



PGI

Guía del Usuario Procedimientos Contenciosos ante el IMPI



Dirección Divisinal de Protección a la Propiedad Intelectual



Presentación	4
<i>I.</i> ¿Qué acciones contempla la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor para que una persona física o moral pueda defender sus derechos de propiedad intelectual en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?	6
<i>II.</i> ¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de declaración administrativa?	7
<i>III.</i> ¿Qué documentos deben presentarse junto con la solicitud de declaración administrativa?	8
<i>IV.</i> ¿Quién puede presentar una solicitud de declaración administrativa?	9
<i>V.</i> ¿Cómo deben presentarse los documentos en idioma diferente al español?	10
<i>VI.</i> ¿Qué documentos se deben presentar para tener acreditada la personalidad en las acciones promovidas?	10
<i>VII.</i> ¿Es procedente presentar una solicitud de declaración administrativa intentando dos o más acciones (nulidad, caducidad, cancelación o infracción)?	11
<i>VIII.</i> ¿Existe un plazo señalado en la Ley para interponer las acciones?	11
<i>IX.</i> ¿Se interrumpe el término cuando se presenta algún documento por correo, transmisión facsimilar u oficinas receptoras diversas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?	12
<i>X.</i> ¿Qué pasa si quien promueve una acción de las descritas anteriormente ofrece como prueba una visita de inspección señalando varios domicilios y únicamente hace el pago de la tarifa por una sola visita?	12
<i>XI.</i> ¿Cómo saber el precepto legal para realizar el pago de la tarifa correspondiente por alguna solicitud de declaración administrativa de las que establece la Ley de la Propiedad Industrial?	13
<i>XII.</i> ¿Se pueden ofrecer todo tipo de pruebas físicas o existe alguna limitación?	13
<i>XIII.</i> ¿Es procedente que el solicitante pueda ofrecer todas aquellas pruebas que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles?	14



XIV.	Cuando se ofrece como prueba la visita de inspección ¿es necesario señalar los puntos a desahogar?	14
XV.	¿Es procedente ofrecer pruebas y solicitar prórroga para su exhibición posterior?	14
XVI.	En el caso de que el promovente quiera ofrecer pruebas supervenientes ¿éstas son permitidas?	15
XVII.	¿Se pueden aceptar cotejos en los documentos en que se intente acreditar la personalidad?	15
XVIII.	¿Se puede acreditar la personalidad de los promoventes basándose en alguna constancia del Registro General de Poderes?	15
XIX.	¿Se puede presentar una solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de quien o quienes resulten responsables?	16
XX.	¿Cómo se puede diferenciar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, de una solicitud de declaración administrativa de infracción?	16
XXI.	Durante el procedimiento de declaración administrativa ¿Es procedente la sustanciación de incidentes?	17
XXII.	¿Cómo se computan los plazos en los procedimientos de declaración administrativa?	17
XXIII.	¿En qué condiciones procede la nulidad de una marca de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial?	19
XXIV.	¿Cuales son los supuestos por los cuales podrá solicitarse caducidad de un registro marcario, que se encuentran previstos en el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial?	20
XXV.	¿ En que condiciones procede la cancelación del registro de una marca, en términos de lo dispuesto en el art. 153 de la Ley de la materia?	20
XXVI.	¿ Cuales son la infracciones administrativas, sanciones y delitos en materia de Propiedad Industrial?	21



XXVII.	¿Cuáles son las medidas provisionales que puedo solicitar ante el IMPI para proteger mis derechos?	25
XXVIII.	¿Qué requisitos deben cubrirse para solicitar la aplicación de las medidas provisionales?	26
XXIX.	¿Puedo solicitar las medidas provisionales en mi solicitud de declaración de infracción administrativa en Materia de Comercio?	27
XXX.	¿Puedo solicitar las medida consistente en la suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera?	27
XXXI.	¿Cuales son las infracciones de derechos de autor en materia de comercio y sus sanciones?	28

Presentación

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y en agosto de 1994, con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se convierte en la autoridad competente para administrar el sistema de propiedad industrial en México.

