





**INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN**

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO  
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO  
POSGRADOS

**“MECANISMO DE CONSULTA DE  
INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA  
DE OPOSICIÓN DE MARCAS EN MÉXICO  
A TRAVÉS DE MARCANET”**

REPORTE ANALÍTICO DE EXPERIENCIA LABORAL  
Que para obtener el grado de MAESTRO EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**Presenta:**

Jorge Omar Flores Rodríguez

**Asesora:**

Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez

**Ciudad de México, diciembre 2020.**



**AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y NO ADEUDO EN BIBLIOTECA**  
**MAESTRÍA EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y**  
**COMUNICACIÓN**

Ciudad de México, 22 de diciembre de 2020  
*INFOTEC-DAIC-GCH-SE-0018/2021.*

La Gerencia de Capital Humano / Gerencia de Investigación hacen constar que el trabajo de titulación intitulado

**MECANISMO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA**  
**DE OPOSICIÓN DE MARCAS EN MÉXICO A TRAVÉS DE MARCANET**

Desarrollado por el alumno **Jorge Omar Flores Rodríguez** y bajo la asesoría de la **Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez**; cumple con el formato de biblioteca. Por lo cual, se expide la presente autorización para impresión del proyecto terminal al que se ha hecho mención.

Asimismo se hace constar que no debe material de la biblioteca de INFOTEC.

Vo. Bo.



---

Mtra. Julieta Alcibar Hermosillo  
Coordinadora de Biblioteca

**Anexar a la presente autorización al inicio de la versión impresa del trabajo referido que ampara la misma.**

*C.p.p Servicios Escolares*

## Agradecimientos

A mi mamá, María Elena Rodríguez Pagaza, quien este año partió.

Gracias por ser la mejor madre que pude tener; siempre te tengo presente, siempre estaré orgulloso de ti.

Gracias por creer en mí y por impulsarme a superarme constantemente.

A mi esposa Jenny Ruvalcaba, con quien he formado una hermosa familia; gracias por tu apoyo incondicional, por impulsarme a crecer profesionalmente y, sobre todo, por todo tu amor.

A mis hijos Ander y Maite, por darme la dicha de ser padre y de recibir de ustedes el amor más puro que se puede tener.

A todos ustedes, ¡los amo!

Jorge Omar Flores Rodríguez

## Tabla de contenido

<b>Introducción.....</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 1. Propiedad Intelectual.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Propiedad intelectual a nivel mundial .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 Regulación de la figura de las marcas a nivel internacional.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Concepto de marca.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Marcas .....</b>	<b>9</b>
1.4.1. Función de las marcas .....	12
1.4.2. Principios que rigen a las marcas.....	12
<b>1.5 Principales tratados internacionales relativos a marcas .....</b>	<b>14</b>
<b>1.6 Marco legal nacional de las marcas.....</b>	<b>17</b>
<b>1.7 Definición de marca en la Ley de la Propiedad Industrial.....</b>	<b>18</b>
<b>1.8 Tipos de marca.....</b>	<b>20</b>
<b>1.9 Disposiciones internas de la dirección divisional de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .....</b>	<b>22</b>
<b>1.10 Conclusiones .....</b>	<b>24</b>
<b>Capítulo 2. Sistema de oposición de marcas en México .....</b>	<b>27</b>
<b>2.1 Necesidad de un sistema de oposición de marcas en México .....</b>	<b>28</b>
<b>2.2 Implementación del sistema de oposición en la Ley de la Propiedad Industrial .....</b>	<b>29</b>
<b>2.3 Definición de sistema de oposición para el registro de marcas.....</b>	<b>30</b>
<b>2.4 Definición en la Ley de la Propiedad Industrial .....</b>	<b>31</b>
2.4.1 Prohibiciones absolutas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.....	32
2.4.2 Prohibiciones relativas.....	33
<b>2.5 Nulidad de registros marcarios.....</b>	<b>34</b>
<b>2.6 Procedimiento de oposición en materia de marcas .....</b>	<b>38</b>
2.6.1 Publicación de una solicitud de registro de marca .....	40
2.6.2 Ámbito para presentar una oposición.....	41
2.6.3 Derecho a presentar una oposición.....	42
2.6.4 Periodo para oponerse .....	43
2.6.5 Manifestaciones del solicitante.....	44
2.6.6 Periodo de alegatos.....	45
2.6.7 Consideración de la oposición.....	46
2.6.8 Plazos y prórroga.....	48
2.6.9 Decisión sobre la oposición .....	50
2.6.10 En caso de que la oposición proceda .....	51
2.6.11 En caso de que la oposición no proceda .....	52
2.6.12 Tarifas.....	53
2.6.13 Suspensión del procedimiento .....	55
<b>2.7 Conclusiones .....</b>	<b>56</b>

<b>Capítulo 3. Herramientas electrónicas de consulta de información relativa a trámites de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .....</b>	<b>59</b>
<b>3.1 Marcanet .....</b>	<b>60</b>
3.1.1 Datos generales.....	62
3.1.2 Imagen.....	77
3.1.3 Datos del titular.....	78
3.1.4 Productos y servicios.....	83
3.1.5 Datos del apoderado .....	83
3.1.6 Trámite.....	90
<b>3.2 Siga .....</b>	<b>93</b>
<b>3.3 Pase .....</b>	<b>95</b>
<b>3.4 ClasNiza.....</b>	<b>95</b>
<b>3.5 Sistema de búsqueda figurativa en línea .....</b>	<b>96</b>
<b>3.6 Correo electrónico institucional .....</b>	<b>98</b>
<b>Conclusiones.....</b>	<b>101</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>103</b>

## Índice de figuras

<b>Figura 1.</b> Página de Inicio de Marcanet.....	60
<b>Figura 2.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO.....	63
<b>Figura 3.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Ver expediente”.....	64
<b>Figura 4.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Número de expediente”..	64
<b>Figura 5.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de presentación”..	65
<b>Figura 6.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de inicio de uso”..	66
<b>Figura 7.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de concesión”.....	68
<b>Figura 8.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de vigencia”.....	69
<b>Figura 9.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de publicación de la solicitud”.....	70
<b>Figura 10.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Denominación”.....	71
<b>Figura 11.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Descripción de la marca”.....	72
<b>Figura 12.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Tipo de solicitud”.....	72
<b>Figura 13.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Tipo de marca”.....	73
<b>Figura 14.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Elementos sobre los cuales no se solicita protección”.....	74
<b>Figura 15.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Número de registro internacional”.....	75
<b>Figura 16.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Traducción”.....	76
<b>Figura 17.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Transliteración”.....	77
<b>Figura 18.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Imagen Bimbo” y “Código de la clasificación de Viena”.....	77
<b>Figura 19.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Imagen Bimbo”.....	78
<b>Figura 20.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Código de la clasificación de Viena”.....	78
<b>Figura 21.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nombre”.....	79
<b>Figura 22.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Dirección”.....	79
<b>Figura 23.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Población”.....	80
<b>Figura 24.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Código postal”.....	80
<b>Figura 25.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “País”.....	81
<b>Figura 26.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nacionalidad”.....	81
<b>Figura 27.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Teléfono”.....	82
<b>Figura 28.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fax”.....	82
<b>Figura 29.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “E-mail”.....	82
<b>Figura 30.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Productos y servicios”..	83
<b>Figura 31.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Datos del apoderado”..	84
<b>Figura 32.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nombre”.....	85
<b>Figura 33.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Dirección”.....	86
<b>Figura 34.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Población”.....	86
<b>Figura 35.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Código postal”.....	87
<b>Figura 36.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “País”.....	87
<b>Figura 37.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nacionalidad”.....	88
<b>Figura 38.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “RFC”.....	88
<b>Figura 39.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Teléfono”.....	89
<b>Figura 40.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fax”.....	89
<b>Figura 41.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “E-mail”.....	90
<b>Figura 42.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Trámite”.....	90

<b>Figura 43.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Oficios y Promociones”.	91
<b>Figura 44.</b> Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Oposición y Solicitud de registro”.	92
<b>Figura 45.</b> Expediente de marca 2205309.	94
<b>Figura 46.</b> Gaceta de la Propiedad Industrial.	95
<b>Figura 47.</b> Búsqueda Figurativa.	97
<b>Figura 48.</b> Notificación por correo electrónico, expediente 2203686.	99



## Índice de cuadros

<b>Cuadro 1.</b> Solicitudes de marca por nacionalidad del titular. ....	10
<b>Cuadro 2.</b> Registros de aviso comercial por nacionalidad del titular. ....	11

## Introducción

Los derechos de propiedad intelectual brindan a sus titulares derechos exclusivos y temporales encaminados a premiar la labor artística e industrial que se traduce en cultura y desarrollo para la sociedad.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación implementadas en plataformas de consulta a bases de datos pertenecientes a organismos gubernamentales son herramientas que garantizan el acceso a los usuarios del sistema de propiedad industrial como nunca antes.

El crecimiento y proliferación de las nuevas tecnologías aplicadas a los trámites que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de diversos medios electrónicos de consulta y para la presentación de trámites, se encuentran en una coyuntura.

Mediante las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 2016 se implementa por primera vez en nuestro país un Sistema de Oposición para el Registro de marcas. Que pretende ser un procedimiento ágil que permita que antes de la concesión de un registro de marca —que cualquier persona que considere que el registro pueda afectarle su esfera jurídica— presente un escrito de oposición con el objeto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niegue su registro.

La implementación de un Sistema de Oposición resulta relevante en México debido a que varios países ya contaban con sistemas de oposición de marcas y esto permite por primera vez en nuestro país que una persona que se sienta afectada en sus derechos exclusivos, al amparo de sus registros marcarios o de un interés legítimo, acuda de manera formal ante la autoridad administrativa para iniciar un procedimiento que tiene como finalidad que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niegue el registro de marca solicitado por invadir su esfera jurídica.

Asimismo, con las reformas de agosto de 2018 a la Ley de la Propiedad Industrial se implementan las notificaciones por gaceta de los oficios de trámite de forma, fondo, oposición. Así como de los títulos y resoluciones de negativa emitidos por la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Estas notificaciones hacen un sistema bastante complejo para el usuario que realiza el trámite por sí mismo y que muy posiblemente no podrá realizar un adecuado seguimiento del mismo.

En el primer capítulo de la presente obra se hace un bosquejo de los conceptos fundamentales de la propiedad intelectual, en especial de la figura de las marcas, observando esta figura en el ámbito Internacional y mexicano. Incluyendo las principales características de esta figura y su regulación en la legislación mexicana; así como disposiciones de carácter interno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el segundo se analizará si el sistema implementado cumple con las características de un procedimiento de oposición en materia de marcas conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tal y como se ejerce desde hace tiempo en otros países.

En este mismo capítulo se aborda un análisis del procedimiento establecido en los artículos 120 al 120 BIS 3 de la Ley de la Propiedad Industrial

Finalmente, el tercer capítulo analiza los diferentes sistemas electrónicos de consulta de la Dirección Divisional de Marcas para la presentación de trámites y consulta de información sobre los mismos; el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marca, conocido comúnmente como “Marcanet”; en el cual se pueden consultar libremente los expedientes correspondientes a solicitudes en trámite y registros de signos distintivos.

En el caso particular de la información desplegada en Marcanet referente a oposiciones presentadas se observa que, aunque dicha plataforma despliega varios rubros relativos sobre el expediente de la marca solicitada por lo que respecta a los datos sobre oposición, no se descubren rubros específicos que permitan al solicitante, de una manera clara y directa, saber que se ha presentado una oposición contra la concesión del registro de marca solicitado.

Este sistema, si bien cuenta con bastante información que se puede consultar, resulta complejo para un usuario que no esté familiarizado con los trámites de

registro de signos distintivos y con mayor razón si a dicho expediente se presenta una oposición de registro por parte de un tercero; por lo que mediante la implementación de algunas modificaciones en cuanto a aumentar rubros de información específica a los datos relativos a la oposición, puede resultar más sencilla su utilización en beneficio de los usuarios.

Finalmente, con el propósito de que el solicitante detecte de manera oportuna las oposiciones presentadas, se manifiesta la necesidad de utilizar el correo electrónico como medio de comunicación. Esto ya lo lleva a cabo el IMPI para comunicación de oficios de requisitos, anterioridades, impedimentos o la concesión de títulos de registro de marca. Con el uso del correo electrónico como medio de comunicación, el IMPI podrá informar al solicitante acerca de las oposiciones instauradas en contra de la concesión del registro de la marca solicitada y también podrá invitarle a consultar el ejemplar de la Gaceta donde fue publicada dicha oposición.

Para los fines del presente trabajo se aprovecha la experiencia propia en el ejercicio profesional dentro de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, ya que de primera mano se analizará dicha figura jurídica de oposición de marcas y con el apoyo institucional podré obtener toda la información necesaria y, en su momento, poner a consideración de las autoridades correspondientes la aplicación de medidas que permitan aprovechar de una manera más eficaz esta figura.



# Capítulo 1

## Propiedad intelectual

## Capítulo 1. Propiedad Intelectual

En este capítulo se aborda de manera general un panorama que permite ubicar a las marcas dentro de los derechos de propiedad intelectual, se proporcionan los conceptos doctrinarios y legales de marca, los principios que las rigen; así como los principales tratados internacionales relacionados con marcas de que México es parte y los diversos tipos de marcas que se pueden registrar en nuestro país.

La propiedad intelectual es “el conjunto de normas jurídicas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.<sup>1</sup>

Esta tiene su fuente en la propia historia del hombre frente a los problemas comerciales, culturales y sociales. Al descubrir que genera un desarrollo personal, social, cultural y económico se ha comprobado que —con el reconocimiento, protección y respeto de los derechos que se derivan de la propiedad intelectual— se genera progreso y una forma de vida. La protección intelectual surge para proteger esa creatividad e invención humanas.<sup>2</sup>

La propiedad intelectual se divide en dos ramas que son: i) los derechos de autor y ii) la propiedad industrial, la cual a su vez se subdivide en invenciones y en signos distintivos.

“En tanto estos derechos apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que los protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor”.<sup>3</sup>

“En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Rangel Medina, David, *Derecho intelectual*, México, McGraw-Hill, 1998, pp. 7-8.

<sup>2</sup>Rodríguez Cisneros, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas, una magia de identidad*, México, Porrúa, 2011, p. 2.

<sup>3</sup> Rangel Medina, *op. cit.*, p. 8.

<sup>4</sup>*Ídem.*

La propiedad industrial abarca dos grandes ramas: que son las invenciones y los signos distintivos. Dentro de estos últimos se encuentran las marcas, las cuales son signos distintivos que ayudan distinguir productos y servicios de otros similares.

## 1.1 Propiedad intelectual a nivel mundial

La Propiedad Intelectual es una rama del derecho con una gran implicación a nivel global. En prácticamente todos los países existen disposiciones legales que norman estos derechos a través de leyes de carácter nacional que regulan las diferentes figuras de propiedad intelectual como lo son los derechos de autor, las patentes y los signos distintivos. Dentro de estos últimos se encuentran comprendidas las marcas, los avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones geográficas e indicaciones geográficas.

El intercambio comercial y la globalización han ocasionado que, por medio de tratados internacionales, sean reglamentados estos temas. En materia de derechos autor se encuentra el Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886<sup>5</sup>; por lo que respecta a propiedad Industrial se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en vigor desde 1883<sup>6</sup>. La adhesión a dichos convenios ha generado un grado alto de coincidencia entre los niveles de protección que cada país otorga.<sup>7</sup>

Gracias a estos acuerdos globales es posible que una persona extranjera tenga que cubrir los mismos requisitos que un connacional, para la tramitación de un asunto de propiedad intelectual, a lo cual se le conoce como Principio de Trato Nacional.

El Trato Nacional tiene su origen el Derecho Internacional. Consiste en que, en un país miembro de la Unión de París, los extranjeros procedentes de otro país de la Unión recibirán exactamente el mismo trato y se les aplicarán las mismas leyes

---

<sup>5</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas*, Ginebra, 2020, <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html>, últimavezconsultado: 02/05/2020.

<sup>6</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial*, Ginebra, 2020, <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>, últimavezconsultado: 02/05/2020.

<sup>7</sup>JalifeDaher, Mauricio, *Uso y valor de la propiedad Intelectual, rol estratégico de los derechos intelectuales*, México, Gasca Sicco, 2004, p.37.

que a los nacionales del país donde se reclame la protección (artículo 2.1 del convenio), lo que deroga la regla de reciprocidad, común en el derecho internacional.<sup>8</sup>

## **1.2 Regulación de la figura de las marcas a nivel internacional**

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro en el comercio. A nivel mundial existen diversos conceptos de lo que se entiende como marca. Uno de ellos es el conocido como Acuerdo de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio conocido como ADPIC (o TRIPS, por sus siglas en inglés), el cual es un convenio sobre cuestiones de propiedad intelectual vinculadas con el comercio (el más importante en este rubro) y es de observancia obligatoria para los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El artículo 15 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>9</sup>, proporciona un marco bastante amplio sobre lo que puede constituir una marca:

*Artículo 15.- 1. Podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán*

---

<sup>8</sup> De la Parra Eduardo, *Introducción al Derecho Intelectual*, México, Ed. Porrúa, 2014, p.33

<sup>9</sup> Organización Mundial de Comercio, *Acuerdos de sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*, Ginebra, 2020, últimavezconsultado: 04/05/2020.



*supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente...*

Con base en lo anterior, es posible que en muchos países se continúe con la regulación tradicional de que sean sólo las marcas perceptibles visualmente. Pero también que sea viable proteger las marcas no tradicionales. Es decir, que se puedan percibir con otros sentidos, tales como: las marcas olfativas, sonoras, hologramas, de certificación o apariencia comercial, conocidas como marcas no tradicionales.

La Ley de la Propiedad Industrial regula también a los nombres comerciales y a los avisos comerciales. Dentro de las disposiciones aplicables, ambas figuras contemplan artículos que disponen que, en caso de no contar disposición expresa, se aplicará lo dispuesto a las marcas (artículos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable a avisos comerciales y nombres comerciales respectivamente).

En el ámbito internacional existe una armonización de los sistemas marcarios y gracias a ellos la tramitación y obtención de signos distintivos es muy parecida.

A mediados del siglo XIX cuando la producción en masa y la distribución de bienes de consumo comenzó a crecer, el uso y el verdadero valor de las marcas se volvieron vitales para el comercio.<sup>10</sup>

### 1.3 Concepto de marca

El Doctor David Rangel Medina define la marca como “el signo que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los competidores”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Foster, Frank y Shook, Robert, *Patents, copyrights & trademarks*, Nueva York, John Wiley & sons Inc, 1993, p. 74.

<sup>11</sup>Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, México, Ed. McGraw-Hill, 1998, p.62

El concepto legal se encuentra enunciado en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que define la marca como: “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”.<sup>12</sup>

Cabe resaltar el término *distinguir*, lo cual no es otra cosa sino la capacidad de poder diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie y calidad en el mercado.

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a los que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor.<sup>13</sup>

En una economía de libre mercado, en el cual el control y la influencia del mercado se definen a través de la ley de oferta y demanda<sup>14</sup>, el uso de las marcas es una necesidad indiscutible, pues ante la diversidad de ofertas es necesario identificar todas esas opciones.<sup>15</sup>

## 1.4 Marcas

Los signos distintivos como género de derechos comprenden a las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen. La Ley de la Propiedad Industrial define a las marcas como 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.<sup>16</sup>

Dentro de los signos distintivos la figura preponderante es la marca. Esto, debido al número de solicitudes que se presentan y a que a nivel internacional también es la figura más utilizada.

---

<sup>12</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 88.

<sup>13</sup> Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*, Madrid, Civitas Ediciones, 2002, p. 151.

<sup>14</sup> Enciclopedia Económica, *Economía de Mercado*, Buenos Aires, 2020, <https://enciclopediaeconomica.com/economia-de-mercado/>, última vez consultado: 04/05/2020.

<sup>15</sup> De la Parra Trujillo, *op cit.* P. 167.

<sup>16</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 88.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial. Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre sus facultades se encuentra el de tramitar y, en su caso, otorgar entre diversas figuras jurídicas, marcas y avisos comerciales de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>17</sup>

Cada año el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publica un documento conocido como: *IMPI en Cifras*. El cual proporciona estadísticas de los trámites que se ingresan al Instituto. El último año completo reportado es el de 2018<sup>18</sup> en el cual se observa la siguiente tabla relativa a la presentación de solicitudes de marca:

Solicitudes de marca por nacionalidad del titular / principales países / 1993 - enero/diciembre de 2018												
Trademark applications by nationality of holder / main countries / 1993 - January/December 2018												
Año	Total	México	Alemania	Brasil	España	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	Suiza	Otros países
Year	Total	Mexico	Germany	Brazil	Spain	United States	France	Italy	Japan	United Kingdom	Switzerland	Other countries
1993	28,920	16,132	520	104	386	8,093	529	326	360	344	423	1,703
1994	33,803	19,184	651	131	502	8,992	667	353	403	485	498	1,937
1995	30,201	16,152	1,274	161	328	7,505	732	537	445	537	579	1,951
1996	32,336	19,562	956	108	383	7,013	930	273	327	377	520	1,887
1997	35,426	21,497	999	91	491	7,484	887	336	383	574	525	2,159
1998	40,042	24,669	1,206	159	518	8,065	1,067	318	362	702	671	2,305
1999	46,156	29,367	1,461	128	642	8,861	877	372	385	769	789	2,505
2000	59,721	36,698	1,877	301	1,031	11,414	1,234	352	537	1,053	1,248	3,976
2001	61,488	40,236	1,986	313	1,107	9,608	1,219	527	910	809	1,241	3,532
2002	56,237	37,764	1,604	315	876	8,491	997	396	637	653	1,035	3,469
2003	53,724	34,763	1,552	188	772	9,215	916	478	739	568	1,000	3,533
2004	58,553	38,314	1,579	263	787	9,608	1,057	440	701	646	992	4,166
2005	63,899	41,680	1,529	254	918	10,591	1,115	524	768	952	1,201	4,367
2006	68,975	45,161	1,627	217	935	10,839	1,189	503	759	766	1,449	5,530
2007	77,065	49,329	1,968	278	1,132	12,821	1,329	696	839	1,076	1,815	5,782
2008	77,467	50,680	2,390	309	1,286	11,172	1,307	731	930	1,168	1,320	6,174
2009	75,250	53,405	1,455	207	923	9,742	1,088	540	669	853	1,511	4,857
2010	87,477	61,947	1,707	271	1,217	11,196	1,085	610	831	845	1,500	6,268
2011	92,671	64,360	1,817	328	1,306	11,992	1,314	791	1,070	1,129	1,659	6,905
2012	98,628	69,546	1,911	278	1,404	12,589	1,392	787	1,184	1,278	1,752	6,507
2013	107,063	76,251	2,039	381	1,523	12,358	1,325	890	1,131	1,163	1,795	8,207
2014	118,745	79,840	3,012	446	1,895	14,527	2,052	1,286	1,262	1,765	1,992	10,668
2015	134,342	89,415	3,988	401	1,869	16,669	2,014	1,461	1,822	1,954	2,156	12,593
2016	138,745	96,692	3,878	326	1,928	15,107	2,231	1,305	1,124	1,818	1,776	12,560
2017	153,853	106,309	4,124	449	2,266	16,999	2,262	1,590	1,471	1,855	2,544	13,984
2018	156,156	107,002	4,551	573	2,044	17,449	2,343	1,666	1,383	1,991	2,039	15,115

**Cuadro 1.** Solicitudes de marca por nacionalidad del titular.

<sup>17</sup> Ley de la Propiedad Industrial: Artículo 6o.- ...III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;...

<sup>18</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *IMPI en Cifras 2018*, Ciudad de México, 2019, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI\\_en\\_CIFRAS\\_enero-diciembre\\_2018\\_FINAL.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-diciembre_2018_FINAL.pdf), últimavezconsultado: 04/10/2019.

Fuente: El IMPI en Cifras 2018, IMPI, 2018.

En la tabla anterior se puede observar el número total de solicitudes de marcas manifestadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde 1993 donde se presentaron un total de 28,920 solicitudes de marca. En tanto que en 2018 se presentaron 156,156 solicitudes. Lo que representa un incremento del 539.95% en comparación a 1993.

La segunda figura de signos distintivos es el aviso comercial. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 100 de la propiedad industrial se consideran a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie<sup>19</sup>. En el documento *IMPI en Cifras* también se reporta el total de solicitudes expuestas en 2018:

Registros de aviso comercial por nacionalidad del titular / principales países / 1993 - enero/diciembre de 2018								
Slogans registered by nationality of holder / main countries / 1993 - January/December 2018								
Año	Total	México	Alemania	Estados Unidos	Francia	España	Suiza	Otros países
Year	Total	Mexico	Germany	United States	France	Spain	Switzerland	Other countries
1993	581	472	2	73	0	0	6	28
1994	760	661	7	60	3	1	1	27
1995	914	797	0	88	1	0	3	25
1996	1,253	1,099	1	109	0	4	3	37
1997	1,091	963	2	78	7	1	9	31
1998	1,457	1,259	0	151	0	6	16	25
1999	1,874	1,569	2	202	0	11	21	69
2000	2,320	2,006	4	186	25	4	28	67
2001	2,566	2,304	10	135	27	0	41	49
2002	2,546	2,177	4	157	37	29	67	75
2003	3,039	2,593	4	234	66	7	70	65
2004	3,062	2,610	6	253	23	12	77	81
2005	4,004	3,395	9	285	33	23	156	103
2006	4,441	3,781	4	355	11	8	172	110
2007	4,643	3,828	10	524	12	17	145	107
2008	5,309	4,556	12	423	11	18	155	134
2009	5,141	4,449	7	364	58	29	73	161
2010	5,312	4,851	6	293	12	15	38	97
2011	5,216	4,634	16	343	20	12	72	119
2012	6,144	5,487	8	359	10	36	97	147
2013	5,612	5,010	161	269	14	5	44	109
2014	6,109	5,484	23	373	15	16	39	159
2015	5,865	5,472	21	239	4	12	19	98
2016	7,086	6,645	26	230	9	11	39	126
2017	6,962	6,453	15	282	23	21	25	143
2018	6,429	6,103	13	164	10	12	29	98

**Cuadro 2.** Registros de aviso comercial por nacionalidad del titular.

<sup>19</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 100

Fuente: El IMPI en Cifras 2018, IMPI, 2018.

En la tabla anterior se observa que únicamente se solicitó un total de 6,429 solicitudes de registro de aviso comercial, lo que representa únicamente el 4.11% del total de solicitudes de marcas solicitadas en el mismo año.

#### **1.4.1. Función de las marcas**

Las marcas tienen la función de proteger tanto al empresario dueño de la marca como al público consumidor. Esto, debido a que el titular de una marca al utilizarla hace que los consumidores elijan sus productos, servicios o establecimientos sobre los de sus competidores directos. Y por otra parte, el consumidor ejerce de manera informada y consciente a quién le da su dinero.

En una economía de libre mercado existe la necesidad de distinguirse con una marca, pues en la época actual no es común encontrar productos “únicos”, ya que en algún otro sitio seguramente existirá un competidor ofreciendo un producto similar.<sup>20</sup>

El modo con que se le hace saber al público consumidor que se encuentra frente a una marca registrada es agregando a la marca el símbolo de ®, Marca Registrada o su abreviatura M.R., de manera indistinta, de conformidad con lo establecido por el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial.

#### **1.4.2. Principios que rigen a las marcas**

Existen varias reglas que regulan al sistema marcario, tanto en México como a nivel global; estos principios se conocen como principio de territorialidad y principio de especialidad.

##### **a) PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD**

---

<sup>20</sup> Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *Propiedad intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, el caso México*, México, Porrúa, 2011, p. 423.

Los derechos que nuestra legislación confiere sobre una marca sólo surten efectos dentro del territorio nacional<sup>21</sup>; esto se encuentra contemplado dentro del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual establece que la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Por lo anterior, la exclusividad que obtiene una persona física o moral al registrar una marca produce efectos en todo el país, ya sea que tenga una producción o presencia a nivel nacional o que únicamente la marca se utilice en un área geográfica específica.

En virtud de este mismo principio, los registros de marca concedidos en el extranjero no confieren derechos exclusivos en nuestro país, ni tienen validez alguna. En caso de que una persona extranjera requiera la protección en nuestro país es necesario obtener el registro de marca ante el IMPI. La Ley de la Propiedad Industrial contempla algunos casos de excepción a este principio, como lo es la marca notoria o la acción de nulidad con base en un uso previo en el extranjero.

Por lo que se refiere a los avisos comerciales, estos también surten efectos en todo el territorio nacional; al no existir una disposición expresa les son aplicables el artículo 104 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que a falta de disposición expresa se regirán por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas.

No sucede lo mismo con los Nombres Comerciales, los cuales de acuerdo al artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial son el nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios; sin embargo, este mismo artículo dispone que la protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial.

#### **b) PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD**

Una vez que la marca se encuentre debidamente registrada permite a sus titulares vender productos o prestar servicios de manera exclusiva en todo el territorio

---

<sup>21</sup> De la Parra, Eduardo, Ob. Cit. P. 175

nacional, durante el tiempo en que las mismas se encuentren vigentes (actualmente diez años contados a partir de la presentación de la solicitud).

Respecto a la exclusividad es importante señalar que, si bien no se podrán vender o prestar servicios, protegidos por una marca registrada sin consentimiento de su titular, esta exclusividad se restringe únicamente para los productos o servicios protegidos; a lo anterior se le conoce como el principio de especialidad.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas se registrarán en relación con los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca su reglamento y el artículo 59 de dicho reglamento establece que será conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, conocida también como clasificación de Niza, que se encuentre vigente al momento de presentar una solicitud de registro de marca.

México adoptó dicha clasificación internacional por primera vez en virtud de las reformas que se hicieron a la entonces Ley de Invenciones y Marcas en noviembre de 1989, en que se dejó de observar la hasta entonces conocida “clasificación nacional”. En cuanto las marcas que se renovaron después de dicha fecha, estas se fueron reclasificando, atendiendo a las clases correspondientes a la Clasificación de Niza y concediendo una vigencia de diez años.<sup>22</sup>

La clasificación vigente es la Undécima Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza), la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y fue puesta en circulación el 19 de diciembre de 2019. La Clasificación de Niza contempla 45 “clases” de las cuales las 34 primeras se encargan de clasificar productos y las últimas 11 clasifican servicios.<sup>23</sup>

## **1.5 Principales tratados internacionales relativos a marcas**

---

<sup>22</sup>JalifeDaher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>23</sup>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *ClasNiza*, Ciudad de México, 2019, [https://clasniza.impi.gob.mx/SiteCollectionDocuments/MA\\_C1\\_2019\\_12\\_001.pdf](https://clasniza.impi.gob.mx/SiteCollectionDocuments/MA_C1_2019_12_001.pdf), últimavezconsultado: 04/10/2019.

Las marcas se encuentran contempladas por muchas legislaciones nacionales. A nivel internacional existen varios tratados de los que México es parte y por lo tanto le son aplicables. A continuación, se mencionan los tratados internacionales con implicaciones a signos distintivos:

**Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.** El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la supresión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países.<sup>24</sup>

**Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).** El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es el de armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles.<sup>25</sup>

**Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.** El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación.<sup>26</sup>

**Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.** El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de

---

<sup>24</sup>Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>, última vez consultado:30/07/2018.

<sup>25</sup>Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/>, última vez consultado:30/07/2018

<sup>26</sup> Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>, última vez consultado:30/07/2018.



comercio y las marcas de servicio (la Clasificación de Niza). En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben indicar los números correspondientes a las clases de la Clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro.<sup>27</sup>

**Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.** El Acuerdo de Viena establece una clasificación (la Clasificación de Viena) para las marcas que consiste en elementos figurativos o que contienen dichos elementos. En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalen las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión.

**Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.** El Sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo adoptado en 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que hayan sido designadas.

**Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.** El Sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo adoptado en 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado.<sup>28</sup>

**Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.** Todos los Estados que conforman el Tratado de Nairobi tienen la obligación de proteger el símbolo olímpico —cinco anillos entrelazados— para evitar que sea utilizado con

---

<sup>27</sup>Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/>, última vez consultado: 30/07/2018.

<sup>28</sup> Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, [https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid\\_protocol/](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/), última vez consultado: 30/07/ 2018.

fines comerciales (en la publicidad o en productos, como marca, etc.) sin autorización del Comité Olímpico Internacional.<sup>29</sup>

## 1.6 Marco legal nacional de las marcas

Estos derechos de propiedad intelectual se encuentran reconocidos dentro de la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 28 que establece: “[...] *Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...*”.<sup>30</sup>

De dicho precepto, se desprende que nuestra constitución hace un reconocimiento tanto a los derechos de autor como a los derechos de propiedad industrial, los cuales se encuentran reglamentados por La Ley del Derecho de Autor. De igual manera, reconoce los derechos de autor, la Ley de la Propiedad Industrial y la Propiedad Industrial.

Sin embargo, de la lectura del precepto legal transcrito podemos darnos cuenta que en ninguna parte se hace referencia expresamente a los signos distintivos o más específicamente a las marcas. El Dr. Eduardo de la Parra Trujillo en su obra *Introducción al Derecho Intelectual* considera que el fundamento constitucional de las marcas se encuentra dentro de las facultades del congreso para legislar en materia mercantil, de conformidad con lo previsto en el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el Congreso tiene la facultad para legislar, entre otros, en materia de comercio.<sup>31</sup>

Esto debido que se considera que las marcas son elementos básicos de la empresa y necesarios para ejercer el comercio.<sup>32</sup> La finalidad de las marcas es

---

<sup>29</sup>Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/>, última vez consultado: 30/07/2018.

<sup>30</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2018, artículo 28.

<sup>31</sup> Artículo 73. “El Congreso tiene facultad: Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.”

<sup>32</sup> De la Parra Trujillo, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa, 2014, p. 12.

vender productos o prestar servicios, los cuales eminentemente son actos de comercio.

La ley en México aplicable a las marcas y otros signos distintivos es la Ley de la Propiedad Industrial, que en el título cuarto denominado “De las Marcas y de Los Avisos y Nombres Comerciales” regula a los diversos signos distintivos como lo son: las marcas (Capítulo I), marcas colectivas (Capítulo II), marcas notoriamente conocidas y famosas (Capítulo II Bis), los avisos comerciales (Capítulo III), los nombres comerciales (Capítulo IV), así como el trámite de registro de marcas (Capítulo V).

