

OLIVARES



OLIVARES®
— sabemos —

Nulidad de Registros Marcarios por Contravención de Ley: Desmitificando su Interpretación y Alcance

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.



Santiago Pedroza
Asociado OLIVARES

Santiago Pedroza se incorporó a OLIVARES en 2014. Es miembro del equipo de Marcas, liderado por Alonso Camargo Sordo. Su práctica se enfoca en la consultoría, tramitación y litigio en materia de marcas, incluyendo búsquedas de disponibilidad, oficios de provisional rechazo y la gestión integral del proceso de registro, desde la presentación de la solicitud hasta su concesión.



Mariana Patiño
Asociada OLIVARES

Mariana se incorporó a OLIVARES en 2017 y es miembro del equipo de Marcas en México y en el extranjero. Su práctica se enfoca en Propiedad Industrial, incluyendo consultoría, registro y tramitación de signos distintivos, búsquedas de disponibilidad, solicitudes, oficios de provisional rechazo, licencias, franquicias, fusiones, transmisiones, acuerdos de coexistencia y estrategias para la protección internacional de activos intangibles.



Maria Jose Guevara
Pasante OLIVARES

María José Guevara Ibarra cursa el séptimo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana. Desde 2025, forma parte del equipo de OLIVARES como pasante especializada en el área de marcas, abarcando tanto procesos de *prosecution* como de litigio.

1. INTRODUCCION

- Estudio del anterior artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial como antecedente de la actual acción de nulidad prevista en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
- Relación entre el artículo 151 y las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 4 y 90 de dicho ordenamiento.
- Análisis del artículo 258, fracción I, de la LFPPI y su vinculación con los artículos 12 y 173.

2. ANÁLISIS DE LA APLICACION DEL CRITERIO DE LA SCJN

- Criterios de la SCJN sobre la constitucionalidad de la fracción I del Artículo 151
- Análisis: ¿Siguen siendo aplicables dichos criterios para el actual Artículo 258 fracción I de la LFPPI?
- Estudio del Artículo 126 del Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (RLFPI).
- Determinación de qué disposiciones legales pueden considerarse comprendidas dentro de la expresión "contravención de ley".
- Ejemplos de nulidad por contravención de ley no previstos en el Art. 12 y Art. 173
- Posible inconstitucionalidad del Artículo 126 del RLFPI.

3. MODIFICACIÓN AL PARRAFO 2 DEL ART. 258 FRACCION I EN LA LFPPI

- Análisis de la fracción I del 258 respecto de la indicación: "trámites relativos a su otorgamiento o vigencia".
 - ¿Se refiere a la representación legal o al registro marcario?
- Criterios actuales del IMPI sobre su interpretación

4. CONCLUSIONES

Antecedentes e Introducción

El derecho de exclusividad que le confiere el registro de una marca a su titular no es un derecho de carácter absoluto; el ordenamiento jurídico regula diversos mecanismos de corrección integrados a lo largo de las distintas etapas de su registro, que van desde la presentación de una solicitud marcaria con el sistema de oposición, hasta las solicitudes de declaración administrativa, aplicadas una vez otorgado el registro y durante el curso de su vigencia. Lo anterior significa que, si bien los derechos marcarios son oponibles frente a terceros y los titulares cuentan con la facultad de ejercer acciones defensivas para su protección, la ley también regula mecanismos para que un interesado pueda impugnar un registro ya otorgado en razón de un incumplimiento a principios consagrados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) o en la ley que hubiera estado vigente en la época del registro.

Particularmente, la legislación mexicana en materia de Propiedad Industrial contempla, como uno de los mecanismos de control de legalidad, la solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario, la cual es un procedimiento administrativo contemplado como una de las cuatro solicitudes de declaración administrativa del Artículo 328 de la LFPPI en el Título Sexto de los Procedimientos de Declaración Administrativa, dentro de su Capítulo I, que establece lo siguiente:

Artículo 328.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo y las formalidades que esta Ley prevé.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad es un procedimiento administrativo contencioso que se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y que tiene por objeto “eliminar el derecho viciado que, por causas diversas ha desafiado la hipótesis de formación del derecho”¹ de

¹Jalife Daher, Mauricio, La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 1st ed., Mexico, Tirant lo Blanch, 2020, p. 197.

acuerdo con Mauricio Jalife Daher. En otras palabras, se impugna la validez de un registro marcario por contar con un vicio de origen que hacía improcedente su otorgamiento desde el principio. Por ello, la autoridad, de oficio o a instancia de parte interesada², debe analizar los argumentos planteados y determinar si, al momento de su concesión, el registro se ajustaba al marco normativo entonces vigente. A diferencia de la caducidad, que opera hacia el futuro y sanciona la falta de uso³, de la infracción, que analiza conductas que transgreden derechos de Propiedad Industrial⁴, o de la cancelación, que se actualiza cuando un titular permite que su marca pierda fuerza distintiva, la nulidad mira hacia el pasado cuestionando la legalidad originaria de su concesión.

Luego entonces, si el IMPI determina procedente declarar la nulidad de un registro marcario, una de las principales consecuencias será que el título de registro de la marca impugnado dejará de surtir efectos de manera retroactiva a su fecha de concesión; es decir, como si nunca hubiera sido otorgada o ingresada al mundo jurídico^{5,6}, en razón de que el vicio es anterior a su otorgamiento y recae en una ilegalidad que la autoridad no advirtió al momento de examinar la solicitud.

La LFPPI no contempla una causal única de nulidad en su Art. 258, sino que regula un catálogo de seis fracciones que se adaptan cada una a circunstancias particulares que pueden dar pie a la nulidad de un registro. Unas remiten a la existencia de derechos de terceros previamente reconocidos, otras a la falsedad de declaraciones hechas por el propio solicitante, y otras, como la que será discutida en el presente artículo, a la contravención genérica del marco legal aplicable. De entre todas ellas, la fracción I es la que exhibe la mayor amplitud y, por lo mismo, la que es más susceptible de ser interpretada de distintas maneras, en tanto no proporciona una lista numerus clausus de normas legales aplicables.

