

**Trabajo realizado en Comisiones por
INTA, como base o sugerencia para
iniciar una posible discusión para una
reforma normativa en el país.**

Lic. Alejandro Cárdenas Eychenne

MCOY Abogados

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

[*Texto modificado*]

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

El Instituto procurará, en términos de esta ley, que el registro sea un reflejo de la realidad comercial del país, dando certeza jurídica a los consumidores, industriales, comerciantes y prestadores de servicios, así como a sus competidores, de los derechos de marca existentes, su alcance, vigencia y uso efectivo, evitando el acaparamiento de derechos innecesarios o impertinentes, por no estar referidos a productos o servicios disponibles en el mercado en un plazo razonable.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[Texto actual]

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

[Texto modificado]

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados **y específicos** según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

Inicialmente, el registro no estará basado en un uso efectivo de la marca en los productos o servicios para los cuales se solicita su registro. Sin embargo, vencido el primer periodo de vigencia del registro de marca resultante, la renovación del derecho para un periodo posterior, si se basará en el uso efectivo de la marca.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[Texto actual]

Artículo 130.- 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, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita 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.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto modificado*]

Artículo 130.- Durante el periodo inicial de vigencia del registro, si la marca no es usada durante tres años consecutivos en cuando menos uno los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro. Durante los sucesivos periodos de vigencia del registro, éste caducará si la marca no es usada durante tres años consecutivos en todos y cada uno de los productos o servicios para los cuales esté registrada.

La carga de la prueba de uso efectivo de la marca corresponderá al titular del registro.

El periodo de prueba de uso de la marca a que se refieren los párrafos anteriores, comprenderá el periodo correspondiente a los tres años consecutivos anteriores al día siguiente en que surta efectos la notificación al titular afectado de la admisión a trámite de una solicitud de declaración administrativa de caducidad presentada por un tercero.

Como excepción a lo dispuesto en los párrafos precedentes, cuando el titular de la marca demuestre que hubo razones válidas basadas en obstáculos para hacer disponibles los productos en el comercio, tales como restricciones a la importación, tramitación de permisos o licencias, prohibición de comercialización u otros requisitos gubernamentales impuestos a los productos o servicios, el Instituto suspenderá el procedimiento de declaración administrativa correspondiente, otorgando un plazo de un año adicional para acreditar el uso de la marca en el procedimiento. El plazo adicional podrá prorrogarse hasta por cinco periodos de seis meses cada uno, a solicitud del titular del registro, siempre que acredite cada vez que continúan las razones por las cuales se le otorgó originalmente el plazo adicional. Vencido el plazo adicional y, en su caso las prórrogas otorgadas, sin que se haya acreditado el uso de la marca, el registro caducará.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 133.- 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. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

[*Texto modificado*]

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse **por escrito** 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. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

La renovación del registro de una marca sólo procederá, en cualquier caso, si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

[*Texto modificado*]

Artículo 134.- Al momento de presentar la solicitud de renovación, bajo protesta de decir verdad, el titular deberá limitar su registro únicamente a aquellos productos o servicios determinados y específicos en los cuales use efectivamente la marca, o en su caso señalar que se usa la marca en todos y cada uno de los productos o servicios para los cuales la marca se encontraba registrada durante el periodo de vigencia inmediato anterior.

La falta de limitación de los productos o servicios a que se refiere el párrafo anterior puede generar la **caducidad del registro**, en términos de lo que disponen los artículos 130 y 152 de ésta Ley.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

[*Texto modificado*]

Artículo 135.- [se deroga].

