

## DECLARACIÓN DE USO DE MARCAS: BREVE RECUENTO HISTÓRICO Y RETOS ACTUALES.

*Esp. Anthua Ramírez Vargas*

### NOTA INTRODUCTORIA.

Sin duda, uno de los temas más ásperos en el derecho marcario en la actualidad es sobre la denominada “declaración de uso” de los signos distintivos. Esta particular situación se presenta por varias razones, las cuales analizaremos, brevemente, en el presente artículo.

Podría pensarse que la declaración de uso es novedosa en nuestra legislación, pues fue contemplada en la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial (LPI) mediante reforma legal de mayo de 2018 y vigente a partir del 10 de agosto de la misma anualidad, y ahora ha sido replicada en la vigente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) de 2020; no obstante, la figura bajo análisis ya había sido regulada con antelación, concretamente, en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Lo anterior nos lleva a varios cuestionamientos: ¿por qué la figura desapareció de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991? ¿Por qué regresó a nuestra legislación? ¿Cuáles han sido los resultados tras su reincorporación en el derecho marcario? En el presente artículo intentaremos dar respuesta a estos cuestionamientos, al a par que buscaremos generar interés en la membresía de la AMPPI, a fin de que puedan formarse más estudios sobre este interesante tema.

### BREVE RECUENTO HISTÓRICO.

La “declaración de uso” fue contemplada por primera vez en la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976. En efecto, de conformidad con el texto legal, se preveía que los titulares de marcas debían declarar su uso efectivo<sup>1</sup> cada tres años a partir de la concesión de su registro y éste debía ser constante, pues de lo contrario, acarrearía la “extinción de pleno derecho” del registro<sup>2</sup>. Es muy importante considerar que la “extinción” del registro se diferenciaba de la “caducidad” del registro, pues la primera se refería a la pérdida de derechos por la falta de declaración de uso, mientras que la segunda mencionada era la pérdida del derecho por la falta de renovación.

De esta manera, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico se saturó de documentación y pruebas de todo tipo sobre el uso de las marcas y, en palabras del Dr. Ortiz Bahena, esto constató la imposibilidad de dar cumplimiento a la obligación anteriormente referida<sup>3</sup>.

Como se aprecia de los párrafos anteriores, la Ley de Invenciones y Marcas llamaba “extinción” a la pérdida del derecho exclusivo por falta de declaración de uso; del mismo modo, contemplaba procedimientos de nulidad, de caducidad (por falta de renovación) y la posibilidad de cancelar voluntariamente los registros. No obstante, esta Ley contenía una curiosa disposición acerca de la posibilidad que tenían los titulares de las marcas que habían incurrido los supuestos de cancelación voluntaria, caducidad o “extinción” para volver a solicitar sus marcas, pues dichos titulares podían hacerlo en cualquier tiempo, mientras que los terceros sólo podrían hacerlo tras un plazo de un año

<sup>1</sup> Al referirse al “uso efectivo”, y de acuerdo con el Dr. Ortiz Bahena (Ortiz Bahena, Miguel Ángel, “*Ley de Invenciones y Marcas de 1975*”, en Ortiz Bahena, Miguel Ángel (coord.), *AMPPI, Génesis y evolución legislativa de la Propiedad Intelectual*, México, *Procesos Editoriales Don José*, 2018, p. 105), nos referimos a que la comercialización, fabricación o puesta en venta de los productos o prestación de los servicios debían realizarse en volúmenes y condiciones que correspondían a una efectiva explotación comercial de la marca a criterio de la autoridad marcaria, la cual consideraba la temporalidad, periodicidad y características del mercado.

<sup>2</sup> Cfr. Dr. Ortiz Bahena (Ortiz Bahena, Miguel Ángel, “*Ley de Invenciones y Marcas de 1975*”, en Ortiz Bahena, Miguel Ángel (coord.), *AMPPI, Génesis y evolución legislativa...*, p. 105.

