

Programa de formación virtual ICG – No.2



Tema:
Signos Distintivos

Facilitadora: Lic. Licé Fabiola Martínez
C&R Abogados
ICG México

Antecedentes Históricos

- Los pochtecas que falsificaban signos eran castigados bajo la pena de muerte.
- El emperador Carlos V en 1526 ordenó que indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas y así proveer la demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados de plata y oro del clero.
- En el siglo XVIII se usaron las marcas de fuego para indicar la procedencia de los libros.



Antecedentes Históricos

Evolución de las legislaciones de Marcas en México

➤ Código de Comercio de 1884.

- Establecía que una marca podía consistir en el nombre o razón social del fabricante, de su establecimiento o alguna letra.

➤ Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

- Tanto nacionales como extranjeros podían solicitar una marca.
- Sistema de oposición (90 días).
- La duración de la marca era indefinida.

Antecedentes Históricos

Evolución de las legislaciones de Marcas en México

➤ Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

- Definía al signo o denominación como la característica peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar procedencia.
- La Renovación era cada 20 años.
- Reglamentó por primera vez el nombre comercial y aviso comercial.

➤ Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

- Se detallan los procedimientos de examen de solicitud: examen administrativo y de novedad.
- Procedimiento de oposición.
- Vigencia de marca: 20 años; Renovación: 10 años.
- Se caducaba la marca por falta de explotación en un lapso de 5 años consecutivos.

Antecedentes Históricos

Evolución de las legislaciones de Marcas en México

- **Ley de Propiedad Industrial de 1942.**
 - Se incorpora la figura de marcas “ligadas”.
 - 10 años de protección y mismo plazo para renovar.

- **Ley de Invenciones y Marcas de 1976.**
 - Se reconocen las marcas de productos y servicios.
 - Incorpora el concepto de “leyendas no reservables”.
 - Su duración era de 5 años.

Antecedentes Históricos

Evolución de las legislaciones de Marcas en México

- **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.**
 - Se introduce el concepto de marca que rige hoy en día.
 - Se incluye la protección de marcas tridimensionales
 - Las marcas caducan si se dejan de usar por 3 años consecutivos.
 - Se regula la figura de “franquicias”.
 - Se amplía el término de protección a 10 años renovables por el mismo periodo.

- **Ley de la Propiedad Industrial de 1994.**
 - Se establece un solo examen para la solicitud de marca: forma y fondo.
 - Se otorga Autoridad Administrativa al IMPI.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

- ✓ En el mundo empresarial actual es esencial la gestión de marcas.
- ✓ Las marcas son una herramienta legal de competitividad fundamental.
- ✓ La marca tiene un gran peso en la decisión final del consumidor en el proceso de compra.
- ✓ En la decisión final del consumidor, la marca juega un papel de “amigo”.
- ✓ La marca genera poder de ventas.



INTRODUCCIÓN



\$ 19.60

-



\$ 18.60

=

Valor Marca Lala.

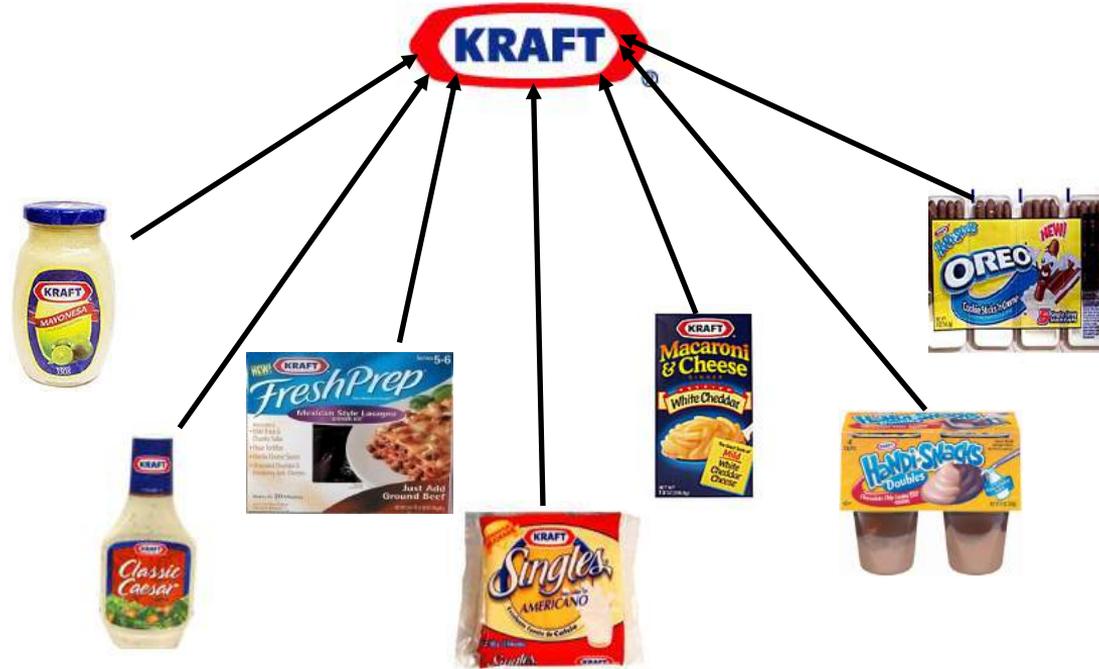


\$ 1.00

La imagen de marca genera valor comercial.....

