

El nuevo régimen jurídico de las marcas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México

* * * *

Javier Augusto Téllez Navarro

Universidad Panamericana

javier.augusto.tellez.n@gmail.com

Recibido: 19 de octubre de 2021

Aceptado: 10 de noviembre de 2021

Resumen

El presente artículo es un análisis sobre los aspectos que, bajo la opinión del autor, son relevantes sobre el procedimiento de registro de signos distintivos en México, al tenor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, entendiendo dichos signos distintivos como: marcas, avisos y nombres comerciales. Se hace una descripción de las nuevas figuras jurídicas de protección, como las marcas no tradicionales: olfativas, sonoras, de certificación, imagen comercial, holográficas. Asimismo, se describe, se analiza y se concluye sobre la eficacia del procedimiento de oposición. De igual forma se hace una crítica sobre la constitucionalidad del artículo 221 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya que pone en tela juicio cuestiones sobre la aportación de pruebas en un procedimiento diverso y con efectos jurídicos distintos. Se da a conocer sobre los cambios que hay en cuanto a la vigencia del registro de los signos distintivos y de la declaración de uso, así como los distintos periodos que se deben tomar en cuenta para tramitar correctamente dicha declaración ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se conceptualiza el término “mala fe” ante la solicitud de un registro de marca cuyo propósito sea obtener un beneficio o ventaja competitiva indebida en perjuicio de quien tenga mejor derecho a ello, lo que traerá como consecuencia un impedimento legal y la probable negativa del registro. En suma, se plantea el procedimiento del registro de un signo distintivo en México, desde el ingreso de una solicitud hasta su posible concesión por parte de la autoridad administrativa.

Palabras clave: marcas, avisos, nombres comerciales, propiedad industrial, registro, procedimiento, oposición, mala fe.

The New Legal Regime for Trademarks in Mexico's Federal Law for the Protection of Industrial Property

Abstract

The article is an analysis of the aspects that, in the opinion of the author, are relevant to the procedure for registering distinctive signs in Mexico, under the new Federal Law for the Protection of Industrial Property, understanding such distinctive signs such as: Trademarks, Notices and Trade Names. A description is made of the new legal protection figures such as non-traditional marks: olfactory, sound, certification, commercial image, holographic. Likewise, it describes, analyzes and concludes on the effectiveness of the opposition procedure. Similarly, a criticism is made of the constitutionality of article 221 of the Federal Law for the Protection of Industrial Property, since they put into question questions about the provision of evidence in a diverse procedure and with different legal effects. It is announced about the changes that exist regarding the validity of the registration of distinctive signs, as well as the Declaration of Use; as well as the different date periods that must be considered to correctly process said declaration before the Mexican Institute of Industrial Property. The term "bad faith" is conceptualized when applying for a trademark registration whose purpose is to obtain an undue competitive benefit or advantage to the detriment of whoever has the best right to do so, which will result in a legal impediment and the probable refusal of the Registration. In short, the procedure for registering a distinctive sign in Mexico is proposed, from the filing of an application to its possible concession by the Administrative Authority.

Key words: trademarks, slogan, trade names, industrial property, registration, procedure, opposition, bad faith.

O novo regime jurídico para marcas na Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial do México

Resumo

O artigo é uma análise dos aspectos que, na opinião do autor, são relevantes para o procedimento de registro de sinais distintivos no México, nos termos da nova Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial, entendendo esses sinais distintivos como: Marcas, Avisos e nomes comerciais. É feita uma descrição das novas figuras

de proteção jurídica como marcas não tradicionais: olfativa, sonora, certificação, imagem comercial, holográfica. Da mesma forma, descreve, analisa e conclui sobre a eficácia do procedimento de oposição. Do mesmo modo, critica-se a constitucionalidade do artigo 221 da Lei Federal de Proteção da Propriedade Industrial, uma vez que questiona a prestação de provas em procedimento diverso e com efeitos jurídicos diversos. Divulga-se sobre as alterações existentes quanto à validade do registro dos sinais distintivos, bem como da Declaração de Uso; bem como, os diferentes prazos que devem ser levados em consideração para o correto processamento da referida declaração perante o Instituto Mexicano de Propriedade Industrial. O termo “má-fé” é conceituado quando do pedido de registro de marca cujo objetivo é a obtenção de benefício ou vantagem competitiva indevida em detrimento de quem tem o direito de fazê-lo, o que resultará em impedimento legal e provável recusa de o registro. Em suma, propõe-se o procedimento para o registro de um sinal distintivo no México, desde a apresentação de um pedido até sua possível concessão pela Autoridade Administrativa.

Palavras-chave: Marcas, Slogan, Nomes comerciais, Propriedade Industrial, Registro, Procedimento, Oposição, Má-fé.

1. Introducción

El título cuarto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) es, en mi particular punto de vista, uno de los que más aportaciones significativas confieren al sistema de propiedad industrial en México. Si bien es cierto que las reformas que contiene son pertinentes y oportunas, también lo es que, en mi opinión, tardamos por lo menos unos diez años en dar cabida y conformar los avances jurídicos, así como las tendencias de innovación mercadológicas en materia de signos distintivos que se estaban desarrollando en el mundo en la primera década de este milenio.

El Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y Canadá, como también la transformación de la Ronda de Uruguay y del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), a lo que ahora es la Organización Mundial del Comercio, al traer a escena el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), conformaron, por más de tres lustros, los principios rectores de la propiedad industrial en nuestro país, dando como resultado una Ley de Propiedad Industrial (LPI) más por presiones internacionales y a destiempo –por estos acontecimientos jurídicos, económicos y co-

merciales en nuestra región y principalmente en Europa— que por un análisis económico-comercial y de comportamiento del mercado nacional con los mercados internacionales.

Algunas presiones para concebir los cambios esperados en la LFPPI se sucedieron por el atraso que en materia de marcas teníamos con respecto a legislaciones de otros países, por lo que las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, del 13 de marzo de 2018 y 18 de mayo de 2018, trajeron como consecuencia, además de una evolución, adoptar las nuevas disposiciones del capítulo 20 del Protocolo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC), así como el capítulo 18 del Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11).

