

Estimados clientes, colegas y amigos:

Es un gusto informarles que el día 30 de Agosto de 2016 entra en vigor el sistema de Oposición de marcas en México, para quedar de la siguiente manera:

"PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Artículo Único. *Se reforman los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o., 119, 120, 123, y 181, tercer párrafo, y se adiciona el artículo 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:*

Artículo 6o. ...

I. a IX. ...

X. ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión;

XI. a XXII. ...

Artículo 7 BIS 1. *El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno.*

Artículo 8o. *El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.*

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.*

Artículo 120. *Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes,*

contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.

El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Artículo 123. *Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.*

El nuevo trámite deberá:

I. Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

II. Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y

III. Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Artículo 125. ...

...

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.

Artículo 181. ...

I. a IV. ...

...

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.

...

Transitorio

Único. *El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.*

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.

La Comisión de Economía

Diputados: *Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Jesús Serrano Lora, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arsaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Teodardo Muñoz Torres (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica)“*

Con éste sistema podremos oponernos a cualquier solicitud de marca que pueda afectar los derechos de nuestra Marca Registrada. La intención del legislador es evitar litigios, dar más seguridad jurídica a los titulares de marcas registradas y sobre todo entrar a la modernidad mundial que usa ya desde hace muchos años este sistema. Debemos hacer hincapié que México firmó el TPP el cual es un tratado internacional que prevé en uno de sus capítulos la Propiedad Industrial y

en el cual, en sus inicios, consideraba a la oposición como "obligatoria". En la última versión ya no hubo esa "obligación", sin embargo era inminente que México tenía que hacer reformas a su Sistema de Propiedad Industrial. Para México la firma de tratados internacionales beneficia mucho a la economía, tal es el caso del Tratado de Libre Comercio o NAFTA. El sistema fue resultado de un proceso donde se estudió la experiencia de otros países.

Los abogados especialistas en Propiedad Intelectual se han reunido para entender los pormenores del nuevo sistema, incluso hemos hecho comparaciones con otros sistemas tal es el caso de: Italia; Estados Unidos y Brasil.

Los abogados más doctrinales también han dado sus comentarios. A continuación algunos datos de interés para ustedes a reserva de que nos pueden contactar en cualquier momento para dudas o comentarios.

EL procedimiento de marcas continuará siendo el mismo, habrá examen de fondo y forma hecho por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pero ahora habrá un sistema intermedio donde cualquier interesado podrá oponerse al registro de una solicitud de marca.

A continuación se darán los tiempos a grandes rasgos de como operarán los tiempos para presentar oposiciones:

- 1.- Se presenta una solicitud de marca
- 2.- A los 10 días de presentación se publican las marcas en la Gaceta del IMPI
- 3.- El oponente tiene 30 días a partir de la publicación de la marca para oponerse
- 4.- Mientras tanto el IMPI sigue haciendo los exámenes de fondo y forma como se han venido haciendo hasta ahora.
- 5.- El oponente hace sus manifestaciones oponiéndose al registro de una solicitud de marca.

Las solicitudes con oposición se van a extraer y una segunda gaceta será publicada para informar al solicitante acerca de la presentación de la oposición, el cual puede o no responder.

Puede haber 2 o más oposiciones para una marca.

6. El IMPI revisa la oposición y estudia su procedencia

7.- El IMPI contesta concediendo o negando la solicitud de marca.

Se va a emitir un acto que fundada y motivadamente informe al opositor el resultado del examen de fondo de la marca (registro o negativa). El IMPI mantiene la relación jurídica con el solicitante exclusivamente, sólo informando del resultado final al opositor.

8.- En caso que la marca sea concedida por el IMPI a pesar de que se interpuso una oposición de solicitud de marca, el oponente puede iniciar un procedimiento de nulidad o caducidad. La oposición no se considera cosa juzgada.

9.- Los gastos oficiales estimados por presentar una oposición será de \$4,300.00.

Ventajas de nuestro sistema comparado con otros países:

1.- Es muy rápido comparado con Estados Unidos y con Brasil, éste último puede tardarse 2 a 3 años cuando en México se espera que sea menor a un año.

2.- La bondad del sistema es evitar que surja un derecho que posteriormente habrá que atacar.

3.- Su fin es hacer más eficiente y dotar de seguridad jurídica el otorgamiento y protección de los derechos de PI.

4.- Facilita la impugnación de una marca. En Estados Unidos impugnar es más caro y engorroso.

Desventajas de nuestro sistema de oposición.

1.- Es un sistema poco elaborado

2.- La ambigüedad de la reforma es peligrosa, pues puede ser interpretada de maneras muy distintas dando pie a abusos.

3.- Otra preocupación es el trademark bullying, puesto que cualquier persona que considera que el otorgamiento puede violentar el art. 4 o el 90 de la LPI (pues el párrafo final del Artículo 4 abre la puerta a cualquier disposición legal), puede tramitar una oposición.

4.- El corto plazo de 30 días para recabar suficiente evidencia.

Si desean consultar el dictamen completo lo pueden hacer en la siguiente liga:

<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-II.html#DecDictamen3>

Esperamos que ésta información sea de su interés.

Atentamente,

Legarreta y Asociados.