

The logo consists of the letters 'SCM' in a bold, white, sans-serif font, centered within a white trapezoidal shape that tapers to the right.

SCM

SABELLA · CHICO · MARTÍNEZ

A photograph of a modern reception area. A wooden reception desk is in the foreground. On the wall behind it, there is a large, light-colored sign with the letters 'SCM' in a bold, black, sans-serif font. The wall has a dark, textured, stone-like appearance. There are some green plants in a planter on the desk.

ARTÍCULO TÉCNICO

Evita la Pérdida de tu Marca: Declaración de uso Real y Efectivo

ELABORADO POR

JUAN HERNÁNDEZ
ASOCIADO

Evita la Pérdida de tu Marca: Declaración de uso Real y Efectivo

Recientemente, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (antes Ley de la Propiedad Industrial), tuvo grandes cambios en razón de que resultaba necesario ajustar la misma a procesos más eficientes y mayor claridad para los titulares de derechos, toda vez que dicha ley ya había sido superada por la tecnología, funcionalidad y las nuevas necesidades emergentes, así como para incentivar a la innovación y creación de nuevos productos y servicios.



ARTÍCULO ELABORADO POR
JUAN HERNÁNDEZ
ASOCIADO

Tel: (81) 4067 3435
Correo: juan.hernandez@scmasociados.com



En esta nueva Ley, destacamos una nueva obligación concerniente a los registros marcarios, es decir La Declaración de Uso Real y Efectivo que deben llevar a cabo los titulares de las marcas registradas, establecido por el artículo 233 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial, mismo que establece textualmente que:

“La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que esta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente. La declaración se presentará ante el instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará solo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.”

Este precepto en materia de propiedad industrial, que pudiera

parecer sencillo de primera mano, resulta de gran relevancia técnica y teórica en materia de propiedad industrial, en virtud de que del mismo se desprende la forma en la cual se debe de cumplir la obligación en comento, para garantizar la continuidad de la protección de la ley, lo que derivará en la posibilidad de continuar explotando de manera exclusiva de sus productos o servicios al amparo de una determinada marca.

En ese sentido, tenemos que, del mismo precepto se desprende que el titular de una marca registrada deberá cumplir con diversos requerimientos posterior a su debido registro y concesión otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para continuar gozando de la protección legal otorgada, donde destacamos los siguientes:

- El registro de marca deberá ser explotado en territorio nacional tal cual fue concedido por el Instituto, sin alteraciones a su signo distintivo.
- El titular deberá declarar su uso real y efectivo a los 3 años de su concesión, indicando los productos o servicios que este requiera que continúen con la protección que esta Ley otorga.

En virtud de lo anterior, tenemos que el titular de un registro marcario,

deberá apegarse a lo establecido en el mencionado artículo para continuar con la protección legal del mismo, toda vez que de no cumplir con alguno de estos supuestos, el registro de su marca caducará de pleno derecho, es decir, el titular perderá el derecho a la protección de la marca registrada, lo cual se traduce en que cualquier otra persona que desee registrar una marca igual o similar en grado de confusión a la marca en cuestión, este en posibilidad de hacerlo con éxito, es decir, que el instituto le conceda su registro de marca sin que medie anterioridad con la marca ya registrada previamente.

Con base en lo anterior, tenemos que, dentro de la práctica, ésta obligación es desconocida por una gran cantidad de titulares de derechos marcarios lo que ocasiona que una gran cantidad de personas pierdan los derechos de dichos activos intangibles por la falta de cumplimiento en el tema.

Bajo esta premisa, tenemos que para poder cumplir cabalmente con ésta nueva obligación, el titular del registro marcario deberá conocer la fecha en que el Instituto le concedió el registro de marca y de esa fecha contar 3 años; por ejemplo, si la marca fue concedida el 16 de octubre de 2020, la declaración de uso se deberá presentar a partir del 16 de

octubre de 2020, la declaración de uso se deberá presentar a partir del 16 de octubre de 2023 y se tendrá hasta el 16 de enero de 2024 como fecha límite para enviar la solicitud de declaración de uso, de lo contrario el Instituto podrá desechar la solicitud y derivar en consecuencias que afectan al registro marcario (como se menciona más adelante).

Antes de pasar a las consecuencias de no presentar la declaración de uso, es importante mencionar que la Ley es muy clara en señalar que dicha solicitud de declaración de uso, deberá ser presentada en un plazo máximo de 3 meses posteriores al cumplimiento de los 3 años de concedida la marca, por lo cual dicha solicitud no deberá ser presentada con anticipación, ya que de lo contrario podría ser desechada por el Instituto, lo cual no quiere decir que perderá el derecho en volver a presentar su declaración de uso, simplemente el Instituto señalará al titular del registro marcario que deberá presentarla nuevamente durante el plazo que señala la Ley.

Ahora bien, **¿Qué puedo hacer si mi marca ya cumplió los 3 años de su concesión y se me paso la fecha limite para presentar la declaración de uso real y efectivo?**, si fuera el caso, la solicitud podría ser desechada de plano y por ende dicha marca **carecerá de protección** sin

pronunciación de su titular, tal como menciona el artículo 233, ya que la consecuencia de **no presentar la solicitud de declaración de uso real y efectivo (o fuera del plazo)** de la marca registrada, conlleva a que está pierda la protección por la cual fue solicitada, **sin necesidad de que el Instituto se pronuncie al respecto.**

En ese sentido, el titular de la marca **deberá presentar de nueva cuenta la solicitud de su registro de marca** y pasar por todos los procesos de estudio que nos señalan los artículos 214 y 221 de la Ley Federal de protección a la Propiedad Industrial, incluidos los tiempos de respuesta por parte del Instituto, es decir, esta se tendrá que someter a estudio de factibilidad **como si de una marca nueva se trate**, por lo cual, la resolución del Instituto **podrá ser favorable o negativa** (cuando se presente una anterioridad) independientemente de que exista un antecedente favorable, ya que **reiteramos que el tratamiento de la solicitud será como si de un nuevo signo distintivo se trate.**

Por estos motivos, resulta importante que el titular de un registro marcario tenga el conocimiento sobre las obligaciones al tener un registro marcario y que en el transcurso de su vigencia se dé cumplimiento a estos para evitar que el registro marcario pierda la protección que da la

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial por no presentar la declaración de uso real y efectivo.

En Sabella, Chico & Martínez, Legal / Fiscal,
poseemos una extensa trayectoria en respaldar a nuestros clientes en el registro y la protección de sus marcas, proporcionando el respaldo necesario para prevenir la pérdida de su valiosa propiedad intelectual.



Para mayor información sobre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en su marca, le invitamos a ponerse en contacto con nuestros abogados especialistas en Sabella, Chico & Martínez, Legal / Fiscal

Contactos

Juan Hernández

Asociado

Tel: (81) 4067 3435

Correo: juan.hernandez@scmasociados.com

Gino Sabella

Socio Fundador y Director General

Tel: (81) 4067 3435

Correo: gino.sabella@scmasociados.com



SABELLA · CHICO · MARTÍNEZ