



Programa de formación virtual ICG – No.2 Segunda parte

Tema:
Signos Distintivos – 2da parte
Facilitadora: Lic. Licé Fabiola Martínez
C&R Abogados
ICG México

PROHIBICIONES AL REGISTRO

Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. (Art. 4 LPI).



Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; (Art. 90 F. I LPI).

VINO para Vino (Uso común).

CHELA para cerveza (Genérica).

Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad; (Art. 90 F. II LPI)



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

Los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad; (Art. 90 F. III LPI).

Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios; (Art. 90 F. IV LPI).

EL RENDIDOR (Cantidad).

ELEGANCIA (Calidad).

DEL SIGLO (Época).

VITAMINADO (Composición).

Importancia de las marcas evocativas.

Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo; (Art. 90 F. V LPI).



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- La traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables; (**Art. 90 F. VI LPI**).

KONDITORI / DANÉS / RESTAURANTE (Traducción).

EDUKA (Variación ortográfica caprichosa).

IVIKE- NIKE (Construcción artificial).

- Los signos que, sin autorización, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; así como, las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos; (**Art. 90 F. VII LPI**).



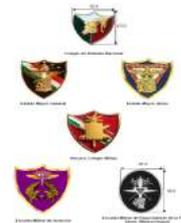
Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (**Art. 90 F.VIII**).



- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; (**Art. 90 F. IX**).



(Tratado de Nairobi).



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen 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 relacionada con la misma. **(Art. 90 F. X LPI).**

CARIBEÑO (Ron).
LEÓN (Zapatos).

IRAPUATO (Fresas).
PARÍS (Papel).



- Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen 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; **(Art. 90 F. XI LPI).**



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario; **(Art. 90 f. XII LPI).**
- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente; Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente. **(Art. 90 f. XIII LPI).**



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, así como tampoco la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras; cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismo, no será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste; **(Art. 90 f. XIV LPI).**

BRITNEY SPEARS (Música).
STAR WARS (Ropa).



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar. **(Art. 90 F. XV LPI).**

REPOSADO (Vinos).

DON TEQUILERO (Bebidas sin Alcohol).

Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:
 - Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
 - Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
 - Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
 - Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida; **(Art. 90 F. XVI LPI)**.



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;
(Art. 90 F. XVII).



Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos; **(Art. 90 F. XVIII LPI)**.

VITE **Vs** BYTE.
60 MINUTOS **Vs** 60 MINUTS.
Patzó **Vs** Patso

Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado; **(Art. 90 f. XIX LPI)**.

CARLI (Servicios de Pastelería)

Vs

KARLIS (servicios de Comercialización de pasteles como intermediario comercial).

Prohibiciones al registro

Signos Distintivos - Art. 90 LPI

- El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios; **(Art. 90 F. XX LPI).**
- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y **(Art. 90 F. XXI LPI).**
- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular. **(Art. 90 F. XXII LPI).**

ANÁLISIS DE CONFUSIÓN

Análisis de confusión

Signos Distintivos

Criterios para determinar la semejanza entre signos distintivos

- **Aspecto Fonético:**
 - ✓ El cómo se pronuncia y escucha.
- **Aspecto Gramatical:**
 - ✓ El cómo se escribe.
- **Aspecto Gráfico:**
 - ✓ Análisis de los logotipos e imágenes.
- **Aspecto Conceptual o Ideológico:**
 - ✓ Significado o evocación de la marca.
- **Aspecto de los productos o servicio que protege:**
 - ✓ Los productos o servicios que se protegen por las marcas.

Análisis de confusión

Signos Distintivos

Reglas para determinar la semejanza entre signos distintivos

- La confusión se debe de analizar a primer golpe de vista.
- La confusión se debe de analizar en su conjunto.
- Se debe de analizar qué tipo de signo se trata.
- Hay que eliminar los elementos genéricos comunes.
- El análisis entre los signos debe de ser simultánea.
- Hay que determinar primeramente cuál es el elementos preponderante o dominante.
- No se analizan las diferencias, sino primordialmente las semejanzas.

