllos y, finalmente, pronuncia su criterio jurídico a través de una resolución judicial.

En cambio, las consideraciones *obtiter dicta* son aquellas que emite el órgano jurisdiccional como opiniones o razonamientos que no fungen como médula espinal en la decisión que se tome en cada caso.

Desde nuestra perspectiva, la *ratio decidendi* de la jurisprudencia No. 2a./J. 38/2024 (11a.), no está relacionada con el interés jurídico exigible, particularmente, para los signos distintivos.

En efecto, lo obligatorio es ÚNICAMENTE lo resuelto: que en la nulidad de patentes el solicitante debe acreditar afectación a su esfera jurídica, y nada más.

En la nulidad de patentes se busca proteger, **principalmente, los derechos de los inventores**. En cambio, como se explicará más adelante, en materia marcaria opera la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas, categoría que no resulta aplicable al régimen de patentes.

Si se revisan con detenimiento los supuestos que prevé la LFPPI para declarar la nulidad de una patente, más allá de la evidente diferencia entre las materias, es posible advertir que éstos no coinciden con las causales de nulidad previstas en materia marcaria.

En materia de patentes, las causales de nulidad se vinculan principalmente con requisitos propios de las invenciones, tales como la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, la divulgación, la correcta formulación de las reivindicaciones, la ampliación indebida de la materia protegida y el doble patentamiento. Estas figuras no tienen un equivalente en la materia marcaria. Por ello, la finalidad perseguida por el legislador en cada materia es distinta: mientras que el sistema de patentes busca proteger a los inventores y garantizar que las invenciones satisfagan los requisitos necesarios para acceder a la protección, en materia marcaria la tutela se orienta a preservar la función distintiva de las marcas, evitar la coexistencia de signos confundiblemente similares, atender aspectos como la fecha de primer uso y sancionar conductas indebidas, como el registro de una marca por parte de un tercero que se aprovecha de una relación comercial previa o actúa de mala fe. En consecuencia, las causales de nulidad en cada régimen responden a mecanismos de protección diferentes y tutelan intereses jurídicos distintos de los particulares.

Existe una diferencia entre las figuras que impide trasladar el criterio de la autoridad en la nulidad de patentes a las demás figuras reguladas por la ley de la materia, en específico a las marcas. Nos referimos a que la patente es un derecho esencialmente temporal: vencida su vigencia, la invención ingresa al dominio público por diseño del propio sistema, de modo que el vicio de una patente indebidamente concedida se corrige, en el peor de los casos, con el simple transcurso del tiempo.

En cambio, el registro de una marca puede renovarse indefinidamente, por lo que una marca concedida en contravención a una prohibición absoluta de registro puede permanecer vigente de forma indefinida si nadie legitimado la impugna.

Por tanto, las consecuencias de restringir la facultad para promover un procedimiento o una acción son diferentes en cada materia, lo que exige analizar cuidadosamente las particularidades de cada caso antes de extender de manera automática criterios desarrollados para una figura distinta.

IV. LA DISTINCIÓN ENTRE SUPUESTOS DE PROHIBICIONES DE REGISTRO ABSOLUTAS Y RELATIVAS

Los supuestos de nulidad del registro de una marca agrupan causales de distinta naturaleza. En específico, nos referiremos a la causal de nulidad por el otorgamiento de un registro en contravención a las disposiciones de la ley.

En la ley de la materia, se establecen supuestos de irregistrabilidad o de prohibición de registro que se dividen por su propia naturaleza. Las que la doctrina denomina absolutas, como lo pueden ser signos genéricos, descriptivos, engañosos o de uso común, no protegen el derecho de un particular determinado, sino intereses generales: la libre disponibilidad de los signos necesarios para el comercio, la competencia efectiva y la protección del público consumidor contra el engaño.

Las causales relativas, por el contrario, tutelan posiciones jurídicas individuales, como lo son los derechos derivados de un registro previo, o la mala fe frente a relaciones preexistentes.

El propio legislador reconoció esa diferencia de naturaleza en el régimen de los plazos para ejercer las causales de nulidad que prevé la ley de la materia, es decir, mientras la nulidad fundada en causales relativas está sujeta a plazos de ejercicio, la fundada en la contravención de la ley puede hacerse valer en cualquier tiempo.¹

¹ Artículo 258, último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI): las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III y IV podrán ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta; las restantes podrán ejercitarse en cualquier tiempo. En el mismo sentido, el artículo 151, último párrafo, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial (LPI) permitía ejercer en cualquier tiempo la nulidad fundada en su fracción I.

El hecho de que esta causal pueda hacerse valer en cualquier momento demuestra que protege permanentemente el orden público. Por ello, sería contradictorio exigir una afectación personal y directa para ejercer una acción que busca proteger un interés general.

En consecuencia, si el afectado por una marca genérica, descriptiva o engañosa es el mercado en su conjunto, exigir a un solicitante que acredite una afectación individualizada no tiene sentido, pues nadie en lo individual reúne la calidad que la norma, por su propia estructura, no contempla.