²Art. 329, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

³Art. 235, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

⁴Art. 386, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

⁵Art. 263, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

⁶Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, Propiedad Intelectual. Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El Caso de México, México, Porrúa, 2011, p. 547.

Antecedente: Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial

El artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), disponía lo siguiente:

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

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante, lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca

[...]

Las cinco fracciones restantes regulan la nulidad por uso previo, por falsedad de declaraciones en la declaración de uso, por ser semejante en grado de confusión o idéntica a otra marca previa y válidamente registrada, el registro hecho por un agente o distribuidor y la mala fe. En cambio, la fracción I se construye sobre una hipótesis abierta que no queda actualizada por sí misma como el resto de las fracciones, sino que necesariamente están ligadas a la actualización o al incumplimiento de otra disposición legal. La única limitante establecida por el artículo 151 era que la causal de nulidad no sea fundada en cuestiones de la representación legal del solicitante del registro de la marca, entonces, fuera de ese supuesto, cabía la interpretación consistente en que se podía solicitar la nulidad de un registro con base en cualquier disposición de la Ley de la Propiedad Industrial.

La operatividad de la fracción I del artículo 151 dependía de un reenvío a las disposiciones que fijaban los requisitos y prohibiciones de fondo para el registro de conformidad con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, al artículo 4o. de la LPI que prohibía otorgar cualquier figura regulada por la ley cuando contraviniera el orden público o cualquier disposición legal, mientras que el artículo 90 que regulaba una lista de más de veinte prohibiciones de registro absolutas – como el registro de un término de uso común – y relativas – una marca semejante en grado de confusión a otra previamente registrada –.

Al respecto, el Mtro. Efraín Olmedo Velázquez señala que “esta fracción [...] permite corregir actos que en un análisis concentrado solamente en la legislación marcaría se presentaban como viables o legales, pero al analizarse a la luz de otros derechos dentro del sistema legal, constitucional o convencional mexicano esta validez puede ser cuestionada, lo cual permite la interacción y contraste de los derechos marcarios con otros derechos y con ello, ponderaciones mucho más complejas que la semejanza en grado de confusión.”⁷

La causal de nulidad consagrada en la fracción I del artículo 151, tenía un claro propósito a comparación del resto de las fracciones: buscaba regular un mecanismo de control que permitiera la nulidad de registro por cuestiones planteadas en una norma que, en su momento, debieron impedir la concesión del registro, y que sin embargo no fueron advertidas por el IMPI.

Marco normativo vigente

Posteriormente, la entrada en vigor de la LFPPI el 5 de noviembre de 2020 no alteró el espíritu de la norma transcrita. Sin embargo, el legislador introdujo un cambio textual que, a pesar de que a primer golpe de vista pareciera insignificante, fue un cambio cuya interpretación ha generado un inmenso debate ya que cuestiona completamente el alcance de excepción a la disposición, tal y como se puede observar a continuación:

Artículo 258.- *Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:*

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

*No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal de la persona solicitante del registro de la marca, **ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia**;*

Como se puede advertir, el artículo 258, fracción I, reproduce casi textualmente la causal anterior, y los artículos 12 y 173 entraron para remplazar los artículos 4o. y 90 de la LPI, igualmente con modificaciones mínimas, conservando su función de fijar las prohibiciones relativas y absolutas de registros marcarios.

⁷Ortiz Bahena, Miguel Ángel and Estrada González, Itzel (coords.), Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI, Mexico City, AMPPI-Tirant lo Blanch, 2022, p. 560.

La diferencia relevante se encuentra en la última parte del segundo párrafo de la fracción. Anteriormente, donde el artículo 151 excluía únicamente la impugnación de la representación legal del solicitante, el artículo 258, fracción I, añade una segunda exclusión: la acción tampoco podrá fundarse en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia. Se trata de una adición textual breve, pero de consecuencias interpretativas significantes, siendo que establece una limitante adicional que, al no haber sido definida y precisada por el legislador, resulta sumamente ambigua.

Ahora bien, en esta reforma en particular, igualmente se suma una disposición reglamentaria posterior que busca hacer una especificación respecto al alcance de la fracción I en el artículo 126 del Reglamento de la LFPPI, disponiendo que por “contravención de las disposiciones de esta ley” sólo se incluyen las hipótesis de los artículos 12 y 173, fracciones I a XVII y XIX a XXII, de la propia LFPPI. Así pues, a pesar de que la LFPPI propone una disposición amplia sobre la aplicación del supuesto de la fracción I, es en el mismo reglamento donde podemos encontrar una limitación a su alcance.

Planteamiento del problema

De lo expuesto se desprenden dos interrogantes que serán desarrollados a lo largo del presente artículo. La primera concierne al alcance material de la expresión “contravención de las disposiciones de esta Ley”: si los precedentes de la SCJN sobre el alcance del artículo 151 de la LPI aplican al actual artículo 258 de la LFPPI y, si el artículo 126 del Reglamento se limita a instrumentar la causal legal o si, excediendo su función, la restringe en contravención de los principios de reserva de ley y jerarquía normativa.

La segunda interrogante se dirige a la exclusión añadida por el legislador de 2020 sobre los “trámites relativos a su otorgamiento o vigencia”. Es preciso esclarecer si esta expresión constituye una simple ampliación de la exclusión relativa a la representación legal del solicitante, o si alude a un objeto distinto - los actos y etapas propios del procedimiento de solicitud marcaria - cuya impugnación quedaría expresamente vedada como fundamento de la acción de nulidad. Ambas cuestiones, como se mostrará en los apartados siguientes, inciden directamente en la determinación del ámbito de protección efectiva que el ordenamiento jurídico mexicano confiere a los registros marcarios frente a la acción de nulidad.

Los criterios de la SCJN sobre la causal de nulidad por contravención de ley: ¿siguen siendo aplicables a la fracción I del Artículo 258, de la LFPPI?

