



COMUNICADO No. 58 / 11 Marzo de 2015

Estimados miembros AMPPI:

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los siguientes rubros:

1. DOF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ACUERDO por el que se señalan como inhábiles para la Secretaría de Economía los días de 2015 que a continuación se indican y sus efectos para la tramitación de asuntos ante la misma.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385031&fecha=11/03/2015

2. EL FINANCIERO

Diez años del “Registro” de Marcas Notorias

Dr. Mauricio Jalife

De manera casi inadvertida, la **reforma en materia de marcas notorias y famosas** cumple 10 años, con lo que se impone la pertinencia de la evaluación de sus efectos. A la luz de su puesta en práctica, las amplias críticas que inicialmente enfrentó pueden hoy ser sopesadas a la luz de sus resultados.

La reforma, como se recordará, fue impulsada por un grupo de empresas mexicanas poseedoras de marcas reconocidas y famosas, que propusieron un sistema específico para lograr la declaratoria de reconocimiento de parte del IMPI sobre la categoría de sus marcas, a fin de gozar de una protección ampliada al total de clases de productos y servicios sin necesidad de registro. Lo anterior se traduce en que ningún tercero puede obtener un registro de una marca igual o similar a la declarada “notoria”, sin importar que los productos o servicios a distinguir sean diversos a los distinguidos originalmente por el titular de la marca. Las deficiencias técnicas de la iniciativa, sin embargo, abrían la puerta a posibles incumplimientos de tratados internacionales y a largos procesos de litigio en que las declaratorias fuesen cuestionadas.

El punto más controversial de la reforma, desde su implementación, fue la exigencia de que para lograr el reconocimiento de marca notoria o famosa, **era necesario contar con el registro de la marca**, siendo que el mecanismo de protección a marcas notorias tiene por fundamento que la protección no dependa de la existencia de un registro. La intención secundaria de la reforma a través del ensanchamiento de la protección era dotar de mayor seguridad jurídica a los titulares de este tipo de marcas que son objeto de enormes inversiones publicitarias, elevando el valor económico que la posesión de una marca de este tipo representa.

Hasta la fecha han logrado la declaratoria de notoriedad marcas como Pritt, Barcel, Ricolino, Resistol, Momias de Guanajuato, Hoteles City Express, ADO, Elektra, Super Precio, Payaso, Coronado y Melate, mientras que la declaratoria como marcas famosas lo han alcanzado Cinopolis, Red Bull, Gansito, Marinela, Bimbo, Intel, Harmon Hall, BMW, José Cuervo, Microsoft, Flexi, Pepsi, Bardhal, Pemex, Takis, Yahoo, Cohiba, Televisa, Palacio de Hierro, Gandhi, Batman y Superman. Como se verá, muy pocas si se considera le universo de marcas que podrían merecer este reconocimiento.

Ante el escaso número de beneficiarios del “club” a 10 años de su fundación, lo que se demuestra, más allá de cualquier disertación conceptual, es que los usuarios del sistema no han sido seducidos por los supuestos beneficios del nuevo régimen. Al día de hoy, parecería que ni las expectativas de la reforma fueron colmadas, ni sus efectos nocivos percibidos. **Lo que resulta cuestionable es que nuestra legislación de marcas se mantenga en un estado de parálisis**, manteniendo en estado de “pendiente” diversas modificaciones a la ley que resultan urgentes para la actualización de nuestro régimen legal de signos distintivos, mientras que reformas innecesarias siguen siendo blanco de los inexplicables esfuerzos legislativos.

Atentamente,

Bernardo Herrerías
Presidente

Martín Michaus
Secretario

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C.
Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano,
Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F.
Tel.: (52 55) 8000 – 0210 www.ampipi.org.mx