

Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Entrada en vigor de un procedimiento de oposición: México

1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha comunicado a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) información relativa al procedimiento de oposición en el trámite de registro de marcas en México, el cual entró en vigor el 30 de agosto de 2016. Dicho procedimiento es asimismo aplicable a los registros internacionales en los que se designe a este país y designaciones posteriores de México que hayan sido notificados al IMPI a partir de la mencionada fecha.

Propósito del procedimiento de oposición

2. El propósito del procedimiento de oposición es aportar al IMPI mayores elementos de juicio para que esta Oficina lleve a cabo el examen de fondo y conceda o no protección a la marca que es objeto de un registro internacional. La oposición será tramitada en forma paralela al resto del examen que efectúe el IMPI. La decisión que tome el IMPI será siempre el resultado del examen de oficio que lleve a cabo esta Oficina.

3. De acuerdo a lo anterior, el IMPI conservará la facultad de conceder la mencionada protección o denegarla siempre de oficio. Tras realizar el examen de fondo, el IMPI comunicará, según corresponda, declaraciones de concesión de protección o notificaciones de denegación provisional de oficio.

Oposición a un registro internacional

4. En virtud del nuevo procedimiento, cualquier persona podrá oponerse a la concesión de la protección a una marca que es objeto de un registro internacional, sustentando dicha oposición en cualquiera de los motivos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial de México para denegar el registro de una marca en este país. El opositor no tendrá el carácter de tercero en los procedimientos relativos a la marca antes mencionada.

5. El IMPI publicará en línea, en su Gaceta de la Propiedad Industrial, los registros internacionales y designaciones posteriores que hayan sido notificados a esta Oficina a partir del 30 de agosto de 2016, por su respectivo número de expediente nacional. Esta publicación se efectuará en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que el IMPI reciba la referida notificación.

6. La oposición deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de un mes contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de la publicación mencionada en el párrafo anterior. La oposición deberá presentarse directamente al IMPI, por escrito, en español y estará sujeta al pago de una tasa. El opositor podrá adjuntar a la oposición los documentos que considere necesarios.

Contestación a la oposición

7. El IMPI publicará en línea, en su Gaceta de la Propiedad Industrial, una lista de las marcas para las que se haya presentado oposición. Esta publicación se efectuará en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del plazo para que se presente la oposición. Los documentos relativos a la oposición se encontrarán disponibles, en línea, en el servicio de consulta de expedientes del IMPI.

8. Los titulares de los registros internacionales para los que se haya presentado una oposición podrán, si así lo desean, contestar dicha oposición dentro del plazo improrrogable de un mes contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de la publicación de la lista mencionada en el párrafo anterior. La contestación a la oposición no constituye una respuesta a una denegación provisional.

9. La contestación podrá ser presentada por el titular del registro internacional o por su apoderado local y en la misma el titular deberá señalar domicilio en México a efectos de recibir notificaciones. La contestación deberá presentarse directamente al IMPI, por escrito, en español y estará exenta del pago de una tasa. El titular podrá adjuntar a la contestación los documentos que considere necesarios.

10. El hecho de que el titular de un registro internacional no conteste una oposición no será considerado por el IMPI como una aceptación tácita de lo manifestado por el oponente.

Decisión de la Oficina

11. La oposición no suspenderá el procedimiento para que IMPI conceda o no protección ni dilatará el tiempo que toma esta Oficina para emitir dicha decisión.

12. Al vencimiento del plazo de oposición y, de ser aplicable, del plazo para su contestación, el IMPI efectuará el examen de fondo, para lo cual podrá tomar en cuenta lo manifestado por el oponente y el titular durante el procedimiento de oposición, así como cuantos otros elementos el IMPI estime relevantes para su examen.

13. Al concluir el examen de fondo, el IMPI enviará a la Oficina Internacional de la OMPI, según corresponda, una declaración de concesión de protección o una notificación de denegación provisional de oficio y, asimismo, comunicará su decisión al opositor. La Oficina Internacional de la OMPI transmitirá al titular del registro internacional una copia de la notificación o declaración.

14. Los titulares de registros internacionales o los opositores podrán, si así lo desean, utilizar los medios de impugnación contemplados en el marco jurídico mexicano contra las decisiones del IMPI.

Información útil

15. La Ley de la Propiedad Industrial de México se encuentra disponible, en español, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130285/Ley_de_la_Propiedad_Industrial.pdf.

16. La Gaceta de la Propiedad Industrial del IMPI se encuentra disponible, en español, en la siguiente dirección electrónica: <http://siga.impi.gob.mx/content/common/principal.jsf>.

17. El servicio de consulta de expedientes del IMPI se encuentra disponible, en español, en la siguiente dirección electrónica: <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home>.

18. Información general sobre el procedimiento de oposición en México se encuentra disponible, en español, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131100/Triptico_Sistema_de_Oposicio_n.pdf.

19. Para obtener información más detallada sobre el procedimiento de oposición en México, los titulares pueden contactar directamente al IMPI. La información de contacto del IMPI se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
<http://www.wipo.int/madrid/es/members/profiles/mx.html>.

10 de octubre de 2016