

REFORMAS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El pasado 18 de mayo fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diversas modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial (la “LPI”), mismas que constituyen la reforma más importante a dicho ordenamiento en materia de marcas de los últimos años, con la cual se introducen nuevas figuras, y se modifican algunos trámites y procedimientos administrativos relacionados con signos distintivos. A continuación se exponen, de manera general, las principales modificaciones a la LPI.

I. Nuevos tipos de marcas.

Hasta la fecha, sólo era posible registrar como marcas signos visibles fijos (e.g. nombres, frases, logotipos, envases, etc.), sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la reforma a la LPI, será posible registrar también marcas auditivas (sonidos), olfativas (olores), y holográficas (hologramas), siempre que permitan identificar los productos o servicios a los que se apliquen.

Asimismo, se introduce la figura de las Marcas de Certificación, que consisten en signos que sirven para identificar productos o servicios cuyas características, calidades o procedencia han sido certificados por el titular de dichas marcas, el cual podrá ser cualquier persona moral, siempre que no se dedique a la comercialización o prestación de productos o servicios similares a los que certifique.

II. Impedimentos para el registro de marcas.

Los impedimentos para el registro de marcas contenidos en la LPI fueron modificados para permitir la solicitud de los nuevos tipos de marcas antes referidos y fueron adicionados algunos tipos de signos que no son registrables como marcas, entre los que destacan los siguientes:

- Los nombres de lugares de propiedad privada conocidos, sin consentimiento de su propietario, siempre que se caractericen por la producción o prestación de los productos o servicios que se pretenden proteger (e.g. los nombres de edificios, plazas o establecimientos conocidos).
- Los nombres, apellidos, seudónimos, imagen o voz de personas famosas, sin su consentimiento.
- Denominaciones idénticas o similares en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas (e.g. títulos de libros, pinturas, películas, etc.), que pudieran relacionarse o asociarse con los productos o servicios que se pretende proteger.
- Personajes de ficción o humanos de caracterización, conocidos, sin autorización del titular de dichos personajes.
- Signos solicitados de mala fe (e.g. en perjuicio de terceros).

Por otro lado, ahora será posible la coexistencia de marcas similares en grado de confusión, siempre y cuando exista algún convenio o autorización entre los titulares de dichos signos, sin embargo, los lineamientos

o requisitos que serán aplicables se establecerán en el Reglamento de la LPI, el cual aún no ha sido reformado.

III. Nuevas reglas para la solicitud y conservación de registros de marcas.

Una de las modificaciones más importantes a la LPI, consiste en que, para todas las marcas que sean solicitadas a partir de la entrada en vigor de la reforma, se deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una declaración en la que se manifieste que se ha utilizado de manera real y efectiva la marca en cuestión, a los 3 años de otorgado su registro, así como al momento de solicitar su renovación, es decir, a los 10 años de presentada la solicitud de registro ante el IMPI. En caso de no presentar la declaración anterior dentro del plazo previsto, el registro de la marca en cuestión caducará inmediatamente, sin necesidad de aviso o resolución previa.

De igual manera, aunque ya se preveía en los criterios de interpretación de la clasificación de Niza para el registro de marcas que, en caso de señalar sólo el título de la clase, sólo se protegerían los productos o servicios mencionados expresamente en dicho título, conforme a la reforma, ahora será necesario delimitar de manera específica los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca solicitada, es decir, que ya no será posible solicitar marcas que amparen la totalidad de productos o servicios contenidos en una clase, salvo que se señale expresamente cada uno.

IV. Procedimiento de Oposición.

Cualquier persona que tenga interés y que considere que una solicitud de marca vulnera sus derechos, que infringe alguna ley, o que incurre en algún impedimento de los previstos en la LPI, puede oponerse a su registro. Dicha oposición será tramitada de manera similar a un procedimiento contencioso, es decir, que el solicitante podrá defenderse de las oposiciones presentadas en su contra, y tanto el

oponente como el solicitante deberán presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes para sustentar sus manifestaciones, y al final, el IMPI deberá emitir una resolución en la que se expongan los motivos y fundamentos por los que resulta procedente o no el registro de la marca en cuestión. Es importante mencionar que el trámite de registro de las marcas no se suspenderá, y será independiente de la sustanciación de los procedimientos de oposición que se presenten en su contra.

V. Entrada en vigor.

Las modificaciones a la LPI antes descritas entrarán en vigor a partir del próximo 10 de agosto del presente año, por lo que se espera que las modificaciones a su Reglamento correspondientes, así como los nuevos formatos y tarifas aplicables, deberán ser publicadas dentro de los siguientes meses.

* * * *

El equipo de PBP Abogados cuenta con un área especializada en temas de propiedad industrial y derechos de autor, por lo que en caso de requerir mayor información o asesoría al respecto, por favor no dude en contactarnos, con gusto le atenderemos.

Ivan Oliver
ioliver@pbpa.mx

Fernando Barrita
fbarrita@pbpa.mx

© PBP Abogados, S.C., 2018.