

ECIJA

Octubre 2022

Decálogo de preguntas y respuestas sobre registro de marcas en México

Informe Propiedad Intelectual e Industrial

www.ecija.com

Decálogo de preguntas y respuestas sobre registro de marcas en México

La pandemia aceleró el ofrecimiento de productos y servicios en línea aumentando la necesidad de protección de la propiedad intelectual de las personas. En el mismo sentido, el amplio abanico de posibilidades que ofrece el Metaverso está detonando la necesidad de replantear el alcance que debe darse a la protección de propiedad intelectual tradicional, entre la que se encuentran, los registros marcarios.

Considerando el entorno antes descrito y el creciente interés de las empresas en la protección de sus marcas, abarcamos las **10 preguntas más frecuentes** sobre esta materia, desde por qué es importante adquirir el registro de marca hasta cómo es el trámite y tiempos de su obtención, entre otros asuntos.

1. ¿Qué es una marca en México?

Derivado de la necesidad constante de actualizar la legislación en la materia, en el año 2018 se modificó el concepto tradicional de "marca", para quedar como sigue:

"Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

En virtud de dicha modificación, no solo será posible obtener la protección sobre marcas tradicionales (como lo son denominaciones, diseños, etc.), sino que además podrá obtenerse **protección sobre olores, sonidos, hologramas, la imagen comercial ("trade dress")**, siempre y cuando se cumplan diversos requisitos establecidos en la propia ley, entre los que resalta ellos la **distintividad**.

2. ¿Qué derechos se adquieren mediante el registro de una marca en México?

La obtención del registro de una marca en México confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla, ya sea de manera directa o a través de un tercero autorizado, mediante una licencia.

Asimismo, confiere al titular la facultad de ejercer diversos procedimientos legales en caso de que sus derechos se vean afectados, como los son relativos a **declaración de infracciones y de nulidad; así como la posibilidad de utilizar el símbolo "®" o las siglas "M.R." (marca registrada)**.

Para obtener un registro de marca en México, es necesario presentar una solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o bien, a través de un procedimiento de registro internacional presentado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el que se solicite la protección en México.



En adición a lo anterior, la legislación mexicana contiene medios de defensa como la oposición o la nulidad por uso previo en territorio nacional o en el extranjero, los cuales permiten que personas que aún no cuentan con registros de marca en México, puedan manifestarse si es que tuvieran un mejor derecho sobre algún signo distintivo.

3. ¿Por qué es importante obtener el registro de una marca en México?

Porque mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") obtendremos el derecho al **uso exclusivo del mismo en territorio nacional y podemos demostrar ser titulares de dicho signo** distintivo en México. Se debe considerar que obtener el uso exclusivo de un signo distintivo, evita que el mismo pierda **distintividad**, lo cual puede significar una gran ventaja económica para los titulares.

4. ¿Cuánto cuesta solicitar el registro de una marca en México?

De acuerdo con las tarifas oficiales establecidas por el IMPI, que se actualizan periódicamente, el costo por el estudio de una solicitud de registro de marca en México es de \$3,126.41 pesos mexicanos (~USD 150). A esta tarifa podrán adicionarse otras correspondientes al procedimiento, ej. por contestación de oficio de anterioridades, por aclaración voluntaria, etc.

Cabe mencionar que el pago de la tarifa por estudio de una solicitud no garantiza el registro de la marca solicitada, puesto que el Instituto deberá realizar los estudios de forma y fondo correspondientes antes de poder conceder la protección.

5. ¿Cuánto tiempo toma obtener el registro de una marca en México?

El estudio de la solicitud de marca dura aproximadamente de **cuatro a seis meses**, contados a partir de la fecha de presentación ante el IMPI. Sin embargo, se pudiera prolongar si existieran cuestiones de forma (como aclaraciones en la descripción de productos o servicios) y/o fondo (solicitudes o registros anteriores) que se debieran subsanar.

6. ¿Cómo es el trámite de registro de marca en México?

Se puede presentar una solicitud de registro de marca de **manera presencial** ante el IMPI, o bien en línea, a través del **portal electrónico** del Instituto.