Análisis de confusión

Signos Distintivos



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

¿POR QUÉ CLASIFICAR ANTES DE PROTEGER?

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

F. IV.- Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca...

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

TIPOS DE CLASIFICACIÓN

Clasificación de Niza

En relación con los productos o servicios que se deseen proteger.

Clasificación de Viena

En relación a los elementos figurativos contenidos en el Signo Distintivo.

Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

GENERALIDADES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

- Actualmente forman parte del Arreglo y han adoptado la clasificación: 84 países.
- En el caso de México, éste adoptó la Clasificación Internacional en 1997.
- El 21 de Marzo del 2001 se adhirió oficialmente al Arreglo de Niza.
- Se actualiza continuamente y cada 05 años se publican nuevas ediciones.



Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

VENTAJAS DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

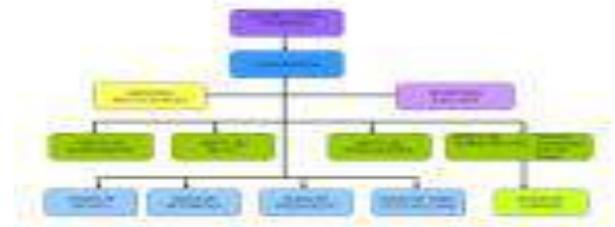
- Solo existe un solo sistema de clasificación.
- Simplificación en la presentación de solicitudes en varios países, ya que la redacción de productos y servicios, estarán clasificados de la misma manera.
- Existencia en varios idiomas .

Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

- Lista de clases con notas explicativas.
- Lista alfabética de productos y de servicios indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios.
- Encabezamientos que describen la naturaleza de los productos o servicios.
- Contiene alrededor de 10.000 partidas de productos y 1000 de servicios.



Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

TIPS DE CLASIFICACIÓN (PRODUCTOS)

- ✓ Consultar la lista alfabética y las notas explicativas de cada clase.
- ✓ Utilizar los criterios fijados en las observaciones generales:
 - ✓ Un producto acabado en un principio según su función o destino, si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como:
 - ✓ La materia de la que está hecho o su modo o funcionamiento.
- ✓ Producto acabado para usos múltiples.
- ✓ Materias primas, en bruto o semielaboradas, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas.
- ✓ Productos que forman parte de otro (función o destino).
- ✓ Materia predominante
- ✓ Estuches



Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

TIPS DE CLASIFICACIÓN (SERVICIOS)

- ✓ Consultar la lista alfabética y las notas explicativas, o las observaciones siguientes:
- ✓ Según las ramas de las actividades definida o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética.
- ✓ Alquiler (en la clase donde se encuentran los servicios que prestan con la ayuda de objetos alquilados)
- ✓ Asesoramiento, información o consulta (en la misma clase sobre los que versa)



Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

Generalidades de la Clasificación de Viena

- Actualmente es utilizado por 33 estados, las oficinas de marcas de más de 30 países, tres organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI.
- El 23 de Marzo del 2001 entró en vigor en México.
- Se actualiza continuamente y cada 05 años se publican nuevas ediciones. La presente edición (séptima), publicada en junio de 2012 en edición impresa y en línea, entró en vigor el 1 de enero de 2013 y sustituye a las ediciones anteriores.



Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

Ventajas de la Clasificación de Viena

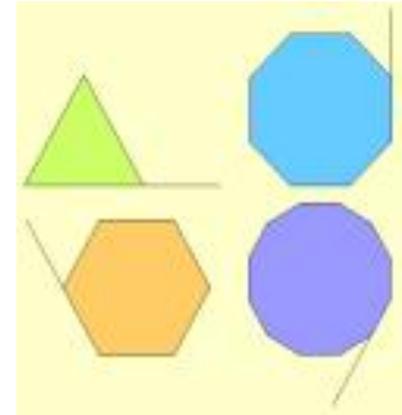
- Solo existe un solo sistema de clasificación.
- Agiliza la realización búsquedas de marcas.
- Simplifica los procesos de reclasificación cuando los documentos se intercambian a nivel internacional.