De acuerdo con la LPI, el IMPI tiene, entre otras, como atribución específica, fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones de aplicación industrial y comercial, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una denominación que identifique un establecimiento, o una declaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

Con el propósito de orientar al público usuario, el IMPI ha elaborado una colección de Guías del Usuario, que tienen como propósito difundir entre el público los diversos aspectos relacionados con los trámites administrativos que se deben efectuar para solicitar la protección de las invenciones y los signos distintivos, a través de la concesión de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen, así como de los servicios de información tecnológica que se ofrecen. Asimismo, esta colección incluye esta Guía de Procedimientos Contenciosos ante el IMPI, que se ocupa de los diversos procesos a seguir cuando existe una invasión a derechos de propiedad industrial.

La presente Guía de Procedimientos Contenciosos ante el IMPI contiene información, a manera de preguntas, sobre aspectos conceptuales y de procedimiento administrativo que permiten al titular de un derecho contar con los elementos necesarios para iniciar un trámite determinado.

Tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, su sustanciación o tramitación se regirá por la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), estos últimos son ordenamientos que la Ley de la Propiedad Industrial señala como de aplicación supletoria; esto es, que a falta de disposición legal expresa de la LPI (en cuanto a tramitación de los procedimientos: términos o plazos, desahogo de pruebas, etc.), deberá ser aplicada la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.



No obstante, por tratarse de problemas jurídicos que pueden afectar los derechos de los particulares, es recomendable que las solicitudes y promociones sean elaboradas por un especialista en derecho de propiedad intelectual, pues la presente Guía no sustituye la asesoría que el mismo pueda prestar en la materia.

A continuación se indican las interrogantes más frecuentes que pudiera tener el usuario al presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción.

Atentamente

**El Director General
Jorge Amigo Castañeda**

1. ¿Qué acciones contempla la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor para que una persona física o moral pueda defender sus derechos de propiedad intelectual en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?

Las acciones de defensa se llevan a cabo mediante el trámite que se conoce como “solicitud de declaración administrativa”, la cual puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación, de infracción de propiedad industrial y de infracción de derechos de autor. A continuación se detalla en qué consiste cada una de estas:

Solicitud de declaración administrativa de nulidad:

Es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con base en las causales de nulidad establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Solicitud de declaración administrativa de caducidad:

Es la acción mediante la cual se solicita que se declare la caducidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por no haberse usado (signos distintivos) o por falta de pago de las anualidades correspondientes (invenciones).

Solicitud de declaración administrativa de cancelación:

Es la acción mediante la cual se solicita que se cancele una marca cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica y por tanto, haya perdido distintividad.

Solicitud de declaración administrativa de infracción de propiedad industrial:

Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular.

Solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio:

Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está utilizando obras protegidas por el derecho de autor, o comercializando copias de las mismas, o utilizando reservas registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con fines de lucro, sin consentimiento del autor o titular de los derechos.

II. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de declaración administrativa?

Con base en el art. 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda solicitud deberá contener: nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; la descripción de los hechos, y los fundamentos de derecho, así como el 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, el número de copias simples de la solicitud y de todos y cada uno de los documentos que acompañen a la solicitud, necesarios para correr traslado a la contraparte.

REQUISITOS:

- NOMBRE DEL SOLICITANTE Y/O SU REPRESENTANTE.
- DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.
- NOMBRE, DOMICILIO Y, DE SER POSIBLE, R.F.C. O ALGUNA FACTURA DE LA CONTRAPARTE.
- OBJETO DE LA SOLICITUD.
- DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO. COPIA DE TRASLADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD.

Además de los requisitos señalados anteriormente deberán observarse los establecidos por el art. 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que sean aplicables a las solicitudes de declaración administrativa:

- Presentar las solicitudes ante el propio Instituto o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI en todo el país.
- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares.
- Presentarla por triplicado (expediente, traslado y acuse), indicando al rubro el trámite solicitado, anotando el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran.
- Presentar los anexos necesarios, legibles, mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.

- Presentar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- Presentar traducción al español de documentos escritos en otro idioma.
- Presentar documentación que acredite la personalidad del interesado.
- Presentar la legalización de documentos provenientes del extranjero cuando proceda; y,
- Presentar por separado cada asunto.