De manera supletoria, la Ley de la Propiedad Industrial se apoya en la Ley Federal del Procedimiento administrativo según lo determina la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia con número de registro 185677, el Código Federal de Procedimientos Civiles (en lo no previsto en la ley procedimental administrativa), el Código de Comercio y el Código Civil Federal (en materia de contratación), el Código Federal de Procedimientos Penales (persecución de delitos en la materia).<sup>33</sup>

## **1.7 Definición de marca en la Ley de la Propiedad Industrial**

En virtud de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación publicadas el 18 de mayo de 2018 se reforma el artículo 89 para quedar de la siguiente manera:

*Artículo 88.- Se entiende por marca, 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.<sup>34</sup>*

---

<sup>33</sup>De la Parra Trujillo, *op cit.*, P.13

<sup>34</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 88.

De la lectura a la definición proporcionada por dicho artículo, se hace notar que a diferencia de las definiciones anteriores establecidas en la propia Ley de la Propiedad Industrial antes de la reforma de 2018 —en esta definición se elimina el requisito de que el signo sea “visible”— expresamente señala que todo signo sea perceptible por los sentidos. Lo que permite que por primera vez en nuestro país se reconozca el carácter distintivo a marcas conocidas como “marcas no tradicionales”, tales como: las sonoras, olfativas, holográficas, de apariencia comercial o marcas de certificación; las cuales ya gozaban de protección en otros países.

Gracias a la nueva definición de marca actualmente es posible obtener la protección para otros tipos de marcas que se perciben, además de la vista, con otros sentidos a los cuales se les conoce como “no tradicionales” o “no convencionales”; el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

*Artículo 89.- Pueden constituir marca los siguientes signos:*

*I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos;*

*II.- Las formas tridimensionales.*

*III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;*

*IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;*

*V.- Los sonidos;*

*VI.- Los olores;*

*VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y*

*VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo*

## 1.8 Tipos de marca

Los signos distintivos según la forma en cómo son expresados pueden ser:

\* **Nominativas o denominativas:** consisten en un vocablo, en una palabra o frase; en un nombre personal, denominación o razón social.

\* **Figurativas, innominadas, gráficas:** cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

\***Tridimensionales:** envases, empaques, envoltorios (en 3 dimensiones).<sup>35</sup>

Las anteriores marcas fueron clasificadas conforme a definiciones de marca donde el aspecto visual era el relevante y por el cual este tipo de marcas eran llamadas “marcas tradicionales” al ser percibidas por la vista.

Progresivamente, los sonidos, ruidos, aromas, texturas y sabores fueron ganando aceptación como elementos idóneos para la identificación de productos y servicios y, por ende, merecer la protección del sistema marcario<sup>36</sup>.

Dentro de estas marcas se encuentran:

\* **Marca sonora.** Son sonidos utilizados para distinguir un producto o servicio. Para solicitar el registro de sonidos se deben representar mediante un pentagrama, fonograma u onomatopeya y acompañar la solicitud con el soporte material que los contenga (CD, DVD o USB).

\* **Marca olfativa.** Son aromas de productos o asociados a servicios que permiten distinguirlos de otros. Estos aromas deben ser añadidos y no ser una característica intrínseca del producto o servicio. Por ejemplo, puede registrarse la marca olfativa de una pintura de casas con olor a bambú, pero no la de un perfume con olor a perfume.

---

<sup>35</sup> Chacón Fernández, Marco Vinicio, *Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual*, México, Legis, 4a. ed., 2008, p. 443.

<sup>36</sup>Mitelman, Carlos Octavio, ob. Cit., P.176

\* **Marca holográfica.** Son imágenes que parecen tener movimiento al verlas desde diferentes ángulos. Por lo general, son utilizadas para generar confianza en el público, ya que se asocian a la autenticidad de un producto.

\* **Apariencia comercial (también conocidas como “trade dress”).** Es el conjunto de características como color, forma, etiqueta y empaque, entre otros, que combinadas y ordenadas en cierta disposición permiten al consumidor identificar claramente un producto o servicio.<sup>37</sup>

\* **Marca de Certificación.** Signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como: los componentes de los productos; las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados; la calidad, procesos u otras características de los productos o servicios; y el origen geográfico de los productos.

La característica habitual de una marca de certificación es que el titular de la marca no es quien la utiliza, sino sus usuarios autorizados, con el propósito de garantizar al público destinatario que los bienes o servicios poseen una característica en particular.<sup>38</sup>

## **Marca notoria**

El tratadista argentino Carlos Octavio Mitelman menciona que la “marca notoria” es aquella ampliamente conocida por la mayoría de los consumidores o usuarios y comerciantes del correspondiente sector del mercado. Es decir, entre aquellos que ofrecen o adquieren los productos o servicios a los que se aplica la marca.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales*, Ciudad de México, 2019, <https://www.gob.mx/imp/ articulos/la-identidad-de-tu-producto-o-servicio-a-traves-de-los-sentidos-las-marcas-no-tradicionales>, última vez consultado: 06/10/2019.

<sup>38</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Qué es una marca de certificación*, Ciudad de México, 2018, <https://www.gob.mx/imp/ articulos/que-es-una-marca-de-certificacion>, última vez consultado: 06/10/2019.

<sup>39</sup> Mitelman, Carlos Octavio, *Marcas y otros signos distintivos*, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 2015, p. 563.

Por otra parte, el artículo 6 bis del Convenio de París —que constituye sin duda el conjunto de disposiciones jurídicas supranacionales más depurado en el ámbito de Propiedad Industrial— manifiesta respecto a la figura de la marca notoria, que: “los países de la Unión se comprometen, sea de oficio, si la legislación del país lo permite, sea a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta...”.<sup>40</sup> Podemos observar de las definiciones arriba citadas dos puntos principales, el primero es que se habla de que se dará protección a aquella marca que la autoridad competente estime como marca notoriamente conocida; y, en segundo lugar, el hecho de que no es necesario el registro de dicha marca para considerarla notoriamente conocida.

Ambos puntos han generado polémica en nuestro país, que a pesar de que tenemos un sistema mixto, pareciera reconocer a las marcas notorias y famosas estén o no registradas.

Resulta relevante para el sistema de oposición y el examen de fondo el reconocimiento que se pretende obtener mediante una estimación de notoriedad o fama, ya que, mediante esta, el titular de una marca que considere sea notoria o famosa puede solicitar dicho reconocimiento en nuestro país aun y cuando no cuente con marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

## **1.9 Disposiciones internas de la dirección divisional de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

---

<sup>40</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 6 Bis, véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>, última vez consultado: 31/07/2018.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con una serie de disposiciones normativas de carácter interno en donde se especifican los procesos que siguen los trámites en los distintos órganos administrativos del Instituto.

Dentro de estos se encuentran los llamados Manuales de Procedimientos y existe uno en específico correspondiente a la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial llamado “Manual de Procedimientos”, en el cual se describe detalladamente las actividades desempeñadas de conformidad a las funciones encomendadas o establecidas en los artículos 13 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 17 del Estatuto Orgánico del propio Instituto y 6° de su acuerdo delegatorio de facultades.

En dicho documento se establecen los diferentes procesos que se siguen internamente en la Dirección Divisional de Marcas desde la presentación de una solicitud de signo distintivo hasta la resolución del mismo.<sup>41</sup>

Este documento establece quién es el funcionario público, de acuerdo a los diferentes puestos dentro del Instituto, encargado en cada proceso y cuál es la función que va realizando a lo largo de los diferentes procesos hasta que se resuelva definitivamente una solicitud.

Otro documento que sirve de manera interna son las denominadas “directrices”. Que son una serie de criterios que deben de seguirse para la resolución de casos, y que son una ayuda para el personal interno, ya que establecen criterios claros y uniformes para casos similares.

Actualmente, la Dirección Divisional de Marcas cuenta con el documento denominado Directrices para Examen de Forma, donde se establecen criterios de cómo debe de atenderse la solicitud en algunos casos; este documento en específico ayuda a los examinadores para que cuenten con criterios uniformes para el llenado de la solicitud y el examen de forma.

Por lo que respecta al otro examen denominado “Examen de Fondo”, en el cual se estudia la registrabilidad de la marca conforme a la Ley de la Propiedad

---

<sup>41</sup> Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Marcas, Véase datos en el portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418831/MP\\_DDM\\_1\\_2019\\_1\\_de\\_3.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418831/MP_DDM_1_2019_1_de_3.pdf), última vez consultado: 31/07/ 2018.



Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial todavía no cuenta con directrices para este examen. Sin embargo, es un documento con el que sí cuentan otras oficinas nacionales de marcas.

El examen de fondo se realiza por los examinadores de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quienes realizan un análisis atendiendo a las interpretaciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento; a jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por los más altos tribunales de México, las cuales proporcionan criterios de cómo se debe determinar la distintividad de las marcas, así como de otros signos distintivos como avisos y nombres comerciales.

## **1.10 Conclusiones**

En este capítulo, la regulación nacional así como los diversos tratados internacionales del que nuestro país es parte, permite a cualquier persona física o moral solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de diferentes tipos de marcas.

Gracias a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, es posible obtener la protección de las marcas no tradicionales en nuestro país; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede estimar la notoriedad o fama que tenga una marca independientemente de que se encuentren registradas o no en México.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece al día de hoy de directrices para los funcionarios que realizan el examen de fondo de solicitudes de signos distintivos; en dicho examen es donde se determina si se actualizan o no los impedimentos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial para la obtención de un registro de marca. El contar con unas directrices sería importante a fin de que los examinadores que realicen este examen lo lleven a cabo bajo criterios claros y uniformes.



## Capítulo 2

# Sistema de oposición de marcas en México

## Capítulo 2. Sistema de oposición de marcas en México

En este capítulo se analizan los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial donde, derivado a las reformas del 1 de junio de 2016, se establece por primera vez en México un procedimiento de oposición para el registro de marcas. Así como documentos emitidos por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en relación a Procedimientos de Oposición en materia de marcas con la finalidad de determinar si el sistema implementado en nuestro país reúne las características de un procedimiento de oposición en materia de marcas bajo las recomendaciones establecidas por la OMPI; los cuales venían utilizándose en otros países.

La Real Academia de la Lengua española define oposición como “acción y efecto de oponer u oponerse”. Y oponerse se define como “poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su efecto”.<sup>42</sup>

En prácticamente todos los países se sigue un procedimiento para el registro de marcas; que consiste en que, antes de proceder a su concesión, el registro es publicado y si cualquier tercero considera que el registro puede afectarle, presenta su oposición con el objeto de impedir la concesión.<sup>43</sup>

Una vez presentada la oposición, se sigue el incidente en el que se exponen los argumentos de las partes, hasta que la autoridad determine si procede la concesión. El contar con un sistema de oposición evita que posteriormente el titular de una marca tenga como única opción nulificar el registro que ha sido otorgado en detrimento de sus derechos.<sup>44</sup>

En el caso de la oposición de marcas, precisamente, lo que se pretende es que no se conceda un registro de marca, al considerar que se afecta un derecho, como puede ser una marca que el oponente considere que sea igual o semejante en grado de confusión a una preexistente (marca anterior o anterioridad), o bien,

---

<sup>42</sup>Sitio de Internet de la Real Academia de la Lengua Española, <http://dle.rae.es/?id=R6zXXwD>, última vez consultado: 10/12/2018.

<sup>43</sup>JalideDaher Mauricio, *op. cit.* 422

<sup>44</sup>JalifeDaher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la propiedad industrial*, México, Porrúa, 2009, p. 422.

que a juicio de esa persona (física o moral) considere que no tiene un interés legítimo en solicitar el signo distintivo. En este caso, puede ser el nombre artístico de una agrupación musical o el nombre de una persona física que no ha otorgado consentimiento por parte de este o de sus causahabientes.

## **2.1 Necesidad de un sistema de oposición de marcas en México**

La Ley de la Propiedad Industrial contempla una serie de prohibiciones de lo que no puede ser registrable como marca. Estas prohibiciones se presentan a manera de catálogo en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial con distintos supuestos.

En otras legislaciones, como la española, dividen dichas prohibiciones en dos: las prohibiciones absolutas, contempladas en el artículo 5º y las prohibiciones relativas, artículo 6º de la Ley de Marcas (Ley 17/2001) que regula el registro en el Reino de España.<sup>45</sup>

En nuestro país, antes de la implementación de un sistema de oposición, una persona que tuviera una afectación a su esfera de derechos no podía intervenir durante el trámite de registro de marcas presentadas por un tercero; aunque en la práctica muchos despachos especializados tenían la costumbre de presentar escritos denominados *Observaciones de Terceros*, mediante los cuales ingresaban escritos a los expedientes de marcas de terceros para manifestar que la marca solicitada no debía de registrarse por diversos motivos, manifestando normalmente tener derechos previos o un interés legítimo. Esta práctica, si bien no está regulada en la Ley de la Propiedad Industrial, se llegó a reconocer “de hecho” al clasificar las promociones y glosarlas al expediente correspondiente.

Las promociones que se presentan ante el IMPI se identifican mediante un catálogo de claves de las promociones (tipo) y la descripción que se utiliza para

---

<sup>45</sup> Agencia Estatal, *Boletín Oficial del Estado (España)*, Ley de Marcas 17/2001, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>, última vez consultado: 06/05/2020.

identificarlas en el Sistema de Marcas es mediante un catálogo. La clave 300 corresponde a Observaciones de un Tercero.<sup>46</sup>

Sin embargo, dichos documentos al no estar contemplados en ningún documento formal podían o no ser considerados (por lo menos oficialmente), pues la ley al no contemplarlos no generaba ninguna obligación hacia la autoridad; por lo mismo la presentación de observaciones de un tercero se realizaba sin la necesidad de cumplir con formalidades, plazos, pago de tarifas y presentación de pruebas.

Mediante el comunicado de prensa IMPI-018/2016 el IMPI publicó:

*“El Instituto estará en posibilidad de inhibir prácticas desleales, por medio de las cuales una persona pretende apropiarse de un signo distintivo, afectando los derechos del legítimo titular, para obtener un beneficio.”<sup>47</sup>*

Por lo que de acuerdo a dicho texto, la finalidad de implementar un sistema de oposición de marcas obedeció a inhibir prácticas desleales consistentes en la apropiación de signos distintivos por parte de personas que afectan los derechos; que pueden ser legales (cuando se cuenta con algún derecho constituido) o legítimo (cuando se pretende registrar por ejemplo el nombre de una persona sin su consentimiento).

## **2.2 Implementación del sistema de oposición en la Ley de la Propiedad Industrial**

---

<sup>46</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Servicios que ofrece el IMPI | Marcas | Claves de Promociones, Ciudad de México, 2016, <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-imp-marcas-clave-s-de-promociones?state=published>, última vez consultado: 06/10/2019.

<sup>47</sup>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Entra en vigor Sistema de Oposición de marcas en México, Ciudad de México, 2016, <https://www.gob.mx/imp/prensa/entra-en-vigor-sistema-de-oposicion-de-marcas-en-mexico>, última vez consultado: 31/07/2018.

En virtud de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 1 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación<sup>48</sup>, la cual entró en vigor el 1 de septiembre de 2016, se establece por primera vez en nuestro país un Sistema de Oposición de Marcas

El 21 de agosto de 2018 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizó una publicación en su sitio de internet (<https://www.gob.mx>) donde señala que las modificaciones en materia de signos distintivos obedece a la creación de un marco jurídico moderno y dinámico para la homogeneización de figuras de protección y trámites con el ámbito internacional. Esto puede generar mayor confianza para la inversión nacional y extranjera.

El sistema de oposición permite a cualquier persona oponerse a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial, por considerar que incurre en alguno de los impedimentos que señala la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, brinda mayor seguridad jurídica en el otorgamiento y protección de los derechos de Propiedad Industrial.<sup>49</sup>

### **2.3 Definición de sistema de oposicion para el registro de marcas**

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la sesión celebrada entre el 13 y 17 de septiembre de 2006, preparó un documento denominado “Procedimientos de Oposición en materia de marcas” (identificado como SCT/16/4). Dicho documento define a la oposición como:

*“Los procedimientos de oposición ofrecen a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable. En un procedimiento de oposición debe alegarse al menos uno de los motivos de oposición —*

---

<sup>48</sup>Ley de la Propiedad Industrial, México, 2016, [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI\\_ref15\\_01jun16.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref15_01jun16.pdf), última vez consultado: 31/07/2018.

<sup>49</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Conoces el Sistema de Oposición*, Ciudad de México, 2018, <https://www.gob.mx/imp/ articulos/conoces-el-sistema-de-oposicion>, última vez consultado: 28/09/2018.

*absoluto o relativo— reconocido por la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de registro. Pueden formar parte del proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después de la finalización del proceso de registro (oposición después del registro)”.*<sup>50</sup>

## **2.4 Definición en la Ley de la Propiedad Industrial**

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla como tal una definición sobre oposición. Sin embargo, en el artículo 120 establece lo siguiente:

*“El Instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley.*

*La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.”*<sup>51</sup>.

De la lectura del artículo anterior se concluye que, si bien no es una definición de la figura jurídica como tal, comprende varios elementos de la definición de oposición prevista en el documento “Procedimientos de Oposición en materia de marcas” (SCT/16/4), los cuales son los siguientes:

1.- Oportunidad a terceras partes de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable. En nuestro país se concede un plazo improrrogable de un mes contado a partir de que surta efectos la

---

<sup>50</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Procedimientos de Oposición en Materia de Marcas*, Ginebra, 2006 ,[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_4.pdf), última vez consultado: 04/05/2020.

<sup>51</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 120.

publicación de la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Conforme al artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI procederá a la publicación de la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.