Aunado a lo anterior, la LFPPI es en principio una ley mejor estructurada, técnicamente hablando. En materia de signos distintivos, el concepto de *marca* evoluciona y trae consigo la inclusión de conceptos nuevos, como *percepción de los sentidos*, y deja de lado solo la percepción visual, incluyendo marcas de las denominadas *no tradicionales*, como las marcas *sonoras y olfativas*; en el rango tradicional incluye las *holográficas*, así como los *elementos operativos* o de *imagen*, de decoración y los *nombres propios* de personas físicas.

Mantiene, en su artículo 170, a las personas que pueden adquirir derechos de propiedad industrial, en este caso, derechos marcarios, como lo son las personas físicas y personas morales, sin tener una condición, como lo establecía la LPI en cuanto a que hacía referencia a industriales, comerciantes o prestadores de servicios, dando fin a controversias no incluyentes en cuanto a que solo agentes económicos podían solicitar, obtener y beneficiarse de los derechos marcarios que confería la ley. Hoy en día, cualquier persona puede solicitar y disfrutar de estos derechos.

Con la eliminación de estas características se incluyeron agentes políticos, sociales, entes jurídicos, dependencias gubernamentales, etcétera.

2. Prohibiciones relevantes para la obtención de marcas

2.1. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

En lo referente a las prohibiciones para la obtención de marcas, exis-

ten varios cambios sustanciales. En algunas fracciones se mejora la redacción, haciéndolas más comprensibles. Con los conceptos de *indicaciones geográficas* y *denominaciones de origen* se determina que la similitud en grado de confusión que pudiera tener el signo propuesto a registro se considera como afectación directa al consumidor, por lo que es causa de competencia desleal, ya que ese grado de confusión hace que el público consumidor establezca una relación con esta.

Anteriormente, la LPI establecía la prohibición de que el signo propuesto a registro no fuera similar en grado de confusión a las *denominaciones de poblaciones*; ahora, en la LFPPI, suprime el término *poblaciones* y solo constriñe a proteger los *lugares de propiedad particular* cuando sean *especiales e inconfundibles* y que se caractericen por la producción de productos u ofrecimiento de servicios determinados, los cuales podríamos considerar notorios de una región o, inclusive, famosos en el país.

2.2. Derechos de imagen

Existe prohibición en el registro de marca cuando esta sea similar en grado de confusión a un nombre propio, apellidos, apelativos, seudónimos de personas prestigiosas o famosas en el caso de su imagen, retrato o su firma, así como en el caso de marcas sonoras, refiriéndonos a personas prestigiosas cuando es evidente o se puede atribuir su voz identificable.

2.3. Obras artísticas o literarias (derechos de autor)

De igual forma, anteriormente con la LPI solo se prohibía como marca el uso de títulos de obras intelectuales o artísticas, ahora, con la LFPPI se prohíbe incluso la reproducción o imitación de elementos contenidos en dicha obra, pero solo cuando tenga *relevancia o reconocimiento*, elementos muy subjetivos. ¿Quién determina que esa obra sea relevante o reconocida? Por ejemplo, podríamos hablar de la obra más reciente del escritor Juan Villoro: ¿usted conoce la última obra de este escritor?, ¿llegará a ser relevante o reconocida?, ¿o por el simple hecho de que la escribió Juan Villoro ya cobra relevancia? Ahora bien, eso en cuanto al título de la obra. Imaginemos algún o

algunos elementos contenidos en ella: el nombre de un personaje, una frase, el nombre de un lugar ficticio, ¿podría ser que se vuelvan reconocidos!, sin embargo, considero que son elementos muy subjetivos y, por lo tanto, debatibles ante la autoridad que corresponda.

Asimismo, la LPI que se deroga prohibía expresamente los títulos de “publicaciones y difusiones periódicas, los personajes simbólicos o ficticios, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos”, es decir, enumeraba todos los géneros comprendidos en el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor¹ respecto a las “Reservas de Derechos al Uso Exclusivo”. Ahora, con la nueva LFPPI, solo menciona que no serán registrables como marcas las reservas de derechos vigentes. Considero que la redacción anterior es más comprensible en razón de que el usuario no familiarizado con los términos legales particulares a nuestro sistema de propiedad intelectual podría confundirse al no saber qué significan dichos términos. Si acaso el legislador quería simplificar la redacción del último párrafo de la fracción XIV del artículo 173 de la LFPPI, tal vez debería haber procedido a mencionar el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor antes citado.

2.4. Prohibición referente a variedades vegetales

Antes de la reforma del 18 de mayo de 2018 no se contemplaba, en

1 “Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales”.

ninguna fracción del artículo 90 de la LPI, prohibiciones al registro de una marca con respecto a signos que reprodujeran o imitasen denominaciones o elementos que hicieran referencia a una variedad vegetal protegida y razas animales que pudiera causar confusión en el público consumidor respecto a los productos o servicios que se desean distinguir. Con la LFPPI se incorpora en la fracción XXI del artículo 173 esta prohibición, dando congruencia al sistema de propiedad industrial y mejor protección a los usuarios de este, ya que conforme al artículo 9 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, a la solicitud de título de obtentor se propondrá una denominación de la variedad, la cual, para ser aprobada, deberá ser diferente a cualquier otra existente en el país o en el extranjero, además de no ser idéntica o similar a una previamente protegida conforme a la LPI.² Anteriormente, si había una denominación que, por desconocimiento del examinador, se concedía, la persona que tenía algún interés jurídico debía solicitar la declaración administrativa de nulidad, alegando que dicho registro se había otorgado en contravención a disposiciones de la LPI (fracción I del artículo 151),³ en correlación con la última hipótesis del anterior artículo 4⁴ del mismo ordenamiento ya derogado, que disponía que no se otorgará registro a ninguna

2 “Artículo 9o.- En la solicitud del título de obtentor se propondrá una denominación de la variedad, la cual para ser aprobada, deberá ser diferente a cualquiera otra existente en el país o en el extranjero, cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento de esta ley, y no ser idéntica o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial. En la solicitud se deberá especificar la genealogía y el origen de la variedad vegetal.