III. ¿Qué documentos deben presentarse junto con la solicitud de declaración administrativa?

Además de los documentos anteriormente mencionados, junto con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse los siguientes documentos:

1. La acreditación de la personalidad del solicitante, mediante el documento idóneo;
2. Los documentos y constancias en que se funde la acción, en originales o copias debidamente certificadas, por ejemplo, el título de la patente o el registro de marca o el procedimiento contencioso instaurado cuando sea en vía de reconvencción;
3. Las pruebas documentales originales o debidamente certificadas. Si son documentos en idioma distinto al español, deberá presentarse su traducción y en caso de que así proceda, la legalización respectiva;
4. Copias de traslado de la demanda, así como de todos y cada uno de los documentos que acompañen a la solicitud, con la finalidad de correr traslado con todos ellos;
5. Las pruebas físicas correspondientes;
6. El comprobante de pago de la Tarifa, ya sea por el estudio de la solicitud, por la visita de inspección, por expedición de copias certificadas o en su caso por el cotejo de la copia simple que se exhibe.

Las pruebas que no sean presentadas en el escrito inicial, no serán admitidas salvo que sean supervenientes, de conformidad con lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

DEMANDA



PODER



En caso de faltar alguno de los anexos antes señalados, se debe observar lo siguiente:

Las solicitudes se desecharán por falta de firma del interesado o de su representante; por falta de documento que acredite la personalidad, así como también en caso de que no se acompañe el comprobante de pago respectivo. Asimismo, se desechará la solicitud cuando la patente o el registro en que se base la acción no se encuentre vigente.

En caso de que faltara algún otro dato, se le comunicará al solicitante para que subsane la omisión, para lo cual se le concederá un plazo determinado por la Ley de la Propiedad Industrial y en su caso, las normas supletorias. Si no se cumple con el requerimiento de información en el plazo señalado, se desechará la solicitud.



DESECHAR

IV. ¿Quién puede presentar una solicitud de declaración administrativa?

Únicamente puede presentar una demanda quien tenga interés jurídico, es decir, quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un registro de marca, diseño industrial, modelo de utilidad, patente, aviso comercial, publicación de un nombre comercial o autorización para el uso de una denominación de origen, o quien vea vulnerados sus derechos de uso anterior o de prelación por el otorgamiento de una marca o patente y el titular de un derecho de autor o derecho conexo. El titular de estos derechos puede ejercitar sus acciones a nombre propio o bien a través de su apoderado legal.

Para ello, es conveniente que, en los escritos de solicitud de declaración administrativa, se haga mención clara y precisa del número de registro(s), patente(s) o autorización(es) que acredite(n) el interés jurídico mencionado.

V. ¿Cómo deben presentarse los documentos en idioma diferente al español?

Dichos documentos deben ser presentados con la traducción respectiva al idioma español.

En caso de que el demandado, ya sea por una acción de nulidad de un registro o de infracción, no pueda exhibir las pruebas al momento de contestar la demanda, por encontrarse éstas en el extranjero, se otorgará un plazo adicional de 15 días para su presentación, siempre y cuando sean ofrecidas en el escrito de contestación y se haga el señalamiento respectivo.



TRADUCCIÓN LEGALMENTE CERTIFICADA

VI. ¿Qué documentos se deben presentar para tener acreditada la personalidad en las acciones promovidas?

En caso de ser persona moral nacional, mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos, manifestando que quien la otorga cuenta con facultades para ello y debe citarse el documento donde consten tales facultades y acreditarse la existencia legal de ésta. Las firmas deberán ser ratificadas ante notario público; asimismo, puede ser instrumento notarial.

En caso de ser persona moral extranjera, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable en el lugar donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales. Se presumirá la validez de este poder cuando se de fe de la existencia legal de la persona moral, así como del derecho del otorgante para conferirlo. Se deberá anexar la traducción y legalización correspondiente.

Si el mandante es persona física, con carta poder simple suscrita ante dos testigos. Esta carta poder deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros.