Clasificación internacional de productos y servicios

Signos Distintivos

Estructura de la Clasificación de Viena

- Sistema jerárquico que va de lo general a lo particular.
- Se dividen los elementos figurativos en:
 - Categorías.
 - Divisiones.
 - Secciones
- En casos necesarios existen notas explicativas.
- Tiene un total de 29 categorías, 144 divisiones y 1887 secciones.



TRÁMITE DE REGISTRO

Trámite de registro de marca

Signos Distintivos - ARTS. 113 – 135 LPI



LIMITACIONES AL DERECHO DE USO

Limitaciones al derecho de uso de la marca

Signos Distintivos

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I. Un **tercero que de buena fe** explote en territorio nacional la misma marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

II. Cuando un **producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio** por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Quando un producto a los que aplica la marca sea **importado por cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México**, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III. Una persona física o moral que aplique su **nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste con caracteres que lo distingan** claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Cualquiera de estas actividades no constituirán infracción administrativa o delito.

CONSERVACIÓN DE DERECHOS

RENOVACIÓN

Renovación

Signos Distintivos

- La duración del registro de la marca es de **10 años** a partir de la fecha de presentación.
- Se podrá solicitar la renovación del signo distintivo por el mismo período.
- Se podrá solicitar la renovación dentro de los 6 meses anteriores o posteriores de la fecha de vigencia.
- Consecuencia en caso de no renovar: **Caducidad de la marca.**

TRANSMISIÓN DE DERECHOS

Transmisión de derechos Signos Distintivos

- La solicitud de registro de marca o una marca registrada se podrán transmitir o gravar.
- *Art. 6 Quinquies CUP- Art. 21 ADPIC- Art. 143 LPI.*
- Conexión marca-empresa.
- Marcas Colectivas (Art. 98).
- Cesión parcial.
 - Respecto a los productos o servicios (Práctica Comunitaria).
 - Respecto al territorio (Práctica del Sistema de Madrid).

Transmisión de derechos Signos Distintivos

- Conexión Marca-Empresa
 1. Sistema que vinculaban la cesión de la marca a la transmisión de la empresa: **Sistema Alemán e Italiano.**
 2. Sistema intermedio o ecléctico- Se admitía la transmisión de la marca sin necesidad de la empresa, siempre y cuando se hiciera publicidad del cambio de titular: **Sistema Inglés.**
 3. Sistema de cesión libre de la marca- Es el sistema tradicional y por lo tanto, es permitido transmitir la marca sin necesidad de la empresa: **Sistema Francés.**

Transmisión de derechos

Signos Distintivos

Formas de Transmisión:

- Compra-venta.
 - Prenda.
 - Herencia.
 - Donación.
 - Embargo.
 - Fusión.
 - Escisión.
- } Presunción “*ius tantum*” Art. 144

Transmisión de derechos Signos Distintivos

- Transmisión de la marca en los supuestos de cotitularidad.
 - Para transmitir la marca en su totalidad, se necesitará la **unanimidad**.
 - Si no hay unanimidad, tendremos que ver lo pactado en las **reglas de uso**.
 - En caso de ausencia de acuerdo: **Código Civil Federal**.
 - Ausencia de estipulación legal del **Derecho de Tanteo y Derecho de Retracto**.

Transmisión de derechos

Signos Distintivos

- Características de la Inscripción.
 - Presentar solicitud de transmisión de derechos.
 - Acreditar documentalmente el cambio de titular (Art. 9 RLPI).
 - La inscripción la podrá solicitar tanto el cedente como el cesionario (Art. 9 RLPI).
 - Importancia de la inscripción de la cesión.
 - Se registrará por lo mismo para el caso de transformaciones o cambio de régimen jurídico.

Transmisión de derechos

Signos Distintivos

- Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, **podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda.** (Art. 146 LPI).
- Sólo se registrará la transmisión de alguna de las **marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona.** (Art. 147 LPI).
- Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse éstas ante el Instituto. (Art. 148 LPI).