2.- Alegar motivos de la oposición; al menos uno de los motivos de oposición —absoluto o relativo— reconocido por la legislación aplicable. El oponente debe de alegar y motivar que la marca propuesta a registro incurre en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no se concederá registro cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Como ejemplos de marcas que pudieran incurrir en las limitaciones impuestas por este artículo, se pueden citar, por ejemplo, el caso de símbolos o siglas de una organización terrorista —inclusive podría tratarse del caso de la suástica nazi— así como símbolos gráficos o denominaciones que pudieran ser denigrantes de ciertas personas, símbolos racistas, expresiones xenofóbicas, antidemocráticas y, desde luego, cualquier palabra que se considere como impropia dentro del lenguaje castellano, por ser atentatorio del respeto entre los individuos.<sup>52</sup>

Por lo que respecta al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece causales por lo cual los signos distintivos no pueden constituir una marca. Aunque este artículo no hace una separación de las prohibiciones absolutas y relativas; dependiendo de la fracción del artículo podría ser una u otra.

#### **2.4.1 Prohibiciones absolutas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial**

La Ley de la Propiedad Industrial establece las causales por las que una marca no se puede registrar. Si bien, a diferencia de otras legislaciones como la española, no hay una distinción expresa en la Ley, los impedimentos absolutos se actualizan cuando el signo propuesto a registro atenta contra intereses públicos o generales. Dentro de estos supuestos se establecen los siguientes:

---

<sup>52</sup>JalifeDaher, Mauricio, Op. Cit. 26.



- a) Conformidad con la definición de marca. Cuando no se cumple con lo establecido por los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, que definen a la marca y señalan lo que puede constituir una marca respectivamente.
- b) Carácter distintivo. Formas tridimensionales que sean de dominio público (fracción II del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial); las letras, los dígitos aislados (fracción V del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial).
- c) Descriptivo y genérico. Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Lo anterior se encuentra previsto por la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- d) Funcionalidad. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, conforme a la fracción I del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- e) Orden Público y Moralidad. Cuando el signo distintivo es contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres; lo anterior se encuentra previsto en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial.
- f) Signos y emblemas oficiales. Escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales (fracción VII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial).

#### **2.4.2 Prohibiciones relativas**

Una prohibición relativa implica que el signo no está disponible ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Por lo tanto, la marca no es registrable hasta en tanto se obtenga la autorización correspondiente se exhiba algún documento que acredite ser titular de un derecho distinto a la marca. Dentro de estas prohibiciones relativas se encuentran contempladas las siguientes:

- a) Marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos. Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca registrada o en trámite presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (fracción XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial).
- b) Derechos de la personalidad. Nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor; así como la imagen, la voz identificable, el retrato y firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente (fracción XIII de la Ley de la Propiedad Industrial).
- c) Derechos de Autor. Nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas; la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras (fracción XIV).
- d) Marca notoria o famosa. Las marcas que sean iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que se haya estimado o declarado notoriamente conocida o famosa (fracciones XVI y XVII respectivamente del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial).

## **2.5 Nulidad de registros marcarios**

Hasta antes de la implementación del Sistema de Oposición de Marcas, si el IMPI concedía un registro de marca por inadvertencia o error, la persona afectada sólo podía acudir a solicitar la Declaración Administrativa de Nulidad del Registro, que es un procedimiento administrativo que se sustancia ante el propio Instituto.

El contar con un procedimiento de Oposición de Marcas permite al titular de una marca o bien, a quien cuente con un interés legítimo del cual considere se vulneran sus derechos mediante la concesión del registro, a solicitar de manera formal que sea negado dicho registro por afectar sus intereses, para lo cual la autoridad debe de valorar las pruebas ofrecidas y otorgar la posibilidad al titular de la marca solicitada para que realice manifestaciones en contra de la oposición.

La Ley de la Propiedad Industrial contempla supuestos en que se puede anular, caducar o cancelar un registro marcario (artículos 151–155); así como la regulación de los “Procedimientos de Declaración Administrativa” (artículos 187–199 BIS-8). Estos procedimientos son sustanciados ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en virtud de las facultades conferidas por la fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>53</sup>

Anterior a la implementación del Sistema de Oposición de Marcas si una persona registraba una marca que vulneraba la esfera jurídica de un tercero, este podía solicitar la anulación de dicho registro marcario al obtener una resolución favorable dentro de un Procedimiento Administrativo de Declaración Administrativa de Nulidad.

Por lo anterior, no se contaba con una posibilidad legal y formal de intervenir antes de la concesión de un registro de marca, ya que las acciones de nulidad únicamente pueden ser seguidas en contra de registros de marca concedidos y ocasionaba que el interesado tuviera que agotar este procedimiento administrativo ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo cual conllevaba un procedimiento contencioso que implica mucho tiempo en resolverse y también gastos, al tener que pagar las tarifas correspondientes, requerir los servicios de un abogado especializado en propiedad industrial y aportar pruebas.

Al otorgarse una marca que se considera que invade derechos de otra se tiene el derecho de solicitar la Declaración Administrativa de Nulidad cuando se ubique en alguno de los supuestos (o causales de nulidad) que la Ley de la Propiedad Industrial prevé en su artículo 151, los cuales son:

*Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:*

---

<sup>53</sup>Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: ... IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma..”

*I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.*

*No obstante, lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;*

1.- Por contravención a la Ley. Para la actualización de este precepto, resulta fundamental que este sea vinculado, para su actualización, a otras disposiciones legales que el promovente estima han sido violadas en la concesión del registro.<sup>54</sup>

Bajo esta causal, por ejemplo, una persona detecta que ha sido registrada una marca igual o similar en grado de confusión a su nombre, sin su autorización, puede solicitar la nulidad de la marca de conformidad con esta causal de nulidad vinculándola con la prohibición prevista por la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que prohíbe el registro de una marca que reproduzca el nombre de una persona sin su autorización<sup>55</sup>

*II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;*

---

<sup>54</sup>JalifeDaher, Maurucio, op. Cit.

<sup>55</sup> Artículo 90 No serán registrables como marca ... XIII Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

2.-Uso previo. El uso de una marca en México o en el extranjero permite anular una marca que se haya registrado posteriormente, siempre y cuando su titular demuestre el uso anterior e ininterrumpido. Es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia, ya que constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.<sup>56</sup>

*III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;*

3.-Datos falsos en la solicitud. El asentar datos falsos en la solicitud de registro de marca es también una causal de nulidad, por ejemplo, el caso de la fecha de primer uso, dicha información es esencial y cualquier imprecisión sobre la misma puede generar la nulidad del registro por lo que sólo se deberá asentar este dato si se cuenta con información comprobable.

*IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;*

4.- Por error, inadvertencia o diferencia de apreciación. Se invoca cuando el titular de un registro de marca considera que los derechos exclusivos que este le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares.<sup>57</sup>

*V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y*

---

<sup>56</sup>JalifeDaher, Mauricio, *op. Cit.* P. 414

<sup>57</sup>Idem, p.422

*obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y obtenida por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular;*

5.- Marca registrada por el representante, usuario o distribuidor. En la práctica, en muchas ocasiones, los representantes, agentes distribuidores de las marcas extranjeras registraban las marcas a nombre propio, sin consentimiento del titular. El propósito del legislador al incluir esta hipótesis, consiste en sancionar el registro obtenido con base en una posición privilegiada derivada de una relación de negocios.<sup>58</sup>

*VI.- Se haya obtenido de mala fe;*

6.- Mala fe. La fracción XXII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la mala fe en cuanto 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 que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Sin embargo, aun y cuando ya la Ley de la Propiedad Industrial contemplaba estos supuestos, en la práctica resulta muy complejo y tardado obtener una resolución que anule una marca; por lo que el Sistema de Oposición de Marcas es una medida para poder manifestarse antes de la concesión de una marca, aportando manifestaciones y pudiendo ofrecer pruebas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que este las tome en consideración durante el examen de fondo y, en caso de ser procedentes, emitir oficios de anterioridades o impedimentos legales.

## **2.6 Procedimiento de oposición en materia de marcas**

---

<sup>58</sup>Ibidem. 427.

El sistema consiste básicamente en que cualquier persona que considere que una solicitud de marca se ubica dentro de alguno de los supuestos del artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial, pueda manifestarse antes de la concesión<sup>59</sup> de la marca para manifestar lo que a su derecho convenga a efecto de que no se conceda la marca solicitada.

Este sistema busca ser una herramienta a utilizarse durante la tramitación del registro de una nueva marca para toda aquella persona que considere que la marca solicitada es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposición de orden legal (artículo 4° Ley de la Propiedad Industrial) o bien, que incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que exponga sus motivos, acompañado de las pruebas respectivas, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial también las tome en consideración al momento de realizar el examen de fondo.

Si bien el sistema marcario administrado por el IMPI cuenta con procedimientos para declarar la caducidad, nulidad o cancelación de una marca, todos estos se tramitan de manera posterior a la concesión del registro, ante la misma autoridad administrativa, los cuales se encuentran previstos en el Capítulo VII de la Ley de la Propiedad Industrial (artículos 151–155 Ley de la Propiedad Industrial).

Lo anterior puede generar altos costos al requerir contratar los servicios de un abogado especializado y también puede implicar mucho tiempo el obtener una resolución favorable; al ser procedimientos cuya tramitación normalmente puede durar varios años hasta la emisión de la resolución definitiva. Con la posibilidad de ser impugnadas ante diversas instancias.

---

<sup>59</sup> Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 120.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley. La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Es por ello que contar con un Sistema de Oposición en Materia de Marcas se establece como la fórmula más eficiente para incrementar la seguridad jurídica en la apropiación de marcas.<sup>60</sup>

### **2.6.1 Publicación de una solicitud de registro de marca**

La publicación de la solicitud o el registro de una marca en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* constituye el punto de partida del procedimiento de oposición.

El procedimiento de oposición es paralelo a los exámenes de forma y fondo que se realizan durante el trámite de registro de marca, los cuales son los exámenes de forma y fondo. Por lo anterior, una vez que se ingresa una solicitud de marca esta debe de publicarse máximo dentro de los diez días hábiles conforme a lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>61</sup>

A diferencia de lo que ocurre en otros países donde la oposición se presenta en contra de solicitudes de marca a las que están a punto de concederles el registro correspondiente, en el caso del Sistema de Oposición en México, la solicitud de registro de marca a la que se le inicia un procedimiento de oposición ni siquiera ha superado el examen de forma.

En dicho examen se analizan los aspectos formales de la solicitud (llenado de la solicitud y clasificación de productos o servicios). Asimismo, la publicación debe realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles, pero conforme a las reformas que dieron origen a este sistema, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede realizar publicaciones diarias, en días hábiles, por lo que las personas interesadas en revisar la gaceta deberán de estar revisando, en dichos días hábiles, si se publicó una nueva gaceta referente a signos distintivos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dejó de realizar las publicaciones físicas o en papel por lo que estas se realizan mediante el sitio de internet: Sistema de la Gaceta de la Propiedad Industrial —conocido como SIGA—

---

<sup>60</sup>JalifeDaher Mauricio, *op. cit.* 423

<sup>61</sup> Ley de la Propiedad Industrial Artículo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.



(disponible en la dirección electrónica: <https://siga.impi.gob.mx>), dentro del cual se debe desplegar la opción “búsqueda de ejemplares”, dentro de la opción “marcas”, la cual tiene una opción específica denominada “Solicitudes de Marcas, N.C. y A.C. Presentadas”.

La publicación debe contener de conformidad con el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial:

- a) Número de expediente que se le haya asignado a dicha solicitud.
- b) Fecha de presentación.
- c) El signo distintivo
- d) La clase.

Otra información que está siendo publicada, aun cuando no exista obligación por parte de la Ley o del Reglamento de la Propiedad Industrial, es una dirección electrónica que da acceso a una herramienta electrónica del IMPI denominada *ViDoc*, la cual permite efectuar la consulta y descarga electrónica de los expedientes y con dicho enlace se tiene acceso directo al archivo electrónico completo de la solicitud de marca.

Por lo anterior, un solicitante de una marca en trámite o registrada deberá de ingresar periódicamente al sistema de consulta de la Gaceta de la Propiedad Industrial, con la finalidad de detectar alguna marca igual o similar en grado de confusión que pudiera invadirle; o bien, realizar periódicamente búsquedas de anterioridades en la clase específica de productos o servicios, ya sean fonéticas o de elementos gráficos.

Lo cual no resulta práctico ni útil para un usuario que no realice trámites de una manera recurrente, ya que, si dicha persona no advierte una interposición de un escrito de oposición, los plazos comenzarán a correr desde la publicación del escrito en la Gaceta de la Propiedad Industrial, por lo que es muy probable que no se entere de la presentación de la oposición.

### **2.6.2 Ámbito para presentar una oposición**

Una oposición en contra del registro de una marca únicamente puede presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El derecho a oponerse se

concede a toda persona que se considere invadida en un derecho previo, como lo es contar con una marca registrada o que considere que la marca solicitada incurre en alguna prohibición de los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para oponerse debe de cumplir con los requisitos de formalidad de todo documento que se presenta ante el IMPI. Cubrir con las tarifas vigentes, acompañarse de documentos que acrediten la personalidad de quien comparece y presentarlo dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación en la gaceta de la propiedad industrial.

### **2.6.3 Derecho a presentar una oposición**

De conformidad con el primer párrafo del artículo 120 de la Ley de Propiedad Industrial, cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4° y 90 de la Ley de Propiedad Industrial, podrá oponerse a su registro. El mismo artículo concede un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza una publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro de la sección de “solicitudes de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales”, donde se indica si se presentó un escrito de oposición; al día siguiente de la publicación antes descrita es que comienza a transcurrir el plazo de un mes para que cualquier persona, ya sea física o moral, que se sienta afectada, presente un escrito de oposición.

De lo anterior, se puede concluir que no existe mayor requisito o formalidad para presentar una oposición a una solicitud de marca. Sino que únicamente se debe presentar un escrito, acompañado de las pruebas respectivas y pagar las tarifas vigentes donde funde y motive el oponente que se actualiza una causal que impida conceder el registro de la marca solicitada.

El artículo 120 de la Ley de Propiedad Industrial al remitir a supuestos previstos en el artículo 4° ó 90 de la Ley de Propiedad Industrial condiciona al oponente a demostrar que cuenta con un interés como lo puede ser un registro de marca

anterior o contar con un derecho de autor igual o similar a la marca que se pretende registrar.

#### **2.6.4 Periodo para oponerse**

El periodo para presentar una oposición es de un mes, improrrogable contado a partir del día siguiente de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Propiedad Industrial. Por lo anterior, no existe posibilidad de ampliar lo manifestado o de solicitar algún tipo de prórroga con la finalidad de reunir pruebas o evidencias.

Conforme al artículo 184 de la Ley de Propiedad Industrial, para el cómputo de los plazos únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles; los plazos comenzarán a surtir al día siguiente de la notificación respectiva.

Este mismo precepto establece que las publicaciones en la Gaceta de la Propiedad Industrial surtirán efectos de notificación en la fecha que la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día hábil siguiente de aquel en que se ponga en circulación.<sup>62</sup>

Una vez que una oposición ha sido presentada, y la cual cumple con las formalidades de la Ley y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 120 BIS de la Ley de Propiedad Industrial, esta se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para efectos de notificación al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de un mes, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición y, en su caso, presente pruebas.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ley de la Propiedad Industrial Artículo 184.- En los plazos fijados por esta Ley en días, se computarán únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Los plazos empezarán a correr al día hábil siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día hábil siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

<sup>63</sup> Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 120 BIS.- Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 120, el Instituto notificará al solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición y, en su caso, presente pruebas.

En caso de que la oposición o promociones derivadas de ésta no cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial o su reglamento, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente, otorgándole un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, esto de conformidad con el artículo 59 Ter del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>64</sup>

Si dentro del plazo concedido de cinco días hábiles, el oponente no cumple con lo requerido, el escrito de oposición es desechado de plano. Es importante señalar que la oposición se publica hasta en tanto cumpla con los requisitos de Ley, o bien, que se haya dado cumplimiento a un oficio de requisitos, esto de conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 59 QUÁTER de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece: *la publicación del listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición, previsto en el cuarto párrafo del artículo 120 de la Ley, contendrá el número de expediente asignado a la solicitud de registro a la que se opone, número de folio del escrito de oposición, su fecha de presentación y el nombre del oponente.*

De la misma manera que con la publicación de la solicitud de marca para el caso de los escritos de oposición no existe obligación establecida en la Ley o del Reglamento de la Propiedad Industrial de publicar algún otro dato. En la práctica, se está publicando en el expediente de marca correspondiente en el sistema *Marcanet* como un trámite independiente e identificado como “oposición”, el cual permite consultar y descargar el archivo digital completo del escrito de oposición.

### **2.6.5 Manifestaciones del solicitante**

---

<sup>64</sup> ARTICULO 59 TER.- Los escritos de oposición presentados fuera del plazo previsto en el artículo 120 de la Ley serán desechados de plano. Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con los requisitos previstos en la Ley y este Reglamento, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente, para que, dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan.

En caso de que el oponente no cumpla con el requerimiento dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la oposición será desechada de plano.

El sistema de oposición otorga la oportunidad al solicitante de la marca a la cual se presentó una oposición para que, por única ocasión, manifieste lo que a su derecho convenga, a fin de desestimar lo manifestado por el oponente (artículo 120 BIS Ley de la Propiedad Industrial).