PODER



ACTA
CONSTITUTIVA



PODER
NOTARIAL

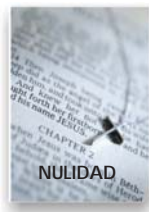


CARTA PODER

VII. ¿Es procedente presentar una solicitud de declaración administrativa intentando dos o más acciones (nulidad, caducidad, cancelación o infracción)?

No. En este supuesto se requerirá que el promovente aclare en su escrito cual es la acción concreta a que se refiere, o en su caso, deberá presentar el mismo número de solicitudes como acciones desee iniciar.

Resulta conveniente aclarar que cuando se presente una solicitud de declaración administrativa por cualquiera de las figuras señaladas, podrá hacerlo refiriéndose a una o más de las fracciones que contienen los supuestos que sustenta la procedencia de su acción, estableciendo los artículos de la Ley.



VIII. ¿Existe un plazo señalado en la Ley para interponer las acciones?

Sólo para el caso de nulidad de registros la Ley de la Propiedad Industrial establece para cada caso el término en el cual procede intentar las acciones contempladas en la misma. Estos términos son variables dependiendo de la causal de nulidad invocada y se computan a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, del registro o patente que se considera ha lesionado los derechos de un tercero. Los términos establecidos en la Ley se encuentran contemplados en los artículos 78, 80, 81, 151, 152 y 154 de la propia Ley.

GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



IX. ¿Se interrumpe el término cuando se presenta algún documento por correo, transmisión facsimilar u oficinas receptoras diversas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?

Toda promoción debe ser presentada directamente en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tratándose de personas que no radiquen en el Distrito Federal, podrán presentar sus promociones ante la Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía o ante la Oficina Regional del IMPI a que corresponda la jurisdicción del domicilio del promovente.

Cuando las promociones sean presentadas directamente en el Instituto o en las Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI, o cuando se envíen por transmisión facsimilar, se reconocerá como fecha de presentación la fecha de su ingreso a las oficinas mencionadas y en el caso de la transmisión facsimilar, la de su transmisión, siempre que, en este último caso, se presente el original al día siguiente de la transmisión telefónica.

En el caso de las promociones remitidas por correo certificado, servicio de mensajería u otros equivalentes, se tendrán por recibidas en la fecha que efectivamente sean entregadas al Instituto.



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial



Delegación o Subdelegación

X. ¿Qué pasa si quien promueve una acción de las descritas anteriormente ofrece como prueba una visita de inspección señalando varios domicilios y únicamente hace el pago de la tarifa por una sola visita?

El artículo 17 de la tarifa autorizada establece que el pago por el servicio que presta el IMPI se realizará por cada visita de inspección que se practique por personal autorizado. En consecuencia, se requiere el pago por cada domicilio a visitar que se solicite. Si el promovente paga una visita, el IMPI realizará una visita, no obstante se hayan señalado más domicilios.



XI. ¿Cómo saber el precepto legal para realizar el pago de la tarifa correspondiente por alguna solicitud de declaración administrativa de las que establece la Ley de la Propiedad Industrial?

Quando se trate de alguna solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción de propiedad industrial que establece la Ley de la Propiedad Industrial, se deberá cubrir la cantidad que señala por concepto de estudio y trámite de la solicitud el art. 16 de la tarifa autorizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del mismo modo que la de solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio establecida en la Ley Federal del Derecho de Autor.

El solicitante deberá de cubrir, además de la tarifa que establece el art. 16, el pago de la tarifa por visita de inspección prevista en el art. 17, para el caso en que el solicitante la ofrezca en el capítulo de pruebas de la misma.

XII. ¿Se pueden ofrecer todo tipo de pruebas físicas o existe alguna limitación?

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de aplicación supletoria a la Ley de la materia, todo tipo de prueba es importante para el conocimiento de la verdad; sin embargo, los productos perecederos y aquellos que sean nocivos para la salud no son admisibles por cuestiones obvias. En este caso se puede sugerir al solicitante ofrezca la envoltura de dichos productos, o en su caso, alguna fe de hechos de los mismos, que para efectos probatorios tienen la misma fuerza legal y repercusiones jurídicas en el procedimiento administrativo que se esté tramitando o substanciando.