<sup>3</sup> Ídem.

contado a partir de la fecha en que se hubiera dado cualquiera de las hipótesis antes señaladas. En opinión del Dr. Ortiz Bahena, esta disposición era injustificada y atentaba directamente contra el derecho de la competencia<sup>4</sup>.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 suprimió la obligación de declarar el uso de las marcas y, tras la reforma de 1994 que cambió su nombre por “Ley de la Propiedad Industrial” se mantuvo esta tendencia. Como sabemos, la LPI estuvo vigente hasta el año 2020, por lo que es dable asumir que, en el lapso de sus casi 26 años de vigencia, debió sufrir modificaciones. Y, aunque muchas de ellas fueron relevantes, el consenso entre los especialistas es que las reformas del año 2018 fueron fundamentales (y necesarias) para robustecer a un sistema marcario que corría el riesgo de estancarse.

Años antes, los especialistas venían advirtiendo en foros nacionales e internacionales sobre un creciente problema: la concesión de registros a marcas que contemplaban como parte de su descripción de productos o servicios todos los contenidos en la clase internacional de la Clasificación de Niza, pero que, en el comercio, sólo eran usadas para productos o servicios muy específicos. Este problema era particularmente grave por la existencia de los artículos 134 y 135 de la LPI y que reproduciremos a continuación:

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

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

Los artículos reproducidos anteriormente abrían la posibilidad de que el titular de una marca registrada en múltiples clases, pero usada sólo en uno o varios productos o servicios muy específicos pudiera, en cierta medida, “bloquear” el mercado; dicho de otra manera, se empleaba el sistema marcario para impedir que los productores o prestadores de servicios pudieran acceder a un registro, y para ello se valían de diversas estrategias, a saber:

- a) **Registro de la marca listando como productos o servicios el encabezado de la clase (o “heading class”) de la clasificación correspondiente:** Como su nombre sugiere, se listaba el encabezado de la clase correspondiente en la solicitud, pues se tenía la creencia de que, de esta forma, se protegían todos los productos o servicios contenidos en esa clase. Por ejemplo, se creía que al colocar “telecomunicaciones” en la clase 38 internacional, se protegían todos los servicios contenidos en esta clase. Esta estrategia fue combatida mediante la expedición de un Acuerdo interpretativo de la Clasificación<sup>5</sup>, el cual sigue vigente a la fecha y que en su artículo cuarto señalaba expresamente los efectos de indicar el encabezado de la clase<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Ídem, pp. 106-107.

<sup>5</sup> ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012.

<sup>6</sup> El texto del artículo se reproduce a continuación y se ha resaltado la parte conducente:

**“CUARTO.-** *La finalidad de los títulos de las clases es indicar de forma general qué productos o servicios corresponden a cada una de ellas; por lo que al señalar el título de la clase en la solicitud de registro, sólo se incluyen los productos o servicios mencionados en el título, y no los demás productos o servicios protegidos en la misma clase mencionados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, la Lista Complementaria de Productos y Servicios o aquéllos que existen en el mercado. Para indicar los productos o servicios en la solicitud de registro, se tiene que especificar y determinar de forma clara los productos o servicios que se desean distinguir.”*