A la luz de lo dispuesto en el artículo 258, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se dispone la causal para solicitar la nulidad de aquellos registros concedidos en contravención a las disposiciones aplicables de la propia ley o de la aplicable al momento de su otorgamiento.⁸

Resulta de interés examinar el alcance de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 151, fracción I, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, disposición que constituye el antecedente inmediato del presente estudio, el artículo 258, fracción I, de la LFPPI.

En particular, mediante la tesis aislada 1a. CCXLVIII/2016 (10a.), intitulada "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA"⁹, La Primera Sala sostuvo que la causal de nulidad de estudio podría apoyarse en el incumplimiento de obligaciones previstas no sólo en el propio ordenamiento legal, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial sino también en disposiciones reglamentarias u otras normas administrativas vinculadas con ésta, siempre que exista una conexión lógica y razonable entre dichas disposiciones y que su contenido proporcione un grado suficiente de certeza jurídica.

Asimismo, se consideró constitucional que el legislador recurra a una cláusula normativa de carácter amplio. A juicio de la Corte, esta técnica normativa permite dotar a la autoridad de un margen de apreciación que favorece una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial, ello, siempre que el ejercicio de sus facultades se encuentre sujeto a los requisitos de competencia, fundamentación y motivación.

⁸Artículo 258, fracción I., Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf> (fecha de consulta: 10 de agosto de 2026).

⁹Tesis: 1a. CCXLVIII/2016, PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, noviembre de 2016, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012975> (fecha de consulta: 04 de agosto, 2026).

De este criterio se desprende que la Suprema Corte reconoció la constitucionalidad de una causal de nulidad formulada en términos amplios, admitiendo que la contravención pudiera derivar tanto de disposiciones contenidas en la ley como de normas reglamentarias o administrativas que desarrollan, complementan o hacen operativas las normas de propiedad industrial.

Partiendo del criterio de la Primera Sala (tesis 1a. CCXLVIII/2016), cuando se habla de *“reglamentos derivados de esas leyes u otras normas administrativas vinculadas racionalmente con el régimen jurídico de propiedad industrial”*, destacamos la relevancia de disposiciones como los Tratados Internacionales en materia de Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Acuerdos administrativos emitidos por el Instituto que desarrollen aspectos procedimentales expresamente previstos en la ley o en el Reglamento así como la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Años más tarde, la Segunda Sala abordó nuevamente la constitucionalidad del artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial en la tesis aislada 2a. VII/2021 (10a.), intitulada *“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.”*¹⁰

En este precedente se enfatizó que la imprescriptibilidad de la acción tratándose de cualquier contravención a la ley, resultaba violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁰Tesis: 2a. VII/2021, 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, Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, mayo de 2021, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023145> (fecha de consulta: 04 de agosto, 2026).

Asimismo, se consideró que los titulares de registros marcarios carecerían de certeza jurídica respecto de la estabilidad de sus derechos, ya que éstos permanecerían expuestos de manera indefinida a que cualquier tercero promoviera una acción de nulidad por una supuesta contravención legal. Ello, generaría una situación permanente de incertidumbre sobre los registros otorgados, lo cual es contrario a la intención del legislador de perfeccionar el sistema de propiedad industrial.

Cabe destacar que este segundo criterio no cuestionó la validez constitucional de la causal de nulidad por contravención de ley, sino exclusivamente la posibilidad de que la acción respectiva pudiera ejercerse sin limitación temporal. En consecuencia, la discusión del concepto de “contravención de ley” permaneció sin comentarios.

A partir de los criterios mencionados surgen interrogantes respecto de la interpretación y alcance del actual artículo 258, fracción I, de la LFPPI. Es menester identificar si los razonamientos desarrollados por la Suprema Corte respecto del artículo 151, fracción I, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial continúan siendo aplicables al actual artículo 258, fracción I, de la LFPPI.

Al respecto, el Amparo Directo en Revisión 962/2021¹¹, nos otorga mayor claridad en relación con los criterios que la autoridad responsable debería tomar en consideración, al analizar la viabilidad de la acción de nulidad por contravención de disposiciones legales, así como su constitucionalidad.

El criterio aduce que el examen se restringe a la valoración de los elementos jurídicos y conceptuales del signo marcario y de su empleo en el comercio, lo que delimita la facultad discrecional de la autoridad, ya que ésta deberá de circunscribirse al análisis de los aspectos sustantivos del trámite de registro, es decir, a los requisitos y condiciones de registro relacionados con los artículos 12 y 173 de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial análogos a los previos artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹Amparo Directo en revisión 962/2021, Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 29 de enero de 2024. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2021/10/3_280828_6724_firmado.pdf (fecha de consulta: 08 de agosto, 2026).

En este sentido, podemos observar que tanto la norma abrogada como la normativa vigente conservan elementos esenciales para el otorgamiento de un registro marcario. Así, las previsiones contenidas en los artículos 4 de la abrogada LPI y 12 de la LFPPI son de interés público, toda vez que, establecen una limitación al otorgamiento de las figuras e instituciones jurídicas previstas cuando su contenido o su forma resulten contrarios al orden público o vulneren alguna disposición legal.

Por su parte el artículo 90 de la LPI y su análogo vigente artículo 173 de la LFPPI disponen el catálogo de prohibiciones específicas aplicables al registro de marcas. En conjunto, estos preceptos conforman el marco de impedimentos para el otorgamiento del derecho al uso exclusivo de una marca.

Respecto de la constitucionalidad sobre la imprescriptibilidad de la acción, el Tribunal Pleno concluyó que ésta encuentra una justificación válida puesto que, la ilegalidad en el otorgamiento de un registro no se subsana por el transcurso del tiempo.

Asimismo, se resuelve que el precepto no se torna inconstitucional pese a no identificar de manera particular las contravenciones a la ley a partir de las cuales la autoridad podría declarar la nulidad. En tanto que, la discrecionalidad otorgada a la autoridad como el dinamismo del derecho marcario, son elementos imprescindibles para atender situaciones que no pueden ser previstas con absoluta precisión por el legislador.