FE DE HECHOS

XIII. ¿Es procedente que el solicitante pueda ofrecer todas aquellas pruebas que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles?

No. De acuerdo al art. 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, no se admitirán la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental.



Código de Procedimientos Civiles



XIV. Cuando se ofrece como prueba la visita de inspección ¿es necesario señalar los puntos a desahogar?

Sí. Los puntos a desahogar de toda visita de inspección son fundamentales para la emisión de la resolución administrativa correspondiente, por lo que se deberán ofrecer en sentido afirmativo, de manera clara y precisa todos los hechos a verificar por el inspector, procurándose que cada uno no contenga más de un hecho. Así mismo, éstos deberán tener relación directa e inmediata con la litis controvertida e incluir únicamente aspectos de propiedad intelectual y no así de otras materias (por ejemplo: fiscal).



XV. ¿Es procedente ofrecer pruebas y solicitar prórroga para su exhibición posterior?

De acuerdo con el art. 190 de la Ley de la materia, todas las pruebas deben ser exhibidas al momento de presentar el escrito de demanda, salvo el caso que establece el art. 198, que únicamente opera para la contestación de la demanda, cuando el titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, por lo que se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca y haga el señalamiento respectivo.



DEMANDA



XVI. En el caso de que el promovente quiera ofrecer pruebas supervenientes ¿éstas son permitidas?

Sí. Las pruebas supervenientes son aquellas que el promovente no conoce o aparecen posteriormente a la presentación de su demanda y pueden ser necesarias para apoyar la procedencia de su acción. El solicitante podrá ofrecer como pruebas los documentos que le sirvan contra las excepciones alegadas por el demandado, o bien, manifestando bajo protesta de decir verdad que acaba de conocer las pruebas supervenientes.

XVII. ¿Se pueden aceptar cotejos en los documentos en que se intente acreditar la personalidad?

Sí, siempre y cuando el promovente haga el señalamiento del expediente en donde se encuentre el documento con el cual deba realizarse el cotejo para su certificación y exhiba el pago correspondiente que establece el art. 27 de la tarifa autorizada, por concepto de cotejo y certificación.



PETICION



EXPEDIENTE

XVIII. ¿Se puede acreditar la personalidad de los promoventes basándose en alguna constancia del Registro General de Poderes?

Sí. Efectivamente, el art. 181 fracción IV, párrafo segundo de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que: "en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente"; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes establecido por el Instituto.

XIX. ¿Se puede presentar una solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de quien o quienes resulten responsables?

No. De acuerdo al art. 189 fracción III de la Ley, las solicitudes deberán de contener como requisito el nombre y domicilio de la contraparte o de su representante. No obstante, para el caso en que el promovente no conozca el nombre del demandado o de su representante legal, se admite la solicitud en contra del C. Propietario y/o responsable del establecimiento o negociación comercial del demandado, en donde presuntamente se comete la conducta infractora, haciendo el señalamiento de su domicilio con toda exactitud, a fin de determinar el lugar donde presuntamente se comete la infracción: siempre y cuando se solicite visita de inspección para realizar el emplazamiento respectivo. En caso contrario, deberá de ser preciso el nombre y domicilio del presunto infractor.

XX. ¿Cómo se puede diferenciar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, de una solicitud de declaración administrativa de infracción?

Basados en los supuestos que establecen los arts. 151, 152, 153 y 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor que regulan respectivamente las acciones indicadas.

Nulidad

Por ejemplo cuando un registro fue concedido indebidamente.

Cancelación

Por ejemplo cuando el titular de una marca tolera que la misma se convierta en un nombre genérico.

Caducidad

Por ejemplo si se comprueba que el titular de un registro no lo ha usado durante tres años o no lo ha renovado en los términos de la ley.

Infracción

Por ejemplo cuando se comete una violación a la Ley.