- b) **Registro de la marca listando la totalidad de los productos o servicios contenidos en la clase correspondiente:** Otra práctica, que incluso sigue siendo empleada, es la de tomar la totalidad de los productos o servicios de la clase que corresponda y reproducirlos en la solicitud, pretendiendo con esto abarcar el máximo mercado posible. Existen clases internacionales que protegen productos muy dispares (por ejemplo, la clase 9 internacional), por lo que se consideró preocupante que se empleara esta forma de bloqueo de otros competidores.
- c) **Ausencia de la figura de caducidad parcial e interpretación de los artículos 134 y 135 LPI:** Como se desprende del texto de los artículos reproducidos anteriormente, bastaba con que la marca estuviera en uso para un solo producto o servicio para que dicho uso beneficiara a todos los registros propiedad de un titular. Esta interpretación fue empleada (muchas veces en forma dolosa) para mantener la vigencia de registros que, en la práctica, nunca fueron usados, pero que bloqueaban comercialmente a terceros que tenían interés en usar la marca, bien como estrategia para entablar litigios o simplemente para romper con la “regla de la especialidad” de las marcas<sup>7</sup>. Asimismo, de entablarse un procedimiento de caducidad, bastaba con acreditar el uso de un solo producto o servicio para determinar que la marca era usada, lo que claramente desincentivaba al interesado, sin dejar de mencionar que la ausencia de la caducidad parcial en nuestra legislación obligaba al IMPI a mantener el registro en su integridad, incluso cuando se demostraba que no era usado para la totalidad de los productos o servicios por él distinguido.

Las razones anteriormente expuestas provocaron acalorados debates, discusiones teóricas e incluso uno que otro desencuentro en nuestro gremio. Por un lado, algunas voces clamaban por la derogación de los artículos 134 y 135; otros, optaban por la regulación de la caducidad parcial; algunos más, clamábamos por regular la declaración de uso, como ya se hacía en otros países (Estados Unidos de América, por ejemplo). Y fue en este contexto que, luego de ríos de tinta y apasionadas voces, surgió la previsible noticia de que la LPI sería reformada<sup>8</sup> y que esta reforma sería sustancial y en tres etapas: la primera de ellas, al capítulo de invenciones; la segunda, al de marcas y, finalmente, al capítulo de procedimientos contenciosos.

Los diversos Comités de AMPPI colaboraron en el esfuerzo que culminó en las reformas de 2018 a la Ley, aunque sólo ocurrieron respecto de los capítulos de invenciones<sup>9</sup> y signos distintivos, ya que las reformas al capítulo contencioso fueron aplazadas al realizarse la transición del Ejecutivo Federal.

Así, a partir de la entrada en vigor de las reformas, se consideraron derogados los multicitados (y controversiales) artículos 134 y 135 y se reformaron (entre otros) los artículos 128 y 133 de la LPI estableciendo la obligación de declarar el uso efectivo de las marcas en dos diferentes momentos, a saber: i) al tercer aniversario de la concesión del registro y ii) junto con cada renovación. Al a par, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reformó los Acuerdos referentes a las tarifas por la prestación de sus servicios, incluyendo el artículo 14d correspondiente a la declaración de uso y reduciendo el costo del concepto previsto en el diverso 14c, a fin de ajustar la cantidad a pagar por la renovación y la declaración de uso conjunta; asimismo, se reformó el Acuerdo referente a la presentación de solicitudes, modificando el formato de renovación a fin de incluir la declaración de uso; y también se reformó el Acuerdo de Lineamientos para la atención de las solicitudes

<sup>7</sup> La regla de la especialidad o también conocido como “principio de especialidad” en materia de marcas se refiere a que éstas se registran para distinguir productos o servicios, mismos que se encuentran definidos en la Clasificación de Niza. El principio de especialidad permite el registro de marcas idénticas, siempre y cuando se apliquen a productos (o servicios) diferentes o no relacionados.

<sup>8</sup> Nuestro país acababa de acceder al denominado “*Trans-Pacific Partnership Agreement*” (Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés), el cual nos imponía cambios sustantivos, incluyendo la regulación de Indicaciones Geográficas, la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, el reconocimiento de la distintividad adquirida, entre otros. De ahí que fuera hasta cierto punto previsible que la LPI sería reformada.

<sup>9</sup> Curiosamente, en esta primera reforma a la LPI se incluyeron a las Indicaciones Geográficas, figura asociada a los signos distintivos.

presentadas vía Protocolo de Madrid, a fin de prever esta carga a los titulares de registros internacionales.

