



VALENCIA RANGEL
& ASOCIADOS

Julio 29 / 2022
CDMX

DECLARACIÓN DE USO Y CADUCIDAD PARCIAL

Licenciada: Martha C. Bravo

En artículos pasados, hablamos sobre la necesidad de declarar el uso real y efectivo de nuestros registros marcarios. En este artículo me gustaría hablar un poco más acerca del tema, derivado de que existen muchas dudas al respecto.

Como lo comentamos, las marcas se rigen por varios principios, entre ellos un principio de especialidad. Cuando se solicita el registro de una marca, es necesario describir los productos o servicios que vamos a proteger con ese signo distintivo.

Hace algunos años, se acostumbraba a ser muy amplios en la descripción de nuestros productos o servicios, y bastaba con probar que lo usábamos para uno o dos productos de la descripción para que la marca no caducara.

Sin embargo, esto llevo a una mala práctica en donde teníamos signos distintivos que abarcaban todo tipo de productos o servicios, que se encontraban en la misma clase¹, aunque no estuvieran relacionados.

Por ejemplo, un usuario solicita el registro del signo distintivo «Protegemos tu futuro» en la clase 45, para proteger servicios jurídicos, siendo su negocio un despacho de abogados, sin embargo, por buscar una «mayor protección», decide registrar todos los servicios contemplados en la misma clase. En este caso, terminamos con una marca que contempla servicios jurídicos, pero también contempla servicios de adivinación del futuro y lectura de tarot.

Existen marcas idénticas que no compiten entre ellas derivado de que están dirigidas a diferentes consumidores (quien quiere una lectura de tarot, no estará buscando un abogado). Sin embargo, por esta sobreprotección en el registro, la adivina que solicite el signo distintivo «Protegemos tu futuro» tendrá un oficio de anterioridad y seguramente se le negará la marca.

La declaración de uso busca terminar con esta mala práctica y, adicional, se contempló en la nueva Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, la figura de la caducidad parcial, la cual consiste en que cualquier tercero interesado en el signo distintivo, pueda solicitar al titular de una marca comprobar que efectivamente la está utilizando para un producto o servicio en particular. En caso de no poder comprobar el uso, la protección de la marca caduca para ese producto o servicio, pudiendo ser otorgada al tercero interesado.

¹ Al hablar de clase, nos referimos a las 45 clases previstas en la Clasificación de Niza, en donde se dividieron productos y servicios para facilitar el registro de los signos distintivos, si quieres conocer la clasificación puedes entrar a la siguiente liga: <https://clasniza.impi.gob.mx>



VALENCIA RANGEL
& ASOCIADOS

Así que, si estás próximo a declarar el uso de tu marca, deberás de declarar el uso solamente de los productos o servicios que efectivamente utilizas y la declaración es el momento oportuno para limitarlos y liberar aquellos que ya, en la práctica, no estés utilizando.

*El artículo aquí publicado no representa, en forma alguna, ningún tipo de asesoría jurídica, por lo que se insta al lector a acudir con un profesional en la materia.