El plazo para realizar las manifestaciones al escrito de oposición es improrrogable, por lo que el solicitante deberá de estar pendiente de ingresar su escrito dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación del escrito de oposición en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Dependiendo de lo argumentado en el escrito de oposición es que tendrá que desvirtuar lo manifestado por el oponente; tratándose de supuestas anterioridades, el solicitante deberá argumentar y demostrar que la marca propuesta a registrar es completamente distintiva y que no es similar o semejante en grado de confusión a las anterioridades que supuestamente invade, o que no incurre en ninguna otra prohibición prevista por la Ley de la Propiedad Industrial.

Tratándose de algún impedimento, dependiendo si se trata de alguno relativo como lo puede ser el obtener el consentimiento de una persona para utilizar su nombre, bien podría obtener la autorización por escrito y de esta manera superar el impedimento.

En el caso de que la oposición verse por aspectos absolutos, como lo es que esta sea descriptiva, el solicitante deberá de argumentar por qué considera que la solicitud de marca no incurre en la prohibición prevista en la que se basó la oposición.

### **2.6.6 Periodo de alegatos**

Transcurrido el plazo para presentar las manifestaciones a la oposición y desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieran presentado oposiciones para que, en su caso, formulen escrito de alegatos en un plazo de dos días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 120 BIS-2.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 120 BIS de esta Ley, y desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen

Mediante estos escritos se les permite a las partes presentar manifestaciones razonadas sobre lo manifestado por la contraparte. En su caso, el oponente podría desvirtuar lo manifestado por el solicitante en el escrito de manifestaciones a la oposición con la finalidad de convencer a la autoridad sobre la procedencia de la oposición, por su lado, el solicitante debe de soportar la distintividad de la marca propuesta a registro y la improcedencia de las causales invocadas por el oponente.

Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, esto de conformidad con lo previsto por el artículo 120 BIS-1.

### **2.6.7 Consideración de la oposición**

Una vez transcurrido el plazo otorgado al solicitante de la marca para presentar manifestaciones, así como los alegatos que pueden presentar las partes, el IMPI procederá a realizar el examen de fondo, en el cual deberá analizar lo manifestado y probado por el oponente. En su caso, las manifestaciones a la oposición y los alegatos, así como estudiar de oficio si la marca propuesta a registro incurre en alguna prohibición o si existen otras marcas que sean iguales o similares en grado de confusión de conformidad con lo establecido por el artículo 120 BIS-2.

De manera expresa el artículo 120 BIS-3 establece que la presentación de una oposición al registro de una marca no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.<sup>66</sup>

Ya sea que se presente oposición en un trámite de marca o no, los exámenes que se le realizarán son exactamente los mismos. Siendo el examen de fondo un examen de oficio en el que, como ya se ha explicado, se analiza la viabilidad del registro del signo distintivo.

---

por escrito alegatos en un plazo de dos días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Una vez transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite al examen de fondo.

<sup>66</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 120 BIS-3.- La oposición al registro o publicación de una solicitud no suspenderá el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Por lo que, en el examen de fondo, si bien se estudiará lo manifestado por el oponente y posiblemente, en caso de tener la razón, se emite un oficio de anterioridad o de impedimento el examen de fondo, se realiza a toda solicitud de registro y se analizará si el signo propuesto reviste la distintividad necesaria para conceder el registro.

Sin embargo, el IMPI tiene la obligación de realizar el examen de fondo en términos del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial para verificar que la marca sea registrable en términos de esta ley.

Por lo que en dicho examen debe determinar si existe alguna marca registrada o en trámite de registro igual o similar en grado de confusión a las marcas incluyendo las manifestadas por el oponente. Pero también tiene la obligación de ser buscada en la base de datos del Instituto si la marca propuesta se confunde con la marca registrada o en trámite de cualquier otro titular, haya o no presentado una oposición al registro de la marca.

Del mismo modo, si el signo propuesto incurre, en alguna prohibición por lo dispuesto por los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se mandará un oficio de impedimento, aun cuando en el escrito de la oposición presentada no se haya realizado manifestación alguna sobre dicha prohibición.

El caso más común para la oposición de registro de marcas es por una solicitud o registro de marca anterior que se sienta invadida en sus derechos de exclusividad. El Dr. Mauricio Jalife Daher, en su obra Aspectos legales de las Marcas, considera que “ni la Ley de la Propiedad Industrial ni el Reglamento contienen regla alguna que permita determinar los casos en que existe *similitud en grado de confusión* entre marcas”.

Por su parte, el autor Jorge Otamendi sostiene que: “Determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea fácil. No existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad que es la posibilidad de confusión. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros

no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en cierto contexto y de otro no”.<sup>67</sup>

El Dr. Justo Nava Negrete opina que nuestros Tribunales, haciendo acopio de la doctrina y fallos en materia de riesgo de confusión, han elaborado tesis que, de manera precisa y clara, aglutinan una auténtica teoría en esta materia, reafirmando de manera reiterada las reglas, lineamientos y criterios que determinan y evalúan la semejanza en grado de confusión de las marcas.<sup>68</sup>

En ese sentido, sólo las tesis de jurisprudencia establecen algunos criterios, así como los que la propia práctica cotidiana ha permitido desarrollar.<sup>69</sup>

### **2.6.8 Plazos y prórroga**

Los plazos con que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se encuentran establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial o su reglamento. Sin embargo, existe un documento de carácter interno emitido por el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial denominado *Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, dicho acuerdo establece en un solo instrumento, los plazos máximos de respuesta para trámites presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.<sup>70</sup>

Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, reformado el 12 de febrero de 2018 y sustituyó, en un solo documento, lo que contemplaban los siguientes acuerdos:

- a) Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- b) Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

---

<sup>67</sup> Otamendi, Jorge, op. cit., pp. 157-158.

<sup>68</sup> Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2a. Ed, México, Porrúa, 2012, p. 289.

<sup>69</sup> JalifeDaher, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas*, México, Sista, 2009 pp 80-81.

<sup>70</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, México, 2018, <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/acuerdo-por-el-que-se-establecen-los-plazos-maximos-de-respuesta-a-los-tramites-ante-el-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial>, última vez consultado: 28/09/2018.



c) Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para el caso específico de signos distintivos, el acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establece los siguientes plazos: examen de forma 4 meses y para examen de fondo 3 meses.

El artículo 5° de dicho acuerdo establece que los plazos previstos en éste comienzan a correr al día hábil siguiente a aquél en que el Instituto efectivamente reciba las solicitudes o promociones, independientemente de su medio de presentación.

Para el caso del examen de forma el Instituto cuenta con cuatro meses para emitir un oficio de requisitos y una vez contestado dicho oficio cuenta con otros tres meses, contados a partir de la contestación del requerimiento, para resolver sobre el examen de forma de la solicitud (artículos 17 y 18 del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Para el examen de fondo el IMPI cuenta de un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la aprobación del examen de forma para emitir un oficio en el que comunique al solicitante los impedimentos para el registro o publicación, la existencia de anterioridades, o bien, que la documentación exhibida no cumpla con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo (este plazo se entiende únicamente para expedientes que tuvieron un requerimiento de forma).

En el caso de que se presente una oposición el plazo antes referido se puede ampliar hasta por dos meses más, de conformidad a lo establecido por el artículo 19 del Acuerdo en comento que establece:

*Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*

*Artículo 19.- El Instituto tendrá un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para emitir un oficio en el que comunique al solicitante los impedimentos para el registro o publicación, la existencia de anterioridades, o bien, que la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo.*

*Si la solicitud es objeto de oposición el plazo establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 2 meses más.*

De lo anterior se hace notar que, de acuerdo a como se encuentra redactado este último párrafo, el plazo se puede ampliar de manera discrecional, al no requerir ninguna causa específica para dicha ampliación; tampoco obliga al IMPI a comunicarle al solicitante del signo distintivo que el plazo se amplió ni la razón en caso de haberlo hecho.

Durante el examen de fondo, exista o no oposición, al ser contestado un oficio de anterioridades o impedimentos, el Instituto tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la contestación del oficio correspondiente, para responder al solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del registro (artículo 20 Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

En caso de que el Instituto no emita oficio alguno de forma y fondo sobre la solicitud o no se presente oposición sobre la misma, el plazo máximo de conclusión del trámite será de seis meses, contado a partir de la fecha de su presentación (artículo 22 Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

### **2.6.9 Decisión sobre la oposición**

Como se habrá advertido en otros puntos de este trabajo, los exámenes que se realizan durante el trámite de un registro de marca sobre el que recayó una

oposición, siguen siendo los mismos que se efectúan a las solicitudes de marcas normales, es decir, se continúa haciendo un examen de forma y de fondo de oficio.

De la lectura al último párrafo del artículo 120 BIS-3 que menciona que la oposición no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud; por lo que después de revisar que tanto la oposición, como en su caso las manifestaciones del solicitante, en su caso los alegatos, cumplieran las formalidades de Ley, el Instituto realizará un examen de fondo como lo hace en todo trámite.

Esto significa que se continuará realizando un examen de fondo, el cual de oficio analiza si la marca propuesta no incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 4° y 16, por lo que, si bien una oposición no fuera procedente por la marca supuestamente invadida, al momento de realizar el examen de fondo se puede advertir sobre algún impedimento o la existencia de un signo distintivo igual o similar en grado de confusión.

En este caso se emitiría un oficio de impedimentos o anterioridades en el cual se comunica al solicitante sobre los impedimentos en que incurre la marca propuesta a registro y se le concede un plazo para que conteste.

El examen de fondo es uno solo y tiene varias formas de terminar, pudiendo abandonar el trámite por falta de contestación a un oficio, la concesión del registro solicitado, la emisión de una resolución de una negativa de registro o un desistimiento del solicitante del trámite.

#### **2.6.10 En caso de que la oposición proceda**

Por lo que en caso de que la oposición sea procedente, enviará al solicitante de la marca un oficio de anterioridades o de impedimento, según sea el caso, pero además analizará de oficio la existencia de otras anterioridades, de algún impedimento de los contemplados por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, o bien, que la marca no contravenga ninguna disposición legal conforme al artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez que se emite el oficio correspondiente, el trámite continuará como el de una marca normal a la que no se le haya presentado oposición, es decir,

estará sujeto el trámite a que se dé contestación en tiempo y forma al oficio y, dependiendo de lo argumentado, el trámite podría finalizar con la concesión del registro de marca o con una resolución de negativa de registro.

En ambos casos, el Instituto comunicará al oponente mediante un oficio que contendrá los datos del registro o de la resolución que negó el registro, esto de conformidad al artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece:

*Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.*

*En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.*

*En su caso el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.*

De lo anterior podemos observar que la obligación de comunicar al oponente se realiza una vez que se emite un acto que pone fin al trámite, es decir, la concesión de la marca o la resolución de negativa de registro.

#### **2.6.11 En caso de que la oposición no proceda**

Una vez que se realiza el examen de fondo en el que se presentó y estudió una o varias oposiciones —así como las manifestaciones del solicitante—, si es que las hay, el Instituto puede determinar que la marca es registrable al no ser igual o semejante en grado de confusión con las marcas del oponente ni con las de ningún otro titular o que el signo propuesto a registro no incurra en algún impedimento o

que la marca no contravenga ninguna disposición legal, por lo que en este caso concederá el registro de marca sin mediar oficio de por medio al solicitante.

Por lo que respecta al oponente, el Instituto comunica al oponente por medio de un oficio los datos del título expedido conforme a lo previsto por el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial. El texto del oficio que se envía mediante un oficio denominado “Se comunica respuesta al oponente”, dice:

*En atención a la promoción de oposición presentada ante este Instituto de fecha \_\_\_\_\_; a la que correspondió número de folio \_\_\_\_\_<sup>i</sup>, con fundamento por el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, se le comunica que con esta misma fecha se expidió el título de registro (de marca) \_\_\_\_\_.*

De lo anterior podemos observar que cuando no procede una oposición y se concede un registro marcario sobre el que se presentó una oposición únicamente existe, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, la obligación de comunicar los datos del título expedido.

Por la reciente implementación del sistema es necesario que se presenten y resuelvan las impugnaciones, ya sean recursos de revisión o juicios de nulidad, para que los superiores jerárquicos de quienes emitieron los actos o bien la sala especializada al resolver juicios de nulidad, vayan dejando precedentes que entren al estudio de la figura de la oposición y en algunos años lleguen hasta las últimas instancias y se emitan tesis y jurisprudencias que se puedan aplicar a casos similares.

### **2.6.12 Tarifas**

Tal y como se ha visto a lo largo del presente trabajo, el presentar o no una oposición es derecho y opción de cualquier persona que se pueda considerar afectada con la concesión de un registro marcario.

Sin embargo, todo aquel que presente una oposición deberá de pagar la tarifa aplicable y las cuales se encuentran enumeradas por medio del *Acuerdo por*

*el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* publicado el 23 de agosto de 1995 y con la última reforma publicada el 20 de noviembre de 2018.<sup>71</sup>

Dentro de las diferentes tarifas existe un apartado específico denominado “Marcas, Avisos y Nombres Comerciales”, el cual se aplica a los trámites previstos conforme al Título Cuarto de la Ley. La última reforma incluyó el artículo 14 M por concepto del estudio de la oposición a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial, por cada uno.

La tarifa antes mencionada tiene un costo de \$3,704.09 MXN más IVA (\$4,296.74 MXN en total) la cual es mayor al costo por el estudio de una solicitud de marca conforme al artículo 14 A de dicha tarifa, la cual tiene un costo actual de \$2,695.17 MXN más IVA (\$3,126.40 MXN en total).<sup>72</sup>

Por lo que resulta considerablemente más caro que presentar una oposición para el registro de una marca, por lo que una de las críticas a este sistema es que resulta demasiado caro y que al final de cuentas la presentación de una oposición puede o no tomarse en consideración para resolver un expediente de marca.

Sin embargo, en la tarifa no existe una diferencia para cada tipo de signo distintivo (marca, aviso comercial o nombre comercial), sino que todos se encuentran contemplados dentro del mismo artículo.

Por otra parte, un procedimiento contencioso de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa tiene un costo conforme al artículo 16 de la tarifa en comento de \$1,348.51 MXN (\$1,564.27 MXN IVA incluido).

Las tarifas aplicables a marcas, avisos y nombres comerciales no contemplan ningún otro artículo en particular, por lo que en caso de que se envíe un requisito al interesado, al momento de contestar o bien de realizar alguna enmienda o aclaración voluntaria, debe de pagar la tarifa contemplada en el artículo 29. Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información

---

<sup>71</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los Servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, Ciudad de México, 2018, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414628/Tarifa\\_IMP120.11.2018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414628/Tarifa_IMP120.11.2018.pdf), última vez consultado: 23/09/2019.

<sup>72</sup> *ibídem*

faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el artículo 13 de esta tarifa) por cada uno de los actos mencionados.

### **2.6.13 Suspensión del procedimiento**

El único supuesto previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para suspender un examen de marca, se encuentra contemplado en el artículo 124 cuando en el trámite de registro de una marca existan registros, idénticos o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación.<sup>73</sup>

De la lectura del artículo antes transcrito podemos concluir que en el caso de una oposición de marcas no es posible solicitar la suspensión del trámite al no existir ninguna disposición que contemple dicha situación.

Por lo que en el caso de que sea procedente la oposición se continúa a emitir un oficio y —únicamente que el oponente se manifieste en contra de una marca registrada e inicie un Procedimiento Contencioso de nulidad, caducidad o cancelación en contra de la marca citada como anterioridad— se suspenderá el trámite.

Sin embargo, dicha suspensión se realizará en virtud del procedimiento contencioso y no por la oposición instaurada en contra de la solicitud de marca. Asimismo, es oportuno señalar que para poder demostrar un interés legal para iniciar un procedimiento de marca es necesario presentar un oficio con una cita de anterioridad ya que de lo contrario, el procedimiento contencioso podría ser desechado por falta de interés.

---

<sup>73</sup> Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 124.- El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de registro o publicación cuando la solicitud contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del o los registros o cesación de los efectos del nombre comercial. Este supuesto procederá de oficio o a petición de quien inicie o haya iniciado la solicitud de declaración administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere el artículo 178 de esta Ley

## 2.7 Conclusiones

Derivado de las reformas que dieron origen a la implementación del Sistema de Oposición de Marcas en México, actualmente en nuestro país es posible presentar ante el IMPI, de manera formal, un escrito de oposición en contra de una solicitud de marca que incurra, a juicio del oponente, en una causal para negar su registro.

El sistema de oposición al registro de marcas implementado en 2016 cumple con lo establecido por el documento “Procedimientos de Oposición en materia de marcas” e identificado como SCT/16/4 emitido por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la sesión celebrada entre el 13 y 17 de septiembre de 2006 ya que permite a un tercero oponerse al registro de una marca durante el proceso inicial del trámite de registro, para lo cual se debe alegar el motivo de la oposición (prohibiciones absolutas o relativas).

Al ser un procedimiento tan nuevo en México, una problemática detectada para la presente investigación fue la escasa bibliografía que aborde dicho tema en nuestro país; del mismo modo, tampoco se detectaron resoluciones judiciales que permitan establecer criterios para la interpretación de las disposiciones legales relativas al Sistema de Oposición al Registro Marcas.