En caso de que la denominación propuesta no cumpla los requisitos anteriores, la Secretaría la rechazará y exigirá al solicitante que proponga otra en un plazo perentorio de 30 días naturales”.

3 “Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro [...]”.

4 “Artículo 4o.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”.

de las instituciones o figuras jurídicas que regula la LPI cuando sus contenidos sean contrarios, en este caso particular, o contravengan cualquier disposición legal.

2.5. Solicitud de registro por mala fe

El aporte más significativo de la reforma del 18 de mayo de 2018 a la LPI, y que continúa en la nueva LFPPI, es la prohibición de no otorgar el registro a aquellos signos que se hayan solicitado de mala fe, conceptualizando en el segundo párrafo de la fracción XXII del artículo 173 de la LFPPI lo que es *mala fe*, estableciendo, entre otros casos, “el haber solicitado el registro con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular”, relacionándose esta fracción con la fracción V del artículo 258 de la LFPPI, que establece una de las causales para declarar nulo un registro de marca, teniendo como referencia la siguiente tesis de jurisprudencia:

NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA CAUSAL RELATIVA, PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, RIGE PARA LOS DIRECTIVOS, REPRESENTANTES O ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS MORALES QUE SEAN AGENTE, REPRESENTANTE, USUARIO O DISTRIBUIDOR DE UNA MARCA EXTRANJERA Y OBTENGAN, EN NOMBRE PROPIO, EL REGISTRO DE OTRA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN EN MÉXICO. En la porción normativa citada se prevé como motivo de nulidad del registro de una marca, el que lo obtenga el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de otra marca semejante en grado de confusión registrada en el extranjero, sin el consentimiento expreso de éste, caso en el cual, se considerará adquirido de mala fe. Así, la finalidad de esa causal es evitar la competencia desleal e impedir los registros marcarios realizados de mala fe en perjuicio de las marcas registradas en el extranjero, cuyo uso se reconoce y tutela en México, frente a quienes, por cualquiera de dichos nexos, puedan aprovechar la falta de registro nacional para obtenerlo en su beneficio. Para lograr esa

finalidad, tratándose de personas morales que sean agente, representante, usuario o distribuidor de la marca extranjera, la restricción indicada se extiende a las personas físicas que las conforman (directivos, representantes o accionistas), ya que pueden valerse del conocimiento que tienen de la falta de registro de la marca extranjera para solicitar y obtener, en nombre propio, uno local de una marca igual o similar a aquella. De no entenderlo así, se cometería un fraude a la ley y se generarían registros obtenidos de mala fe, con la consecuente afectación al derecho del titular de la marca extranjera y al público consumidor local. (Tesis I.18°.A.107 A (10a.))

Esta causal será considerada como base de la acción para interponer la solicitud de declaración administrativa de nulidad conforme a la fracción VI del artículo 258 de la LFPPI.⁵

3. Productos o servicios específicos

Otro cambio significativo es en cuanto a la descripción de los productos o servicios a proteger con el signo que se propone a registro. La diferencia estriba, con respecto a la LPI, en que en el artículo 176 de la LFPPI se agrega la palabra “específicos”, para quedar: “Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento de esta Ley”. Con base en esto, se da pie a la posibilidad de solicitar que se declaren administrativamente nulidades y caducidades parciales, es decir que, como lo veremos más adelante con la *declaración de uso real y efectivo de la marca*, si el titular del registro de marca en principio declaró la totalidad de los productos o servicios que protege el encabezado de una clase del Clasificador Internacional de Niza, pero solo declaró, por ejemplo, que real y efectivamente usa en el comercio tres productos o servicios en específico, un tercero que desee obtener el registro de una marca en la misma clase protegiendo otros productos o servicios que, en prin-

5 “Artículo 258.- Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:
[...]
VI.- Se haya obtenido de mala fe”.

cipio, el titular del registro anterior dijo que protegía a la fecha del ingreso de su solicitud, podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que declare administrativamente la caducidad o nulidad parcial, según corresponda, de aquellos productos o servicios que no declaró ni demostró que usa. Por lo que el IMPI, siempre y cuando considere que el signo es totalmente distintivo y no hay similitud en grado de confusión, podría otorgarle el registro al tercero con base en una resolución de nulidad o caducidad parcial que haya quedado firme.

Siendo que al cierre de este artículo no tenemos ningún antecedente sobre un procedimiento como el que se comentó en el párrafo anterior, sírvase como ejemplo la resolución de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo con sede en Madrid, España.⁶

4. Marcas colectivas y de certificación

La nueva LFPI determina las diferencias entre las *marcas colectivas y de certificación*, siendo incluyente y congruente con el cambio significativo en su artículo 170 al reconocer no solo como titulares de marcas a los agentes económicos, sino también a aquellos agentes cuyos servicios sirven para la correcta vigilancia y aplicación de las llamadas *Normas Oficiales Mexicanas*,⁷ o bien, aquellos a agentes que tengan que obtener una autorización o legitimación, refrendo u autorización de que se observan los procesos indicados para obtener cierta calidad en sus productos o en los servicios brindados.

En ambos casos se deben de redactar y presentar, junto con la solicitud de registro, un documento denominado “Reglas de Uso” del signo correspondiente y siempre tener en cuenta que ninguna de estas figuras es susceptible de convenir su uso mediante un contrato de licencia.

6 Disponible en: https://app-vlex-com.upmx.idm.oclc.org/#search*/caducidad+y+nulidad+parcial+de+marcas/p2/WW/vid/561307802.

7 Regulaciones técnicas que contienen información, especificaciones, procedimientos, instrumentos de medición y metodologías que deben de cumplir los bienes y servicios para comercializarse en México. Disponible en: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/economia-para-todos/tema-del-dia/7903-sabes-que-son-las-nom>.