NULIDAD

CADUCIDAD

CANCELACIÓN

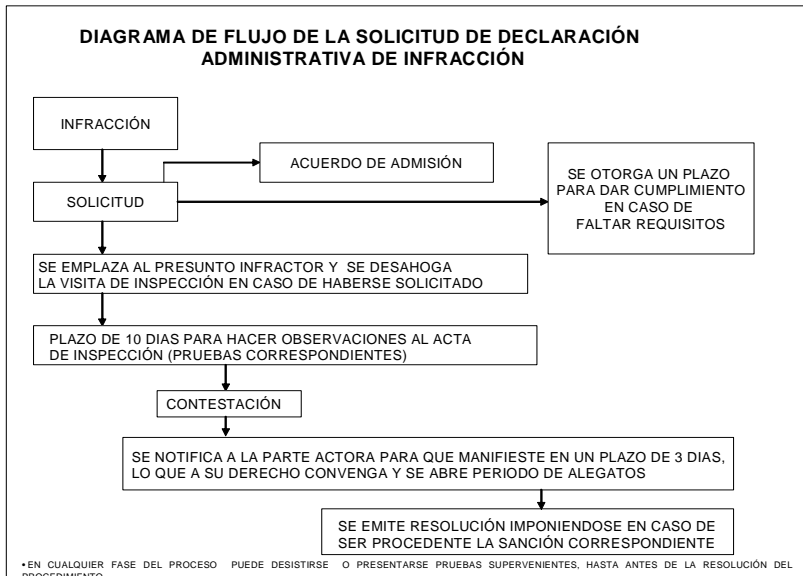
INFRACCIÓN

XXI. Durante el procedimiento de declaración administrativa ¿Es procedente la sustanciación de incidentes?

No, en el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial.

XXII. ¿Cómo se computan los plazos en los procedimientos de declaración administrativa?

En este tipo de procedimientos los plazos fijados en la Ley sólo se contarán los días hábiles, mismos que empezarán a correr a partir del día siguiente en que sea efectuada la notificación. Tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles



XXIII. ¿En que condiciones procede la nulidad de una marca de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial?

La Ley de la Propiedad Industrial, en su art. 151 señala que la nulidad de un registro marcario podrá solicitarse cuando se cumplan los siguientes supuestos:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

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 y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Ahora bien, el artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que una patente o registro será nulo, en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;

II.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro. La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro;

III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

XXIV. ¿Cuales son los supuestos por los cuales podrá solicitarse la caducidad de un registro marcario, que se encuentran previstos en el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial?

La Ley de la Propiedad Industrial señala en el artículo 152 lo siguiente:

- I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
- 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.

En lo que se refiere a las patentes o registros, caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los casos previstos en el art. 80 del citado ordenamiento legal.

- I.- Al vencimiento de su vigencia;
- II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;
- III.- En el caso del art. 73 de esta Ley.

La caducidad opera por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

XXV. ¿ En que condiciones procede la cancelación del registro de una marca, en términos de lo dispuesto en el art. 153 de la Ley de la materia?

- I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;



XXVI. ¿ Cuales son las infracciones administrativas, sanciones y delitos en materia de propiedad industrial?

A) El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas contrarios a la moral y a las buenas costumbres, así como emblemas o símbolos de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes;

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d).- Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No está comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;



XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos

operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de la Ley que no constituyan delitos.

Las infracciones administrativas anteriores son sancionadas con:

- *Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;*
- *Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;*
- *Clausura temporal hasta por 90 días;*
- *Clausura definitiva;*
- *Arresto administrativo hasta por 36 horas;*

En los casos de reincidencia se duplican las multas impuestas, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en las sanciones de las infracciones.

B) Los delitos previstos en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial son los siguientes:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;

III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito

de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos se perseguirán por querrela de parte ofendida presentada ante el Ministerio Público Federal. Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Se imponen las siguientes penas:

De dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXVII. ¿Cuáles son las medidas provisionales que puedo solicitar ante el IMPI para proteger mis derechos?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- Ordenar el retiro de la circulación e impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos tutelados por esta Ley;
- Ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente; los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, así como anuncios, letreros, rótulos y similares que infrinjan algunos de los derechos tutelados por esta Ley; los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de elementos señalados anteriormente en este párrafo;

- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;
- Ordenar el aseguramiento de bienes;
- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyen una violación;
- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento;
- Cuando el producto se encuentre en el comercio, se exigirá a los comerciantes abstenerse de su venta o prestación del servicio a partir de la fecha en que se les notifique; y,
- Se exigirá a los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, la recuperación inmediata de los productos que ya se encuentren en el comercio.