Gracias a la implementación del procedimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —mediante procesos para la recepción de documentos, notificaciones a través del SIGA, tarifas, la emisión de oficios y resoluciones— podemos concluir que el sistema de oposición para el registro de marcas se encuentra en uso y disponible para ser utilizado por cualquier persona que se sienta invadida en su esfera jurídica, el Sistema de Oposición de Marcas es una herramienta que, debidamente utilizada, puede resultar muy útil para los usuarios del sistema marcario en México.





## Capítulo 3

# Herramientas electrónicas de consulta de información relativa a trámites de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

### Capítulo 3. Herramientas electrónicas de consulta de información relativa a trámites de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

En el presente capítulo se analizará la información referente a los expedientes de marca que los usuarios pueden consultar en el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas conocido como *Marcanet*. En especial lo referente a la información relativa al Sistema de Oposición.

También se analizan otras plataformas independientes a Marcanet con que cuenta el IMPI. Las cuales sirven para consultar información relativa a expedientes de marcas y otras para presentar trámites, así como pagos.

Como parte de la Administración Pública Federal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra obligado a cumplir con lo establecido por diversos programas, políticas y acciones establecidas en los Planes de Desarrollo de las Administraciones Federales encaminadas a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Así, como al establecimiento de mecanismos que mejoren la calidad de los servicios, simplifiquen los trámites gubernamentales y modernicen, formal e instrumentalmente, los esquemas de gestión de la propiedad industrial.<sup>74</sup>

En el sexenio 2012-2018, los sitios de internet de la Administración Pública Federal migraron al Portal Único de Gobierno (consultable en la dirección electrónica <https://www.gob.mx/>) el cual es la plataforma que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia y transforma los procesos para proveer de información, trámites y una plataforma de participación a la población. Es un replanteamiento de la relación ciudadano-gobierno.<sup>75</sup>

Por lo anterior, el sitio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pasó de la dirección electrónica [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx) a <https://www.gob.mx/impi/>. Esta

---

<sup>74</sup>Véase datos en el portal oficial del Diario Oficial de la Federación: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5430467&fecha=18/03/2016](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430467&fecha=18/03/2016), última vez consultado: 14/05/2019.

<sup>75</sup>Véase datos en el portal oficial del Gobierno de México: <https://www.gob.mx/que-es-gobmx>, última vez consultado: 14/05/2019.

última, como parte de una única página oficial del gobierno federal; lo cual permitió que la presentación de la información se hiciera de una manera uniforme a distintas dependencias del gobierno federal.

Sin embargo, actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con diversas plataformas con direcciones electrónicas diferentes; las cuales permiten consultar información relativa a los trámites de registros de marcas (Marcanet), consultar la información de la Gaceta de la propiedad (Siga), realizar pagos electrónicos por los servicios que se solicitan (Pase), consultar la Clasificación de Niza (ClasNiza) y realizar búsquedas figurativas en línea en las que se puede consultar información relativa al trámite de marcas y otros signos distintivos, estas son:

### 3.1 Marcanet

#### MARCANET

---

MARCANET es el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas, en el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial, una herramienta electrónica, para que de forma gratuita y en tiempo real, puedan consultar los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta la Dirección Divisinal de Marcas.

Los usuarios podrán revisar si una marca ya se encuentra registrada en la opción [CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE UNA MARCA](#), o bien, hacer una búsqueda por el número de [expediente](#), por número de [registro](#) cuando ya ha sido concedida la protección, o bien, por [número de registro internacional](#), en caso de que se busque la protección a través del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Para usuarios más avanzados, se ha diseñado además de la [búsqueda fonética y por titular](#), la búsqueda por [apoderado](#).

La herramienta [CLASIFICADOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS](#), ayudará a que los usuarios del Sistema de Propiedad industrial puedan proteger los productos o servicios que amparan sus marcas y avisos comerciales de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, Arreglo de [NIZA](#).

Para una mejor experiencia en Marcanet, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Navegador web recomendado [Firefox](#) o [Chrome](#), versión más actualizada.

#### **Figura 1. Página de Inicio de Marcanet.**

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

Es el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas. Un sistema que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial para que de forma gratuita y en tiempo real puedan

consultar los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta la Dirección Divisional de Marcas.<sup>76</sup>

Es importante mencionar que hace más de diez años la consulta a los expedientes de signos distintivos presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podía hacerse de forma remota. Sin embargo, era necesario realizar un pago de derechos por la consulta de cada expediente. Por lo tanto, la indagación de las bases de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenía una barrera económica para poder acceder. Razón por la cual sólo era utilizado por algunos usuarios especializados en la materia, tales como los despachos en propiedad intelectual, quienes efectúan una gran cantidad de trámites.

Actualmente, el Sistema de Consulta Externa sobre Información de Marcas (Marcanet), se puede acceder libremente desde la dirección electrónica: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/> en el cual se puede consultar toda la información relativa a los expedientes de marca, ya sea que se encuentren en trámite o sean expedientes de marca de registros concedidos.

Por lo que respecta a lo manifestado de que la consulta de la información se puede realizar en tiempo real considero —con base en mi experiencia profesional— que no es posible debido a que diariamente se presentan solicitudes de marcas de manera tradicional y en línea. Y la información de los expedientes de marca no se carga a la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de manera inmediata.

Una solicitud que se gestione de manera “tradicional” se presenta en ventanilla y sigue un proceso de digitalización y de captura de datos que hace que el expediente en cuestión pueda ser consultado de manera libre varios días después de ser presentada.

La información que se refleja en el sistema Marcanet es proporcionada directamente por el solicitante de una solicitud de signo distintivo al momento de presentar un formato oficial debidamente requisitado.

---

<sup>76</sup>Véase datos en el portal oficial del Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas “Marcanet”: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/>, última vez consultado: 14/05/2018.

De conformidad con los artículos 5, fracción II del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial para la presentación de solicitudes, se deben utilizar las formas oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las cuales se deben de presentar debidamente requisitadas.<sup>77</sup>

Asimismo, conforme al artículo 4° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que produzcan efectos jurídicos.

El formato denominado “Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca, Aviso Comercial o Publicación de Nombre ComercialIMPI-00-001-A” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2019.<sup>78</sup>

Una vez que la información del formato de una solicitud de registro de marca es cargada al sistema Marcanet este se visualiza en cada expediente con las siguientes secciones:

### **3.1.1 Datos generales**

En esta sección es posible consultar una gran cantidad de información, la cual es proporcionada por el solicitante o su apoderado en el formato oficial denominado “Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca, Aviso Comercial o Publicación de Nombre Comercial”<sup>79</sup> y por el instituto una vez que se concede el título de registro o publicación correspondiente según el signo distintivo del que se solicita. La información que se puede consultar es la siguiente:

---

<sup>77</sup>Relamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 5° fracción II.

<sup>78</sup> Diario Oficial de la Federación, *Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, Ciudad de México, 2019, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5571107&fecha=03/09/2019](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571107&fecha=03/09/2019), última vez consultado:04/05/2020.

<sup>79</sup>Véase datos en el portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-formatos>, última vez consultado: 06/05/2019.

## Datos generales

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
<b>Número de registro</b>	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	04/12/2018 08:00:26 AM
<b>Fecha de inicio de uso</b>	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
<b>Fecha de vigencia</b>	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	17/12/2018
<b>Denominación</b>	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
<b>Tipo de marca</b>	
<b>Elementos sobre los cuales no se solicita protección</b>	
<b>Número de registro internacional</b>	
<b>Traducción</b>	
<b>Transliteración</b>	

80

**Figura 2.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

- 1. Ver expediente.** En esta opción al dar “clic” sobre un ícono de “documento” abre, en una página distinta, el archivo digital o escaneado de la solicitud de protección de signos distintivos.

<sup>80</sup>Véase datos en el portal Marcanet correspondiente al registro de marca nacional 2138905 BIMBO, <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2138905>, última vez consultado:08/05/2020.

<b>Ver expediente</b>	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 3.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Ver expediente”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.


- Número de expediente.** A cada expediente que se ingresa a trámite de registro se le asigna un número consecutivo. Los números son consecutivos dependiendo de los diferentes signos distintivos como: marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 4.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Número de expediente”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**3. Fecha de presentación.** Una solicitud debe de cumplir con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial, de no hacerlo, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.<sup>81</sup>

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	<b>04/12/2018 08:00:26 AM</b>
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 5.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de presentación”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**4. Fecha de inicio de uso.** De conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial se puede señalar la fecha en que se comenzó a utilizar el signo distintivo, esta fecha no se puede modificar posteriormente. A falta de indicación se entenderá que no se ha usado la marca.<sup>82</sup> El Dr. Mauricio Jalife Daher considera que la indicación de la fecha de primer uso es un elemento trascendental en la constitución y vida del registro (de marca), ya


<sup>81</sup> Ley de la Propiedad Industrial artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes. El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

<sup>82</sup> Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial artículo 113 fracción III.



que reviste gran importancia pues al señalar una fecha de manera inexacta se incurre en la causal de nulidad consistente en “obtener el registro con base en datos falsos contenidos en su solicitud”<sup>83</sup>, conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el caso de que al momento de presentar la solicitud no sea posible definir con precisión la fecha de primer uso, por no tener acceso a las pruebas que lo acrediten, es aconsejable no llenar el campo en la solicitud, con la finalidad de que no surta el efecto previsto, que consiste en “presumir que la marca no se ha usado”. Ya que si el solicitante posteriormente cuenta con evidencias necesarias podría probar en contra (en un procedimiento contencioso de “Declaración Administrativa de Nulidad”). En cambio, si manifiesta que “no se ha usado”, se entenderá como una confesión de su parte.<sup>84</sup>

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 6.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de inicio de uso”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

<sup>83</sup>JalifeDaher, Mauricio, Ob, Cit. P. 328.

<sup>84</sup>JalifeDaher, Mauricio, ibídem, pp. 328 y 329.

**5.- Fecha de concesión.** Es la fecha en que se expide el título correspondiente como constancia de su registro de conformidad con lo establecido por el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>85</sup>

En virtud de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de fecha 18 de mayo de 2018, en específico con la adición al artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el titular de una marca concedida con fecha igual o posterior al 10 de agosto de 2018 deberá de presentar una “declaración de uso” para lo cual deberá de realizar un trámite y cubrir la tarifa correspondiente al uso real y efectivo de la marca.

La declaración de uso se debe realizar durante los tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. En caso de no declarar el uso, el registro de marca caducará de pleno derecho.<sup>86</sup>

De lo anterior, se resalta la relevancia de tener presente la fecha de concesión ya que esta fecha es la que se debe de considerar para presentar en tiempo el trámite de la declaración del uso real y efectivo de marca.

Actualmente, al momento de que el IMPI notifica un título de registro de marca, únicamente entrega el documento en físico (si el trámite se presentó en ventanilla) o en formato PDF si el trámite se presentó en línea; el título de registro de marca contiene la siguiente nota:

*“De conformidad con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el mismo podrá renovarse por periodos de la misma duración, en los términos*


---

<sup>85</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

<sup>86</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 128.

*establecidos en los artículos 128 y 133 del mismo Ordenamiento Legal”.*<sup>87</sup>

Y no obstante que el registro de marca tenga una vigencia de 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud de registro conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, la consecuencia de no presentar la declaración de uso real y efectivo de marca o presentarla extemporáneamente trae como consecuencia la caducidad de pleno de derecho, sin necesidad de que el IMPI tenga que realizar notificación alguna a su titular, conforme a lo previsto por el artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 7.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de concesión”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**6.- Fecha de vigencia.** Las marcas tienen una vigencia de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.<sup>88</sup> En este apartado se indica la fecha de vigencia de un registro de marca. Es decir, hasta cuándo surte efectos

<sup>87</sup> Párrafo correspondiente al título de registro de marca 2019544 BIMBO de fecha 10 de julio de 2019. Consultado en Marcanet en la dirección: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/UCMServlet?info=M3wyMDE5MDY3OTQ1NnwxfDIwMTkwNjc5NDU2>, última vez consultado: 08/05/2020.

<sup>88</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 95.

jurídicos el registro de la marca. Resulta de gran relevancia este dato, dado que el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla la posibilidad de renovarse por periodos de la misma duración; asimismo, el artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial establece un periodo desde seis meses, antes al vencimiento de la vigencia del registro de la marca, y hasta seis meses posteriores a la terminación de la vigencia; a estos seis meses posteriores se le conoce como “plazo de gracia”.

Por lo anterior, el titular de una marca deberá de estar pendiente para realizar en el plazo concedido la renovación del registro de marca. Vencido este término sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho.<sup>89</sup>

A diferencia de lo que sucede con las patentes y los derechos de autor en materia de marcas no aplica la figura del dominio público. Es así que, una vez que una marca caduca al vencer el plazo de protección y no haberse renovado, esta no ingresa a “ese patrimonio común de la sociedad”; sino que la marca puede volver a protegerse mediante un nuevo trámite de registro que inicie el antiguo titular o, incluso, otra persona.<sup>90</sup>

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
<b>Número de registro</b>	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	04/12/2018 08:00:26 AM
<b>Fecha de inicio de uso</b>	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
<b>Fecha de vigencia</b>	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	17/12/2018
<b>Denominación</b>	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
<b>Tipo de marca</b>	
<b>Elementos sobre los cuales no se solicita protección</b>	
<b>Número de registro internacional</b>	
<b>Traducción</b>	
<b>Transliteración</b>	

**Figura 8.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de vigencia”.

<sup>89</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 133.

<sup>90</sup> De la Parra Eduardo, ob. Cit. 189

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**7.- Fecha de publicación de la solicitud.** Una vez que se ingresa a trámite una solicitud de registro, el Instituto Mexicano de la Propiedad debe de publicarla en la Gaceta de la Propiedad Industrial en un plazo máximo de 10 días hábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>91</sup>

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	<b>17/12/2018</b>
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 9.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fecha de publicación de la solicitud”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**8.- Denominación.** En este apartado se indica la denominación de la marca, en caso de contarla; ya que en el caso de marcas innominadas tridimensionales o de marcas no tradicionales no cuentan con una denominación.

---

<sup>91</sup> Ley de la Propiedad Industrial artículo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
<b>Denominación</b>	<b>BIMBO</b>
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	


**Figura 10.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Denominación”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**9.- Descripción de la marca.** Este apartado es únicamente para marcas denominadas “no tradicionales”, en las cuales se debe describir el objeto claro y preciso de protección.

Por ejemplo, una marca sonora se puede describir mediante palabras, del sonido en la que se indiquen los instrumentos utilizados, sus notas y cualquier característica del sonido en cuestión. Además, deberá acompañarse de un soporte material, que puede ser un archivo digital en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 10 MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña.<sup>92</sup>


<sup>92</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Conoce las marcas no tradicionales*, Ciudad de México, 2019, <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>, última vez consultado: 08/05/2020.

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 11.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Descripción de la marca”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**10.- Tipo de solicitud.** Se indica de qué tipo de solicitud se trata la marca, aviso comercial o nombre comercial.

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 12.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Tipo de solicitud”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**11.- Tipo de marca.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial se debe de especificar el tipo de marca como nominativa, innominada, tridimensional, sonora, olfativa, holográfica, de apariencia comercial, de certificación o mixta (combinación de las anteriores).

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
<b>Número de registro</b>	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	04/12/2018 08:00:26 AM
<b>Fecha de inicio de uso</b>	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
<b>Fecha de vigencia</b>	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	17/12/2018
<b>Denominación</b>	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
<b>Tipo de marca</b>	
<b>Elementos sobre los cuales no se solicita protección</b>	
<b>Número de registro internacional</b>	
<b>Traducción</b>	
<b>Transliteración</b>	

**Figura 13.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Tipo de marca”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**12.- Elementos sobre los cuales no se solicita protección.** Es posible indicar que no se desea la protección de ciertos elementos, los cuales pueden ser nominativos o gráficos que, aunque se perciben en el signo distintivo, no son elementos sobre los que se desea una protección exclusiva.

El formato de Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca, Aviso Comercial o Publicación de Nombre Comercial IMPI-00-001-A<sup>93</sup>, en la página 4, contiene el siguiente párrafo:

*Elementos sobre los cuales No se solicita protección.  
Indique sólo las palabras o figuras que aparezcan en la*

<sup>93</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Servicios que ofrece el IMPI Formatos*, Ciudad de México, 2018, <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impiformatos>, última vez consultado: 08/05/2020.



*representación del signo solicitado y que no son de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción ‘Continúa en anexo’ y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.*

El primer párrafo del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas deberán usarse en territorio nacional, tal y como fueron registradas o con alteraciones que no modifiquen su carácter distintivo.<sup>94</sup>

Por lo anterior, resulta importante mencionar que si en la representación del signo, del cual se solicita su registro, aparecen diversos elementos de los cuales no se solicita su protección, la marca deberá utilizarse siempre con todos los elementos asentados en la solicitud de registro de marca.

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
<b>Número de registro</b>	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	04/12/2018 08:00:26 AM
<b>Fecha de inicio de uso</b>	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
<b>Fecha de vigencia</b>	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	17/12/2018
<b>Denominación</b>	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
<b>Tipo de marca</b>	
<b>Elementos sobre los cuales no se solicita protección</b>	
<b>Número de registro internacional</b>	
<b>Traducción</b>	
<b>Transliteración</b>	

**Figura 14.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Elementos sobre los cuales no se solicita protección”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

<sup>94</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 128.

**13.- Número de registro internacional.** Es el número de identificación para solicitudes presentadas mediante el Protocolo de Madrid. El cual permite solicitar una marca en diversos países, miembros del protocolo, mediante la presentación de una única solicitud de registro en uno de los países miembros y la solicitud de protección en otros países miembros.