5. Marca notoria y famosa

Otro aspecto importante a destacar es que tanto en el concepto legal de *marca notoria* y de *marca famosa*. Respecto a ley que se deroga, la nueva LFPPI elimina el término “estimación”, con lo cual se descarta el aspecto subjetivo que conlleva esta palabra, lo aleja de una simple apreciación por parte del IMPI y lo constriñe al requisito de solicitar su declaración con las aportaciones que hagan los titulares de las marcas; por lo tanto, establece los datos y documentos que deben aportar para obtener la declaratoria correspondiente, definiéndolas como actos administrativos, consecuentemente, susceptibles de ser nulos o anulables, así como revocables, conforme al Capítulo Segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

No obstante, el cambio en el artículo 190 de la LFPPI en cuanto a la palabra *estimación* o el verbo *estimar* persiste en las fracciones XVI y XVII del artículo 173, lo cual es incongruente y considero que debió suprimirse de ambas fracciones también.

Debemos tener cuidado en cuanto a lo que buscamos con los documentos comprobatorios para que el IMPI tenga a bien otorgar la declaratoria respectiva, en el entendido de que es cierto que el artículo 190 de la LFPPI considera para la marca notoria que será reconocida en México

cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Es decir, como bien lo establece el Dr. José Manuel Magaña Rufino (2011, pp. 187-210), el conocimiento de la marca notoria en México puede ser consecuencia del uso o promoción del signo distintivo tanto en México como en el extranjero, por lo que la marca notoria en México no precisa del uso o registro en territorio mexicano, solo de su conocimiento, que por lo general proviene de intensas campañas de publicidad.

Ahora bien, un aporte significativo es que el IMPI considerará,

después de cinco años contados a partir de la fecha en la que se expidió la declaratoria correspondiente, que las condiciones que dieron origen a la declaratoria persisten, por lo que será obligatorio observar lo dispuesto en las fracciones XVI y XVII, en las que el titular de las marcas famosas o notorias puede actualizar, en cualquier tiempo, la declaratoria, pero no debe variar las condiciones que dieron lugar a esta, de lo contrario, el carácter distintivo correrá el riesgo de diluirse. Por tal motivo, el titular deberá cuidar que su marca, al evolucionar —mercadológicamente hablando—, vigile mucho su carácter distintivo, esto por un lado, aunque puede ser que estos cambios sean debido a transformaciones sociales o legales. Esto es de suma importancia para que, con la variación o evolución de la marca, el público consumidor siga identificando el nuevo signo, tanto con el que le dio origen a la marca famosa o notoria como al titular de estos.

Otro aspecto distinguido es la posibilidad de solicitar que se declare administrativamente la nulidad de la declaratoria de marca famosa o de marca notoria, cuestión que no existía antes de las reformas a la LPI del 18 de mayo de 2018, sin embargo, atinadamente, persiste con la actual LFPPI, como se puede observar en el artículo 198 de dicho ordenamiento.

6. Avisos y nombres comerciales

En materia de *avisos y nombres comerciales*, no hubo ningún cambio con respecto a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada que pudiésemos considerar significativo o relevante, de hecho, no ha habido ninguna modificación desde el 2 de agosto de 1994, fecha en la que se publicó en el *Diario Oficial* las reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, cambiando de nombre a Ley de la Propiedad Industrial. En cuanto a la *especificación* de los productos o servicios, podemos mencionar que el único cambio es en la redacción de la descripción de estos en la solicitud respectiva a la hora de su presentación ante el IMPI, dado que tanto los avisos como los nombres comerciales se rigen, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la ley de marcas.

7. Algunas consideraciones del procedimiento de registro de marca

En cuanto al procedimiento o trámite administrativo para obtener el registro de una marca, se agregan y especifican nuevos requisitos de conformidad con las nuevas figuras jurídicas que se regulan en esta nueva ley. De igual forma, se establece que deberán especificar los productos y servicios que real y efectivamente son usados y aplicados por la marca.

Tratándose de marcas de certificación que contengan una indicación geográfica, se deberá incluir su manifestación expresa, es decir, el nombre de la región geográfica en específico.

7.1. Elementos no reservables

Por primera vez se establece qué son los *elementos no reservables*:

[son aquellos] que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca. Los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación. (Artículo 216 de la LFPPPI)

7.2. Reglas de uso

Dispone como requisito para las marcas en cotitularidad las reglas convenidas entre las partes para el uso del registro, suprimiendo el termino *Reglas de uso* por *Reglas convenidas*, siendo este último concepto más adecuado, ya que las partes realmente convienen o acuerdan en cómo usarán la marca y cómo conferirán el derecho constituido por el registro de marca. Tenemos que hacer énfasis en este documento, ya que, aunque el término es el mismo al aplicado en las marcas de certificación y colectivas, la diferencia estriba principalmente en que en la marca en cotitularidad no se establecen condiciones de elaboración de los productos o del ofrecimiento de servicios en cuanto a normas de calidad o normas oficiales mexicanas.

En cuanto al *derecho de prioridad*, prácticamente no existen cambios significativos, simplificando los requisitos de su petición solamente.

8. Procedimiento de oposición

Sobre la oposición, en el procedimiento se considera un periodo de alegatos más amplio (cinco días); posterior a este, el IMPI tendrá que resolver sobre las oposiciones recibidas, lo cual podría retrasar el procedimiento del trámite para el otorgamiento de un registro de marca, aunado a que el IMPI, al emitir una resolución por las oposiciones recibidas (artículo 230, último párrafo), esta podrá ser recurrida conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,⁸ debido a que le pondría fin a una instancia, ya sea mediante la interposición del recurso de revisión ante el mismo IMPI o bien ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Del procedimiento de oposición podemos decir que, desde que se instauró con las reformas a la LPI del 1 de junio de 2016 —que entraron en vigor el 30 de agosto del mismo año— hasta las reformas del 18 de mayo de 2018 —que entraron en vigor el 10 de agosto de 2018—, hubo cambios, sobre todo para tratar que este procedimiento realmente cumpla en coadyuvar a los examinadores del IMPI, específicamente a los de la Dirección Divisional de Marcas, para identificar las solicitudes que sean contrarias a los actuales artículos 12 y 173 de la LFPPI, principalmente para no engrosar los procedimientos contenciosos, sobre todo en lo concerniente a las declaraciones

8 “Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente”.

administrativas de nulidad. Del establecimiento del procedimiento de oposición en 2016 a la fecha podemos decir que ha evolucionado y se ha perfeccionado en cuanto a la constitución de las etapas que deben conformarlo, como un microproceso dentro del trámite de concesión del registro de marca, el cual no interrumpe dicho procedimiento, pero aporta elementos que pueden alertar al examinador en la decisión de la concesión o no del registro.