USO Y EXPLOTACIÓN

Explotación de derechos Signos Distintivos

Franquicia

Es aquél contrato por el cual, el *Franquiciante* (quien da), otorga al *Franquiciatario* (quien recibe), la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o servicios a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios.

Licencia de Uso de Marca

Es aquél contrato por el cual, el *Licenciante* (quien da), otorga al *Licenciataro* (quien recibe), el uso autorizado a una o más personas de una marca, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **ARTICULO 136.-** *El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.*
- **El Licenciatario no es titular de la marca.**
- **CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:**
 - **Es un contrato:**
 - Libertad de forma (Art. 1832 CCF).
 - *típico, generalmente oneroso, bilateral, principal, consensual, sinalagmático, “intuitu personae”.*
 - **Se podrá conceder una licencia de uso de marca:**
 - Estando registrada.
 - Estando en trámite.

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **Se podrá conceder una licencia de uso de marca a una o más personas:**
 - Licencia no exclusiva.
 - Licencia exclusiva.
 - Licencia exclusiva reforzada.
- **Se podrá conceder una licencia de uso de marca para todos los productos o servicios que protege la marca licenciada:**
 - Licencia Total.
 - Licencia Parcial.
- **Se podrá conceder la licencia en determinado territorio:**
 - Licencia Limitada.
- **Se podrá conceder la licencia para cierta duración:**
 - Licencia indeterminada.
 - Licencia de tiempo determinado.
 - Licencia Ilimitada.

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **CONTENIDO DEL CONTRATO:**
 - **Autonomía de la voluntad de las partes.**
 - **Partes.**
 - **Definiciones.**
 - Licenciante y Licenciatario.
 - **Objeto del contrato.**
 - **Obligaciones del Licenciante.**
 - **Obligaciones del Licenciatario.**
 - **Área de responsabilidad o territorio.**
 - Licencia limitada.
 - Licencia ilimitada.
 - **Confidencialidad.**
 - **No competencia.**
 - Licencia exclusiva.
 - Licencia no exclusiva.
 - **Independencia laboral.**

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **Publicidad.**
 - Aprobación por parte del Licenciante.
- **Vigencia.**
 - Licencia determinada.
 - Licencia indeterminada.
- **Regalías.**
 - A título gratuito.
 - A título oneroso.
 - Forma de pago.
- **Facultad de otorgar Sublicencias.**
- **Facultad de otorgar Franquicias.**
- **Facultad de ejercer acciones legales de protección.**
- **Terminación.**
- **Rescisión.**
- **Consecuencias de la rescisión.**
- **Derecho aplicable.**
- **“MASC”.**

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **Importancia de la inscripción del contrato.**
- **Uso de la marca del Licenciatario = Uso del titular de la marca (Art. 141): **Importancia para la caducidad.****
- **Consecuencias de la extinción del contrato: ejercitación del *ius prohibendi*.**
- **¿Qué pasa con los stocks sobrantes?**
- **¿Indemnización al licenciatario?**

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **Importancia de la inscripción del contrato.**
- **Uso de la marca del Licenciario = Uso del titular de la marca (Art. 141): **Importancia para la caducidad.****
- **Consecuencias de la extinción del contrato: ejercitación del *ius prohibendi*.**
- **¿Qué pasa con los stocks sobrantes?**
- **¿Indemnización al licenciario?**

Licencia de uso de marca

Signos Distintivos

- **Cancelación de licencia de uso de marca.**
 1. **Por voluntad de las partes.**
 - De manera escrita.
 - Tarifa: \$ 402.00
 2. **Por nulidad, caducidad o cancelación del registro marcario.**
 3. **Por negativa o abandono de la solicitud de marca.**
 4. **Por orden judicial.**

Ejemplos licencias de uso de marca

Signos Distintivos

Real Madrid y Adidas ya tienen listo el contrato de los 1.100 millones
<https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2018/11/05/5bdf5598e5fdea6b788b4618.html>

Adidas. Un mega contrato que está listo para ser firmado, que le garantizará un fijo de 1.100 millones durante los próximos 10 años (de 2020 a 2030), estableciendo un nuevo hito en el marketing deportivo europeo y que colocará al club blanco al frente del ranking de patrocinios de marcas deportivas. Será el contrato del siglo puesto que posicionará la camiseta del Real Madrid como la más cara del deporte mundial.