La reforma no estuvo exenta de críticas y fue objeto de múltiples interrogantes. Entre las críticas, encontramos a las voces que exigían que la declaración de uso fuera acompañada de pruebas (como se hacía en la Ley de Invenciones y Marcas), mientras que otras se pronunciaban por la inaplicación de tales disposiciones, al considerarlas contrarias a Tratados Internacionales<sup>10</sup> o incluso, a la propia Constitución de nuestro país. Por otro lado, las interrogantes más frecuentes versaban sobre el momento a partir del cual debía declararse el uso, puesto que las disposiciones transitorias del Decreto de fecha 18 de mayo de 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación no especificaban si la declaración de uso del tercer aniversario era retroactiva y, por tanto, si los registros concedidos con antelación al 10 de agosto de 2018 (fecha de entrada en vigor de las reformas) debían presentar declaración de uso. Otra interrogante común en aquel momento era sobre las fechas a tomar en cuenta en los Registros Internacionales protegidos al amparo del Protocolo de Madrid.

Ante estas interrogantes, el IMPI brindó atención al público y se impartieron varios cursos de capacitación, en los cuales se intentaba dar respuesta a cada pregunta surgida con motivo de estas nuevas cargas para los titulares de las marcas. Pero, en la práctica, muchos despachos y abogados presentaron declaraciones de uso en forma “preventiva” y, al interior de nuestro gremio, se suscitaron nuevas discusiones y debates acerca del momento oportuno para la presentación de la declaración de uso, con dos “bandos” claramente identificables: quienes aseguraban que la declaración de uso era para todos los registros, incluyendo los concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma y, por otro lado, quienes asegurábamos que la primera declaración de uso “oficial” ocurriría hasta el 10 de agosto de 2021.

La realidad es que el debate nunca pudo ser zanjado doctrinalmente, puesto que en 2019 se presentaron múltiples iniciativas legislativas que pretendieron reformar la LPI, siendo la propuesta integradora del Senador Ernesto Pérez Astorga la que recibió el respaldo de los grupos políticos de nuestro país. Esta propuesta recopilaba la mayoría de las iniciativas legislativas y proponía la abrogación de la LPI, creando una nueva legislación, la cual recibiría el nombre de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Así, los Comités de AMPPI volvimos a la mesa de trabajo con la firme intención de revisar la novedosa propuesta y esperanzados de poder aclarar, finalmente, las interrogantes suscitadas con la reincorporación de la declaración de uso en nuestra legislación.

Finalmente, la nueva Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y se determinó como su fecha de entrada en vigor el 5 de noviembre de 2020. La obligación de declarar el uso de las marcas se mantuvo, como se desprende de los artículos 233 y 237 de la Ley, estableciéndose además la caducidad con motivo de la ausencia de la presentación de declaración de uso en el artículo 260. Asimismo, el artículo décimo primero transitorio del Decreto respectivo concluyó con el debate que por dos años se había mantenido respecto al momento idóneo de la presentación de la declaración de uso y de quiénes estaban obligados para tal fin<sup>11</sup>.

## RETOS ACTUALES

A pesar de que se han aclarado muchas dudas acerca de la figura reseñada, a 5 años de su reincorporación en el derecho mexicano nos enfrentamos a nuevos retos (o también podríamos llamarlos “áreas de oportunidad”), entre los cuales encontramos los que reseñaré a continuación. No

<sup>10</sup> En particular, ADPIC, que en la parte relevante de su artículo 20 dispone: “No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales (...)”

<sup>11</sup> El artículo en cita se reproduce, en su parte conducente, a continuación: “(...) Los registros de marcas o avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia y, en su oportunidad, deberán renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237. Dichos registros y publicaciones quedarán sujetos en todo lo demás al presente Decreto, exceptuando la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo, prevista en su artículo 233 (...)”.

obstante, y previo a desarrollarlos, me permito señalar que mi intención es, ante todo, generar un espacio reflexivo acerca de la declaración de uso, e invitar a cualquier persona interesada a escribir más acerca de este importante tema, ya que, lamentablemente, no hay mucha literatura al respecto<sup>12</sup>.