Desde nuestra perspectiva, exigir al solicitante el acreditamiento de un interés jurídico (desde la óptica tradicionalista), equivaldría a obligarlo a efectuar maquinaciones con el mero ánimo de crear, deliberadamente, un interés jurídico. En efecto, ¿cómo es posible “contar” con un interés jurídico cuando lo que se pretende nulificar es, por ejemplo, un registro de una marca que es descriptiva? ¿Tendría entonces que presentarse una solicitud de registro de una marca descriptiva semejante en grado de confusión a la que causa afectación al solicitante, a sabiendas de que la misma no es registrable y que se presenta de mala fe con el mero propósito de generar una cita de anterioridad para ahora sí, gozar de un “interés jurídico” que le permita solicitar administrativamente su nulidad?

O peor aún, el afectado por el signo descriptivo ¿está jurídicamente obligado a esperar a que sea demandado a través de una infracción en donde se emplee como base de la acción la marca descriptiva para ahora sí, gozar de un interés jurídico para promover una reconvención?

Consideramos que ese no es el espíritu de la Ley.

La solución coherente con la naturaleza de las causales absolutas es el interés legítimo, cuando menos acreditable con la simple condición de participante del mercado afectado por la apropiación indebida del signo. En efecto, es interés de los competidores de determinada industria que un término descriptivo de su sector se encuentre libre de apropiación exclusiva por parte de cualquier otro competidor. Ello es acorde con los buenos usos y prácticas en la industria, siendo que permite competir lealmente y prohíbe la configuración monopolios injustificados. Por ello, en opinión de los de la voz, no deben desplazarse los intereses colectivos o difusos para expulsar de la esfera jurídica un derecho de propiedad industrial que nunca debió de haberse otorgado.

En nuestra opinión, consideramos que tanto la Ley de la Propiedad Industrial como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no necesariamente protegen intereses individuales, sino también de la colectividad. Verbigracia, en materia marcaria, existen causales de irregistrabilidad tendientes a proteger intereses difusos como al consumidor (como puede ser que este, al apreciar un signo, se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de un producto o servicio) o a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas (como lo es la prohibición de registrar como marca elementos del patrimonio cultural de estas colectividades).

No se trata de una propuesta fuera de lo ordinario, pues de conformidad con el propio sistema de las marcas de la Unión Europea, la nulidad fundada en causales **absolutas puede solicitarla cualquier persona física o jurídica, mientras que la fundada en causales relativas se reserva a los titulares de los derechos anteriores afectados.**²

Trasladar a las solicitudes de declaración administrativa de nulidad el criterio establecido en la jurisprudencia 38/2024 en el sentido que la sola calidad de competidor no genera interés jurídico, iría en contra de la propia naturaleza y existencia de algunas de las causales de nulidad contempladas en nuestro ordenamiento.

² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, artículo 63, apartado 1, inciso a): la solicitud de nulidad fundada en causales absolutas puede presentarla cualquier persona física o jurídica; en cambio, la fundada en causales relativas se reserva a los titulares de los derechos anteriores (inciso b).

V. NULIDAD POR USO PREVIO

El problema antes planteado se aprecia con mayor claridad en la causal de nulidad por uso previo, en donde es nulo el registro cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Esta causal implica que el uso anterior de un signo marcario genera una posición jurídicamente tutelable frente a quien registra un signo igual o semejante después.

Recordemos que la definición de la SCJN atiende a que el interés jurídico supone: i) la existencia de un derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento jurídico y ii) una afectación a ese derecho. A partir de ello surge una interrogante relevante ¿el usuario previo es titular de un derecho subjetivo o únicamente de una expectativa jurídicamente protegida? En otras palabras, ¿el derecho derivado del uso previo constituye el derecho subjetivo cuya afectación permite acreditar el interés jurídico necesario para promover esta causal de nulidad?

La dificultad radica en que el usuario del signo cuyo uso en el mercado ha sido previo carece de un registro marcario que, en principio, constituya el derecho subjetivo afectado. No obstante, el propio legislador le reconoce la facultad de solicitar la nulidad del registro posterior cuando éste invade la posición jurídica derivada de su uso anterior.

Tal afirmación es lógica, pues recordemos que el uso previo es fuente de derecho marcario tanto por la vía de acción (como lo es, claro está, una acción de nulidad por uso previo), como por la vía de excepción (verbigracia, la fracción I del artículo 175 de la LFPPI), por lo que es evidente que el uso previo dota al solicitante de un interés jurídico que no necesariamente deriva de un derecho reconocido por el IMPI. Es por ello que, una interpretación indebida a la jurisprudencia del Alto Tribunal, puede conducir a indebidas afirmaciones que son incompatibles con las leyes de la materia de propiedad industrial.

La problemática cobra mayor relevancia a la luz de la jurisprudencia objeto de estas líneas, según la cual la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico. Sin embargo, el usuario previo no funda su acción en su condición de competidor, sino en la posición jurídica derivada del uso anterior del signo. La cuestión, entonces, es determinar si esa posición constituye un derecho subjetivo que satisfaga la exigencia de interés jurídico.

