



## DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS

### MARCAS COLECTIVAS

#### 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 aspectos técnicos y procesales relativos al registro de marcas colectivas únicamente, ya que la legislación no contempla el registro de marcas de certificación en la Ley de la Propiedad Industrial.

#### II. ASPECTOS TÉCNICOS

##### 1) Fuentes del derecho

Las marcas colectivas se encuentran reconocidas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales pueden ser usadas por sociedades o asociaciones de comerciantes, productores o prestadores de servicios legalmente constituidas, por lo que sólo las sociedades o asociaciones con este carácter pueden obtener el registro de marcas colectivas.

El sistema para la protección de marcas colectivas está establecido como un sistema de registro, con el que se obtiene el derecho al uso exclusivo; asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial reconoce también como un derecho, el uso previo, no interrumpido y de buena fe, como constitutivo de derechos, bajo las condiciones establecidas en la propia ley.

##### 2) 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 distinguan 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.

### **3) Impedimentos generales 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.

### **4) Derechos que se otorgan al titular del registro y excepciones**

Los titulares de los registros de marcas colectivas obtienen el derecho al uso exclusivo mediante su registro, el derecho a renovar la vigencia del mismo y a ejercer las acciones de protección para impedir el uso no autorizado de la marca colectiva registrada o de otra semejante en grado de confusión.

Por otra parte los derechos de marcas colectivas registradas, no pueden cederse o transmitirse ni se podrán otorgar licencias sobre su uso, dado que el uso de estas marcas se reserva para los miembros de la asociación o sociedades de productores, comerciantes o prestadores de servicios.

### **5) Mantenimiento de derechos**

Para mantener vigentes los derechos del registro de una marca colectiva es necesario que su titular use la marca en los productos o servicios tal como ha sido registrada; no interrumpir el uso de la marca por un periodo consecutivo de tres años y solicitar la renovación del registro respectivo.

## **III. ASPECTOS PROCESALES**

### **1) Formalidades de la solicitud de registro**



La solicitud de registro de una marca colectiva debe cumplir las formalidades de cualquier solicitud de marca, como presentar la solicitud correspondiente en soporte papel, firmada en todos sus ejemplares y acompañando a la misma el comprobante de pago de las tasas establecidas y los documentos por los que se acredite la personalidad del apoderado o representante; asimismo, existe como formalidad especial para marcas colectivas, la de acompañar a la solicitud de registro un documento conteniendo las reglas para el uso de la marca.

En cuanto a la fecha de presentación de marcas colectivas, es necesario que se proporcionen al menos la información siguiente:

- IV. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- V. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- VI. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
- VII. Acompañar a la solicitud de registro de marca, el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

## **2) Trámite administrativo**

El trámite se divide en dos partes, el "Examen de forma" y el "Examen de Fondo"; el primero de ellos consiste en determinar si se han satisfecho las formalidades de la solicitud en cuanto a la información y documentos aportados, debiendo emitirse un acuerdo para el caso en que no se hayan satisfecho los requisitos exigidos en la Ley para que el interesado subsane las omisiones o haga las aclaraciones que estime pertinentes, otorgándole un plazo de dos meses para cumplimentar lo requerido, plazo que puede extenderse a tres y cuatro meses.

En cuanto al examen de fondo, éste consiste en determinar si existen prohibiciones absolutas o relativas para el otorgamiento del registro de marcas colectivas y de existir algún impedimento legal, se hace saber al interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga, concediéndose un plazo de dos meses que puede prorrogarse a tres y cuatro meses para responder la prevención efectuada por la Oficina de registro.