Ejemplos licencias de uso de marca

Signos Distintivos

Lo mismo que toda la NBA con una cantidad anual garantizada de 110 millones y una parte variable correspondiente a la explotación del merchandising que podría incrementar la cifra final hasta cerca de los 150 millones anuales, cuando el Real Madrid haga oficial este nuevo acuerdo duplicará los 52 millones (42 fijos y 10 en variables) que venía cobrando de la multinacional alemana de ropa deportiva desde 2012.

Para poner en perspectiva la dimensión de este acuerdo comparémoslo con el patrocinio global de Nike con la NBA, que desde la pasada temporada viste a las 30 franquicias del baloncesto norteamericano por 1.000 millones de dólares para los próximos 8 años. Es decir, 125 millones de dólares, al cambio actual 110 millones de euros por temporada para repartir entre 30 equipos. La misma cantidad que pagará Adidas sólo al Real Madrid. Con el otro patrocinador principal de los 16 que declara el club blanco en fútbol, Fly Emirates, se cerró un acuerdo en septiembre del año pasado por 70 millones anuales, cantidad que triplicaba lo que pagaban desde 2012 y que supera los 55 millones que Rakuten paga al Barcelona o los 62 de Chevrolet con el United.

Ejemplos licencias de uso de marca

Signos Distintivos

El acuerdo del Barça

Cuando se haga efectivo este acuerdo, el Real Madrid destronará al Manchester United, que cobra 85 millones de Nike. **En mayo de 2016 el Barcelona anunció su renovación con Nike por 105 millones fijos durante 10 años y la posibilidad de llegar a 155, pero en realidad son 83.** Es habitual que los clubes inflen sus cifras ya que son muy difíciles de demostrar. **El club azulgrana firmó una prima de renovación de 30 millones y recuperó la gestión de las licencias de producto y la explotación de las tiendas, hasta entonces en poder de Nike.**



Franquicias

Signos Distintivos

ARTICULO 142.- *Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.*

Licencia de uso de marca / Conocimientos técnicos y asistencia técnica.

Importancia del Know-how.

Franquicias Signos Distintivos

El Universal FINANZAS Miércoles 25 de Octubre



La firma reforzará el control de su franquicia en el país asiático . AP

Starbucks le apuesta a China

Por Richard McGregor en Pekín

Starbucks planea abrir al menos 100 tiendas cada año en China, con el objetivo de fortalecer su éxito inicial en un mercado que la cadena de cafeterías estima podría con el tiempo rivalizar en dimensión con el mercado de Estados Unidos.

La compañía ha inaugurado unas 200 tiendas en China desde 1999 y prevé acelerar su inversión tanto en grandes ciudades como Pekín, Shanghai y Guangzhou, como en la provincia del país, que se desarrolla con gran rapidez.

Asimismo, Starbucks reforzará el control sobre su franquicia china:

das que Starbucks tenía planeado abrir internacionalmente se ubicarían en Asia, pero declinó hacer un desglose por país.

Al preguntarle si esto implicaba abrir 100 tiendas al año en China, respondió: "Creo que esa cifra estaría en el extremo inferior de donde nos ubicaríamos. Vemos a China como un mercado estratégico para muchos años por delante."