EXTENSIÓN DE LA MARCA

EXTENSIÓN DE LA MARCA



EXTENSIÓN DE LA MARCA

La decisión de extensión o no de la marca es muy importante:

No siempre funciona.....



LA MARCA Y LA PUBLICIDAD

LA MARCA Y LA PUBLICIDAD

- ✓ La publicidad no existiría sin marca.
- ✓ A través de la publicidad de la marca se llega a la mente del consumidor. Es el nexo entre la empresa y el mercado.
- ✓ Se expresan emociones a través de las marcas.
- ✓ Por lo anterior, la importancia de un buen nombre, protección y defensa.



LA MARCA Y LA PUBLICIDAD

MONT BLANC vende lujo



LA MARCA Y LA PUBLICIDAD

ROLEX vende status



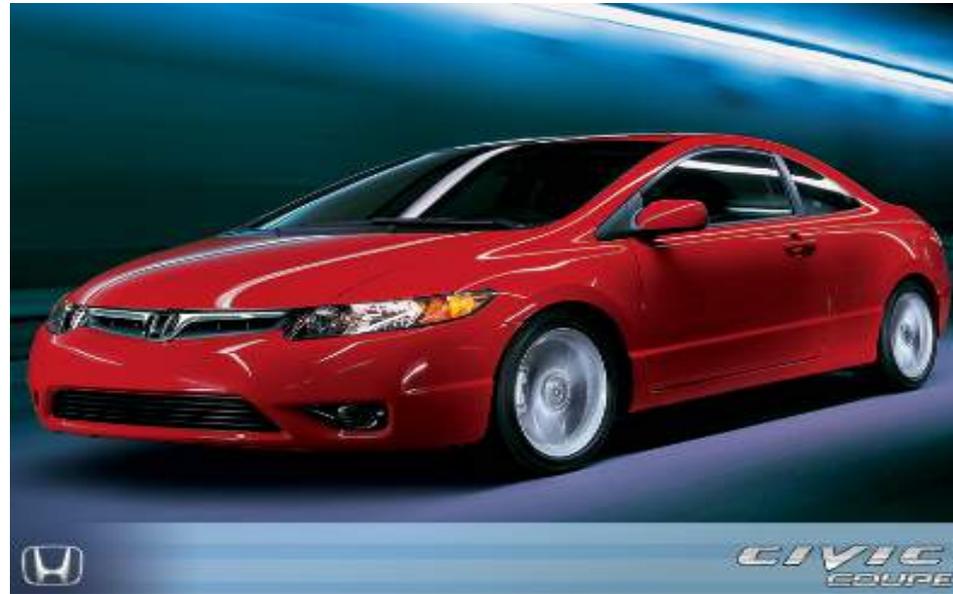
LA MARCA Y LA PUBLICIDAD

DIOR vende glamour



LA MARCA Y LA PUBLICIDAD

HONDA vende seguridad y comodidad



LA MARCA COMO ACTIVO INTANGIBLE

LA MARCA COMO ACTIVO INTANGIBLE

¿Que proporción del valor de una compañía representan los activos intangibles?

Año	% de Activos Tangibles	% de Activos Intangibles
1982	62	38
1992	38	62
2010-2019	10	90

Fuente: Bookings Institute

INDICADORES PARA LA VALUACIÓN DE MARCAS

INDICADORES PARA LA VALUACIÓN DE MARCAS

- ✓ La Reputación,
- ✓ Marca.
- ✓ Compromiso de los empleados,
- ✓ Satisfacción de los clientes.
- ✓ La propensión de estos a recomendar los productos y servicios amparados por una marca.



EL VALOR DE LA MARCA

Coca-Cola, tercera en el ranking de las marcas más valiosas del mundo

<https://www.cocacoladeargentina.com.ar/historias/products-coca-cola-tercera-en-el-ranking-de-las-marcas-mas-valiosas-del-mundo>



“Más que nunca, reconocemos que la gente quiere su Coca-Cola de distintas maneras, pero siempre con mucho gusto y muy refrescante. A través de la estrategia **Marca Única** nos alejamos de las campañas de marca múltiple y vamos hacia una campaña de **marca única emblemática que celebra tanto el producto como la marca**”, dijo Marcos de Quinto, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Marketing.

Mientras que muchas compañías de bebidas sin alcohol están complementando sus portafolios con bebidas alternativas, **Coca-Cola continúa dándole a los consumidores razones para mantenerse fieles a la marca insignia a través de nuevos envases y ofertas**, [según el resum en el ranking de Coca-Cola de Interbrand](#) (en inglés).

