

Muy Sres. nuestros,

Las recientes modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial de México (LPI)<sup>1</sup> han ocasionado una serie de controversias sobre la aplicabilidad de algunas de sus disposiciones. Esto se debe, fundamentalmente, al hecho de que las Normas de Implementación aún no han sido aprobadas.

Mediante la presente comunicación, nos gustaría clarificar algunos de los principales cambios y su trascendencia en las solicitudes y registros de marcas.

#### **Declaración de uso:**

Probablemente, la modificación que más controversias ha generado en la nueva LPI gira en torno al requisito del uso de la marca. A partir del 10 de agosto de 2018, se requiere una declaración de uso real y efectivo dentro de los tres meses posteriores al tercer aniversario de la fecha de registro de la marca. De no ser así, se cancelará el mismo.

A la espera de una aprobación definitiva sobre las Normas de Implementación, una publicación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial<sup>2</sup> (IMPI) expone que esta nueva disposición solo se aplica a las marcas/signos registrados concedidos a partir del 10 de agosto de 2018. Por lo tanto, podemos afirmar que las marcas concedidas antes del 10 de agosto de 2018 no tienen que ir acompañadas de una declaración de uso real y efectivo en su tercer aniversario.

Indudablemente, aquellas solicitudes presentadas después del 10 de agosto de 2018, están sujetas a este requisito de uso.

#### **Declaración de uso específico al momento de la renovación:**

En relación con el requisito de uso, se debe tener en cuenta que, a partir del pasado 10 de agosto, al renovar cualquier marca, es necesario que el titular de la misma especifique claramente los productos/servicios para los cuales la marca está siendo utilizada. Hasta recientemente, una simple declaración de uso genérico era suficiente, actualmente es inadmisibles. Sólo se conservará la protección sobre aquellos productos/servicios para los cuales se haya llevado a cabo un uso real y efectivo.

Es preciso advertir que dicha declaración debe ser presentada por el representante autorizado del titular de la marca que tenga una dirección local o un representante legal en México. Según la LPI Mexicana, una dirección local es necesaria a efectos de notificaciones.

#### **Protección de marcas:**

Ahora, los hologramas y los signos no visibles pueden ser objeto de protección como marcas. En cuanto a los sonidos y los olores, éstos deben ser descritos en la solicitud y una muestra del producto puede ser, voluntariamente, depositada por el solicitante en el momento de la presentación o durante la tramitación si así lo solicita el IMPI.

Además, se introduce una nueva definición sobre el concepto de marca, incluyendo todos los signos perceptibles por los sentidos y que son susceptibles de representación de manera que, el objeto de protección, pueda determinarse claramente.

<sup>1</sup> [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018)

<sup>2</sup> <https://www.gob.mx/impi/articulos/si-ya-iniciaste-un-tramite-o-estas-interesado-en-el-registro-de-una-marca-debes-saber-esto?idiom=es>.

“Únicamente, la publicación de los registros de marcas, marcas colectivas, notificaciones o nombres comerciales concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, deben presentar una declaración de uso”.

## **Marcas de certificación:**

Este tipo de marcas son un indicador de la calidad de los productos o servicios en cuestión, cuyo titular tiene la obligación de controlar su uso e imponer sanciones en caso de que este no cumpla con las disposiciones de las reglas de uso. Pueden estar compuestas por el nombre de una zona geográfica cuando, alguna de sus características, pueden ser atribuibles a la misma.

## **Imagen comercial:**

Teniendo en cuenta el precedente de una tesis de 2015, este concepto se incluye actualmente en la LPI y se reconoce como un signo susceptible de protección como marca.

## **Distintividad sobrevenida:**

Determinados signos que, originalmente, no podían registrarse como marcas por el hecho de ser descriptivos o genéricos pueden, ahora, obtener protección como marcas siempre que hayan adquirido el carácter distintivo requerido por la Ley.

## **Acuerdos de coexistencia y consentimiento:**

Actualmente, las cartas de consentimiento están oficialmente reconocidas en virtud de las modificaciones a la LPI, aunque también se le posibilita a las partes a rechazar la negociación de las mismas. Por ende, puede darse el caso de que coexistan marcas similares a nombre de titulares diferentes de acuerdo a dichos acuerdos inter partes; sin embargo, no existe la posibilidad de que el titular de una marca ceda parte de su cartera de marcas, incluyendo una serie de marcas idénticas o similares, a terceros que no sean objeto de dicha cesión. Además, el uso del nombre, imagen o voz de una persona solo podrá utilizarse mediante una carta de consentimiento expresa.

## **Mala fe:**

Este concepto se incluye, no solo como motivo de invalidación de un registro posterior, sino también como un motivo de oposición.

## **Oposiciones:**

Un tercero interesado tendrá, el plazo de un mes después de la publicación de la solicitud de la marca en el Boletín del Instituto, para presentar el correspondiente escrito oposición aportando documentos que acrediten lo alegado. El solicitante, en el plazo de un mes, podrá contestar a dicho escrito presentando sus propias alegaciones. Al contrario de lo que estaba sucediendo hasta ahora, el examinador debe decidir sobre los fundamentos de la oposición como un procedimiento paralelo a la solicitud de la marca, no suspenderá el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo llevado a cabo por el IMPI sobre dicha solicitud (Artículo 120 BIS-3<sup>3</sup>).

## **Notoriedad y Marcas Renombradas:**

La reputación de una marca se valorará en base al buen uso y buen hacer de su titular en México o en el extranjero.

---

<sup>3</sup> Artículo 120 BIS-3 La oposición al registro o publicación de una solicitud no suspenderá el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud. Artículo añadido DOF 18-05-2018.