El procedimiento se inicia obviamente con la presentación ante el IMPI de una solicitud de registro de marca, la cual se publicará en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* a los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación. Justo al día siguiente de haber sido publicada la solicitud en la *Gaceta...*, se abre el periodo de un mes para que cualquier tercero que tenga interés se oponga a la solicitud de registro por considerar que esta incurre en lo previsto por los artículos 12 y 173 de la ley de la materia. La oposición debe presentarse por escrito junto con las pruebas. Se admitirá toda clase de pruebas, con excepción de la testimonial y confesional, salvo que estas estén contenidas en documental, y las que sean contrarias al orden público o al derecho.

Una vez presentado el escrito de oposición, el IMPI deberá emitir y notificar al titular de la solicitud de registro un oficio en el que sí existen requisitos de forma, o de fondo, como lo es un impedimento legal, así como indicarle que se ha presentado una oposición formal a la solicitud de registro, en cuyo caso, el solicitante tendrá dos meses para contestar y otro plazo adicional de dos meses para contestar dicho oficio.

El solicitante, en su caso, dará contestación tanto a los requisitos de forma –expresará sus argumentos en cuanto al impedimento legal o a lo que el examinador del IMPI haya considerado en el examen de fondo– como a la oposición interpuesta en su contra, ofreciendo las pruebas que estime pertinentes.

Ahora bien, si el solicitante considera que, de acuerdo con el examen de fondo, el impedimento legal, o inclusive la oposición, versa sobre la existencia de una marca que es similar en grado de confusión con la marca del solicitante, este podrá solicitar que se deje en suspenso el trámite de su solicitud, toda vez que ha presentado ante el IMPI, en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad

Intelectual, una solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad, que, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley en cuanto a la especificación de productos y servicios, tanto la nulidad o caducidad podrían ser parciales. Es decir que dicha unidad administrativa puede resolver declarando administrativamente la nulidad del registro, base del impedimento legal para ciertos productos o servicios que efectivamente no tengan uso en el mercado nacional, de iguales resultados para el caso de un caducidad parcial.

En lo concerniente a los alegatos, se incrementa el plazo para ofrecerlos: de dos a cinco días hábiles a partir de la fecha en que surta efecto la notificación por parte del IMPI de que se abre ese periodo. Transcurrido ese plazo, se procederá a dictar la resolución que corresponda.

8.1. Inconstitucionalidad del artículo 259 de la LFPPI

Sin duda, otro aspecto por demás sobresaliente en cuanto al procedimiento de oposición no es, en mi consideración, muy afortunado: la redacción del artículo 259 de la LFPPI, que a la letra dice:

No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.

Realmente opino que este artículo es anticonstitucional, debido a que viola las garantías de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia consagrados en los artículos 14 y 17 de nuestra Constitución Política.

Al reflexionar sobre lo anterior, se observa que si la resolución al procedimiento de oposición es desfavorable para el oponente, conforme a la redacción del artículo 259, entonces el signo propuesto a registro sería concedido por la Dirección Divisional de Marcas, es decir, se estaría concluyendo el procedimiento administrativo de *registro* de marca y, de acuerdo a los exámenes de forma y de fondo

realizados por esta unidad administrativa, bajo el análisis de posibles nulidades absolutas o relativas inherentes a las características del signo propuesto, este sería aprobado, por lo que se considera –por quienes hicieron todas estas ponderaciones– que es legal la concesión de dicho signo, otorgando el registro respectivo.

Sin embargo, suponiendo que el oponente no interponga ningún recurso a la resolución desfavorable a su oposición, no queda más alternativa que la de presentar la solicitud de declaración administrativa de nulidad, pero está el inconveniente legal de que la mayoría de las pruebas ofrecidas en el procedimiento de oposición son las presentadas en dicho procedimiento, por lo que el IMPI, a través de su Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, conforme a lo que establece el artículo 259, no admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, contraria, a mi forma de ver, a los artículos 14 y 17 de nuestra carta magna. Según lo que puedo observar, una circunstancia es analizar el signo propuesto a registro conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 173 de la LFPPI, es decir, que los examinadores, supervisores, coordinadores, subdirectores y, por último, el director Divisional de Marcas verifiquen que el signo no contravenga estos artículos. Otra distinta es que otra unidad administrativa del IMPI tenga que analizar si lo realizado por la primera estuvo conforme a derecho (fracción IV del artículo 258 de la LFPPI) en correlación con cualquier otra fracción del artículo 258, 173 o el mismo artículo 12 del ordenamiento de la materia.

Considero que el artículo 259 es inconstitucional porque restringe el derecho de probar bajo otra pretensión. En la primera (concesión de marca), existe la posibilidad de oponerse al registro de la marca, es decir, a una expectativa de derecho; en la segunda, ya otorgado el derecho, es anular los efectos de este por estimar que el registro tiene algún vicio en su concesión; por lo tanto, en este nuevo procedimiento (solicitud de declaración administrativa de nulidad), el accionante tiene el derecho de ofrecer pruebas, ya que de la interpretación del artículo 14 constitucional surge que toda persona que es parte sustancial en un procedimiento jurisdiccional, así como en los procedimientos seguidos en forma de juicio, pretenden obtener, por parte de una autoridad administrativa, una resolución cuyo procedimiento se rija por las mismas etapas procesales que en un proce-

dimiento ante autoridad judicial. Asimismo, contraviene el artículo 17 de nuestra Constitución Política, ya que no le permite al titular oponente tener acceso a la justicia por el simple hecho de que la condición es no aportar las mismas probanzas ni argumentos, cuando es obvio que gran parte de estos –o, inclusive, todos– serán la base para probar su acción.