“La marca se ha inclinado fuertemente hacia las **versiones más pequeñas de los productos, como las mini latas, que le dan la libertad a los consumidores de comprar Coca-Cola en porciones más pequeñas si están preocupados por las calorías y el azúcar**, y son más accesibles”, señaló la consultora de marcas.

LAS MARCAS MÁS VALIOSAS 2019

Lugar	Marca	País	Valor*	Variación
1		EUA	214,480	+16%
2		EUA	155,506	+10%
3		EUA	100,764	+56%
4		EUA	92,715	+16%
5		EUA	66,341	-5%
6		Corea	59,890	+6%
7		Japón	53,404	+6%
8		Alemania	48,601	+2%
9		EUA	45,168	-6%
10		EUA	43,417	+5%

Fuente: Interbrand

Valores: Millones de dólares.

MARCAS CON VARIACIONES EN SU VALOR 2019

A la alza

LUGAR	MARCA	VALOR*	VARIACIÓN
3		100,764	+56%
66		8,111	+45%
39		12,948	+30%
18		28,152	+23%
75		6,432	+23%

A la baja

LUGAR	MARCA	VALOR	VARIACIÓN
16		32,757	-26%
30		16,826	-18%
65		8,157	-9%
93		5,161	-9%
74		6,533	-7%

*Valores: Millones de dólares.

Fuente: Interbrand

SIGNOS DISTINTIVOS

SIGNOS DISTINTIVOS

- **Marcas**
 - a) Tradicionales
 - Nominativas
 - Figurativas
 - Mixtas
 - Tridimensionales
 - b) No Tradicionales
 - Holográficas
 - Olfativas
 - Sonoras
 - Imagen del producto o servicio (Trade Dress)
 - Distintividad Adquirida (Secondary Meaning).
 - Marcas Colectivas y de Certificación.
- **Aviso Comercial**
- **Nombre Comercial**
- **Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas**

MARCA

ARTICULO 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.

Elementos:

Signos perceptibles por los sentidos: Ya son registrables las marcas auditivas u olfativas.

Que distinga: Susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase dentro del mercado.

La falta de uso: Caducidad de marca.

MARCA

¿Qué puede constituir una marca?

(Numerus Clausus)

A) MARCAS TRADICIONALES:

Denominaciones, letras y números, Denominaciones y/o razones sociales, el nombre propio de una persona, así como los Nombres Comerciales.

Elementos figurativas.

Elementos Mixtos.

Formas Tridimensionales.

B) MARCAS NO TRADICIONALES:

Marcas Holográficas

Marcas Olfativas

Marcas Sonoras

Imagen Comercial (Trade Dress)

Segundo Significado (Secondary Meaning)

Marcas Colectivas y de Certificación

MARCA

EJEMPLOS DE LO QUE SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA

- Figuras
- Letras
- Siglas
- Números
- Envolturas
- Formas de envases
- Olores
- Sonidos
- Trade dress
- Nombre propios
- Colores
- Fotografías
- Emblemas
- Títulos de Nobleza
- Pseudónimos

¿CÓMO ELEGIR UNA MARCA?

La correcta elección de una marca es primordial si se pretende obtener la exclusividad sobre su uso.



MARCA

- Nacimiento sobre el derecho de la marca.
 - **Principio de inscripción registral.**
 - **Principio de prioridad en el uso.**
- Se tratan de derechos **constitutivos**.
- Quedan protegidas en relación a ciertos productos o servicios (Art. 93): **Regla de Especialidad de las Marcas.**
- Vigencia: **10 años (Renovables)**.
- ¿Quién puede registrar una marca?
 - **Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.**

FUNCIONES DE LA MARCA

- **Función indicadora de la procedencia empresarial.**
 - Su fin, es que el consumidor presuma que todos los productos o servicios que porten la marca, tienen el mismo origen empresarial.
- **Función indicadora de la calidad.**
 - Busca que el consumidor encuentre en el producto o servicio portador de la marca, la misma calidad que había apreciado en ocasiones anteriores.
- **Función condensadora de la buena reputación de la marca (*goodwill*).**
 - La marca va adquiriendo reputación a través de la calidad de los productos o servicios que distingue.
- **Función publicitaria.**
 - La marca es el soporte de la publicidad, ya que hay que identificarlo.

MARCAS TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

1. De acuerdo a la estructura del Signo:

- Marcas **Bidimensionales.**
- Marcas **Tridimensionales.**

MARCAS BIDIMENSIONALES

Marcas Nominativas

Marca Sugestiva o Evocativa: Son marcas formadas de modo arbitrario despertando la idea del producto o servicio de acuerdo a su naturaleza o utilidad. Ejem: V-8 (jugos) , CHOCO MILK.



