

LA MAGIA DEL REGISTRO DE MARCA EXPRÉS



Lic. Martha Cristina Bravo Rojas

Cada que un cliente me pide que le hable acerca del procedimiento para el registro de una marca, se asusta un poco cuando llego a los tiempos. De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial vigente al mes de septiembre del 2020 (LPI), su Reglamento (RLPI) y el Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Acuerdo), el proceso para registro de una marca cuenta con los siguientes pasos y tiempos de respuesta:

1. Recibida la solicitud el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá un plazo de 10 días hábiles para publicar la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial (art. 119 LPI).
2. A partir de la publicación se otorga un plazo improrrogable de 1 mes, para que cualquier tercero que tenga interés se oponga a la solicitud (art. 120 LPI).
 - En caso de existir oposición se notifica a través de la Gaceta correspondiente y se otorga 1 mes al solicitante para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga (art. 120 BIS LPI).
 - Una vez concluido el trámite se otorgan 2 días para formular alegatos y a partir de ese momento se inicia con el examen de fondo (art. 120 BIS-2 LPI).
3. Examen de forma 4 meses para emitir un oficio (art. 17 Acuerdo).
4. En caso de existir un oficio se cuenta con hasta 4 meses para dar contestación al mismo (art. 122 y 122 BIS LPI).
5. A partir de la contestación del oficio la Autoridad tendrá un plazo de 3 meses contados a partir de la contestación del requerimiento para resolver el examen de forma (art. 18 Acuerdo).
6. Examen de fondo: 3 meses (art. 19 Acuerdo).
7. En caso de existir un oficio se cuenta con hasta 4 meses para dar contestación al mismo (art. 122 y 122 BIS LPI).
8. A partir de la contestación de un oficio de fondo tendrá un plazo de 6 meses para resolver el examen de fondo (art. 20 Acuerdo).
9. En caso de existir una oposición en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 2 meses adicionales (art. 19 Acuerdo).
10. El plazo máximo en caso de que no haya un oficio es de 6 meses.

Tenemos que el plazo máximo para registrar una marca, que haya sido correctamente solicitada y que no tenga ningún impedimento para su registro, es de 6 meses, pudiendo ser menor el plazo de registro (nuestro récord ha sido 3 meses y medio). ¿Dónde está la magia? La magia está en el estudio de novedad que se realice de la marca.

Debemos anticiparnos a los impedimentos que se puedan presentar y buscar que nuestras marcas cuenten con elementos que las distinguan frente a otras marcas en el mercado, esto no solo ayudará a un registro rápido, también nos ahorrará recursos y podemos asegurarnos de que nuestro público consumidor nos reconozca, no creo que nadie quiera pagar toda una campaña de mercadotecnia e imagen corporativa para ser confundido en el mercado.

Cuando no cumplimos con los requisitos de ley o no prevemos un impedimento legal, el proceso de registro se puede alargar, muchas veces de manera innecesaria, hasta más de 1 año.

Claro que si las prisas nos siguen ganando y queremos que nuestro registro sea otorgado en 1 mes 1 semana, solo tenemos que ser presidente de la República o Primera Dama.

El día 27 de abril de 2020, fue sin duda un día ajetreado para Rosario Alejandro Esquer Verdugo (Secretario Particular del presidente de la República), quien, ese día, solicitó diez registros:

1. BEATRIZ GUTIERREZ MUELLER en la clase 41 para proteger los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
2. BGM en la clase 41 para proteger los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
3. BEATRIZ GUTIERREZ MUELLER en la clase 35 para proteger los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
4. BGM en la clase 35 para proteger los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
5. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en la clase 41 para proteger los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
6. PEJE en la clase 41 para proteger los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
7. AMLO en la clase 41 para proteger los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
8. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en la clase 35 para proteger los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
9. PEJE en la clase 35 para proteger los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

10. AMLO en la clase 35 para proteger los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Sin embargo, derivado de la pandemia y la suspensión de actividades del IMPI, dichas solicitudes tuvieron fecha de presentación el 13 de julio de 2020. A pesar de que el IMPI cuenta con 10 días hábiles para realizar la publicación en Gaceta de las marcas, estas se publicaron el día 15 de julio de 2020, terminando su etapa de oposición el 17 de agosto de ese mismo año. Para el día 20 de agosto se realizó el estudio fonético de las marcas y al siguiente día 9 de las marcas fueron concedidas por la coordinadora Laura Isela Tovar Canchola.

En el caso de la marca PEJE en la clase 41 tardó un poco más, siendo otorgada el día 03 de septiembre de 2020, sin embargo, la velocidad del Instituto por realizar el estudio fonético fue impresionante, ya que el mismo día en que se realizó, la marca fue concedida. Tal vez por eso no notaron marcas similares en grado de confusión.

Otras preguntas que surgen al revisar sus expedientes son: ¿Cómo acreditará fecha de primer uso de las marcas Andrés Manuel López Obrador si las está declarando dos días antes de nacer (11/11/1953) ?, ¿cómo podrá comprobar el uso de las marcas para rubros tan amplios?, ¿habrá eventos deportivos PEJE?

En este caso el IMPI nos demostró la celeridad y eficacia de sus servicios y como, en tan solo un día, puede realizar un estudio fonético «a fondo», sin importar lo genérico de los servicios protegidos (siendo que llevan mucho tiempo pidiendo que los solicitantes sean cada vez más específicos en la descripción de los productos y servicios que se desean proteger), esperemos que este sea el inicio de una nueva etapa de otorgamiento de registros exprés.