

Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por Tracy Delgadillo.

La Ley de la Propiedad Industrial (la “Ley”) fue reformada el pasado 18 de mayo de 2018 (la “Reforma”). Una de las modificaciones más relevantes es que la Ley ahora prevé el registro de sonidos y olores como marcas, algo que ya está permitido en diversos países desde hace algunos años, además de que se introduce una obligación para los titulares de marcas: declarar el uso real y efectivo de las mismas después del tercer aniversario de la fecha de registro. La Reforma entrará en vigor el 10 de agosto de 2018.

Debido a la diversidad de los temas que fueron reformados en la Ley, es conveniente presentarlos en forma separada en los apartados siguientes:

Nuevas Marcas Registrables

El concepto de “marca” previsto en la Ley es modificado para ampliar las posibilidades de lo que puede considerarse como tal, ya que previo a la Reforma la Ley definía el término “marca” como todo signo visible que distinga productos o servicios, excluyendo la posibilidad de que un sonido u olor, que no son visibles, fueran reconocidos como marcas. Con la Reforma, ahora se debe entender por “marca” a todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección.

Dentro de lo que puede ser considerado como marca, la Ley es específica en enlistar cuáles son las marcas registrables y cuáles no son objeto de registro. Respecto a las marcas registrables, la Reforma agrega la posibilidad de que se protejan como marca las letras, números, combinaciones de colores, signos holográficos, sonidos, olores y elementos de imagen tales como el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro elemento que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

Por ejemplo, una vez que la Reforma entre en vigor, cualquier persona física o moral podrá registrar como marca la melodía de los comerciales que promocionan a su producto, el olor característico de su producto que lo hace diferente a los demás, la combinación de colores e imágenes utilizados en el diseño de la caja que contiene el producto que comercializan, lo que en otros países es conocido como *trade dress*, es decir, lo que “viste” a la marca.

La ampliación del concepto de lo que puede ser registrado como marca hace necesario especificar todo aquello que no puede ser registrado, por lo que la Reforma agrega a la lista de marcas no registrables, entre otras, las siguientes:

- a) los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad, a menos que la marca haya adquirido un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio;

- b) las letras, dígitos o colores aislados a menos que estén combinados o acompañados de otros signos o que la marca haya adquirido un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio;
- c) la transliteración de signos no registrables, es decir, la representación de signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro sistema;
- d) la reproducción total o parcial de obras literarias o artísticas sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor;
- e) los signos idénticos a una marca ya registrada o en trámite por el mismo titular para distinguir mismos o similares productos o servicios;
- f) los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y
- g) los signos solicitados de mala fe, es decir, solicitados de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Modificaciones a las Marcas Colectivas

Una marca colectiva es aquella que pueden solicitar las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros. Para poder registrar una marca colectiva, la Reforma agrega el requisito de que los productos o servicios posean calidad o características comunes entre ellos y que sean distintos a los de terceros.

Al solicitar el registro de una marca colectiva, se deben preparar unas reglas para el uso de la misma. La Reforma enlista lo que dichas reglas deben contener, por ejemplo, el nombre de la asociación o sociedad que será la titular, la representación de la marca y los productos o servicios a que se aplicará, la indicación de que la marca no puede transmitirse a terceros y su uso está reservado a los miembros de la asociación, y los mecanismos de control del uso de la marca.

La naturaleza de esta marca no permite que sea transmitida a terceros, ya que se registra a nombre de una asociación o sociedad para proteger a sus miembros, por lo que no puede transmitirse a terceros y, como la Reforma ahora especifica, tampoco puede ser objeto de licencia.

Marcas de Certificación

La Reforma introduce por primera vez el concepto de “marca de certificación”, entendiéndose como tal a un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular. Lo que esta marca certifica son los componentes de los productos, las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios han sido prestados, la calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y el origen geográfico de los productos.

Un ejemplo de marca de certificación a nivel mundial es la marca “Woolmark”, cuyo titular es The Woolmark Company, sociedad que se dedica a verificar la calidad de la lana utilizada en los productos

de este material. Esta marca no es utilizada por su titular, sino que el titular autoriza el uso de la misma a toda persona cuyo producto esté compuesto de lana virgen de buena calidad. Por lo tanto, si un producto ostenta la marca “Woolmark” significa que fue certificado por el titular de la marca, y esto da mayor certeza a los consumidores respecto de la calidad del producto.

Cualquier persona moral puede solicitar el registro de una marca de este tipo siempre y cuando no se dedique al suministro de productos o prestación de servicios de la misma naturaleza de aquellos que la marca busca certificar. Por ejemplo, tratándose de la marca “Woolmark”, si el titular de la misma se dedicara a vender productos de lana virgen, no podría solicitar el registro de marca de certificación en México.

Una marca de certificación puede estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre u otra indicación para hacer referencia a esa zona, con el fin de identificar a un producto como originario de la misma cuando la calidad, reputación u otra característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Un buen ejemplo serían las nueces de la región de Parras, Coahuila, ya que podría registrarse una marca de certificación que distinga a todos los productos elaborados con nuez que provenga de dicha región, de donde es conocida la buena calidad de la nuez.