Bajo tal premisa, sirve de apoyo el criterio de la tesis de jurisprudencia TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Tesis I.3o.C.79 K (10a.), la cual menciona que el Estado debe velar el derecho fundamental de ofrecer a sus gobernados un debido proceso que comprenda las denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad y que son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y (v) la posibilidad de impugnar dicha resolución.

Ahora bien, independientemente de que debe otorgarse la oportunidad del desahogo de pruebas, máxime que es un procedimiento diverso con efectos jurídicos particulares, el legislador indica que el IMPI no admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, toda vez que es este organismo quien ya se pronunció sobre estos; argumento por demás falso, ya que sí se pronunció, pero en un procedimiento administrativo cuyo efecto es el otorgamiento de un registro de marca, es decir, el de constituir un derecho. En cambio, en la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el peticionario de esta, si bien es cierto que probará y argumentará con los mismos medios, estos versarán para motivar su acción en cuanto a si dicha concesión fue otorgada conforme a la ley, o que no haya sido en contravención a otra disposición, o por una falta de apreciación o bien por mala fe, por similitud, etcétera.

Tenemos entonces que si bien es cierto que dentro de los objetivos del IMPI están, entre otros, los de proteger la propiedad industrial y otorgar marcas, así como dentro de sus facultades están, entre otras, las de tramitar y, en su caso, otorgar marcas, substanciar los procedi-

mientos de nulidad, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes —esto de conformidad con los artículos 2 y 5 de la LFPPI—, dichas encomiendas las realiza a través de sus unidades administrativas, las cuales están facultadas, conforme al reglamento interno y el estatuto orgánico del IMPI, para cumplir con sus objetivos y facultades derivadas de la misma LFPPI, ya que si no fuera así, los actos administrativos expedidos por un órgano que no es competente, a través del servidor público que no tiene facultades para emitirlo, serían nulos; los primeros, conforme al artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y los segundos, a lo dispuesto en el artículo 5° del mismo ordenamiento.

Sirven de apoyo, por analogía, las siguientes tesis aisladas:

LITIS ABIERTA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DICHO PRINCIPIO NO IMPLICA UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR SITUACIONES RESPECTO DE LAS CUALES LA LEY ESTABLECE EXPRESAMENTE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN, EL MOMENTO PROCESAL, LAS PRUEBAS Y LA FORMA PARA ELLO. Del artículo 1o., segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 223 del Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.”, se advierte que con base en el principio de litis abierta, la parte actora en el juicio contencioso administrativo federal puede impugnar tanto la resolución recaída a un procedimiento administrativo como la dictada en el recurso que contra ésta haga valer, y podrá hacerlo a través de argumentos y pruebas que no se hayan expuesto en el recurso de revocación o que incluso reiteren lo propuesto en él para combatir la resolución de origen en la parte que continúe afectándola, o bien, mediante argumentos que controviertan directamente la resolución recaída al

recurso mismo; todo esto en virtud del cambio de situación jurídica que tiene la autoridad, pues primero funge como emisora del acto, luego como Juez y parte al resolver el recurso en sede administrativa y después como demandada en el juicio; sin embargo, conviene precisar que el mencionado principio no implica una nueva oportunidad para demostrar situaciones respecto de las cuales la ley establece expresamente, dentro del procedimiento de origen, el momento procesal, las pruebas y la forma para ello, de modo que el actor no podrá lograr que la Sala Fiscal analice pruebas que no hayan sido aportadas en el momento procesal señalado por la ley, cuando en ésta se regula su ofrecimiento, preparación y desahogo, así como el plazo para proponerlas dentro del propio procedimiento administrativo, pues considerarlo así implicaría dar al indicado principio un alcance jurídico que no le corresponde ni encuentra justificación alguna en los motivos que el legislador dejó plasmados en el citado artículo 1o. (Tesis IV.2o.A.254 A)

Del análisis de las tesis anteriores podemos establecer el hecho de que no se admite la solicitud de declaración administrativa de nulidad cuando se haya presentado oposición, por la razón de que “los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos”. Lo cierto es que la unidad administrativa competente, en este caso, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, no se ha pronunciado sobre estos. Por decirlo de algún modo y con el debido respeto para los servidores públicos que honrosa, loable y profesionalmente realizan su trabajo en el IMPI, la Dirección Divisional de Marcas, previo a los trámites de ley, otorga, concede o niega el registro. La Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, de alguna manera, convalida, sobre todo, el o los registros concedidos.

Entendiendo que el IMPI, a través de una de sus unidades administrativas, realmente no se ha pronunciado sobre los mismos argumentos y material probatorio, podemos determinar que, con base en las facultades que tiene este organismo a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, es un derecho fundamental el poder otorgar la tutela de debido proceso al oponen-

te-solicitante de la declaración administrativa de nulidad que considere que existe una pretensión legal para iniciar un procedimiento contencioso y determinar la legalidad de, en este caso, la concesión de un registro de marca.

9. Concesión del registro de marca

Por otra parte, siendo el caso de que no se presente oposición por parte de un tercero a la solicitud de registro y que no existan impedimentos legales, o que bien existiendo estos hayan sido subsanados, se procederá a conceder el registro y expedir el título respectivo, el cual que deberá contener los siguientes datos de conformidad con el artículo 231 de la LFPPI:

I.- El número de registro de la marca; II.- El signo que constituye la marca; III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, indicando la clase a la que corresponden; IV.- El nombre y domicilio del titular; V.- La ubicación del establecimiento, en su caso; VI.- Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida, y de primer uso, en su caso, así como la de expedición; VII.- Su vigencia; y VIII.- La circunstancia de que la marca se otorgó por distintividad adquirida, en su caso. Solo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma. Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.