El negocio de Starbucks en China ha seguido un patrón similar al resto de Asia, donde entre 80% y 90% de las compras son realizadas dentro de los locales, al contrario de Estados Unidos, donde la mayoría pide sus alimentos y bebidas

NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN

Nulidad, caducidad y cancelación

Signos Distintivos

Artículo 155.- **La declaración de nulidad, caducidad o cancelación** del registro de una marca, se hará **administrativamente por el Instituto** de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

La **caducidad** a la que se refieren las fracciones I y III del artículo 152 de esta Ley, **no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.**

Nulidad

Signos Distintivos

Artículo 151.- El registro de una marca será **NULO** cuando:

- I. Otorgado en **contravención de las disposiciones de esta Ley** o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. (Podrá ejercitarse en cualquier tiempo).
- II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya **sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad** a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada. (Podrá ejercitarse en un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta).
- III. El registro se hubiera otorgado con base en **datos falsos contenidos en su solicitud**; (Podrá ejercitarse en un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta)
- IV. Se haya otorgado por **error, inadvertencia, o diferencia de apreciación**, existiendo en vigor otro que se considere invadido, (Podrá ejercitarse en un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta).
- V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor **de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro** de la marca **a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.** (Podrá ejercitarse en cualquier tiempo).
- VI. Se haya obtenido de **MALA FE.** (Podrá ejercitarse en cualquier tiempo).

Caducidad

Signos Distintivos

Artículo 152.- El registro **CADUCARÁ** en los siguientes casos:

- I. Cuando **no se renueve** en los términos de esta Ley,
- II. Cuando la marca haya **dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad**, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y
- III. Cuando **NO se realice la declaratoria de uso real y efectivo** en términos del artículo 128 LPI.

Cancelación

Signos Distintivos

Artículo 153.- Procederá la **CANCELACIÓN** del registro de una marca, **sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica** que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, **la marca haya perdido su carácter distintivo**, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Marcas que han perdido su carácter distintivo

Signos Distintivos

WALKMAN

MASKINTAPE

PRITT

RIMEL

POST-IT

NYLON

TEFLÓN

TABLAROCA

PYREX

COTONETES

Marcas que han perdido su carácter distintivo

Signos Distintivos



Marcas que han perdido su carácter distintivo

Signos Distintivos



USO Y CONSERVACIÓN DERECHOS MARCARIOS

¿Cómo conservar un derecho marcario?

Signos Distintivos

Usando la marca en territorio nacional:

Entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación (62 RLPI).

Sin modificaciones que alteren carácter distintivo (128 L PI).

Registrar nuevas marcas.

Uso ininterrumpido.

¿Cómo conservar un derecho marcario?

Signos Distintivos

Uso de “**Marca Registrada**”, “**M.R.**” o ®, o por algún otro medio manifestar o hacer del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Ejercicio de acciones civiles y penales.

Adopción de medidas provisionales (Art. 229 LPI).

Inscribir convenios de licencia de uso a favor de terceros (Art. 141).

Renovar vigencia de títulos.

Posicionamiento en el mercado con control de riegos sobre la marca.

No actuar contra competidores que utilicen marca como designación genérica del producto.

Permitir que en diccionarios se defina la marca con conceptos técnicos.

Posicionamiento en el mercado sin medidas legales.

¿Cómo conservar un derecho marcario?

Signos Distintivos

“TOLERAR”

TEFLÓN m. “Material plástico de propiedades antiadherentes y muy resistente al calor y a la corrosión, que se usa para fabricar revestimientos y utensilios de cocina: cazuela de teflón.

(c) 2001, Espasa Calpe

¿Cómo conservar un derecho marcario?

Signos Distintivos

“TOLERAR”

LYCRA m. Tejido sintético muy elástico y resistente con el que se fabrican ciertas prendas de vestir: medias, bañador de lycra. También se escribe licra.

(c) 2001, Espasa Calpe

¿Cómo conservar un derecho marcario?

Signos Distintivos

“RECOMENDACIONES”

- Ostentar que son marcas registradas.
- Vigilancia continua / avisos de protección.
- Solicitar Declaraciones Administrativas de Infracción / pago de daños y perjuicios.
- Impedir conceptos en diccionarios que no mencionen que son marcas registradas.
- Indicar denominación del producto acompañada de la marca (Caso Kleenex).
- No generar publicidad en la que se denomine a la marca como la denominación del producto / servicio (Caso Estafeta).