El 25 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El instrumento de adhesión fue depositado ante la OMPI el 19 de noviembre del mismo año, entrando en vigor a partir del 19 de febrero de 2013.<sup>95</sup>

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
<b>Número de registro</b>	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	04/12/2018 08:00:26 AM
<b>Fecha de inicio de uso</b>	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
<b>Fecha de vigencia</b>	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	17/12/2018
<b>Denominación</b>	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
<b>Tipo de marca</b>	
<b>Elementos sobre los cuales no se solicita protección</b>	
<b>Número de registro internacional</b>	
<b>Traducción</b>	
<b>Transliteración</b>	

**Figura 15.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Número de registro internacional”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

<sup>95</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Sistema de Madrid | ¿Qué es el Sistema de Madrid?*, Ciudad de México, 2018, <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-que-es-el-sistema-de-madrid>, última vez consultado:12/05/2020.

**14.- Traducción.** En el caso de que se presente una marca con una denominación en un idioma distinto al español, se debe indicar cuál es la traducción al español de dicho elemento.

<b>Ver expediente</b>	
<b>Número de expediente</b>	2138905
<b>Número de registro</b>	2019544
<b>Fecha de presentación</b>	04/12/2018 08:00:26 AM
<b>Fecha de inicio de uso</b>	
<b>Fecha de concesión</b>	10/07/2019
<b>Fecha de vigencia</b>	04/12/2028
<b>Fecha de publicación de la solicitud</b>	17/12/2018
<b>Denominación</b>	BIMBO
<b>Descripción de la marca</b>	
<b>Tipo de solicitud</b>	REGISTRO DE MARCA
<b>Tipo de marca</b>	
<b>Elementos sobre los cuales no se solicita protección</b>	
<b>Número de registro internacional</b>	
<b>Traducción</b>	
<b>Transliteración</b>	

**Figura 16.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Traducción”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.


**15.- Transliteración.** Es la representación en español de signos indicados en un sistema de escritura distinto al sistema de escritura alfabético cuando ésta se componga o contenga elementos en una grafía distinta o números expresados en cifras en alfabeto distinto al latino internacional moderno y números arábigos occidentales.<sup>96</sup>

La fracción 6 del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no será registrable como marca la traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables.

Bajo lo dispuesto en la última causal, el IMPI puede rechazar el registro de una marca que se represente en otro sistema de escritura. Asimismo, la responsabilidad de proporcionar este dato corresponde al propio solicitante y en

<sup>96</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Temas de Interés| Preguntas Frecuentes | Marcas*, Ciudad de México, 2019, <https://www.gob.mx/imp/acciones-y-programas/temas-de-interes-preguntas-frecuentes-marcas>, última vez consultado:12/05/2020.

caso de proporcionar un dato falso podría ser causal de nulidad conforme a lo establecido por la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>97</sup>

Ver expediente	
Número de expediente	2138905
Número de registro	2019544
Fecha de presentación	04/12/2018 08:00:26 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	10/07/2019
Fecha de vigencia	04/12/2028
Fecha de publicación de la solicitud	17/12/2018
Denominación	BIMBO
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Elementos sobre los cuales no se solicita protección	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

**Figura 17.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Transliteración”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

### 3.1.2 Imagen

En este apartado se visualiza la imagen o representación gráfica de la marca, excepto en los casos de marcas nominativas, avisos comerciales y nombres comerciales que no cuentan con un elemento de diseño o imagen.

#### Imagen

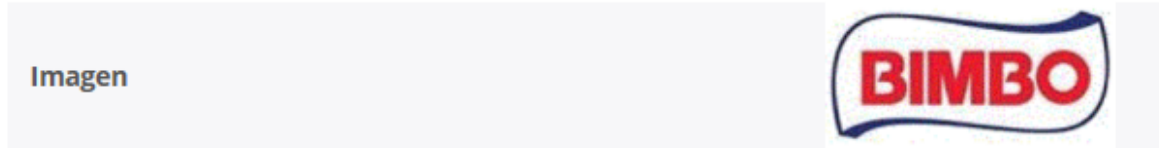


**Figura 18.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Imagen Bimbo” y “Código de la clasificación de Viena”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

<sup>97</sup> Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando: ... III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud; ...

**1.-Imagen.** Es la representación gráfica de la marca; se visualiza con los colores que es presentado el signo distintivo.



**Figura 19.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Imagen Bimbo”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**2.-Código de la clasificación de Viena.** Una vez que se ingresa una solicitud de marca el personal del IMPI procede a clasificar los elementos gráficos de conformidad con la Clasificación de Viena.

Código de la clasificación de Viena

26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 27.5.5, 26.4.6, 27.5.17, 29.1.12

**Figura 20.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Código de la clasificación de Viena”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

### 3.1.3 Datos del titular

En esta sección es posible consultar una la información referente al titular de la marca, así como su dirección y algunos datos de contacto:

**1.- Nombre.** Es el nombre de la persona física, de personas (en caso de cotitularidad) o de personas morales que solicitan el registro de signo distintivo. Es un dato requerido por la fracción I del artículo 113 de la Ley de la Propiedad

## Industrial

<b>Nombre</b>	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
<b>Dirección</b>	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
<b>Población</b>	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
<b>Código postal</b>	01210
<b>País</b>	MEXICO
<b>Nacionalidad</b>	MEXICO
<b>RFC</b>	GBI810615RI8
<b>Teléfono</b>	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 21.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nombre”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**2.- Dirección.** Es la dirección del titular de la marca, la cual puede estar ubicada en México o en el extranjero. Este dato también es requerido por la fracción I del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, cabe aclarar que dicho artículo lo denomina como “domicilio”.

<b>Nombre</b>	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
<b>Dirección</b>	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
<b>Población</b>	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
<b>Código postal</b>	01210
<b>País</b>	MEXICO
<b>Nacionalidad</b>	MEXICO
<b>RFC</b>	GBI810615RI8
<b>Teléfono</b>	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 22.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Dirección”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**3.- Población.** No es un dato indispensable, pero se puede agregar adicional al de la dirección para contar con mayor precisión en la ubicación del domicilio del titular. Es un dato opcional y complementario a los datos de la dirección

(domicilio del solicitante).

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 23.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Población”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**4.- Código postal.** Corresponde a un código nacional o en el extranjero, dependiendo del domicilio del titular este dato se incluye dentro de los datos del domicilio del solicitante conforme a la fracción I del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 24.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Código postal”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**5.- País.** Corresponde al país donde se encuentre ubicado el domicilio del titular de la marca; este dato se incluye dentro de los datos del domicilio del solicitante

conforme a la fracción I del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 25.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “País”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**6.- Nacionalidad.** Corresponde a la nacionalidad del titular de la marca, puede no coincidir con el país del domicilio del titular de la marca. No se encuentra dentro de los datos requeridos por el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial ni por el artículo 59 de su reglamento.

Sin embargo, resulta ser un dato sumamente importante, ya que este dato, permite individualizar con mayor precisión al titular de la solicitud o registro de marca; esto debido a que nuestra legislación que personas, físicas o morales, puedan solicitar y obtener registros de marca.

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 26.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nacionalidad”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**7.- RFC.** Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes, el cual no es un dato obligatorio que se deba de señalar y el cual no contarán los solicitantes de signos distintivos de un país extranjero.



**8.- Teléfono.** Como dato de contacto se puede proporcionar un teléfono de manera opcional.

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 27.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Teléfono”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**9.- Fax.** También se puede señalar un número para el envío de fax.

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 28.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Fax”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**10.- E-mail.** De manera voluntaria se puede indicar una dirección de correo electrónico.

Nombre	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	MEXICO
RFC	GBI810615RI8
Teléfono	<a href="tel:5552686600">55 52686600</a>
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

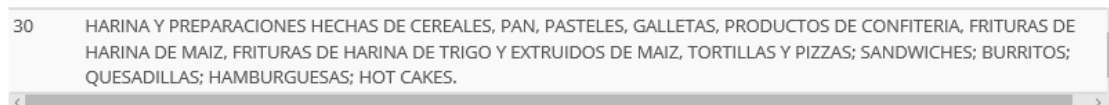
**Figura 29.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “E-mail”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

### 3.1.4 Productos y servicios

Una solicitud de marcas distingue únicamente productos o servicios de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, conocida como Clasificación de Niza.

#### Productos y servicios



30	HARINA Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELES, GALLETAS, PRODUCTOS DE CONFITERIA, FRITURAS DE HARINA DE MAIZ, FRITURAS DE HARINA DE TRIGO Y EXTRUIDOS DE MAIZ, TORTILLAS Y PIZZAS; SANDWICHES; BURRITOS; QUESADILLAS; HAMBURGUESAS; HOT CAKES.
----	---

**Figura 30.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Productos y servicios”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

El número que se encuentra del lado izquierdo (30 para el caso del ejemplo) corresponde a la clase de productos o servicios correspondiente a la Clasificación de Niza (45 clases) y la descripción de los diferentes productos o servicios. Sólo es posible indicar productos o servicios pertenecientes a una sola clase.

### 3.1.5 Datos del apoderado

En este apartado se indican los mismos datos que aparecen en el apartado del titular de la marca, pero en este caso corresponden a los datos del apoderado que realiza un trámite en representación de otra persona o empresa, el cual debe de cumplir lo establecido por el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, pudiendo presentar diversos documentos para acreditar la personalidad como cartas poder, poderes notariales o, incluso, únicamente manifestando que cuenta con las facultades necesarias para ingresar el trámite.<sup>98</sup>

<sup>98</sup> Ley de la Propiedad Industrial artículo 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;  
II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

<b>Nombre</b>	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
<b>Dirección</b>	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
<b>Población</b>	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
<b>Código postal</b>	01210
<b>País</b>	MEXICO
<b>Nacionalidad</b>	
<b>RFC</b>	
<b>Teléfono</b>	52686600
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 31.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Datos del apoderado”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**1.- Nombre.** Se indica el nombre y apellidos del apoderado que realiza el trámite en nombre de otra persona o empresa.

---

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.

## Datos del apoderado

<b>Nombre</b>	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
<b>Dirección</b>	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
<b>Población</b>	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
<b>Código postal</b>	01210
<b>País</b>	MEXICO
<b>Nacionalidad</b>	
<b>RFC</b>	
<b>Teléfono</b>	52686600
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 32.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nombre”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**2.-Dirección.** Corresponde a la dirección del apoderado y en este domicilio se realizarán las notificaciones personales que deban de realizarse derivadas del trámite de solicitud de registro conforme al artículo 183 de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 183.- En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional.

El Instituto notificará a través de la Gaceta todas las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita, relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones nacionales, así como los relativos a la conservación de derechos, salvo los expedientes que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 186 de esta Ley.

En los procedimientos de declaración administrativa previstos en la presente Ley, incluyendo aquellos seguidos en rebeldía, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas podrán ser notificadas a las partes por estrados en el Instituto y mediante publicación en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

El promovente deberá comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oír y recibir notificaciones. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 33.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Dirección”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**3.- Población.** No es un dato indispensable, pero se puede agregar adicional al de la dirección para contar con mayor precisión en la ubicación del domicilio del apoderado.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 34.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Población”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

4.- **Código postal.** Debe ser un código nacional, en el domicilio del apoderado se realizarán las notificaciones personales correspondientes.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 35.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, "Código postal".

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

5.- **País.** Para el caso del apoderado debe de señalarse.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 36.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, "País".

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**6.- Nacionalidad.** Corresponde a la nacionalidad del apoderado de la marca que realiza el trámite en nombre de otra persona o empresa.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 37.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Nacionalidad”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**7.- RFC.** Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes del apoderado que realiza el trámite, no es un dato obligatorio que se deba de señalar.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 38.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “RFC”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**8.- Teléfono.** Se puede indicar un teléfono del apoderado de manera opcional.

### Datos del apoderado

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 39.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, "Teléfono".

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

**9.- Fax.** Se puede señalar un número para el envío de fax.

### Datos del apoderado

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 40.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, "Fax".

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.



**10.- E-mail.** Como dato opcional se puede indicar una dirección de correo electrónico correspondiente al apoderado.

Nombre	LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT
Dirección	PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NUM. EXT. 1000, PEÑA BLANCA SANTA FE
Población	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Código postal	01210
País	MEXICO
Nacionalidad	
RFC	
Teléfono	52686600
Fax	
E-mail	LUIS.BRIOLA@GRUPOBIMBO.COM

**Figura 41.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “E-mail”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

### 3.1.6 Trámite

En esta sección, es posible consultar el estatus del trámite de registro de signos distintivos, así como la fecha de notificación en la Gaceta de notificación de resoluciones, requerimientos y demás actos.

#### Trámite

En esta sección, en la parte VER DETALLE, podrás consultar el estatus de tu trámite, así como la fecha de notificación en la Gaceta de notificación de resoluciones, requerimientos y demás actos.

del trámite			
294848	2018	SOLICITUD DE REGISTRO	04/12/2018

Total de registros = 1

**Figura 42.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Trámite”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

En el trámite de registro se puede consultar la solicitud de registro de marca dando “clic” al lado izquierdo, al ícono que aparece a mano izquierda, al ubicar el cursor en esta posición aparece la opción de “ver documento” y al dar “dos clics” se abre en una ventana independiente, la solicitud de registro de marca en formato PDF.


Por otro lado, si se presiona la opción de la derecha en el ícono de la lupa, se

abre una nueva ventana con los diferentes actos emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial identificados como “oficios” y en la parte de abajo, una sección denominada “promociones” que contiene los documentos por medio de los cuales el solicitante cumplimenta lo requerido por la autoridad mediante la presentación de promociones, las cuales también se pueden abrir dando “clic” en el ícono de “documento”.

## Oficios

Descripción del oficio	Número del oficio	Fecha del oficio	Estado de la notificación	Imagen
CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN	20190679456	10/07/2019	Envío al Tablero Electrónico el 22/07/2019. Fecha de notificación 22/07/2019, lo recibí LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT.	 2019067945
ARCHIVO FONETICO	20190615156	24/06/2019		 2019061515
DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FORMA	20190111654	12/02/2019	Envío al Tablero Electrónico el 20/02/2019. Fecha de notificación 21/02/2019, lo recibí LUIS MIGUEL BRIOLA CLEMENT.	 2019011165

## Promociones

Folio de entrada de la promoción	Año de recepción de la promoción	Fecha de presentación	Número del oficio que guarda relación con la promoción	Descripción de la promoción	Imagen
92076	2019	22/04/2019	20190111654	CONTESTACION A REQUISITOS	

**Figura 43.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Oficios y Promociones”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

En el caso del expediente que ha servido como ejemplo, concluyó con la concesión de la protección. Es decir, el IMPI otorgó el título de registro de marca y mediante la opción de “imagen” del lado derecho se puede abrir el documento PDF del título de registro de marca.

Los expedientes que sean negados mediante resolución de negativa de registro —que es un documento en el que el IMPI motiva y fundamenta las razones por los que no es posible otorgar la resolución, de conformidad a lo establecido por

el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial<sup>100</sup>— aparecería en este mismo apartado, identificado como “Negativa de Registro”, y también se podría visualizar el documento haciendo “clic” sobre la opción de “documento”. La negativa de registro pone fin a un trámite de registro de marca

En caso de que el IMPI emita un oficio de requisitos o impedimentos y el solicitante no dé contestación, el expediente queda abandonado administrativamente sin necesidad de que exista una comunicación al solicitante, conforme al apercibimiento establecido en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>101</sup>

En esta sección, en el caso de que se interponga uno o varios escritos de oposición en contra del registro de la marca solicitada, aparecerá como un trámite independiente identificado como “oposición”, de la siguiente manera:

**Trámite**

---

En esta sección, en la parte VER DETALLE, podrás consultar el estatus de tu trámite, así como la fecha de notificación en la Gaceta de notificación de resoluciones, requerimientos y demás actos.

Imagen	Folio de entrada del trámite	Año de recepción	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Correo electrónico	Ver detalle
	149587	2019	OPOSICION	24/06/2019			
	108543	2019	SOLICITUD DE REGISTRO	10/05/2019			

Total de registros = 2

102

**Figura 44.** Expediente del registro de marca 2019544 BIMBO, “Oposición y Solicitud de registro”.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcanet, 2020.

<sup>100</sup> Ley de la Propiedad Industrial Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

<sup>101</sup>Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

<sup>102</sup>Véase datos en el portal Marcanet correspondiente al registro de marca nacional 2205309 BLOSS, <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2205309>, última vez consultado: 08/05/2020

En esta sección, la cual se despliega hasta la parte final de la página del expediente consultado de Marcanet, únicamente se observa el folio de entrada, el año; se identifica al trámite como “oposición” y la fecha de inicio que corresponde a la fecha en que se ingresó el escrito de oposición. Es posible mediante el ícono de “documento” consultar en un documento PDF el escrito de oposición.

Se hace notar que en dicha información no aparece quién es el opositor ni la fecha que se realizó la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial; lo cual resulta fundamental, toda vez que de conformidad con el artículo 120 BIS apartir de dicha publicación se cuenta el mes improrrogable con que cuenta el solicitante para presentar un escrito de manifestaciones donde exprese lo que a su derecho convenga, para soportar la registrabilidad de la marca solicitada y en su caso, presentar pruebas.