XXVIII. ¿Qué requisitos deben cubrirse para solicitar la aplicación de las medidas provisionales?

Para que el IMPI esté en posibilidad de aplicar las medidas solicitadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, además de los requisitos señalados en la pregunta III de la presente guía se requerirá al solicitante lo siguiente:

- a) acredite ser el titular de un derecho y los siguientes supuestos: la existencia de una violación a su derecho; que la violación a su derecho sea inminente; la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- b) Otorgar fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, dicha fianza no deberá de estar condicionada a plazo alguno o estar sujeta a figuras no comprendidas por la Ley de la Propiedad Industrial o la Ley Federal del Derecho de Autor, como por ejemplo: que ampare un embargo de mercancía, la adopción de medidas cautelares o proteja a un tercero perjudicado;
- c) Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, para que el Instituto esté en posibilidades de aplicar la medida provisional, es necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial, las indicaciones y leyendas, tales como mencionar que existe una patente en trámite u otorgada; la ostentación de la leyenda MARCA REGISTRADA, las siglas MR o el símbolo ®, o por algún otro medio haber hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial, artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

XXIX. ¿Puedo solicitar las medidas provisionales en mi solicitud de declaración de infracción administrativa en Materia de Comercio?

Sí. Las medidas provisionales pueden ser solicitadas en la solicitud de declaración de infracción administrativa en materia de comercio. Para lo cual, es recomendable que dentro de dicho escrito, se dedique un apartado especial en donde se requieran y se describan con exactitud las medidas que se solicitan.

Asimismo, se deberán cumplir los requisitos señalados en la pregunta anterior.

XXX.-¿Puedo solicitar la medida provisional consistente en la suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera?

Sí. La medida provisional antes citada se encuentra establecida en el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, misma que sirve para retener mercancías de procedencia extranjera en aduanas que presumiblemente violen derechos de un tercero. Para lo cual, además de los requisitos para cualquier medida provisional, se debe de señalar en la solicitud respectiva, de acuerdo a la Ley Aduanera lo siguiente:

- El nombre del importador,
- La descripción detallada de las mercancías,
- La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías,
- El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días,
- El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá de estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda,
- La designación o aceptación expresa del cargo de depositario

XXXI. ¿Cuáles son las infracciones de derechos de autor en materia de comercio y sus sanciones?

En el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor se establecen como infracciones administrativas en materia de comercio las siguientes conductas, cuando estas sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta Ley;

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;

VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conductas a escala comercial o industrial relacionadas con obras protegidas por esta Ley.



Las infracciones en materia de comercio anteriores, son sancionadas con las siguientes multas:

- *De cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII y IX;*
- *De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI, y*
- *De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X.*

*Esta Guía se terminó de imprimir en el mes de Julio del 2009.
Su tiraje fue de 35.000 ejemplares.*

Para mayores informes dirigirse al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Edificio Periférico

Periférico Sur # 3106, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900,
México D.F. Tel. (55) 5334-0700

Edificio Arenal

Arenal # 550, Col. Pueblo Santa María Tepepan Xochimilco, C.P. 16020,
México D.F. Tel. (55) 5334-0700

Oficina Regional Bajío

Conmutador (01) (447) 779 60 88 Fax. (01)(447) 779 65 24
buzonorb@impi.gob.mx

Oficina Regional Centro

Conmutador (01) (222) 4310 109 y 4310 112
buzonorc@impi.gob.mx

Oficina Regional Norte

Conmutador (01) (81) 8340 9603 Fax. (01) (81) 8340 9605
buzon-impimty@impi.gob.mx

Oficina Regional Occidente

Conmutador (01) (33) 3642 3400 Fax. (01)(33) 3642 4824
buzonoro@impi.gob.mx

Oficina Regional Sureste

Conmutador (01) (99) 9944 7197 Fax. (01)) (99) 9948 1400
buzonors@impi.gob.mx

Del Interior de la República Mexicana
LADA sin costo 01-800-570-5990

buzon@impi.gob.mx
www.impi.gob.mx