Uso efectivo de marcas

Signos Distintivos

Conclusiones

¿QUÉ PODEMOS ENTENDER POR “USO EFECTIVO DE MARCAS”?

- Un uso efectivo comienza desde la correcta elección de la marca.
- Ostentar que son marcas registradas.
- Concentrarse en conservar correctamente su derecho marcario.
- Impedir que su marca se convierta en designación genérica.
- Posicionamiento controlado.
- Vigilancia continua.

Factores que influyen en el uso efectivo de la marca y en la conservación de los derechos - Signos Distintivos

- Inversión en protección.
- Asesoría jurídica.
- Represión de uso por terceros no autorizados.
- Correcto posicionamiento.
- Protección en mercados extranjeros.
- Monitoreo constante.
- Debido uso y explotación (licencias inscritas).

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Instrumentos internacionales

Signos Distintivos

- **Marca Comunitario (Vía Regional).**
 - Disposiciones sustantivas y procedimentales homologadas.
 - Se trata de un **título unitario** con validez en los 27 países miembros de la UE.
 - Procedimiento de oposición *inter partes*.
 - Tribunales competentes en caso de infracción: **Tribunales de Marcas Comunitarias.**

Instrumentos internacionales

Signos Distintivos

- **Sistema de Madrid (Vía Internacional).**
 - El Sistema de Madrid se compone dos Tratados Internacionales:
 1. Arreglo de Madrid: **55** Estados miembros.
 2. Protocolo de Madrid: **104** Estados miembros.
 3. Arreglo y Protocolo de Madrid: **104** Estados miembros.
 - México se adhirió el 19 de noviembre de 2012 y entró en vigor el 19 de febrero de 2013.