En el caso del párrafo anterior, únicamente pueden solicitar el registro de una marca de certificación: (i) las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; (ii) las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar; (iii) las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y (iv) los gobiernos de las entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

En virtud de la naturaleza de este tipo de marcas, no pueden ser objeto de licencia y su uso está reservado a las personas que cumplan con las condiciones que el titular de la marca determine.

Derecho de Oposición

El derecho de oposición es un procedimiento que permite a cualquier tercero oponerse, con causa justificada, al registro de una marca en México. Este derecho existe en la Ley desde hace aproximadamente dos años, y la Reforma ha modificado algunas de las disposiciones relacionadas con el ejercicio del mismo.

Cualquier persona que desee oponerse al registro de una marca en México, puede hacerlo dentro del plazo improrrogable de un mes contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud de registro de dicha marca. Una vez transcurrido ese plazo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) publicaría en la Gaceta un listado de las solicitudes de marca que hayan presentado una oposición.

La Reforma ahora prevé que en lugar de que el IMPI publique en la Gaceta dicho listado, deberá notificar directamente al solicitante de la marca, a través de la Gaceta, de las oposiciones que haya recibido respecto a la marca que pretende registrar. Esto hace más sencillo que el solicitante de una

marca identifique si alguien está oponiéndose al registro de la misma, permitiéndole defenderse de la oposición y presentar pruebas.

Adicionalmente, la Reforma también reconoce que para el trámite de oposición se admitirán toda clase de pruebas a excepción de aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho, y de la confesional y testimonial (salvo que la confesión o testimonio consten por escrito). Una vez desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de los opositores para que formulen alegatos por escrito en un plazo de dos días, y una vez transcurrido ese plazo, se procede al examen de fondo de la solicitud de registro de la marca. Al finalizar el examen de fondo, el IMPI dictará resolución correspondiente a las oposiciones recibidas, debidamente fundada y motivada.

Declaración de Uso Real y Efectivo de las Marcas

Previo a la Reforma, la Ley establecía que si una marca no es utilizada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, salvo algunas excepciones, procede la caducidad de su registro. Sin embargo, en la práctica resulta difícil que el IMPI identifique con certeza las marcas que no están siendo utilizadas y declare la caducidad de su registro.

La Reforma, buscando resolver dicho problema, deposita en el titular de una marca la obligación de declarar ante el IMPI el uso real y efectivo de la misma, debiendo hacerlo durante los tres meses posteriores al cumplimiento del tercer aniversario del otorgamiento del registro de la marca. En caso de no realizar esta declaración, el registro de la marca caducará de pleno derecho, evitando de esta manera que continúen existiendo marcas que ya se encuentran abandonadas y en desuso.

Asimismo, al realizar la renovación de una marca, debe declararse también el uso real y efectivo de la misma como uno de los requisitos necesarios para solicitar la renovación.

La Reforma no es clara respecto a si la obligación de declarar el uso real y efectivo de una marca es aplicable únicamente a las marcas cuyo registro sea solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la Reforma, o si una vez que ésta entre en vigor deberá declararse el uso de todas las marcas registradas previamente. Será necesario confirmar la aplicabilidad de esta obligación directamente con el IMPI una vez que la Reforma entre en vigor.

Estas son, en gran parte, las modificaciones realizadas a la Ley y que entrarán en vigor el próximo 10 de agosto de 2018. Son muchos los conceptos nuevos que introduce la Reforma, por lo que probablemente se emitirán nuevos lineamientos, criterios o reformas al reglamento de la Ley que regulen o expliquen más a fondo estos conceptos y nos permitan conocer cómo serán aplicados en la práctica.

Es importante destacar que la Reforma incluye conceptos ya previstos en otras legislaciones, y que resulta conveniente que sean reconocidos también en México para ajustar la legislación a las prácticas actuales del comercio, por lo que la Reforma viene a mejorar la legislación mexicana en materia de propiedad industrial.

Nota legal

El contenido de este artículo persigue propósitos exclusivamente informativos y no debe considerarse como asesoría legal sobre tema alguno. Los destinatarios de este artículo, ya sean clientes u otros, no deben actuar o abstenerse de hacerlo basándose en el contenido de este documento y sin obtener asesoría legal profesional y apropiada para los hechos y circunstancias particulares de cada asunto. Los miembros de nuestra Firma sólo estamos autorizados para ejercer la abogacía en México por lo que este artículo ha sido preparado únicamente de conformidad con las leyes mexicanas.

Por favor comuníquese con nosotros a los teléfonos que se indican abajo para obtener una asesoría legal profesional acerca de los temas contenidos en este artículo. Nos dará mucho gusto poder atenderlo.

3 de julio de 2018.



JATA - J.A. Treviño Abogados S.A. de C.V.

www.jata.mx

Oficina en Monterrey:

Tel. +52 (81) 8335-4200.

Oficina en Houston:

Tel. +1 (713) 963-3677.

info@jata.mx