Marca Arbitraria: Son marcas que tienen un significado real, pero el significado de la palabra no tiene una relación directa con el producto o servicio. JOYA (refrescos) CASA (aceite)



MARCAS BIDIMENSIONALES

- **Marca de Fantasía:** Son marcas que cuentan con una originalidad suficiente y no tienen un significado real. Ejem: KODAK, XEROX.



- **Marca Compuesta:** Son marcas que se crean de la abreviación de la denominación social. Ejem: FAMSA, GAMESA.



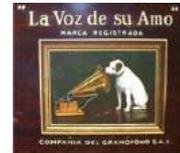
- **Marca con Raíz Común:** Nacen de la identificación del producto o servicio y de la empresa, pues dejan claro la procedencia. Ejem: Empresa DANONE (DANUP, DANONINO, DANET, DANÍSSIMO, DANACOL)



MARCAS BIDIMENSIONALES

Marcas Figurativas o Gráficas.

- **Marca puramente gráfica:** Son marcas constituidas por gráficos que no expresan ideas. Ejem: LOGO DE SANTADER. 
- **Marca Figurativa:** Son marcas que sugieren un concepto. Ejem: H de HONDA. 
- **Marca Figurativa que protege el motivo:** Son marcas que protegen su motivo abstracto. Ejem: En EUA se protegió la marca de un GRAMÓFONO CON LA BOCINA HACIA ARRIBA Y CON UN PERRO. En múltiples ocasiones se rechazaba la marca si se cambiaba de un perro a un gato.



Marcas Mixtas.

- **Combinación de letras, palabras, números con imágenes y logotipos.**



MARCAS TRIDIMENSIONALES

- **Envolturas:** Aquellas formas tridimensionales que envuelven al producto. Ejem: CABEZA DE CARNERO DE LA RAM.



- **Envases:** Envases que poseen suficiente distintividad y carácter diferenciador en sí mismo: Ejem: ENVASE DE COCA-COLA.



- **Empaques o Forma de presentación de productos.**



MARCAS TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

2. De acuerdo al Uso del Signo:

- Marcas **No Usadas:**
 - Marcas Defensivas o Protectoras**

- Marcas **Usadas:**
 - A) Marcas Ordinarias y/o comunes.**
 - B) Marcas Notoriamente conocidas.**
 - C) Marcas famosas o Renombradas.**

MARCAS NO USADAS

- **Marcas Defensivas o Protectoras:** Son aquellas marcas solicitadas por industriales y comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar sólo una (marca principal), y así, impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.

Se llaman de protección o de defensa porque alrededor de la marca principal, los signos análogos forman una red de precaución.

Ejem: CARO (marca principal) y CAROLINA, CAROLA, CAROLINDA, COROLINIZADO.

Consecuencias: Caducidad ante la falta de uso.

MARCAS USADAS

Marca Ordinaria: Es la marca más común en el sistema de signos distintivos. Ejem: SORIANA.



Marca Notoriamente Conocida: Es el tipo de marca que es muy conocida dentro del círculo comercial del producto o servicio que protege. En esta clase de marca, se “suaviza” el principio de especialidad. Ejem:

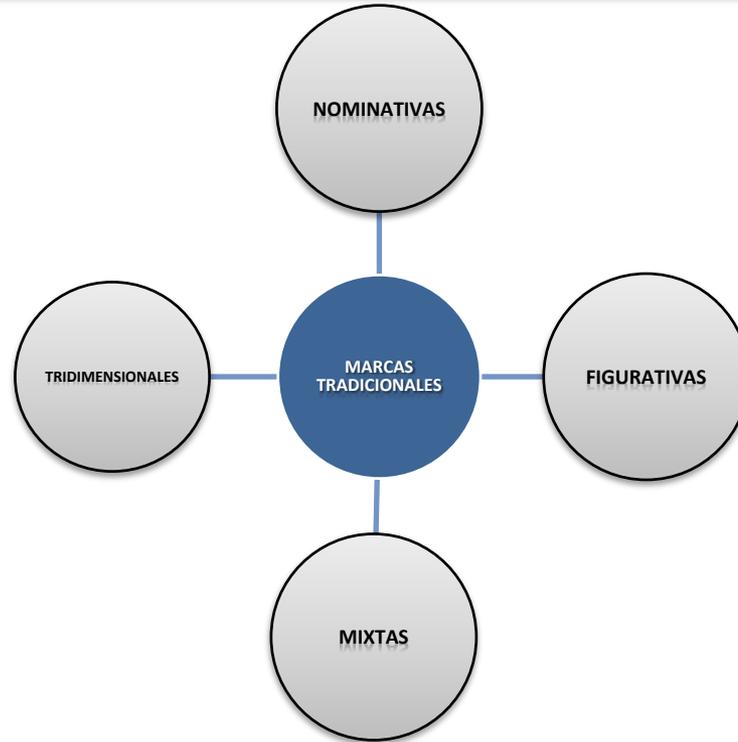


Marca Famosa o Renombrada: Esta modalidad de marca es conocida por la mayoría del público consumidor. El principio de especialidad se “quiebra” al quedar protegido a productos o servicios no similares. Ejem: COCA-COLA.