Esta circunstancia cobra especial trascendencia si reflexionamos que los signos distintivos se desarrollan en un entorno comercial en constante evolución, lo que exige una valoración de las particularidades de cada caso en concreto. Por ello, no resulta razonable exigir una lista exhaustiva de todas las contravenciones legales que podrían ocasionar la nulidad de un registro marcario con base en la fracción I, ya que no es posible anticipar todas las situaciones futuras ni la totalidad de las disposiciones normativas que podrían resultar aplicables.

A estas alturas, el lector podría cuestionarse si el Reglamento de la LFPPI de reciente entrada en vigor contiene alguna disposición que esclarezca el alcance de la presente causal.

Al respecto, el artículo 126 aclara que la contravención a la Ley se actualiza cuando el registro incurre en alguno de los impedimentos previstos en los artículos 12 y 173 fracciones I a XVII y XIX a XXII de la LFPPI, o en las disposiciones equivalentes de la legislación aplicable al momento de su otorgamiento. Al respecto, conviene desentrañar el concepto de la función reglamentaria como fuente del derecho.

Conforme a la doctrina administrativa mexicana, los reglamentos tienen por objeto la exacta observancia de las leyes, es decir, facilitar su mejor cumplimiento; por tanto, son parte integrante de las disposiciones legislativas que reglamentan.

Se ha sostenido que, ante el silencio de una ley administrativa no cabe la función reglamentaria. El reglamento se encuentra subordinado a la ley y, en ningún caso puede prevalecer sobre la propia ley.¹²

Lo anterior refleja tanto el principio de jerarquía normativa como el de reserva de ley. Mientras el primero exige que toda disposición reglamentaria permanezca subordinada a la ley y no pueda contradecirla ni prevalecer sobre ella. Por otra, la reserva de ley implica que corresponde al legislador definir los elementos esenciales de las instituciones jurídicas y los supuestos que generan derechos, obligaciones o consecuencias jurídicas, de modo que el reglamento únicamente puede desarrollar y hacer operativas las previsiones legales necesarias para su ejecución. En consecuencia, la potestad reglamentaria encuentra su límite en la propia ley: no puede innovar el orden jurídico ni ampliar, restringir o modificar los alcances establecidos por el legislador.¹³

Constitucionalidad del Artículo 126 del Reglamento de la LFPPI

El verdadero debate apenas comienza. La pregunta inevitable es si el Reglamento simplemente interpreta y precisa el alcance de la causal o si, por el contrario, termina restringiéndola en una medida no prevista por el legislador.

¹²Serra Rojas, Andrés, "Derecho Administrativo. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia", Tomo I, 8ª ed., Editorial Porrúa, México, capítulo V, "La Facultad Reglamentaria", p. 187.

¹³Tesis: P./J. 30/2007, FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, mayo de 2007. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521> (fecha de consulta: 12 de agosto, 2026).

La cuestión resulta especialmente relevante porque nos sitúa en uno de los temas clásicos del derecho administrativo: los límites de la potestad reglamentaria frente al contenido de la ley. Es precisamente en este punto donde surge la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 126.

En este sentido, las opiniones no son uniformes. Una primera postura sería considerar que el artículo 126 del Reglamento constituye una precisión reglamentaria válida de la causal de nulidad prevista en la Ley. Otra postura sostendría que dicho precepto reduce indebidamente el alcance de una hipótesis legal deliberadamente redactada en términos amplios. Después de todo, la Ley ya alude de manera general a los registros otorgados en contravención de sus disposiciones, o de la legislación vigente al momento de su concesión, mientras que el Reglamento parece acotar dicha hipótesis a un catálogo específico de impedimentos. La constitucionalidad de esta delimitación depende, en última instancia, en determinar si el Reglamento se limita a desarrollar el contenido de la Ley o si introduce una restricción que excede la facultad reglamentaria.

Por ende, para poder determinar objetivamente si el artículo 126 del Reglamento contiene una disposición limitativa en contra de los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, primero se debe analizar el alcance de los artículos a los que nos remite, particularmente el Artículo 12, el cual establece lo siguiente:

Artículo 12.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.¹⁴

De la norma transcrita se desprende que el Artículo 12 de la ley proporciona un marco considerablemente amplio al disponer que cualquier registro podrá ser negado cuando su “contenido o forma contravengan cualquier disposición legal”, a diferencia del Artículo 173 que proporciona supuestos específicos – de naturaleza tanto absoluta como relativa - por los cuales se actualiza una prohibición de registro.

¹⁴Art. 12., Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf) (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

Luego entonces, se puede concluir que realmente el Reglamento no representa una acotación al alcance de la fracción I del artículo 258, sino que, al incorporar una fórmula tan amplia como "cualquier disposición legal", el propio Reglamento termina detallando la interrogante sobre cuáles son las disposiciones normativas que son susceptibles de generar una nulidad marcaría por contravención de ley. Así, lejos de imponer una limitante a la causal, el artículo 126 reconoce la amplitud del artículo 12 para integrarla como uno de los supuestos de nulidad por contravención de ley, sin que, de manera inconstitucional, contradiga el marco legal ya establecido por el legislador.

Ahora bien, es importante señalar que determinar que el artículo 126 del RLFPPI respeta los principios de superioridad jerárquica y reserva de ley, recae puramente en el hecho de que el artículo 12 es sumamente amplio. Sin embargo, si el legislador o los Altos Tribunales en algún momento llegaran a limitar el alcance del texto "cualquier disposición legal" o incluso qué significa la porción de "contenido o forma", entonces sí se podría llegar a actualizar la inconstitucionalidad del artículo en cuestión ya que tendríamos una disposición reglamentaria que, en vez de detallar o explicar el funcionamiento de una ley, establece restricciones que no fueron establecidas en un inicio por el Congreso de la Unión, violando los principios de reserva de ley, jerarquía normativa y legalidad.

