

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, recibida de la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 29 de junio de 2022

La suscrita, diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes avances históricos del derecho contemporáneo es el principio de “Estado de derecho”, el cual se define como un principio de gobernanza bajo el cual las personas, instituciones, empresas privadas y entidades públicas están gobernadas por la ley.¹ Este principio, que hoy en día pareciera ser obvio y lógico, en su tiempo fue un parteaguas de la técnica legislativa: se trata de un principio nacido de la “Ilustración”, entendida como el movimiento ideológico y filosófico que se dio en Europa Occidental durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, que causó profundos cambios culturales y sociales que culminaron con la Revolución Francesa, y del cual se desprende buena parte de nuestra doctrina jurídica contemporánea. Previo a la Ilustración, se consideraba que el príncipe tenía voluntad absoluta para realizar actos de autoridad arbitrarios,² idea que primero fue disputada en 1787 en la Constitución de los Estados Unidos de América, cuyo artículo 1, sección 9, párrafo segundo, establece que “El Privilegio de la Orden de Habeas Corpus no será suspendido”³ –la orden de habeas Corpus es una acción judicial de origen inglés, en la cual se exige a quien haya detenido a una persona a presentar motivos válidos para haber llevado a cabo la detención–⁴ y posteriormente fue prohibido en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,⁵ cuyo artículo 7 estableció que “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados”, así como en su artículo 17, donde se estableció que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización”.

En México, el principio del Estado de derecho está consagrado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Es decir, las condiciones que deben cumplir los actos de molestia a cargo de la autoridad, y que se resumen en tres: expresarse por escrito, provenir de autoridad competente, y que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En este sentido, la falta de notificación que cumpla con dichas condiciones contribuye directamente a la injusticia social, ya que los afectados por actos infundados deben recurrir a la protección del Poder Judicial de la Federación para defenderse, lo cual en la práctica requiere la intervención de abogados especialistas.

En este sentido, se ha identificado una violación a dicho principio constitucional en el Artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el cual establece las normas de la vigencia de una marca comercial, y se reproduce a continuación:

Artículo 233.-La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a

los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Tomando en cuenta el principio de legalidad que se desprende del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda claro que el párrafo quinto del artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial representa una violación a nuestra Carta Magna, capaz de perjudicar gravemente el sustento de las personas y los negocios cuya subsistencia depende de una marca comercial, dejando a muchos emprendedores, empresarios y personas en un estado claro de vulnerabilidad e indefensión, cual si se tratara de un acto arbitrario de autoridad como los que prevalecían antes de la Revolución Francesa.

En cuanto al artículo 237 párrafo cuarto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, éste establece lo siguiente:

Artículo 237.- [...]

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, si” que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Si bien es correcto que el IMPI requiera a quienes no hayan hecho su aviso de uso real y efectivo de marca para que subsanen dicha omisión, aun así volvemos a ver en este artículo la disposición previamente mencionada de caducidad de registro sin aviso por escrito por parte de la autoridad; lo cual sigue representando una violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ésta última se trata de un acto de autoridad diferente, el cual molesta a la persona en sus papeles y posesiones, y que se hace sin mandamiento escrito que funde y motive la causa de dicho acto.

Ante esto, tenemos los siguientes

Antecedentes

El 18 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, misma que entró en vigor el 10 de agosto de 2018, esta reforma introdujo también, la obligación de “Declaración del Uso Real y Efectivo de la Marca”. Derivado de lo anterior el titular de una marca tiene las siguientes obligaciones:

1. El titular de la marca deberá declarar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el uso real y efectivo de la marca, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.
2. Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
3. De igual forma, para renovar un registro de marca, el titular deberá anexar a la solicitud de renovación, la declaración de uso real y efectivo de la misma.
4. Si no se hace esta declaración, la marca caducará de pleno derecho.

Es muy importante mencionar que, si una marca no es utilizada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, es procedente la caducidad de su registro, lo establece así la fracción II del

artículo 260 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:

Artículo 260.-El registro caducará en los siguientes casos:

I.- [...]