MARCAS TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN



MARCAS NOMINATIVAS

Cuando se desea registrar una o varias palabras o números.

Ejemplos:

BONAFONT®

Reg. 420754

NIKE

BIMBOCoca-Cola

- ¿Cualquier tipo de letra y tamaño?

MARCAS FIGURATIVAS

Cuando se desea registrar una figura, diseño o logotipo (sin palabras).

Ejemplos:



Reg. 672478



MARCAS MIXTAS

Cuando se desea registrar palabras o números con diseños o logotipos.

Ejemplos:



Reg. 482608



MARCA TRIDIMENSIONAL

Cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto.

Tres dimensiones:

- 1)Ancho
- 2)Alto
- 3)Volumen



Ejemplos:

Reg. 420754



MARCA TRIDIMENSIONAL

CLASIFICACIÓN

- A. Marcas Holográficas.**
- B. Marcas Olfativas.**
- C. Marca Sonoras.**
- D. Imagen comercial de un producto o servicio.**
- E. Secondary Meaning.**
- F. Marcas Colectivas y de Certificación:**

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

A. Marcas holográficas

Debe representarse en un ejemplar que contenga una sola vista de la imagen que representa al signo, misma que debe coincidir con la descripción. La descripción debe incluir una explicación del efecto holográfico o cualquier otro detalle de la marca.



- a) **Hologramas:** Según la OMPI, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. El solicitante podrá incluir una descripción en la que explique el efecto holográfico o cualquier otro detalle pertinente de la marca, especialmente en los casos en que el holograma comprenda varios elementos».
- b) **Animación o Multimedia:** Según la OMPI, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. En la solicitud figurará una descripción escrita en la que se explique el movimiento. Por otra parte, las Oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital.

MARCAS NO TRADICIONALES

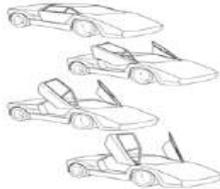
CLASIFICACIÓN

A. Marcas holográficas



Kraft Foods UK Ltd. registró esta marca animada (UK 228003) para chocolate y artículos de bombonería.

Foto: Oficina Británica de Propiedad Intelectual



La UE ha registrado una marca animada de Lamborghini (CTM 1400092) en la que las puertas del vehículo se abren girando hacia arriba.



Marca holográfica de VF – Video Future (CTM 2117034) registrada por GDS Video.

Foto: OAMI

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

B. Marcas Olfativas:

1. Requisitos:

- Representar visualmente el aroma del producto y, además,
- Debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo.

2. Criterios para la llevar a cabo la representación gráfica de una marca

- La fórmula química: No representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, por lo tanto, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de la marca.
- El depósito en el registro de una muestra: El depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica y, además, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias.
- La descripción por escrito del aroma: La propia descripción del olor tampoco es suficientemente clara, precisa y objetiva.
- Una combinación de las anteriores.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

B. Marcas Olfativas:

3. Importancia:

- Los recuerdos olfativos figuran entre los más evocadores, y los fabricantes están cada vez más interesados en que el consumidor asocie sus productos con aromas agradables.

4. Retos:

- El registro de este tipo de marcas es un gran reto, ya que su análisis y decisión, quedan al criterio de cada oficina de marcas, atendiendo a los lineamientos y criterios de cada país.

5. Marcas Olfativas otorgadas en el extranjero:

- Las pelotas de tenis con **olor a hierba recién cortada** fabricadas por una empresa holandesa,
- Los neumáticos con **"un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas"** y
- Los dardos **"con el olor acre de la cerveza amarga"** registrados en el Reino Unido.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

B. Marcas Olfativas:

6. Marcas Olfativas otorgadas por el IMPI:

Pasta para modelar de juguete **con olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza** y el **olor natural de una masa salada a base de trigo**; cuyo producto al cual se aplicará será una masa para modelar de juguete. Registro Número: 1966698 el pasado 5 de febrero del 2019 a favor de Hasbro Inc.

Pintura con **olor a bambú** a favor de la sociedad Sureste Sustentable S.A. de C.V.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

C. Marcas Auditivas:

1. Concepto:

Son signos perceptibles por el sentido del oído, como es el caso de las melodías o los sonidos, y que sirven para identificar productos o servicios en el mercado.

2. Requisitos:

La representación gráfica podrá realizarse por medio de:

- Pentagramas;
- fonogramas o;
- onomatopeyas.

Además de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido, el cual deberá incluir únicamente la reproducción de la marca.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

C. Marcas Auditivas:

Dicho soporte, una vez presentado no será objeto de devolución al solicitante.

El archivo digital podrá presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 10MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña.

3. Marcas auditivas otorgadas por el IMPI:

Sonido que nos evoca inmediatamente imágenes y recuerdos: una cuchara que golpea tres veces el vaso de vidrio del café, a favor de Grupo Gran Café de la Parroquia de Veracruz S.A.P.I. de C.V.



MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

C. Marcas Auditivas:

4. Marcas auditivas otorgadas en el extranjero:



MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

D. Imagen comercial de un producto o servicio (Trade Dress).

1. Concepto:

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.

Resulta interesante que la composición de la imagen comercial surge de la **mezcla de distintos elementos como, diseños, colores, tamaños, formas, empaques o hasta decoración de un producto o servicio.**

2. Requisitos:

Debe presentarse una descripción detallada de la presentación visual del producto, incluyendo formas, presentación, colores, texturas, entre otros.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

D. Imagen comercial de un producto o servicio (Trade Dress).



MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

E. Segundo Significado (Secondary Meaning)

Se presenta cuando un **término descriptivo** es utilizado para identificar determinado producto o servicio en el mercado, **mismo** que con el uso va **adquiriendo** distintividad frente a los consumidores, por lo tanto, es posible que se pueda registrar como **marca**.

el Periódico
de Catalunya



MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA COLECTIVA

Art. 96 – 97 Bis 1 LPI

1. Concepto:

Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas podrán solicitar este tipo de marca, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.



MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA COLECTIVA

Art. 96 – 97 Bis 1 LPI

2. Características:

- Su función primordial es la indicación del origen empresarial.
- Reglas de uso.
 - ✓ Requisito sine qua non para el nacimiento de una marca colectiva.
 - ✓ Contenido de las Reglas de Uso:
 - Identificación y objeto de la Asociación o Sociedad.
 - Condiciones de afiliación.
 - Personas autorizadas para usar la marca colectiva.
 - Condiciones de uso de la marca.
 - Sanciones.
- Intransferible.
- El uso será exclusivo de los miembros de la Asociación o Sociedad.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA COLECTIVA

Art. 96 – 97 Bis 1 LPI

3. Obligaciones de uso:

Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término **“Marca Colectiva Registrada”**.

4. Licencia de Uso:

La marca colectiva **no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas**, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad.



MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 98 – 98 Bis 4 LPI

1. Concepto:

El signo que distingue productos y servicios cuyas **cualidades u otras características han sido certificadas por su titular**, tales como:

- I.- Los componentes de los productos;
- II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;
- III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y
- IV.- El origen geográfico de los productos.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 98 – 98 Bis 4 LPI

2. ¿Qué signos pueden constituir este tipo de marcas?

- a) **Nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre,**
- b) **u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona,** que identifique un producto como originario de la misma, **cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.**

En el caso de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 98 – 98 Bis 4 LPI

3. ¿Quiénes pueden solicitar su registro?

- a) **Persona moral**, siempre y cuando **no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella certifica.**
- b) Cuando la marca de certificación se constituya por una **indicación geográfica nacional, sólo podrán solicitar el registro:**
 - I.- Las **personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto** que se pretenda amparar;
 - II.- Las **cámaras o asociaciones de fabricantes o productores** vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación;
 - III.- Las **dependencias o entidades del Gobierno Federal**, y
 - IV.- Los **gobiernos de las Entidades de la Federación** en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 98 – 98 Bis 4 LPI

4. Reglas de Uso:

I.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;

III.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado;

IV.- El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;

V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 98 – 98 Bis 4 LPI

4. Reglas de Uso:

VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;

IX.- En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

Las reglas antes señaladas permitirán el acceso a cualquier persona que cumpla con las mismas.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 98 – 98 Bis 4 LPI

4. Reglas de Uso:

La marca de certificación **no será objeto de licencia**, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

El titular de una marca de certificación **autorizará su uso** a toda persona **cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso**.

Solo los **usuarios autorizados** podrán usar junto con la marca de certificación, el término **“Marca de Certificación Registrada”**.



certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto al 100% de lana virgen.



ofrece certificaciones de seguridad para los aparatos y componentes eléctricos.

MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA COLECTIVA	MARCA DE CERTIFICACIÓN
<p>Concepto: Signo que sirve para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, siempre que éstos posean <u>calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.</u></p>	<p>Concepto: El signo que distingue productos y servicios cuyas calidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> I.- Los componentes de los productos; II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados; III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y IV.- El origen geográfico de los productos.
<p>Titulares: Asociaciones de Productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios.</p>	<p>Titulares: Persona moral que no desarrolle una actividad empresarial de la misma naturaleza o tipo que aquella que certifica.</p> <p>Las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;</p> <ul style="list-style-type: none"> II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación; III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