Una vez presentada la solicitud, se publicará en la Gaceta Oficial del Instituto, con el propósito de que cualquier tercero que tenga interés pueda oponerse a su registro, para lo cual tendrá un plazo de un mes, contado a partir de dicha publicación.

Una vez concluido este plazo, se procederá al examen de forma y fondo (en el cual también se estudiará si hubiere alguna oposición).

Posteriormente, el Instituto deberá emitir:



1. El título de registro de la marca, si es que cumpliera con los requisitos de forma, entre otros, y no hubiera derechos previamente adquiridos por terceros, los cuales constituyan un impedimento; o bien,
2. Una comunicación oficial informando si existiera algún impedimento de forma o fondo para la obtención del registro, para lo cual el solicitante tendrá el plazo de dos meses para responder al Instituto.

Es importante mencionar que dicho plazo se puede extender hasta dos meses, siempre y cuando se cubran las tarifas oficiales establecidas por el Instituto. Y en el caso de no presentar respuesta alguna, el trámite de solicitud se abandonará, sin la posibilidad de retomarlo.

Una vez subsanados los requisitos de forma y/o fondo, el Instituto procederá a emitir una resolución final, es decir, concesión de la protección o una resolución informando la negativa del registro.

7. ¿Qué sucede si no estoy conforme con la resolución del Instituto?

En caso de que el Instituto negara el registro de la marca propuesta, nuestra legislación contempla el **recurso de revisión**, el cual se realiza ante el Instituto o bien, el juicio de nulidad, el cual se realiza ante un Tribunal especializado.

8. ¿Cómo funciona el sistema de oposición en México?

De conformidad con nuestra legislación, después de que la solicitud de marca sea publicada en la Gaceta Oficial, cualquier tercero que tenga interés tiene un mes para oponerse al registro de la misma.

Una vez presentada la oposición, el Instituto procederá a su estudio y el resultado será informado al solicitante, posterior al examen de forma y fondo.

El solicitante tendrá derecho a manifestarse sobre la oposición y las anterioridades (si es que fueran citados alguna solicitud o registro anterior) **en el plazo de dos meses**, contados a partir de la notificación del oficio correspondiente.

Es importante mencionar que no es necesario acreditar ser titular de un registro o solicitud de marca en México para presentar una oposición. Es decir, bastará que el oponente tenga un interés simple para iniciar dicho procedimiento, mismo que quedará sujeto a las consideraciones y estudios que realice el Examinador en turno.

9. ¿Por cuánto tiempo se mantiene vigente el registro de una marca?

La vigencia de una marca es de **diez años** renovables por periodos de la misma duración.

Sin embargo, es importante mencionar que, a partir del 5 de noviembre de 2020, la vigencia de los registros de marca se contará tomando en consideración la fecha en



la que fue **concedida** la protección, contrario a los registros anteriores a esa fecha, cuya vigencia se contará a partir de la fecha de **presentación** de la solicitud de marca.

Asimismo, se deberá **declarar el uso real y efectivo** de la marca al momento de presentar la renovación.

10. ¿Qué es la declaración de uso y cuándo debo presentarla ante el Instituto?

A partir del año 2018, las declaraciones de uso en México se volvieron obligatorias y las mismas deben ser presentadas 1) dentro de los **tres meses** posteriores al tercer aniversario de la concesión del signo distintivo y 2) al **momento de renovar** el registro de este.

La declaración de uso en México consiste en informarle al Instituto sobre si la marca se encuentra siendo utilizada en México y para cuáles de los productos o servicios que protege. El propósito es evitar la existencia de signos distintivos que no estén siendo utilizados (i.e. ociosos) y que obstaculicen la obtención de nuevos registros, fomentando así las buenas costumbres dentro del comercio.

Área de Propiedad Intelectual de ECIJA México
socios.mexico@ecija.com

ECIJA



Most recognized
Spanish firm in LATAM
and Best European
TMT Firm



34 practices
globally recognized
in 10 jurisdictions



Best Technology
Firm



Amongst most
innovative
European Firms

THE LAWYER

Best European
TMT Firm



Most innovative
project, Best Digital
Economy Firm

Av. Insurgentes Sur 1605 Piso 10
Col. San José Insurgentes,
03900, Ciudad de México