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad. salvo que exista causa justificada ajuicio del Instituto.

Es decir, si el titular de una marca no la ha usado por un periodo de 3 años, y una tercera persona presenta una solicitud de declaración administrativa de caducidad, se notificará a los titulares de la marca de dicha solicitud y se iniciará un procedimiento administrativo para determinar si procede la caducidad de la marca en cuestión, la cual sólo tendrá lugar si se comprueba que ésta ha dejado de usarse por 3 años antes de haber presentado dicha solicitud.

Ante esto, es necesario plantearse la pregunta: si ya existe un procedimiento administrativo para que caduque una marca que no se usa, ¿por qué tiene que haber, además de lo anterior, una disposición que contradiga el artículo 260 fracción II antes citado en la que, además, no se tomen en cuenta las garantías constitucionales de las personas?

Aunado a lo anterior, tenemos el artículo 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el cual establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para iniciar procedimientos de declaración administrativa de oficio, por lo que ya cuenta con la facultad para iniciar por sí solo el procedimiento de declaración administrativa de caducidad en caso de que una marca no se esté usando por un tiempo prolongado.

Por lo anteriormente expuesto, queda claro que deben reformarse el párrafo quinto del Artículo 233 y el párrafo cuarto del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial debe ser reformado, para lo cual se proponen los siguientes cambios a dichos párrafo normativo:

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente. La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los	Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente. La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los

<p>cuales se haya declarado el uso.</p> <p>Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.</p>	<p>cuales se haya declarado el uso.</p> <p>Si el titular no declara el uso, el Instituto iniciará de oficio el procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro.</p>
<p>Artículo 237.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.</p> <p>Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.</p> <p>El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.</p> <p>Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.</p>	<p>Artículo 237.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.</p> <p>Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.</p> <p>El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.</p> <p>Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el Instituto iniciará de oficio el procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro.</p>

La intención de esta propuesta de reforma es aprovechar un procedimiento legal existente, que es la declaración administrativa de caducidad de registro, de tal forma que, en caso de que el titular de una marca no presente la declaración de uso real y efectivo a la que se refiere el artículo en comento, el Instituto pueda recurrir a dicho procedimiento existente a través de su facultad de iniciar de oficio procesos administrativos, y llevar a cabo el consecuente proceso de caducidad con apego al Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al mismo tiempo que se eliminan las disposiciones mencionadas que dan lugar a actos arbitrarios de autoridad, menoscaban el estado de derecho, y orillan a las personas a tener que recurrir a juicios de amparo y procesos judiciales costosos para defender sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Artículo Único. - Se reforman el párrafo quinto del artículo 233 y el párrafo cuarto del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para quedar como se especifica a continuación:

Artículo 233.- [...]

[...]

[...]

[...]

Si el titular no declara el uso, el Instituto iniciará de oficio el procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro.

Artículo 237.- [...]

[...]

[...]

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el Instituto iniciará de oficio el procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro.

Transitorio

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Sistema de Información Legislativa. (2022). Estado de derecho. 9 de abril de 2022, de Secretaría de Gobernación. Sitio web: <http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=97>

2 Luis René Guerrero Galván y José Gabino Castillo Flores. (2016). Introducción histórica. En Derechos del Pueblo Mexicano (16-72). México: Biblioteca Jurídica UNAM. Disponible en

<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5630-derechos-del-pueblo-mexicano-mexico-a-traves-desus-constituciones-vol- vii>.

3 Padres Fundadores de los Estados Unidos de América. (1787). Constitución de los Estados Unidos de América. 9 de abril de 2022, del Senado de los Estados Unidos. Sitio web:

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#a1_sec9

4 Equipo de redacción legal de FindLaw.(2019). Orden de Habeas Corpus. 9 de abril de 2022, de FindLaw. Sitio web:

<https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/writ-of-habeas-corpus.html>

5 Asamblea Nacional Constituyente de Francia. (1789). Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 9 de abril de 2022, de Consejo Constitucional de Francia. Sitio web:

<https://www.conseilconstitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-de-1789>

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de junio de 2022.

Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Junio 29 de 2022.)