**PRIMERO: ¿Qué debe entenderse por “uso real y efectivo”?** Quizás una de las preguntas más frecuentes a la que nos enfrentamos los especialistas en la materia en la actualidad es la antes reproducida. Si bien es cierto la nueva Ley incorpora una definición de uso en su artículo 387, ésta parece ser aplicable exclusivamente para efectos de las infracciones reguladas en su diverso numeral 386. Asimismo, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial<sup>13</sup>, si bien brinda una aproximación a lo que es el “uso” de una marca, no resulta del todo claro, máxime cuando se refiere a la ambigua expresión “usos y costumbres en el comercio”. Incluso, algunos especialistas han propuesto la existencia de por lo menos tres diferentes acepciones del “uso” en la legislación de propiedad industrial, a saber, i) el “primer uso” de una marca, ii) el “uso declarado” al tercer aniversario y el que corresponde con cada renovación y iii) el “uso ilegítimo” para efectos de procedimientos contenciosos. Sin duda alguna, nos enfrentamos a un concepto sobre del cual debe estudiarse mucho más para conocer sus alcances y posibles limitaciones.

**SEGUNDO: ¿Deberían acompañarse pruebas de uso?** La declaración de uso se realiza bajo un estricto principio de buena fe. Esto es, la autoridad marcaria no exige como requisito para la toma de nota de la declaración de uso el que se acredite el uso de la marca, sino que basta con que aquélla se realice bajo protesta de decir verdad. Desde luego, no son pocas las voces que insisten en que, para una efectiva regulación de esta figura en el derecho mexicano, debería exigirse que el titular acompañe las pruebas de uso respectivas a su declaración, máxime porque se han presentado casos donde tal declaración resulta falsa y no sino hasta que se inician los procedimientos de declaración administrativa de caducidad que se descubre que el titular no contaba con las pruebas de uso. No obstante, la experiencia demuestra que esta exigencia podría derivar en una saturación de documentación por parte de la Oficina marcaria de nuestro país, sin dejar de considerar los retrasos que la revisión de la documentación podría generar; asimismo, y para cerrar esta pregunta, podríamos plantearnos lo siguiente: al no contar con un consenso sobre la definición de “uso”, ¿cómo sabríamos cuáles son las pruebas idóneas para presentar?

**TERCERO: ¿Debe entenderse que una declaración de uso es una limitación de productos o servicios?** Al parecer, el IMPI ha adoptado el criterio de considerar la declaración de uso de algunos productos o servicios listados en el registro como una limitación de estos. Así, el IMPI ha requerido a titulares de registros internacionales que acrediten la presentación de la limitación a través de la Oficina Internacional, lo que genera un gasto adicional para los titulares de dichos registros. Ahora bien, en opinión de varios especialistas (incluyendo a quien suscribe), esta práctica de la Autoridad es ilegal y arbitraria, puesto que la declaración de uso no es análoga a una limitación de productos, sino que la restricción del alcance de la protección es una consecuencia directa de la declaración de uso y no un acto voluntario de eliminación de productos o servicios. Es decir, cuando el titular declara el uso real y efectivo no busca limitar el alcance de su protección de forma voluntaria (como sí ocurre en el trámite conocido como “limitación de productos y servicios”), sino manifestar cuáles productos o servicios están siendo usados y, como consecuencia de lo anterior, el resto de los productos o servicios no declarados dejan de formar parte del alcance de la protección. Una forma fácil de acreditar lo arbitrario del criterio de la Autoridad es atendiendo al texto del artículo 27 LFPI el cual exige que, para toda limitación de productos o servicios, se debe acompañar un documento de poder con facultades expresas para tal fin; hasta donde es de nuestro conocimiento, este documento nunca ha sido solicitado a titulares nacionales que han declarado el uso de sus marcas, incluso cuando

<sup>12</sup> A la fecha de redacción de este trabajo, sólo fui capaz de encontrar referencias en la obra “*La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*” del Dr. Mauricio Jalife Daher y la obra colectiva intitulada “*Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual*”, coordinada por la Lic. Itzel Estrada González y el Dr. Miguel Ángel Ortiz Bahena.