Mientras no ocurra lo anterior, es dable concluir que la amplitud con la que cuenta la norma en cuestión fue redactada precisamente de tal manera que permita un margen interpretativo amplio y flexible, por lo que, en tanto no se establezcan límites expresos a dicho alcance, debe estarse a la amplitud con la que fue originalmente planteada. En otras palabras, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir.

Supuestos de Contravención de Ley Distintos de los Previstos en los Artículos 12 y 173 LFPPI

A partir de lo expuesto, resulta pertinente evaluar si pueden existir supuestos de nulidad por contravención de ley generadores de nulidad distintos de los impedimentos previstos en los artículos 12 y 173 de la LFPPI. Cabe analizar si un registro pudiera haberse otorgado en contravención de otras disposiciones fuera del perímetro definido de los artículos en comento.

Es precisamente dentro de estos posibles escenarios donde puede apreciarse con mayor claridad si el texto reglamentario se limita a interpretar y desarrollar la causal prevista en la Ley o si, por el contrario, termina reduciendo su alcance.

Un ejemplo interesante se encuentra en el principio de especificidad aplicable a la descripción de los productos o servicios amparados por una solicitud de marca. Al respecto, el artículo 176 de la LFPPI exige que las marcas se registren respecto de productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento.

El artículo 94 del Reglamento establece que únicamente serán aceptables aquellas descripciones que identifiquen productos o servicios de manera específica incluyendo las descripciones contenidas en los títulos de las clases siempre que se utilicen las denominaciones previstas en la Clasificación Internacional de Niza o en las listas complementarias publicadas por el Instituto.

Supongamos entonces que un registro marcario fue concedido respecto de una descripción amplia o genérica, en aparente incumplimiento del requisito de especificidad previsto por el artículo 176 de la LFPPI. A primera vista, podría suponerse que los supuestos contemplados por el artículo 126 del Reglamento limitan la posibilidad de ejercer la acción de nulidad por contravención de ley.

Sin embargo, una lectura pausada muestra que dicho precepto no sólo remite a los impedimentos previstos en el artículo 173 de la Ley, sino también al artículo 12, el cual prohíbe el otorgamiento de cualquier registro cuyos contenidos o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.

Es precisamente esta referencia al artículo 12 la que nos posibilita sostener una interpretación amplia de la expresión *"contravengan cualquier disposición legal"*. Si dicho precepto se interpreta en su sentido natural y amplio, podría sostenerse que un incumplimiento al artículo 176 también encuadra dentro de la causal de nulidad con base en la fracción I, aun cuando dicho precepto no aparezca mencionado de manera expresa ni en la Ley ni en el artículo 126 del Reglamento. Bajo esta óptica, la cita al artículo 12 permitiría comprender no sólo los impedimentos de prohibición de registro, sino también otras disposiciones legales.

La discusión, no queda totalmente resuelta ¿la limitación sobre el texto reglamentario es cosmética o una restricción real? Mientras que una interpretación amplia sobre el texto conduciría a admitir la procedencia de la nulidad por cualquier incumplimiento relacionado con el contenido o la forma del registro en términos del Artículo 12 de la Ley, una interpretación más restrictiva sobre el texto podría sostener que el Reglamento pretendió acotar la causal que fue formulada deliberadamente en términos amplios.

Ahora, cabe destacar que, sobre este punto en particular, mediante tesis aislada, la Novena Época del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que no procede la nulidad de un registro cuando se alega que el examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concedió un registro marcario a pesar de que la descripción de productos o servicios no sea lo suficientemente específica por ser “una mera discrepancia interpretativa ajena al supuesto legal de nulidad, en perjuicio de la seguridad jurídica del titular del registro.”¹⁵

Otro ejemplo que visualizamos se puede verificar durante el trámite de registro en el cual el IMPI no notifica correctamente una oposición que un tercero presentó dentro del plazo y con los requisitos legales. Como consecuencia de esa omisión, se termina otorgando un registro que, si la oposición se hubiera tramitado como correspondía, no debería haberse concedido, ya que la marca resultaba confundible con otra ya registrada. Ante esta situación, conforme al criterio que actualmente maneja el Instituto, no sería posible acudir a la nulidad prevista en la fracción I del artículo 258, pues consideraría que se trata de “trámites relativos al otorgamiento” del registro. Sin embargo, dejar fuera este tipo de casos del análisis de fondo en la nulidad, únicamente porque el problema se originó “durante la tramitación”, iría en contra del texto de dicha causal.

Análisis de la fracción I del Artículo 258 respecto de la indicación: “trámites relativos a su otorgamiento o vigencia”.

Bajo la vigencia de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, el artículo 151, fracción I, establecía como causal de nulidad del registro marcario el haberse otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o de aquella vigente al momento del registro, precisando únicamente que la acción de nulidad no podría fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro.

¹⁵Tesis: IX-CASE-PI-17, NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. NO SE CONFIGURA CUANDO EL VICIO ALEGADO DERIVA DE UNA APRECIACIÓN DE LA AUTORIDAD REGISTRAL Y NO DE UNA CONTRAVENCIÓN A LA LEY, R.T.F.J.A., Novena Época, año V, núm. 50, abril de 2026, p. 274.

El texto, en su literalidad, era el siguiente:

Artículo 151.- *El registro de una marca será nulo cuando: I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.*¹⁶

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial LFPPI, dicha causal fue reubicada en el artículo 258, fracción I, conservando en esencia su contenido, pero incorporando una frase adicional al final del segundo párrafo. El texto vigente dispone:

Artículo 258.- *Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando: I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal de la persona solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia.*¹⁷

Como puede advertirse mediante un ejercicio de comparación entre ambos textos, la reforma no modificó el supuesto normativo principal, la contravención a la Ley como causal de nulidad, sino que especificó, o al menos así lo pretendió, la excepción aplicable a dicha causal. La pregunta que debe resolverse no es, entonces, si existe una excepción adicional, sino a qué objeto se refiere esa excepción: al poder o representación legal, o al registro marcario en sí mismo.