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

[*Texto modificado*]

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

La licencia **podrá** ser inscrita en el Instituto, **a elección del titular de la marca o el licenciatarlo.** Las licencias inscritas se presumirán válidas y el uso de la marca por el licenciatarlo se presumirá legítimo, salvo prueba en contrario, y surtirá plenos efectos en perjuicio de terceros.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

[*Texto modificado*]

Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 130 y 152, se reconocerá el uso de la marca realizado por tercero, distinto del titular o el licenciataria inscrito ante el Instituto, siempre que dicho tercero:

- I) Se encuentre bajo el control corporativo o administrativo del titular de la marca;
- II) Se encuentre bajo el control comercial del titular de la marca; y
- III) Se demuestre que los productos o servicios que se encuentran disponibles en el mercado tienen su origen empresarial en el titular de la marca.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[Texto actual]

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto modificado*]

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores al día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación al titular afectado de la admisión a trámite de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, en términos de lo que señalan los artículos 130 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como excepción al derecho de acción previsto en la fracción II anterior, una solicitud de declaración administrativa de caducidad será improcedente cuando se encuentre en trámite una diversa solicitud de declaración administrativa de caducidad, presentada por cualquier tercero, respecto del mismo registro. Será, asimismo excepcionalmente improcedente toda solicitud de declaración administrativa de caducidad que sea presentada, por cualquier tercero, dentro de un periodo de un año contado a partir del día siguiente a aquel en que haya causado ejecutoria una diversa resolución en la cual se niegue la declaración administrativa de caducidad del mismo registro de marca, por haberse comprobado el uso efectivo de la marca.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto modificado*]

Artículo 188.- Podrán iniciar procedimientos de declaración administrativa, los siguientes:

I.- El Instituto de oficio, siempre que **motive** la causa que justifique su acción;

Cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio. En ese caso, el Instituto deberá considerar la información proporcionada y resolver sobre el ejercicio o no ejercicio de la facultad discrecional, de manera fundada y motivada, la cual deberá notificar al promovente dentro del plazo de un mes. La resolución de no ejercicio de la facultad de iniciar de oficio un procedimiento de declaración administrativa se considerará una resolución final y será impugnabile en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

II.- Por quien tenga un **interés jurídico** , en el caso de procedimientos de declaración administrativa **de infracción** ;

III.- Por quien tenga un **interés jurídico** , en el caso de procedimientos de declaración administrativa **de nulidad de signos distintivos** ;

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[Continuación texto modificado]

IV.- Por quien tenga un **interés comercial en la explotación de la invención**, en el caso de procedimientos de declaración administrativa de **nulidad o caducidad de invenciones**;

V.- Por quien tenga un **interés jurídico-procesal**, en el caso de procedimientos de declaración administrativa de **nulidad o cancelación**, cuando la acción se ejercite en vía de reconvención, en el mismo escrito de contestación a una solicitud de declaración administrativa de infracción en el que se tenga el carácter de presunto infractor;

VI.- Por quien tenga un **interés simple**, en el caso de solicitudes de declaración administrativa de **caducidad o cancelación de signos distintivos**.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto actual*]

Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatarario.

Propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial



[*Texto modificado*]

Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, siempre que tengan relación directa e inmediata con los hechos base de la acción, atentos a los principios de idoneidad y pertinencia.

Las pruebas testimonial y confesional solamente serán admisibles cuando el testimonio o la confesión estén contenidas en una documental, **siempre que se garantice el derecho de contradicción de la contraparte de la oferente, y serán valoradas conforme a las normas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles para las pruebas documentales.**

Como excepción a las normas sobre valoración de las pruebas documentales contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio pleno a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario inscrito, **salvo que exista prueba en contrario que pueda generar duda razonable en cuanto a la veracidad de la fecha y el contenido de tales documentales.**

La **publicidad** que se haga de los productos o servicios a los que aplica una marca, siempre que la marca sea ostensiblemente visible en dichos anuncios publicitarios, presumirá la disponibilidad de los productos o servicios en el mercado. Cuando la publicidad se haya generado o comunicado por medios electrónicos, deberá razonarse la fiabilidad del método o canal utilizado al valorar la presunción.

MUCHAS GRACIAS.

Lic. Alejandro Cárdenas Eychenne

MCOY Abogados

cardenas@mcoy.com.mx