



DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS

MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE TODOS LOS TIPOS DE MARCAS

I. ANTECEDENTES

Derivado de la petición a la Secretaría del Comité Permanente sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), para elaborar dos documentos de trabajo a fin de continuar la labor del mismo en el ámbito de las marcas, se invitó a los miembros del Comité a formular y presentar observaciones sobre ambos documentos, debiendo efectuar dicha aportación antes del 15 de febrero de 2009.

Por lo anterior, la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, elaboró los siguientes comentarios respecto de los motivos de denegación respecto de todos los tipos de marcas, conteniendo únicamente los motivos de denegación considerados en la legislación nacional.

II. TIPOS DE MARCAS ADMITIDAS A REGISTRO

1) Marcas admitidas a registro

Todo signo visible que distinga productos o servicios en el comercio, puede constituir una marca objeto de registro, entendiéndose por signo visible a las denominaciones o figuras visibles que sean capaces de distinguir e identificar productos o servicios frente a otros de su misma especie o clase. Dichas marcas pueden ser nominativas, las que se encuentran constituidas por una o varias palabras; figurativas, las constituidas por formas bidimensionales; tridimensionales, las que formadas por los empaques envases o embalajes que contengan los productos que distingan o la forma del mismo producto, siempre que sean capaces de distinguir e identificar los productos o servicios a los que se apliquen, entre los de sus competidores; así como la combinación de las anteriores, llamadas marcas mixtas.

2) Impedimentos absolutos y relativos de registro

A las marcas colectivas en la legislación Mexicana les aplican las mismas prohibiciones absolutas y relativas que a cualquier tipo de marca, en general no son objeto de registro aquellos signos visibles que no pueden ser objeto de una apropiación exclusiva por ser de uso legítimo para todas las personas en el comercio; también será denegado el derecho al uso exclusivo de signos



visibles que sean engañosos en el comercio, como respecto de la calidad, características, origen empresarial o geográfico de los productos o servicios a los que se apliquen; así como aquellas que sean contrarias a la Ley, al orden público, las buenas costumbres o violenten derechos de terceros.

3) Texto de las prohibiciones para el registro de Marcas

"LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"

... **"ARTICULO 90.-** No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;



VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."