Las resoluciones de registros de marca y sus renovaciones deberán publicarse en la *Gaceta de la Propiedad Industrial*. Una vez otorgado el registro, el titular de la marca deberá incorporar a los productos o servicios de los cuales realmente tiene un uso efectivo en el comercio las leyendas “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” (según sea el caso) o “Marca de Certificación Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, esto de acuerdo con el artículo 236 de la LFPPI. En correlación con esta disposición, se establece en el artículo 233 que la marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Desafortunadamente, para el término *modificaciones* no hay un parámetro objetivo o listado de características que permitan establecer

los límites o qué podemos entender con *modificaciones que no alteren su carácter distintivo*, es decir, un cambio en una tonalidad de color, el ensanchamiento de las letras en una tipografía específica, incorporar un fondo blanco o negro que resalte la denominación de la marca, incorporar un marco, la separación con guiones, diagonales, etcétera. Es importante dilucidar esto, ya que al tratarse de determinar el uso real y efectivo de la marca, resulta ser complicado encontrar objetivamente una resolución que analice esa modificación, es decir, que la describa para indicar que, con ella, el signo perdió su carácter distintivo.

10. Uso de la marca (declaración de uso)

Es muy común que los titulares de los registros marcarios, después de un tiempo determinado y por razones generalmente de carácter mercadológico, varíen sus marcas, y es muy común la pregunta: ¿debo solicitar el registro de otra marca? Ante la disyuntiva de caer en una contradicción con la autoridad, para brindar una mejor protección a los clientes lo mejor es optar por el registro de una nueva marca e ir, por decirlo de alguna manera, migrando paulatinamente de una marca a otra en el mercado para que el público consumidor vaya identificando esa variante, aunque esta, subjetivamente hablando, sea a nuestra apreciación mínima y no atenta al carácter distintivo original de la marca. Al respecto, existen dos tesis de jurisprudencia, una del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y otra del Pleno de la sala Superior del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa (hoy, Tribunal Federal de Justicia Administrativa), las cuales se transcriben a continuación:

USO DE UNA MARCA. LA SUPRESIÓN EN EL TRÁFICO COMERCIAL DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE ADICIONAN A LA PREVIAMENTE INSCRITA, A EFECTO DE OBTENER EL REGISTRO DE UNA DERIVADA, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN QUE ALTERA EL CARÁCTER DISTINTIVO DE ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La disposición citada establece que una marca deberá

emplearse en el país tal como fue registrada o, en su defecto, con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Ahora bien, es una práctica regular en el comercio que las empresas construyan, a partir de alguno de sus signos distintivos previamente inscritos, marcas derivadas con el objeto de identificar, de forma específica, alguno de los bienes o servicios que, en particular, la propia empresa produce o provee para su público consumidor. En esos casos, es indudable que la supresión en el tráfico comercial de aquellos componentes que se adicionan a la marca “principal”, tiene el alcance de modificar el carácter distintivo de la marca derivada inscrita, ya que es precisamente el elemento que se adiciona a la marca “principal” o de “casa” el que individualiza en el mercado al producto que, en forma específica, ampara el registro marcario derivado, ya que de razonar en sentido contrario, no tendría justificación alguna estimar vigente la inscripción de un signo distintivo que, en realidad, no cumple con su función esencial. (Tesis: I.1o.A.88 A (10a.))

REGISTRO MARCARIO. DEBE DECLARARSE CADUCA UNA MARCA, CUANDO SE USA CON MODIFICACIONES QUE ALTERAN SU CARÁCTER DISTINTIVO. Los artículos 128 y 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevén substancialmente que la marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo y que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro. De ahí que en el juicio contencioso administrativo en que se haga valer la violación a dichos dispositivos legales, aduciendo que la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada no los tomó en consideración, la Sala del conocimiento a fin de establecer si una marca se usa tal como fue registrada, deberá primeramente atender a los cuatro tipos de marcas reconocidos por el artículo 89 de la Ley citada, esto es, si la marca cuya caducidad se solicita es nominativa, innominada, mixta o tridimensional, y conforme a ello analizar posteriormente de forma exhaustiva si las modificaciones que en su caso hayan sido introducidas en la misma, alteran o no su carácter distintivo, y por último si existe o no medio de convicción alguno que lleve a de-

terminar que ha sido usada en los términos, plazos y productos o servicios para los que fue registrada, conforme a los preceptos legales en comento, pues de lo contrario lo procedente será declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos de lo dispuesto por los artículos 238, fracción IV y 239, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad deje constancia en el expediente del registro marcario correspondiente, precisando que el mismo caducó por no haberse usado en territorio nacional durante los tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se otorgó, tal como fue registrada, o bien, con modificaciones que alteraron substancialmente su carácter distintivo. (22)

Juicio No. 18449/01-17-08-4/756/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2003).

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre (sic) 2003. p. 225.

En cuanto a la *declaración de uso real y efectivo de la marca*, se establecen ciertos requisitos e imposiciones al titular del registro de marca; sin embargo, al ser una mera declaración, el IMPI se reserva las facultades de comprobación del uso real y efectivo de la marca en el comercio y, al ser una manifestación *bajo protesta de decir verdad* por parte del titular del derecho marcario, solo se toma nota de la buena fe de lo expresado en un escrito declaratorio y deja, salvo prueba en contrario, la comprobación fehaciente de su dicho, en el caso de surgir un procedimiento contencioso, mediante la instauración de este.