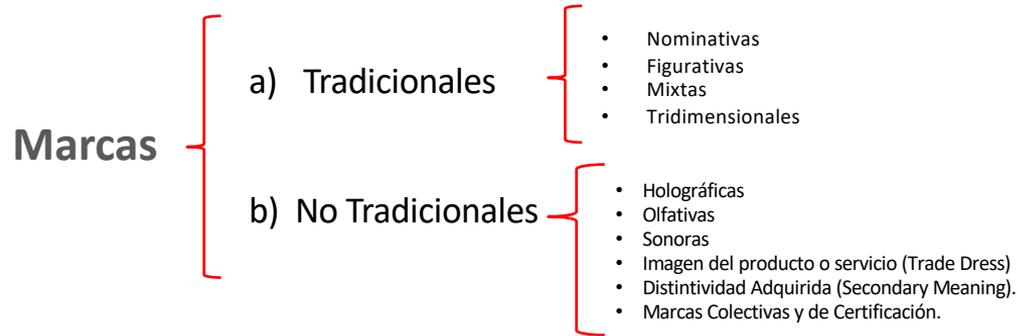
MARCAS NO TRADICIONALES

CLASIFICACIÓN

F. Marcas Colectivas y de Certificación:

MARCA COLECTIVA	MARCA DE CERTIFICACIÓN
<p>Uso: Corresponde a los asociados o socios siguiendo las reglas de uso que indique la titular de la marca.</p>	<p>El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.</p>
<p>No será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas</p>	<p>No será objeto de licencia.</p>
<p>Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.</p>	<p>Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”.</p>

SIGNOS DISTINTIVOS



Aviso Comercial

Nombre Comercial

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

AVISO COMERCIAL

Art. 99 – 104 LPI

ARTICULO 100.- Se considera aviso comercial a las *frases u oraciones que tengan por objeto anunciar* al público establecimientos o negociaciones, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

AGUA NATURALMENTE LIGERA

TOMA LO BUENO

Compre **más**
y pague **menos**

AVISO COMERCIAL

Art. 99 – 104 LPI

- El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.
- El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.
- Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

AVISO COMERCIAL

Art. 99 – 104 LPI

"A que no puedes comer solo una"

Sabritas

"El arte de hacer papas"

Chip's

"Soy totalmente Palacio"

El Palacio de Hierro

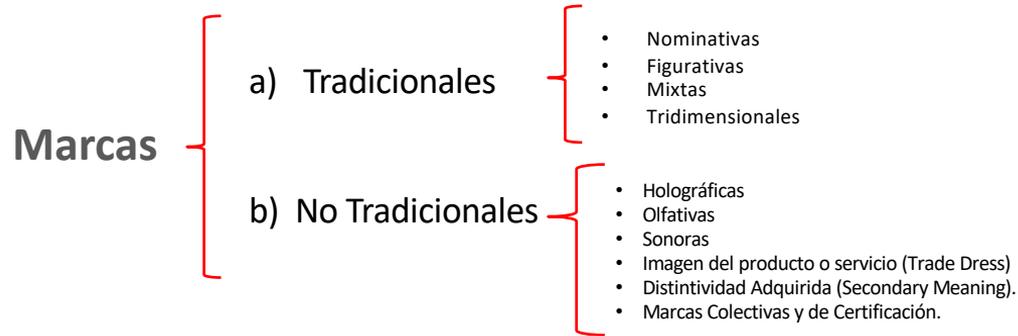
"La moda al mejor precio"

Suburbia

"Destapa la felicidad"

Coca Cola

SIGNOS DISTINTIVOS



Aviso Comercial

Nombre Comercial

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

NOMBRE COMERCIAL

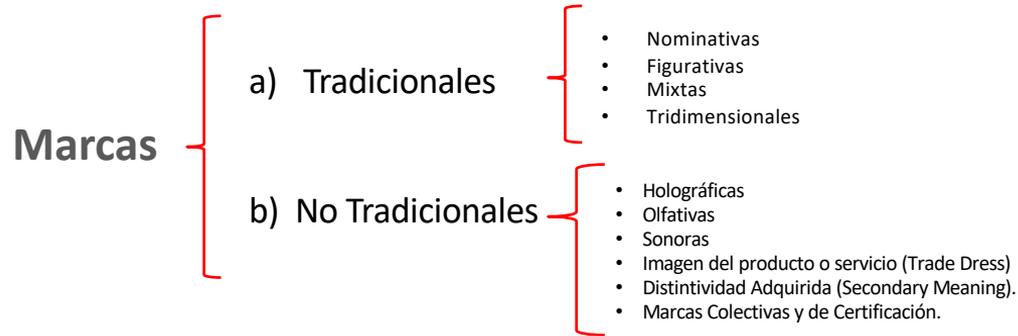
Art. 105 – 112 LPI

ARTICULO 105.- *El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva.*

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán **diez años**, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

Su uso es casi Nulo.

SIGNOS DISTINTIVOS



Aviso Comercial

Nombre Comercial

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Arts. 156 – 178 LPI

Denominación de Origen.- Es el **nombre de una zona geográfica** o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, **que sirva para designar un producto como originario de la misma**, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente **al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.** (Art. 156 LPI)



DENOMINACIONES DE ORIGEN

- **Factores Naturales:**

- Características del suelo.
- Temperatura.
- Humedad.
- Altura sobre el nivel del mar.
- Clima.



- **Factores Humanos:**

- Tradición.
- Especialización en determinado arte u oficio.
- Utilización de procesos especiales.



DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Indicación Geográfica.- El nombre de una zona geográfica o que **contenga dicho nombre**, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, **que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.** (Art. 157 LPI).

Zona Geográfica.- Es aquella que consista en la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país. (Art. 158 LPI).

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 159.- La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica **se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto.**

Artículo 160.- La denominación de origen e indicación geográfica **son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.**

Artículo 161.- **La vigencia** de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica **estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.**

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 165 BIS 10.

Si el IMPI otorga la protección de la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, se publicará en el Diario Oficial la **declaración de protección**, la cual contendrá los siguiente:

I.- La descripción del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración;

II.- Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso, y

III.- La delimitación del territorio o zona geográfica protegido.

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 165 BIS 17.- Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto y podrán renovarse por períodos de la misma duración.

Artículo 165 BIS 18.- El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda "Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "D.O.P" o "I.G.P.", según corresponda, a los productos amparados por éstas.

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 165 BIS 19.- La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sea aplicada o de cualquier otra manera con propósitos comerciales.

Artículo 165 BIS 20.- El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Artículo 165 BIS 22.- En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica protegida no sea usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto procederá a la cancelación de la autorización de uso.

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 166.- El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en la LPI.

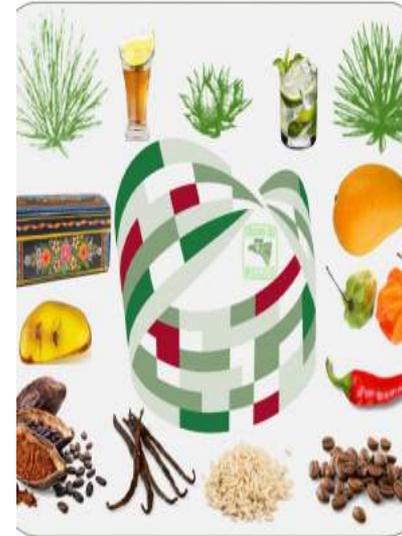
Cuando se otorga la protección a una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen, el **titular es el Estado mexicano**. Dicha **protección pueden solicitarla los gobiernos estatales, municipales o las asociaciones de productores**.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

México cuenta con 16 D.O.

En la **cocina mexicana**, contamos con alimentos e ingredientes con sabores tradicionales extraídos de las diferentes regiones y los micro climas del país, como:

Arroz del Estado de Morelos,
Cacao de Grijalva,
Café Veracruz,
Café Chiapas,
Chile Habanero de la Península de Yucatán,
Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas,
Vainilla de Papantla y
Chile de Yahualica.



DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las **bebidas tradicionales de sabor y olores únicos**, que son producto de los cultivos de diferentes regiones, incluyen:

- Tequila
- Bacanora
- Charanda
- Mezcal
- Sotol



México ya tiene 16 Denominaciones de Origen



Los **productos elaborados a mano** por artesanos de todo el país son:

- Talavera de Puebla
- Olinalá de Michoacán
- Ámbar de Chiapas.



LISTADO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS SOLICITADAS ANTE EL IMPI - ABRIL 2019

1	CHILE POBLANO	CHILE	18 de mayo de 2018	EN TRÁMITE
2	PULQUE DE HIDALGO	BEBIDA ALCOHÓLICA	25 de junio de 2018	EN TRÁMITE
3	XTABENTUN DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN	BEBIDA ALCOHÓLICA	26 de junio de 2018	EN TRÁMITE
4	DURAZNO CRIOLLO DE CALPAN	FRUTO	18 de septiembre de 2018	EN TRÁMITE
5	PERA LECHERA DE CALPAN	FRUTO	18 de septiembre de 2018	EN TRÁMITE
6	MANZANA PANOCHERA DE ZACATLÁN	FRUTO	19 de septiembre de 2018	EN TRÁMITE
7	MEZCAL DE OAXACA	BEBIDA ALCOHÓLICA	08 de octubre de 2018	EN TRÁMITE

MARCAS GEOGRÁFICAS

Marcas Colectivas y Marcas de Certificación

- En 1991 se hizo la primera referencia sobre marcas colectivas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- Las MC se protegen de acuerdo al artículo 7 Bis del CUP.
- Marco legal vigente: Ley de Propiedad Industrial de la 1994.
- En el año 2018 se incorpora a la Ley de Propiedad Industrial la figura de Marcas de Certificación.

Indicaciones Geográficas/Denominaciones de Origen

- En 1942 se hizo por primera vez referencia sobre DO al definir su concepto.
- En 1973 se establece el procedimiento para su protección.
- En 1976 se establece la facultad de solicitar la DO a petición de parte u oficio.
- Marco legal vigente: Tratado de Lisboa para la protección de las DO y su registro internacional.
- Ley de la Propiedad Industrial, en el año 2018 por primera vez se regula la figura de Indicaciones geográficas en México.



International
Consulting Group



¡Gracias!

www.icg-business.com