

REFORMAS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El día 18 de mayo del 2018 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”).

El Decreto entrará en vigor a los sesenta días hábiles siguientes a su publicación en el DOF, es decir, el día 13 de agosto del presente año, salvo respecto de la tramitación de las solicitudes de registro de marca, de aviso comercial, nombre comercial, así como respecto de las oposiciones que se hubiesen presentado al respecto, y que se encuentren en trámite antes de esa fecha, a las cuales les seguirán siendo aplicables las disposiciones vigentes en el momento de su presentación.

Los puntos más relevantes de esta reforma a la LPI, son los siguientes:

Marcas

- Se modifica el concepto de marca, para permitir el registro de marcas sonoras y olfativas. El concepto actual se limita a signos perceptibles por medio de palabras o imágenes.
- Se actualiza el listado de impedimentos para conceder el registro de una marca con el fin de adecuarlos a su nuevo concepto legal.
- Se incluye un impedimento de registro de marcas solicitadas de mala fe, mediante una fórmula casuística, pues, entre otros casos, se entiende por mala fe cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria, o bien, cuando se pretende obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Marcas Colectivas y Marcas y de Certificación

- Se establece en Ley, los contenidos obligatorios de las reglas de uso de una marca colectiva
- Se incorpora la figura de las marcas de certificación, es decir, signos que distinguen productos y servicios cuyas cualidades han sido certificadas por su titular (v.gr., “COTTON”, “USDA ORGANIC”, “KÓSHER”, “HECHO EN MÉXICO”), o que comúnmente se conocen como “sellos de garantía”.

Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

- Se elimina la necesidad de contar con un registro de marca en México para solicitar la Declaratoria de Marca Notoria o Famosa.
- Se eliminaron dos causales de nulidad de la Declaratoria de Marca Notoria o Famosa, relacionadas con falsedad e incorrecta valoración de pruebas. En lo sucesivo, las Declaratorias podrán ser anuladas en caso de que se hubieren otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI, y en caso de que se hubiere concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

Procedimiento de registro de marca

- A partir de la entrada en vigor de la reforma, los solicitantes deberán señalar específicamente, los productos y servicios a los que se aplicará la marca.
- Se deroga la figura de las leyendas no reservables, con el propósito de agilizar el proceso de registro de marca.
- Se adicionan diversas reglas aplicables al sistema de oposición en materia de marcas, convirtiéndolo en un trámite más contencioso por lo siguiente:
 - Se admite cualquier clase de pruebas salvo, por regla general, la confesional y la testimonial. También se prohíben las pruebas contrarias a la moral y el derecho.
 - Se incorpora la figura de los alegatos al trámite de oposiciones al registro de marca, los cuales podrán ser presentados por el solicitante y por los oponentes, y que deberán ser tomados en cuenta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el examen de fondo.
 - El IMPI deberá de dictar la resolución correspondiente sobre las oposiciones recibidas.
- Se incorpora la figura de la declaración de uso real y efectivo de la marca, la cuál deberá de presentarse dentro de los tres meses posteriores contados a partir del tercer año de concesión del registro por el IMPI. Esta declaración también deberá de presentarse durante el trámite de renovación del registro de marca.

Nulidad y Caducidad de marcas

- Se modifican las causas de nulidad de un registro de marca, así como los plazos para el ejercicio de las acciones de nulidad.
- Se añade una causal de caducidad del registro de marcas, la cual se actualizará en caso de que el titular no presente la declaración de uso real y efectivo dentro del plazo de los tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año en que se concede el registro de la marca.

Esta reforma a la LPI se adiciona a la publicada en el DOF del pasado 13 de marzo de 2018 en materia de diseños industriales e indicaciones geográficas -la cual entró en vigor el pasado 27 de abril-, con lo que el marco jurídico nacional en materia de protección de la propiedad intelectual relativa a signos distintivos se robustece y actualiza significativamente, en concordancia con recientes compromisos internacionales adquiridos por México a través de diversos tratados bilaterales y regionales de libre comercio, como lo es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (mejor conocido como "CPTPP", por sus siglas en inglés).

Juan Antonio Dorantes Sánchez
Socio