Tenemos que recordar que la marca se constituye para que sea usada por su titular, sin embargo, tal como lo determina el artículo 235 de la nueva ley de la materia, si

es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Por lo anterior, tenemos que ser cuidadosos con lo que establece el artículo décimo primero transitorio de la LFPPI, el cual indica lo siguiente:

Los registros de marca o de aviso comercial y los efectos de publicación de nombre comercial otorgados conforme al presente Decreto, deberán presentar la declaración de uso real y efectivo en los términos de su artículo 233 y, en su oportunidad, renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237. Los registros de marcas o de avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia, quedando sujetos en todo lo demás a esta Ley. Dichos registros y publicaciones deberán presentar, en su oportunidad, la declaración de uso real y efectivo y, en su caso, la renovación correspondiente, de conformidad con los artículos 233 y 237 del presente Decreto. Los registros de marcas o avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia y, en su oportunidad, deberán renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237. Dichos registros y publicaciones quedarán sujetos en todo lo demás al presente Decreto, exceptuando la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo, prevista en su artículo 233.⁹

9 “Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue

Sobre la renovación del registro marcario, se les impone a los titulares de estos, que, en la misma solicitud de renovación, se debe declarar el uso real y efectivo de la marca en territorio nacional, tratando de unificar la comprobación de uso a las marcas solicitadas y concedidas antes de las reformas a la LPI del 18 de mayo de 2018 (*Diario Oficial*, 18-05-2018), mismas que entraron en vigor el 10 de agosto del mismo año.

Como consecuencia del tercer párrafo del artículo 233, así como para estar acorde con su redacción, en esta nueva LFPPI se establece que la vigencia del registro de marca comenzará a partir de la fecha de su concesión. Anteriormente, la LPI establecía que la vigencia del registro se contaba a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro en el IMPI. Considero que esta disposición es más

registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”.

“Artículo 237.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el Instituto no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca”.

lógica, jurídicamente hablando, en razón de que anteriormente se retrotraían los efectos bajo la premisa de que la solicitud aún era una expectativa de derecho. La fecha de presentación o, como comúnmente se lo llama, fecha legal, debe determinar la ley de aplicación que determina el procedimiento respectivo, en cambio, la fecha de concesión determina el inicio del derecho constitutivo del registro de marca, el cual tendrá una vigencia de 10 años, prorrogables por los mismos años y cumpliendo con los requisitos de la declaración de uso real y efectivo de la marca.

11. Conclusión

A manera de conclusión, me permito hablar de las marcas no tradicionales y del reto que el IMPI tiene como autoridad de velar por la pertinente concesión de estos signos.

De las marcas no tradicionales, uno de los grandes retos será “la objetividad” y, como siempre lo ha sido, la capacitación de los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Recuerdo con gratitud y afecto que, cuando era examinador y asesor jurídico de la Dirección de Marcas en el año 2000, tuve la oportunidad de atender un curso de capacitación en la otrora Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), hoy Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), en Alicante, España. Fue ahí donde empezamos a escuchar sobre estos tópicos y la problemática que tenían los examinadores de la OAMI para determinar la distintividad de la marca y si esta incurría en alguna nulidad, es decir, que el signo perceptible por el sentido respectivo no describa o evoque al producto en sí mismo o al servicio. Aquí es precisamente donde la objetividad puede perder su esencia, ya que, en el caso de las marcas olfativas y en correlación con la definición de “marca” de la Ley vigente en la materia, la representación clara y precisa de un olor, para determinar que este no es el aroma en sí mismo del producto, cae invariablemente en manos de la subjetividad. Tal como se lo ha planteado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ¿cómo representamos visualmente un olor?, no con una fórmula química, ya que estaríamos representando la sustancia que da origen al aroma, mas no a este; una

descripción verbal tendría que ser muy exacta para que el público consumidor, al escucharla, pudiera recordar e identificar el producto que protege la marca olfativa, esto resulta altamente subjetivo, poco demostrable y, de conseguirse, una protección muy endeble.

Tenemos que recordar que el bien a proteger jurídicamente con la concesión de un registro marcario, además de los beneficios que le da al titular de la marca, protege al público consumidor y promueve la sana competencia entre los diferentes agentes concurrentes en el mercado. La marca olfativa debe tener un efecto en el consumidor para que este, sin otro medio identificador (el producto en sí con el signo distintivo identificable en el envase o empaque), pueda, con el simple aroma, recordar e identificar el producto y, más aún, al titular o empresa que lo comercializa, para así poder diferenciarlo de otro de su misma especie o clase en el mercado.

Existen aparatos que pueden identificar olores, como presencia de gases tóxicos, y representarlos en un cromatógrafo. Tal vez, en caso de un procedimiento de oposición, nulidad o infracción, podría ser una prueba idónea, sin embargo, el grado de certeza y la infraestructura tecnológica dista de los deseos de obtener una verdadera y eficaz protección.

Respecto a marcas sonoras, tenemos la ventaja de la representación gráfica de estas por medio de oscilogramas, sonogramas o a través del pentagrama común, en donde la exactitud de estos aparatos o su ejecución acorde al pentagrama es de precisión matemática. Obviamente, el sonido no debe ser en sí mismo la representación del producto, como por ejemplo el sonido de un instrumento musical para proteger instrumentos musicales, pero sí puede concederse un sonido para distinguir, por ejemplo, servicios jurídicos.¹⁰

Con las marcas gustativas se presenta el problema de la distinción real del producto con respecto al público consumidor, es decir, el consumidor únicamente podrá degustar, conocer y determinar el sabor de un producto determinado cuando lo adquiera y, por ende, lo saboree, pero antes no, por lo que la distinción tendrá que estar supeditada a una marca tradicional, en la que el consumidor podrá

10 Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html.

distinguir y diferenciar el producto que compra de otro de su misma especie o clase en el mercado.

El reto es grande para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Primero, afrontar las políticas de austeridad que el Gobierno federal está imponiéndole a todo el Poder Ejecutivo; segundo, observar que los funcionarios públicos que permanezcan en el instituto lleven a cabo sus funciones, obligaciones y facultades, las cuales tienen designadas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; y tercero, adquirir la infraestructura tecnológica necesaria para poder analizar, estudiar y determinar objetivamente la principal característica de una marca: su carácter distintivo.

Bibliografía

- Diario Oficial de la Federación. (18 de mayo de 2018). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad industrial*. Primera sección, p. 32-40.
- Magaña Rufino, J. M. (2011). La protección de las marcas notoria y famosa en el derecho mexicano. *Revista De Jure*, 10(7), 187-210.