Para comprender el alcance correcto de la fracción I del artículo 258, resulta indispensable acudir al artículo 12 de la propia Ley, que constituye el parámetro sustantivo al que remite el artículo 126 de su Reglamento.

¹⁶Art. 151., Ley de la Propiedad Industrial (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624266/LPI.ABROGAD A.24.03.2021.pdf) (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

¹⁷Art. 258., Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf) (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

Dicho precepto establece:

Artículo 12.- *No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.*¹⁸

Artículo 126.- *Para efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 258 de la Ley, se entenderá que el registro se otorgó en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente al momento de su registro, cuando éste incurra en alguno de los impedimentos previstos en los artículos 12 y 173, fracciones I a XVII y XIX a XXII, de la Ley en cita, o de su equivalente en la Ley que hubiese estado vigente al momento de su otorgamiento.*¹⁹

De la lectura de estos artículos se desprende una distinción normativa expresa entre dos elementos que pueden viciar de ilegalidad una figura jurídica: su contenido (es decir, la materia, el objeto o el propósito sustantivo del acto) y su forma (es decir, el procedimiento trámite a través del cual dicho acto se exterioriza y perfecciona).

El legislador no distinguió entre uno y otro para efectos de sus consecuencias jurídicas, por lo que ambos, contenido y forma, son igualmente aptos para actualizar una contravención legal susceptible de generar la nulidad del registro.

Al respecto, el segundo párrafo de la fracción I del artículo 258 textualmente indica *"la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal de la persona solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia"*.

Bajo esta lectura, la excepción prevista en el segundo párrafo debe entenderse en el sentido de que la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de: (i) la representación legal del solicitante o titular del registro, y (ii) los trámites relativos al otorgamiento o vigencia de esa representación legal (esto es, del poder), tales como su legalización, apostillado, protocolización o inscripción.

¹⁸Art. 12., Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf) (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

¹⁹Art. 126 Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (file:///D:/Descargas/28042026-VES.pdf) (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

En ningún momento el legislador se refirió, bajo esta interpretación, a los trámites relativos al otorgamiento o vigencia del registro marcario como tal.

De lo contrario, si la LFPPI regulara como una excepción a la causal de nulidad el que la demanda se fundara en cuestiones relativas al trámite de otorgamiento del registro, incluyendo aquellas controversias sobre el fondo del asunto como oposiciones o citas de anterioridad, dicha causal se volvería nugatoria en la práctica. Lo anterior es así porque la nulidad marcaría sanciona aquellos vicios que existen durante el trámite del registro y son previos al otorgamiento de una marca, como lo puede ser la existencia de un registro marcario previo que es semejante en grado de confusión y que regula productos o servicios idénticos o similares tal como se encuentra regulado en la fracción IV del artículo 258. Por ello, interpretar el texto “ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia” de manera amplia, como si abarcara cualquier controversia que surja durante el procedimiento de registro, ya sea de forma o de fondo, vaciaría de contenido a la propia causal de nulidad, contradiciendo su propósito original.

Aunado a lo anterior, carece igualmente de sentido adoptar una interpretación amplia de la excepción objeto del presente análisis por cuanto hace a la porción del “trámite relativo a su **vigencia**” al ser la vigencia una cuestión ajena de la nulidad de un registro marcario.

En primer lugar, es menester precisar que la vigencia marcaría puede referirse a dos cuestiones: i) la renovación de registro de marca o ii) la presentación de la declaración de uso para aquellos registros otorgados después del 10 de agosto de 2018. Sentado lo anterior, se desprende que la vigencia de un registro marcario no está relacionada de ninguna manera con la solicitud de declaración administrativa de nulidad ya que, si una marca no es renovada o si no se presenta la declaración de uso, esta quedará sin efectos por ministerio de ley, de manera automática, sin necesidad de que un tercero impugne la validez del registro por medio de la nulidad. Por ello, al momento que el legislador se refiere a el tramite de vigencia, claramente no hacía referencia a la vigencia de un registro marcario sino a la vigencia de la representación legal de quien presenta la solicitud de una marca.

Así pues, es por demás evidente que esta lectura es la única compatible con la *ratio legis* históricamente reconocida de la disposición, cuyo antecedente directo (el artículo 151, fracción I, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial) tenía por único propósito impedir que terceros pretendieran anular un registro marcario mediante la impugnación tardía o abusiva de defectos formales en el poder otorgado por el solicitante, situación que nada tiene que ver con la legalidad sustantiva del registro concedido.

La adición de la frase *"ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia"* no tuvo por objeto crear una excepción nueva respecto del registro, sino reforzar y clarificar la excepción ya existente respecto del poder, cerrando la aplicación a supuestos o a argumentos que, sin impugnar la representación legal en sí, pretendieran hacerlo indirectamente a través de vicios en los trámites de acreditación de dicho poder.

Criterios actuales del IMPI sobre su interpretación

Conforme al criterio que el Instituto ha venido sosteniendo en la práctica, la procedencia de la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 258 está condicionada a que la contravención alegada no derive de actos, omisiones o determinaciones administrativas propias del procedimiento de tramitación del registro, sino exclusivamente de la naturaleza, contenido o efectos jurídicos del registro ya concedido. Bajo esta lógica, el IMPI se considera legalmente impedido para analizar causales de nulidad que pretendan fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante, incluyendo defectos, insuficiencias o cuestionamientos sobre poderes, facultades del apoderado, o la validez formal de mandatos y su acreditación durante el trámite (lo cual es lo correcto), pero además, respecto de los trámites relativos al otorgamiento o vigencia del registro, entre ellos, notificaciones practicadas por la autoridad, cómputo de plazos, contestaciones oportunas o extemporáneas a requerimientos, determinaciones sobre abandono de solicitudes, y en general cualquier actuación administrativa realizada durante la sustanciación del expediente (todo lo cual resulta completamente incorrecto).