<sup>13</sup> El Reglamento de la LPI sigue vigente, por ministerio del artículo cuarto transitorio de la LFPI y por tanto, sus disposiciones tienen efectos ultraactivos.

dicha declaración no abarca la totalidad de los productos o servicios inicialmente listados en la solicitud que maduró a registro, por lo que podemos concluir que bien no se trata de una limitación o bien el IMPI ha tomado nota de miles de declaraciones de uso en forma ilegal. Como se ha señalado, se trata de todo un reto y del cual esperamos concientizar a las autoridades pronto, pues, en su actuar, la autoridad podría estar violando el principio de trato nacional consagrado en el Convenio de París, así como el artículo 1 Constitucional en detrimento de los titulares de marcas internacionales al amparo del Protocolo de Madrid.

**CUARTO: Declaración de uso de marcas de certificación, avisos comerciales, nombres comerciales y “marcas no tradicionales”.** Como consecuencia directa de nuestra falta de consenso sobre la definición de uso real y efectivo, se presenta el reto de la declaración de uso de otros signos distintivos. En principio, podríamos pensar que las condiciones para acreditar su uso son las mismas, pero se ruega considerar que, por la propia naturaleza de estos signos, no siempre podría acreditarse el uso mediante los medios tradicionales que se emplean para las marcas. Estamos ciertos que, si hoy realizáramos una encuesta sobre cuál se considera la prueba reina en materia de marcas para acreditar el uso, la respuesta general sería “*la factura que ampara ventas o la prestación de servicio*”. Pues bien, esta prueba podría no ser eficaz tratándose de, por ejemplo, marcas olfativas, pues en una factura difícilmente encontraríamos una descripción tan específica del producto o servicio con un aroma; esto es, resulta difícil pensar que en una factura se encontrará una descripción como la siguiente: “*zapato con aroma a chicle*”; lo mismo ocurre con una marca de certificación, puesto que ésta técnicamente no es usada por su titular, sino que se ostenta en el producto o servicio que ha sido certificado y ya no digamos el aviso comercial que anuncie un establecimiento, pues éste debería tener una clasificación especial conforme a la LFPPI. Por tanto, considero que una de las tantas discusiones que tenemos pendientes versa sobre cuáles serían las pruebas idóneas para acreditar el uso real y efectivo de este tipo de signos distintivos, aclarando desde este momento que esta discusión debería ser meramente ilustrativa, pues tales pruebas no pueden ser limitativas (por la propia y especial naturaleza de cada uno de los signos referidos) y que estas disposiciones deberían estar contenidas en el Reglamento de la LFPPI.

**QUINTO: La urgente necesidad de contar con un Reglamento y reformar los Acuerdos del IMPI.** Como ya hemos mencionado, a la fecha no contamos con un Reglamento para la LFPPI y, por tanto, no existe certeza sobre las pruebas idóneas ni otros aspectos técnicos sobre las declaraciones de uso, razón por la cual urgimos al IMPI para presionar al Ejecutivo y, de esta forma, poder contar con tal ordenamiento a la brevedad. Otro punto que ha sido advertido es que existe una terrible inconsistencia entre el artículo 35 del “*Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*” y el artículo 237 de la LFPPI. Lo anterior es así, porque el artículo 35 del Acuerdo antes referido precisa que la declaración de uso que acompaña a la renovación deberá presentarse sin mediar requerimiento, mientras que el diverso artículo 237 de la LFPPI establece que, si el solicitante no declara el uso, se le requerirá para que subsane tal omisión en un plazo de dos meses. Asimismo, existe falta de claridad respecto de los tres meses que se establecen en el mencionado artículo 35 del ya citado Acuerdo, puesto que no se señala con precisión quién debe ser notificado por la Oficina Internacional para que inicie el plazo de tres meses otorgado para presentar la declaración de uso.

