

Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Modificaciones de la Ley de Propiedad Industrial de México

1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha remitido información a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre las modificaciones de la Ley de Propiedad Industrial de México que entraron en vigor el 10 de agosto de 2018 y ha solicitado que dicha información se ponga a disposición de los usuarios del Sistema de Madrid.

2. La comunicación enviada por el IMPI dice lo siguiente:

“Declaración de uso real y efectivo

En virtud de esta modificación, los titulares de derechos deben presentar un formulario oficial directamente al IMPI declarando el **uso real y efectivo de sus marcas**.

Esta obligación es aplicable en dos momentos distintos:

a) Al presentar una solicitud de renovación de registro de marca.

Al presentar una solicitud de renovación, los titulares de derechos deben presentar una declaración de uso real y efectivo.

En lo que respecta a los registros internacionales que se han renovado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Madrid, el titular del derecho debe declarar el uso real y efectivo de la marca directamente al IMPI **dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la renovación del registro** hecha por la Oficina Internacional de la OMPI.

Esta obligación se aplicará a todas las solicitudes de renovación presentadas a partir del 10 de agosto de 2018, incluidas las relativas a los registros cuya protección territorial designe a México en virtud del artículo 3^{ter} del Protocolo de Madrid.

Esta obligación se regirá por las normas secundarias de aplicación de las modificaciones.

El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia que el IMPI declare de oficio la caducidad de la marca.

b) Durante los tres meses posteriores, contados a partir de la fecha en que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Esta obligación se aplicará a todas las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, aun cuando sus respectivas solicitudes hayan sido presentadas antes de dicha fecha. Esta obligación se aplicará también a las marcas relacionadas con registros internacionales.

En los casos en que la protección, en virtud de un registro internacional, se haya extendido a México, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3^{ter} del Protocolo de Madrid, el titular del derecho deberá declarar el uso real y efectivo dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se cumplan tres años de la concesión del registro nacional.

El incumplimiento de este requisito tendrá como consecuencia que el IMPI declare de oficio la caducidad de la marca.

Por otra parte, en la declaración de uso real y efectivo de la marca, el titular del derecho debe indicar los productos o servicios para los que se declara el uso de la marca. El alcance de la protección de la marca continuará para los productos o servicios respecto de los cuales se haya declarado el uso real y efectivo.

Asimismo, en ambos casos de presentación de la declaración de uso real y efectivo, el titular del derecho está obligado a efectuar el pago de la tasa correspondiente, pero no a presentar pruebas que demuestren el uso de la marca.

La declaración de uso real y efectivo de la marca debe ser presentada por un mandatario autorizado del titular que disponga de un domicilio local, o por un representante legal en México. A efectos de notificación es necesario un domicilio local.

Nuevos tipos de marcas

En virtud de las modificaciones, el sistema mexicano de marcas permite ahora registrar sonidos, aromas y signos holográficos. La concesión de protección a estos nuevos tipos de marcas se someterá a un examen sustantivo por el IMPI.

Con las modificaciones, también pueden ser una marca los siguientes signos: el conjunto de elementos operativos y de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, el diseño, el color, la disposición de la forma, la etiqueta, el embalaje, la decoración u otros elementos que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado. En el contexto internacional, este tipo de marca se conoce como **acondicionamiento distintivo**.

En la medida en que la reproducción de una marca sea posible en virtud de lo dispuesto en el punto 7 del formulario oficial, el solicitante podrá recurrir al Sistema de Madrid para solicitar el registro de marcas de sonidos en México.

Marcas colectivas y de certificación

El reglamento para marcas colectivas se ha reforzado mediante la regulación de los requisitos específicos que deberá prever la normativa para su uso.

La figura de la marca de certificación se incorpora al régimen de PI para distinguir los productos y servicios cuyas cualidades u otras características hayan sido certificadas por su titular.

La marca de certificación puede estar conformada por el nombre de una zona geográfica u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esta, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

La solicitud de una marca colectiva o de certificación debe ir acompañada de una declaración de uso que incluya la información prevista en el artículo 98 BIS-2 de la Ley de Propiedad Industrial.

La declaración de uso deberá ser presentada directamente ante el IMPI por el solicitante cuando i) México sea una Parte Contratante designada o ii) se solicite la ampliación territorial de la protección para una marca colectiva o de certificación en virtud del artículo 3ter.2) del Protocolo de Madrid.

Cualquier persona jurídica puede solicitar una marca de certificación, siempre que se abstenga de desarrollar una actividad comercial consistente en suministrar bienes o servicios similares a aquellos que protege la marca.

Oposición

El sistema de oposición de marcas se ha reforzado con la inclusión de la posibilidad de que las partes (el solicitante y el oponente) presenten pruebas y argumentos que tendrá en cuenta el IMPI a la hora de resolver la oposición.

La falta de contestación a una oposición no supone automáticamente que se considere que se ha abandonado la solicitud, por lo que el IMPI continuará con su examen habitual.

Las oposiciones presentadas seguirán publicándose en el “Gaceta de la Propiedad Industrial”. Sin embargo, en virtud del Sistema de Madrid, a partir de ahora el IMPI emitirá denegaciones provisionales de los registros internacionales que susciten oposiciones.

Los plazos y las condiciones para presentar y contestar una oposición no han sido alterados por las modificaciones.

El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los fundamentos jurídicos de su resolución.

El concepto de mala fe

La mala fe constituye un motivo para i) denegar el registro de una marca o ii) anular el registro de una marca registrada.

Se entiende que existe mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicita de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas del sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria; o se pretende obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Consentimiento

De forma excepcional, el IMPI otorgará protección a las marcas que sean semejantes, hasta el punto de crear confusión, a marcas registradas o en trámite de registro, nombres comerciales o nombres de personas naturales si el legítimo titular del derecho da su consentimiento expreso por escrito a esa protección.”

3. Para más información sobre la nueva obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca en México, sírvase consultar el aviso informativo 14/2018.
4. Los usuarios del Sistema de Madrid pueden ponerse en contacto con el IMPI para obtener más información sobre las modificaciones anteriormente mencionadas.

21 de septiembre de 2018