De aceptarse, la interpretación sostenida por el IMPI conforme a la cual la expresión "su otorgamiento o vigencia" se refiere al registro marcario, se llegaría al absurdo interpretativo de que la fracción I del artículo 258 excluiría de la nulidad, precisamente, todas las irregularidades ocurridas durante el procedimiento de registro, que es la única vía a través de la cual puede materializarse una contravención legal al momento de otorgarse el registro.

Tal es el caso que obra en el expediente P.C. 2396/2024(N-633)27452 en el que, como antecedente, se planteó que la solicitante de una marca dejó de contestar un oficio de anterioridad dentro del plazo legal de cuatro meses, lo que generó el abandono automático de la solicitud. Pese a ello, la representante legal presentó una contestación extemporánea meses después, ocultando la verdadera fecha de notificación y exhibiendo un acuse de recibo manipulado con el folio de un expediente distinto, para simular que la respuesta había sido oportuna. El IMPI, engañado por esta maniobra, "revivió" el expediente ya abandonado y otorgó el registro de la marca.

En contra de dicho título de registro, se presentó una solicitud de declaración administrativa de nulidad en la cual, entre otras cuestiones, se buscó la nulidad del registro por contravención de ley, ya que se otorgó registro a una marca que ya se encontraba abandonada, al no haberse presentado una contestación dentro del plazo legal. Sin embargo, a pesar de que existe un claro vicio que ocurrió previo al otorgamiento del registro impugnado, el IMPI resolvió que, por ser una cuestión del trámite del otorgamiento del registro de marca, no era dable nulificar en registro marcario al supuestamente actualizarse la excepción del segundo párrafo de la fracción I del Artículo 258.

Como otro ejemplo, si durante el procedimiento de registro el IMPI omitiera notificar debidamente una oposición presentada en tiempo y forma por un tercero, y ello derivara en el otorgamiento de un registro que, de haberse sustanciado correctamente la oposición, no se habría concedido por resultar el signo confundible con una marca previamente registrada. En este caso, bajo el criterio actual del Instituto, la vía de nulidad por la fracción I del artículo 258 quedaría cerrada por tratarse, según esa interpretación, de "trámites relativos al otorgamiento" del registro. En otras palabras, excluir este supuesto del estudio de fondo de la nulidad, por la sola circunstancia de haber ocurrido "durante la tramitación", resulta completamente contrario al texto y espíritu mismo de la ley.

Conclusiones

Conforme a una correcta interpretación jurídica, las normas de excepción, que son aquellas que restringen o exceptúan la aplicación de una regla general, deben interpretarse de manera estricta y restrictiva, y nunca de forma extensiva o analógica en perjuicio de quien pretende ejercer el derecho que la regla general reconoce.

En el caso que nos ocupa, la regla general es la procedencia de la nulidad por contravención a la Ley (primer párrafo de la fracción I); la excepción es la improcedencia de la nulidad fundada en la impugnación de la representación legal (segundo párrafo).

El IMPI, al extender dicha excepción a todo el universo de actuaciones administrativas del procedimiento de registro, no está interpretando la norma: está reescribiéndola, ampliando sus alcances más allá de lo que el legislador estableció, atentando en contra del principio pro actione, así como las garantías de seguridad jurídica y acceso a la justicia.

El mismo Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial confirma que la causal de nulidad de la fracción I debe vincularse a los impedimentos sustantivos de registrabilidad. Veamos:

Artículo 126. - *Para efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 258 de la Ley, se entenderá que el registro se otorgó en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente al momento de su registro, cuando éste incurra en alguno de los impedimentos previstos en los artículos 12 y 173, fracciones I a XVII y XIX a XXII, de la Ley en cita, o de su equivalente en la Ley que hubiese estado vigente al momento de su otorgamiento.*²⁰

En primer lugar, remite expresamente al artículo 12 de la Ley, el cual distingue entre contenido y forma como elementos igualmente idóneos para actualizar una contravención legal, sin excluir a la forma del procedimiento de registro.

²⁰Art. 126 Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (<file:///D:/Descargas/28042026-VES.pdf>) (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

En segundo lugar, al restringir la causal a los impedimentos de los artículos 12 y 173, el propio Reglamento demuestra que el objeto de control es la legalidad del registro otorgado (en cuanto a su aspecto sustantivo como procedimental), y no únicamente su contenido material aislado del procedimiento que le dio origen.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que todo acto de autoridad esté debida y suficientemente fundado y motivado, lo que implica que debe existir una adecuación precisa entre los motivos mencionados por la autoridad y las normas que invoca como aplicables, de manera que en el caso concreto se configure efectivamente la hipótesis normativa correspondiente.

A su vez, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha distinguido, entre la falta de fundamentación y motivación (vicio formal) y la fundamentación y motivación indebidas (vicio de fondo), precisando que esta última se actualiza cuando la autoridad invoca un precepto legal que resulta inaplicable a la situación concreta, o cuando las razones no concuerdan con el contenido de la norma que se aplica.^{21,22}

Trasladado este estándar al criterio del IMPI, se advierte que el Instituto incurre precisamente en un vicio de fondo ya que invoca el segundo párrafo de la fracción I del artículo 258 como fundamento para desechar de plano causales de nulidad fundadas en irregularidades procedimentales, cuando dicho precepto (correctamente aplicado) no contempla tal supuesto de improcedencia. Existe, en consecuencia, una falta de adecuación entre la norma invocada y el supuesto al que se aplica, y por lo tanto una motivación indebida.

Adicionalmente, el criterio del IMPI también vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que introduce una excepción que no está prevista en la hipótesis normativa. Al respecto, la seguridad jurídica exige que los sujetos conozcan de manera clara cuáles son los supuestos en que pueden ejercer sus derechos y cuáles son sus límites.