Instrumentos internacionales

Signos Distintivos

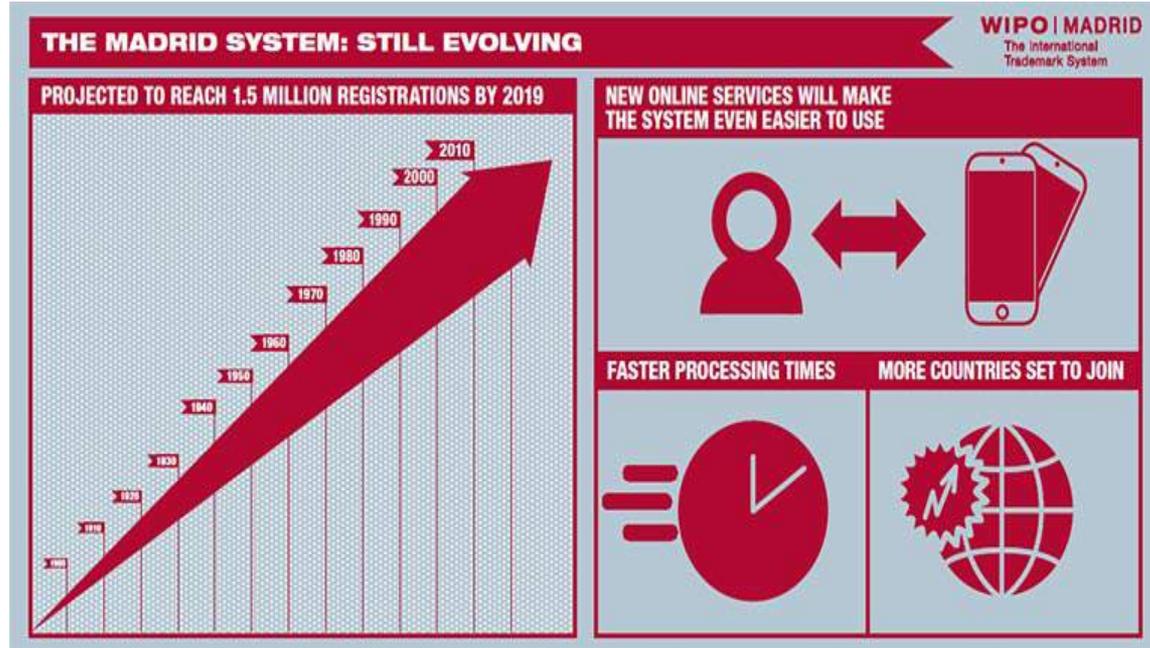
Sistema de Madrid



Instrumentos internacionales

Signos Distintivos

Sistema de Madrid



Instrumentos internacionales

Signos Distintivos

Sistema de Madrid

- **Características**
 - Registro o solicitud de base.
 - Habilitación (vínculo).
 - Designación.
 - Derecho de denegación (tiempo estipulado).
 - Dependencia (posibilidad de transformación).
 - Duración.
 - Idioma.

Instrumentos internacionales

Signos Distintivos

Sistema de Madrid

Adhesión

Condición

Idiomas

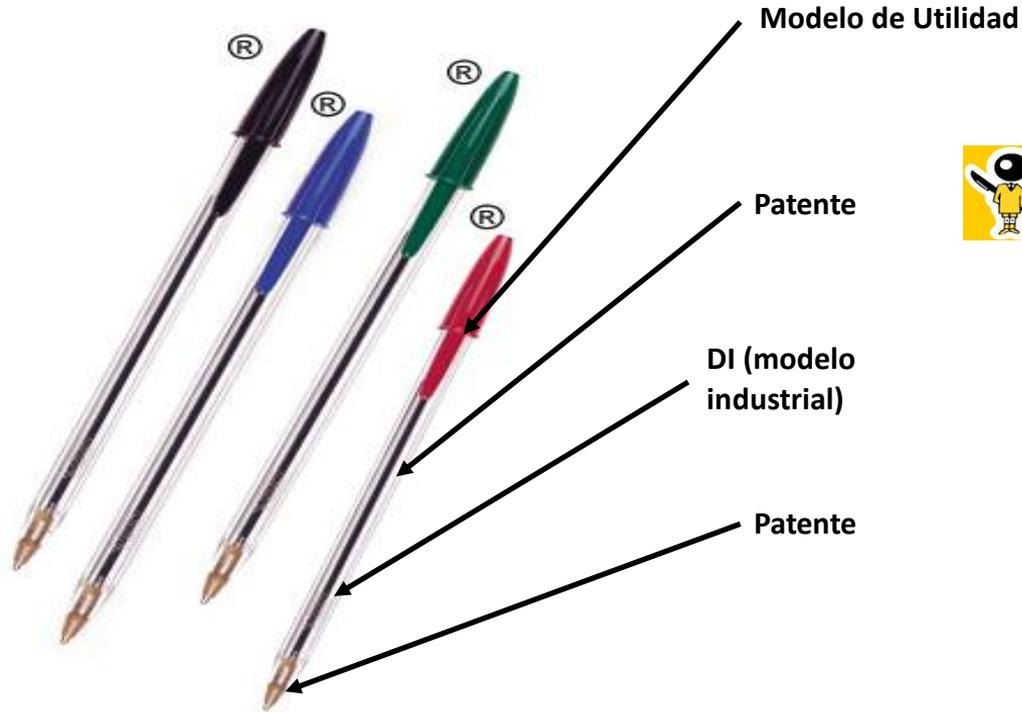
Tasas

Denegación

Dependencia

- Arreglo de Madrid.
- Protocolo de Madrid.
- Estados.
- Estados y Organ. Int.
- Registro de base.
- Registro o solicitud base.
- Francés.
- Español, inglés o francés.
- Suplementaria y complementaria.
- Posibilidad individual.
- 12 meses.
- 18 meses o más
- 5 años.
- 5 años y posibilidad de transformar.

¿Cómo se conjugan los signos distintivos con las intervenciones? - Signos Distintivos



Marca Mixta

no sabe fallar

Aviso Comercial



International
Consulting Group



¡Gracias!

www.icg-business.com