VI. CADUCIDAD

En materia de caducidad por falta de uso, la discusión sobre el interés jurídico no es algo que no se ha resuelto, por el contrario, fue resuelta hace más de una década por la propia Segunda Sala en la contradicción de tesis 357/2011 antes mencionada.

En efecto, la Sala estableció que en estos casos el interés se acredita cuando el registro cuya caducidad se demanda afecta la esfera jurídica del solicitante, en específico cuando le ha sido citado por el IMPI como anterioridad oponible a una solicitud de registro en trámite, cuando exista un registro de marca semejante en grado de confusión a la que se pretende combatir, o cuando media una contienda entre las partes que actualiza esa afectación.

Ese estándar sigue bajo la legislación vigente. Recientemente, se resolvió que los artículos 225 y 226 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no imponen plazo alguno para que el solicitante de un registro demande la caducidad del registro que se le opone como impedimento, precisamente porque su interés jurídico deriva de la solicitud en trámite.

Es posible obtener una conclusión de lo anterior, en el sentido que la propia Corte ha regulado el contenido del interés jurídico según la figura y la acción de que se trate. Que patentes y marcas compartan la misma exigencia de interés jurídico no significa que el contenido de ese interés sea idéntico en la nulidad de una patente, en la caducidad de un registro y en la nulidad marcaria por causales absolutas. Por el contrario, el estándar se construye acción por acción.

VII. INFRACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL

La pregunta más delicada surge en materia de infracciones administrativas. La fracción I del artículo 386 de la LFPPI tipifica como infracción realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, figura que deviene directamente del artículo 10 bis del Convenio de París.

Su objeto de tutela no es un derecho de exclusiva, sino la lealtad en la competencia en el mercado. Por ello, protege situaciones que no requieren registro, como lo puede ser el prestigio comercial, la publicidad engañosa y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Si se exigiera un título registral como condición del interés jurídico para accionar esta vía, la fracción quedaría sin contenido, pues los supuestos que justifican su existencia son, precisamente, aquellos en los que el afectado carece de registro.

El título no puede ser el filtro que faculte promover una acción cuyo objeto de tutela no tiene nada que ver con la existencia de un registro. Es aquí donde trasladar el contenido de la jurisprudencia 38/2024 a los procedimientos contenciosos produciría su resultado más grave, entendiendo de forma literal que “la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico” haría nugatoria una acción que se construye, por definición, sobre la calidad de competidor en el mercado, es decir, contando con un interés legítimo. Sostener lo contrario dejaría sin acción efectiva conductas que el propio IMPI está obligado a reprimir.

VIII. LA INSUFICIENCIA DE LA VÍA OFICIOSA

Podría replicarse, como lo hizo la Segunda Sala, que la restricción del interés jurídico para iniciar este tipo de acciones se compensa con la facultad de cualquier persona de informar por escrito al IMPI la existencia de causales, para que éste valore iniciar el procedimiento de oficio.

Ello, sin embargo, es más aparente que real en la práctica, y su insuficiencia es evidente, pues en primer lugar, el inicio oficioso es discrecional; quien informa no adquiere el carácter de parte; no existe obligación de respuesta fundada ni medio de defensa contra la abstención del Instituto; y la experiencia enseña que el ejercicio oficioso de estas facultades es excepcional.

Tratándose de vicios que, como los de una marca registrada en contravención de una prohibición absoluta, pueden perpetuarse indefinidamente, remitir al gobernado a una gestión sin garantía de respuesta, en nuestra opinión, no satisface el estándar de tutela judicial efectiva.

IX. CONCLUSION

La jurisprudencia en comento resolvió un problema de patentes y debe leerse únicamente acotada a ese ámbito. Su justificación en el sentido de que debe ser aplicada a cualquier figura protegida por la ley no puede convertirse en regla universal de legitimación para iniciar procedimientos contenciosos.

El interés jurídico en los procedimientos de declaración administrativa es un concepto variable que el propio sistema ha regulado en la nulidad por cuestiones relativas y en las absolutas, en la caducidad, y en infracciones como lo pueden ser por actos de competencia desleal. Exigir una afectación individualizada o un título registral impone al gobernado una carga que no está obligado a soportar, ni siquiera ante la existencia de facultades oficiosas del IMPI que carecen de garantía.

Corresponde a los Tribunales de la Federación hacer efectiva esta diferenciación, sin extender la jurisprudencia a supuestos que no resolvió; y correspondería a la propia Suprema Corte, si el tema llega a su conocimiento por la vía de una nueva contradicción de criterios o de un amparo en revisión, resolver expresamente el alcance de su criterio.

Se podrá estar de acuerdo o no con la jurisprudencia del Máximo Tribunal, lo cual no fue objeto del presente análisis.

Mientras tanto, la mejor lectura de la jurisprudencia 38/2024 es también la más modesta: dice lo que dice sobre patentes, y nada más.



OLIVARES®
— we know —