²¹Tesis: I. 3o.C. J/47 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170307> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

²²Tesis: 260. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/394216> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

Cuando el IMPI extiende de manera discrecional el alcance de una excepción prevista por la ley, se rompe la certeza sobre la forma en que la norma será aplicada, dejando al particular expuesto a interpretaciones que no se desprenden de su texto, dejándolo en consecuencia en estado de indefensión.²³

Además, al cerrarse la posibilidad de analizar el fondo de causales de nulidad fundadas en irregularidades del procedimiento de registro que hayan derivado en una contravención legal, el criterio del IMPI afecta también al derecho de tutela efectiva y al principio de legalidad.

En este sentido, las modificaciones al Reglamento de la LFPPI en torno al artículo 126 resultan especialmente ilustrativas, ya que acotan y precisan los supuestos de procedencia de la causal de la fracción I. Al relacionar esta causal de nulidad con los artículos 12 y 173 de la Ley, queda claro que no basta con revisar el registro de manera aislada, ya que también debe tomarse en cuenta el procedimiento mediante el cual éste fue concedido.

En resumen, podemos concluir dos cuestiones de suma relevancia:

Primero, que el segundo párrafo de la fracción I del artículo 258 de la LFPPI, correctamente interpretado conforme a los antecedentes legislativos de la disposición, excluye de la acción de nulidad únicamente la impugnación de la representación legal del solicitante y de los trámites relativos al otorgamiento o vigencia de dicha representación (el poder), más NO a los trámites relativos al otorgamiento o vigencia del registro marcario, y una interpretación contraria podría ser inconstitucional. El criterio actual del IMPI, al extender dicha excepción a toda irregularidad ocurrida durante el procedimiento de registro, realiza una interpretación extensiva de una norma de excepción y contraviene el artículo 126 del Reglamento de la LFPPI y el artículo 12 de la propia Ley, los cuales reconocen expresamente que tanto el contenido como la forma de una institución jurídica pueden dar lugar a su nulidad por contravención legal.

²³Tesis: 2a./J. 106/2017 (10a.). DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES. Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014864> (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

La aplicación del criterio del IMPI vulnera las garantías de fundamentación y motivación, seguridad jurídica, acceso efectivo a la justicia, tutela judicial efectiva y principio de legalidad, al introducir requisitos de improcedencia no previstos por el legislador. De mantenerse la aplicación de dicho criterio, la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 258 quedaría, en la práctica, sin supuestos de aplicación posibles y, por tanto, completamente nugatoria.

Segundo, que a pesar de que el RLFPPI "limita" de cierta manera el alcance del supuesto de contravención de ley previsto en la fracción I del artículo 258, dicha limitación no resulta inconstitucional por violar los principios de reserva de ley o de jerarquía normativa, toda vez que el propio artículo 12 de la LFPPI al que remite el artículo del Reglamento contiene una cláusula lo suficientemente amplia como para permitir la aplicación de múltiples disposiciones normativas dentro del marco al que nos remite, estableciendo "cualquier disposición legal". En esa medida, el artículo 126 no introduce una restricción ajena a la voluntad del legislador ni limita a los interesados de presentar una nulidad marcaria con base en la fracción I ya que su actualización no se agota únicamente en los supuestos del artículo 173 sino que opera dentro del margen que la propia Ley ya había trazado.

Únicamente se podría argumentar que existe una inconstitucionalidad respecto a la disposición del Reglamento, si el propio artículo 12, al que nos remite, estableciera límites significativos sobre qué disposiciones son realmente aplicables o qué debe entenderse por "contenido o forma". Sin embargo, mientras se mantenga un alcance amplio de dicha cláusula, el artículo 126 no hace sino reflejar la amplitud de la fracción I del artículo 258, sin restringirla, por lo que no puede sostenerse válidamente que el Reglamento exceda los límites de la facultad reglamentaria.

En resumen, se propone que el criterio del IMPI sea revisado y reconsiderado a fin de restituir a la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 258 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial su verdadero alcance como mecanismo de control de legalidad formal y sustantiva de los registros marcarios.

Bibliografía

- Jalife Daher, Mauricio, La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 1a. ed., México, Tirant lo Blanch, 2020.
- Ortiz Bahena, Miguel Ángel y Estrada González, Itzel (coords.), Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI, Ciudad de México, AMPPI-Tirant lo Blanch, 2022.
- Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, Propiedad Intelectual. Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El Caso de México, México, Porrúa, 2011.
- Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo. Doctrina, legislación y jurisprudencia, t. I, 8a. ed., México, Porrúa, p. 187.
- Art. 4, Ley de la Propiedad Industrial. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpi/LPI_abro.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 90, Ley de la Propiedad Industrial. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpi/LPI_abro.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 151, Ley de la Propiedad Industrial. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpi/LPI_abro.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 12, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 126, Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPPI.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 173, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 235, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 258, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

- Art. 328, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 329, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Art. 386, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Amparo Directo en revisión 962/2021, Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 29 de enero de 2024. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2021/10/3_280828_6724_firmado.pdf (fecha de consulta: 08 de agosto de 2026).
- Tesis: 1a. CCXLVIII/2016, PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, noviembre de 2016. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012975> (fecha de consulta: 4 de agosto de 2026).
- Tesis: 2a. VII/2021, 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, Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, mayo de 2021. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023145> (fecha de consulta: 4 de agosto de 2026).
- Tesis: 2a./J. 106/2017 (10a.), DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014864> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Tesis: 260, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/394216> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).

- Tesis: I.3o.C. J/47, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170307> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
- Tesis: IX-CASE-PI-17, NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. NO SE CONFIGURA CUANDO EL VICIO ALEGADO DERIVA DE UNA APRECIACIÓN DE LA AUTORIDAD REGISTRAL Y NO DE UNA CONTRAVENCIÓN A LA LEY, R.T.F.J.A., Novena Época, año V, núm. 50, abril de 2026, p. 274 <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/detalle-tesis/> (fecha de consulta: 18 de agosto de 2026).
- Tesis: P./J. 30/2007, FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, mayo de 2007. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521> (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).



OLIVARES®
— sabemos —