### **3.2 Siga**

El SIGA (Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial) es el Portal Oficial en Internet en el que se publica la Gaceta y tiene como objeto darle difusión legal y permitir la consulta y descarga electrónica de sus ejemplares.

Los acervos disponibles datan de 1873. Es el medio por el cual se efectúan las publicaciones y notificaciones que mandata la Ley de la Propiedad Industrial, así como la difusión de la información derivada de las patentes o registros, así como cualquier otra de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen.<sup>103</sup>

En este portal, al ser la plataforma donde se consulta la información de la Gaceta de la Propiedad Industrial, se puede consultar información respecto a oposiciones presentadas, para lo cual se puede realizar una consulta con el número de expediente de la marca solicitada y, en el caso de que se haya presentado una oposición, la información se despliega de la siguiente manera:

---

<sup>103</sup>Véase datos en el portal oficial del Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial “SIGA”:<https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>, última vez consultado: 06/05/2019.

Gaceta:		Ejemplar:	Sección:
2	Oposición a Solicitudes de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales	Julio de 2019	Escritos de Oposiciones a Solicitudes de Marcas
Expediente	2205309		
Folio	149587		
Fecha de Presentación	24/06/2019		
Opositor	HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO KG.		
Visualización de Oposición	<a href="https://vidoc.impi.gob.mx/VIDoc/visor.do?usr=VIDOC&amp;txp=MA&amp;tdoc=D&amp;id=4457007">https://vidoc.impi.gob.mx/VIDoc/visor.do?usr=VIDOC&amp;txp=MA&amp;tdoc=D&amp;id=4457007</a>		
Fecha de Puesta en Circulación	2019-07-23		

Publicación en Gaceta
Historial
Expediente
Vínculos ▾

104

**Figura 45.** Expediente de marca 2205309.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Sigla, 2020.

De la información desplegada, se observa en primer lugar la gaceta, ejemplar y sección correspondiente a la publicación de la oposición; esta se presenta como un trámite independiente a la solicitud de registro; observa claramente, con rubros específicos, quién es el opositor, la fecha de presentación del escrito de oposición y, a diferencia del Marcanet, se presenta la Fecha de Puesta en Circulación de la Gaceta.

En la parte inferior de la publicación se encuentran el botón “Publicación en Gaceta” el cual despliega el ejemplar publicado, así como un listado con el expediente, folio, fecha de presentación, el opositor y la liga para visualizar el documento de la oposición presentada.

México 23 de julio, 2019

**Gaceta de la Propiedad Industrial**

OPOSICIÓN A SOLICITUDES DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, EJEMPLAR 1

Escritos de Oposiciones a Solicitudes de Marcas

Expediente: 2205309  
 Folio: 149587  
 Fecha de Presentación: 24/06/2019  
 Opositor: HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO KG.  
<https://vidoc.impi.gob.mx/VIDoc/visor.do?usr=VIDOC&txp=MA&tdoc=D&id=4457007>

<sup>104</sup>Véase datos en el portal oficial del Sistema de la Gaceta de la Propiedad Industrial “SIGA”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: Búsqueda -- SIGA (impi.gob.mx) 2205309\_BLOSS: <https://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, última vez consultado: 21/11/2020.

**Figura 46.** Gaceta de la Propiedad Industrial.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Siga, 2020.

Por lo que se concluye que a diferencia del Marcanet, en el SIGA se aprecia de una forma mucho más clara y directa la información relativa a oposiciones presentadas; sin embargo, al ser plataformas independientes y que los usuarios no consultan constantemente como el Marcanet es probable que no detecten las oposiciones interpuestas a su solicitud de marca y, por lo tanto, precluya el derecho a presentar las manifestaciones correspondientes.

### **3.3 Pase**

El Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) permite a los usuarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizar de manera electrónica el llenado y pago del Formato Electrónico de Pago por Servicios (FEPS), así como el llenado de formatos de líneas de captura para realizar el pago en ventanilla bancaria, además de la gestión de algunos trámites específicos.

Los servicios electrónicos a través del PASE son las opciones que brinda el Instituto al usuario, para gestionar sus trámites ante el IMPI.

El PASE es un servicio que se ofrece de manera gratuita, por lo que no generará ningún cargo por parte del IMPI hacia el usuario.<sup>105</sup>

### **3.4 ClasNiza**

La Clasificación Internacional de Niza es un Tratado Internacional orientado a uniformar las clasificaciones domésticas, para hacerlas coincidentes.<sup>106</sup> El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con dicha herramienta, la cual facilita a los usuarios la búsqueda y clasificación de productos y servicios necesarios para el llenado de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales.

---

<sup>105</sup>Véase datos en el portal oficial del Sistema de Pagos y Servicios Electrónicos “PASE”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

<https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/>, revisado el 6 de mayo de 2019.

<sup>106</sup>Jalife Daher Mauricio, ob. Cit. P. 275

Esta base de datos contiene todos los términos incluidos en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza, los términos incluidos en la Lista Complementaria de Productos y Servicios que el IMPI ha creado para ayudar y dar certeza jurídica a los usuarios del sistema marcario mexicano. Así como los términos armonizados entre Colombia, Chile, Perú y México generados con base en la Alianza del Pacífico y la lista de términos aceptados por nuestro país de la base de datos denominada TMCLASS, relativa a la clasificación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).<sup>107</sup>

### **3.5 Sistema de búsqueda figurativa en línea**

La Clasificación de Viena, establecida por el Acuerdo de Viena (1973)<sup>108</sup>, es una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. La séptima edición de la Clasificación de Viena entró en vigor el 1 de enero de 2013.<sup>109</sup>

La clasificación de los elementos figurativos tiene por objeto, esencialmente, el de facilitar las investigaciones de anterioridades, el particular sobre el plan internacional.<sup>110</sup>

El 6 de diciembre de 2013 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) puso a disposición de los usuarios, a través de su página web, una herramienta gratuita de búsqueda de elementos figurativos de marcas.

Esta herramienta permite acceder a la base de datos pública de marcas con diseño, ubicadas en el marco de lo que establece la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de Marcas o Clasificación de Viena y búsqueda de logotipos.<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup>Véase datos en el portal oficial de la herramienta electrónico “ClasNiza” para la búsqueda y clasificación de productos y servicios necesarios para el llenado de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales:<https://clasniza.impi.gob.mx/>, última vez consultado: 06/05/2019.

<sup>108</sup> México es parte del Acuerdo desde el 26 de enero de 2001, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2001.

<sup>109</sup>Véase datos en el portal oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/>, última vez consultado: 08/05/2020.

<sup>110</sup> Nava Negrete Justo, ob. Cit. P 633.

<sup>111</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿Cómo saber si tu marca es registrable? Consulta la disponibilidad de tu marca, Ciudad de México, 2019. <https://www.gob.mx/imp/articles/como->

Es necesario crear una cuenta del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) para examinar si existe una solicitud, en trámite o registrada, idéntica o semejante en grado de confusión por el diseño, a fin de tener mayores elementos a considerar en la presentación de su solicitud.<sup>112</sup>

A continuación, se reproduce una imagen de la herramienta:

The screenshot shows the IMPI website interface for 'Búsqueda Figurativa Externa'. At the top, there is a header with the Mexican government logo and the text 'GOBIERNO DE MÉXICO' and 'IMPI'. Below this, the IMPI logo and name 'INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL' are displayed. The main content area is titled 'Logotipo' and contains a note: 'Nota: su logotipo debe de ser menor a 500 KB.' There is a 'Buscar logotipo' button and a 'Clase' dropdown menu with the option 'Elija una opción'. Below this is the 'Criterios de búsqueda' section, which includes a 'Criterio' dropdown menu with 'Elija una opción', an 'Operador' dropdown menu with 'Elija una opción', and an 'Importancia' dropdown menu with 'Elija una opción'. There are 'Limpiar' and 'Agregar' buttons. The 'Filtros de búsqueda' section shows a table with columns: 'Operador', 'Clase de Viena', 'Descripción', and 'Importancia de filtrado'. Below the table, it says 'No hay resultados para mostrar'. At the bottom, there is a 'Buscar antecedentes' button and a 'Generar archivo resultados (PDF)' button. The page also displays 'Registros encontrados:' with a count of 0 and 'No hay resultados para mostrar'.

**Figura 47.** Búsqueda Figurativa.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Búsqueda Figurativa Externa, 2020.

Una vez que se carga una imagen y se llenan los campos solicitados, haciendo énfasis en llenar los criterios de búsqueda.

saber-si-tu-marca-es-registrable-consulta-la-disponibilidad-de-tu-marca, última vez consultado: 23/10/2020.

<sup>112</sup>Véase datos en el portal del sitio de internet One Entretenimiento Digital: <http://onedigital.mx/2013/12/06/entra-en-funcionamiento-la-busqueda-figurativa-de-marcas-en-linea/>, última vez consultado: 24/04/2019.



### **3.6 Correo electrónico institucional**

Dentro de la información requerida en una solicitud para el registro de una marca, se encuentra el correo electrónico tanto del solicitante, como del apoderado que en su caso presenta la solicitud, los cuales podrían ser utilizados para informar sobre la interposición de escritos de oposición, con la finalidad de que el usuario sea advertido de consultar el ejemplar de la gaceta donde se presentó la oposición.

Si bien la notificación oficial de una oposición se realiza mediante su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial (artículo 120 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial) y con la misma se corren los plazos para presentar manifestaciones y ofrecer pruebas; el utilizar el correo electrónico como herramienta de comunicación no contraviene ninguna disposición de la Ley de la Propiedad Industrial y beneficiaría a los solicitantes para que sean informados directamente por el propio Instituto sobre la oposición establecida en contra de su solicitud y puedan realizar la consulta al ejemplar de la gaceta en donde se publicó la oposición.

Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial envía correos electrónicos desde la dirección institucional: *aviso.gaceta.marcas@impi.gob.mx* para comunicar a los solicitantes de marcas sobre la concesión de su registro, tal y como se puede observar a continuación:



Te informamos que tienes una notificación en la **Gaceta** que puedes consultar en el siguiente vínculo:

Número de Expediente	Fecha del Oficio	Número de Oficio	Descripción general del asunto	Enlace electrónico de descarga
2203686	13/07/2020	20200352736	CONCESION DE LA PROTECCION	<a href="https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=20200352736">https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=20200352736</a>

El IMPI cambia para darte un mejor servicio y reducir los tiempos de tus trámites.

IMPI, Creatividad para el bienestar.

113

**Figura 48.** Notificación por correo electrónico, expediente 2203686.

Fuente: Correo aviso, gaceta.marcas@impi.gob.mx, 2020.

El correo contiene una invitación a consultar la Gaceta, datos de identificación del trámite y el enlace electrónico de descarga (en este caso de un título de registro de marca). Por lo que el propio Instituto debiera enviar un correo similar al solicitante de un registro de marca en el que informe sobre la interposición de una oposición, con los datos del expediente y una liga a la Publicación en la Gaceta o la descarga del escrito de oposición.

Derivado del análisis a las plataformas tecnológicas con que cuenta el IMPI, se concluye que son herramientas de uso libre que permiten consultar información referente a los expedientes de marcas que se presentan ante el Instituto y que también permiten realizar trámites; esto desde cualquier computadora que tenga acceso a internet.

En el caso de Marcanet, al ser la herramienta de consulta de información de los expedientes que se presentan, se puede concluir que, específicamente, la

---

<sup>113</sup>Correo electrónico enviado desde la dirección aviso.gaceta.marcas@impi.gob.mx al correo:info@marcaseureka.com el día 6 de octubre de 2020 a las 18:23 horas relativo al expediente del registro 2096098 MAXIACERO.

información sobre oposiciones no se presenta de manera clara y directa, por lo que es probable que aun y cuando un solicitante revise constantemente el estatus de su expediente no perciba las oposiciones presentadas y por lo tanto precluya su derecho para presentar manifestaciones a la oposición.

En el caso del SIGA se concluye que la información relativa a oposiciones presentadas contra solicitudes de marca, se muestra de manera clara, con rubros específicos, las fechas de presentación de la oposición y su publicación en la gaceta y una liga que despliega la publicación en la gaceta.



## Conclusiones

## Conclusiones

En virtud de lo desarrollado en los capítulos anteriores, se concluye lo siguiente:

1) El Sistema de Oposición de Marcas contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial cumple con las recomendaciones emitidas por el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al ofrecer a terceras partes la oportunidad de oponerse formalmente al registro de una marca, lo cual se realiza antes de la concesión del registro, alegando impedimentos previstos en la Ley de la Propiedad industrial.

2) El Sistema de Oposición de marcas tiene como finalidad otorgar al titular de una marca o de un derecho legítimo, la oportunidad de manifestarse durante la tramitación de una marca; antes de la concesión del registro, para manifestar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y por lo tanto deberá ser rechazado su registro.

3) Para la implementación del Sistema de Oposición de marcas se modificaron varias disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento y el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales proporcionan un marco legal aplicable para interponer formalmente una oposición al registro de marcas.

4) La información relativa a un trámite de registro de marca puede ser consultada libremente en el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas *Marcanet*, sin embargo, en lo que respecta a los datos referentes a los procedimientos de Oposición de Marcas, su consulta pudiera no ser sencilla para un usuario que no realice de manera recurrente trámites de registro de marca.

5) Los oficios emitidos por la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se notifican a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial consultable en la plataforma SIGA, por lo que una publicación de una oposición al registro de marca puede no ser detectada por el solicitante y, por lo tanto, perder el derecho a presentar manifestaciones a la oposición.

6) Se recomienda ampliar los datos de consulta de los expedientes de marcas, nombres y avisos comerciales que arroja el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas *Marcanet*, para agregar en el apartado de “datos generales”, rubros específicos referentes la fecha de presentación de un escrito de oposición, fecha de la publicación del escrito de oposición en la Gaceta de la Propiedad Industrial, nombre del oponente y una opción para poder abrir y descargar el documento de oposición.

7) Con base en mi experiencia profesional en la tramitación de registros de marca, considero que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —al administrar al menos cinco plataformas distintas para la consulta, presentación y seguimiento de trámites— provoca que la tramitación de una solicitud de marca pueda resultar ardua y compleja. En especial, para una persona que no se dedique de manera continua a presentar solicitudes. Lo que limita a los ciudadanos el acceso al sistema de registro de marcas.

8) Se conmina al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a implementar el uso del correo institucional para el envío de correos electrónicos, con carácter informativo, desde la cuenta: *aviso.gaceta.marcas@impi.gob.mx* para invitar al solicitante a consultar el ejemplar de la Gaceta de la Propiedad Industrial donde se publicó una oposición en contra de la marca solicitada, incluyendo en dicho correo, datos de identificación del trámite y el enlace electrónico de descarga (en este caso de un escrito de oposición).

## Bibliografía

- 1.- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414628/Tarifa\\_IMPI20.11.2018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414628/Tarifa_IMPI20.11.2018.pdf).
- 2.- Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:  
<https://www.gob.mx/imp/acciones-y-programas/acuerdo-por-el-que-se-establecen-los-plazos-maximos-de-respuesta-a-los-tramites-ante-el-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial>
- 3.- Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio: CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio, *Régimen mexicano de la propiedad intelectual*, 4a. ed., México, Legis, 2008.
- 4.- ClasNiza:<https://clasniza.impi.gob.mx/>
- 5.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2016.
- 6.- Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial:  
<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>.
- 7.- DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa, 2014.
- 8.- Diario Oficial de la Federación: [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx)
- 9.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: [www.gob.mx/imp](http://www.gob.mx/imp)
- 10.- FOSTER, Frank y Shook, Robert, *Patents, copyrights & trademarks*, Nueva York, John Wiley & Sons Inc., 1993
- 11.- Gobierno de México: ¿Qué es gob.mx? | gob.mx: [www.gob.mx](http://www.gob.mx)

- 12.- JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2009.
- 13.- JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y valor de la propiedad intelectual*, México, Gasca Sicco, 2004.
- 14.- Ley de la Propiedad Industrial 2016:  
[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI\\_ref15\\_01jun16.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref15_01jun16.pdf), última vez consultado el 31 de julio de 2018
- 15.- Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
- 16.- LOBATO, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*, Madrid, Civitas Ediciones, 2002.
- 17.- MITELMAN, Carlos Octavio, *Marcas y otros signos distintivos*, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 2015.
- 18.- NAVA NEGRETE, Justo, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, México, Porrúa, 2012.
- 19.- One Entretenimiento Digital:<http://onedigital.mx/2013/12/06/entra-en-funcionamiento-la-busqueda-figurativa-de-marcas-en-linea/>
- 20.- Organización Mundial de Comercio: <https://www.wto.org>
- 21.- Organización Mundial de la Protección de la Propiedad Industrial – OMPI:  
[www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- 22.- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 9º Ed., Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 2017.
- 23.- OTERO MUÑOZ, Ignacio y Ortiz Bahena Miguel Ángel, *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, el caso México*, México, Porrúa, 2011.
- 24.- RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, México, McGraw-Hill, 1998.
- 25.- Real Academia Española:[www.rae.es/](http://www.rae.es/)
- 26.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- 27.- RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, *Las Marcas e Indicaciones Geográficas, Una Magia de Identidad*, México, Porrúa, México 2011.
- 28.- Servicio de Consulta Externa sobre Información de marcas MARCANET:  
[www.marcanet.gob.mx](http://www.marcanet.gob.mx)



29.- Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial "SIGA":  
<https://siga.impi.gob.mx>

30.-Sistema de Pagos y Servicios  
Electrónicos"PASE":<https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/>