**SEXTO: Declaración de uso de signos que contienen encabezado de clase o que listan todos los productos o servicios de una clase.** Como se precisó anteriormente, existen marcas donde el titular declara la totalidad de productos o servicios, o bien, el encabezado de la clase internacional correspondiente conforme a la Clasificación de Niza; asimismo, hemos establecido que una de las razones por las cuales se buscó retomar la figura de la declaración de uso es, precisamente, evitar que se abuse del derecho concedido, por lo que se ha procurado que los titulares de marcas delimiten en forma clara y precisa el alcance de la protección. No obstante, es una realidad que, bien por desconocimiento o de forma dolosa, los titulares de marcas continúan esta práctica, por lo que, considero, debemos hacer consciencia del daño irreparable que puede generarse a nuestro sistema

jurídico e implementar acciones en nuestros respectivos despachos tendientes a corregir, en la medida de lo posible, esta costumbre. No debemos obviar ni olvidar que AMPPI es referente de la Propiedad Intelectual y sus miembros deberían ser ejemplo de buenas prácticas.

**SÉPTIMO: El envío de cartas engañosas y fraudulentas.** Tras la implementación de la declaración de uso en nuestro sistema jurídico, surgieron con mayor intensidad y difusión las cartas dirigidas a titulares de marcas con la intención de presentar declaraciones de uso (incluso fuera de tiempo) o de “registrar la marca en una base de datos en internet” a fin de que pueda acreditarse su uso en una fecha cierta. Desde luego, esta pésima práctica ha causado más de un desacuerdo con nuestros clientes y, pese a que se ha intentado combatirla, la triste realidad es que más y más empresas o particulares invierten sus esfuerzos y recursos en contactar con los titulares de marcas para intentar captarlos como clientes y ofrecer un servicio cuando menos innecesario. Si bien es cierto AMPPI ha expedido comunicados respecto a esta situación y se han explorado las alternativas jurídicas, lo cierto es que cada uno de nosotros puede implementar medidas para evitar que nuestros clientes caigan en estas estafas. Un ejemplo sería el envío, junto con el título de registro, de un comunicado o de una advertencia para que el titular del registro conozca sobre estas cartas; asimismo, sería prudente insistir con el IMPI, a fin de que puedan emitirse comunicados a los titulares que no cuentan con los servicios de un abogado especialista y de esta forma evitar que caigan en un fraude que, lamentablemente, se ha vuelto común en nuestros días.

## CONCLUSIONES

La declaración de uso regresó a nuestra legislación en 2018, pero no fue sino hasta la publicación de la LFPPI en el Diario Oficial de la Federación que pudimos aclarar las fechas de su presentación. En la actualidad, los especialistas sabemos de la existencia de esta carga para los titulares de los registros, pero no contamos con la certeza de las pruebas y, para el caso de los registros internacionales, existen inconsistencias que podrían solucionarse con reformas a un Acuerdo y con criterios consistentes y homologados.

Actualmente, se identifican una serie de retos que pueden afrontarse con el apoyo de las y los especialistas que conforman a nuestra Asociación. No obstante, también se advierte que no existe literatura sobre este tema, por lo que se realiza una invitación pública y respetuosa para realizar una labor de investigación y contar con más publicaciones que nos permitan reforzar el sistema de declaración de uso en nuestro país. Estoy seguro de que, en un futuro cercano, con el apoyo de quienes conformamos a la AMPPI, podremos resolver los contratiempos y sortear los obstáculos que se han presentado en estos primeros cinco años de declaración de uso, pero para ello requerimos una mayor participación y compromiso de la membresía.