



# PROTEGE TU MARCA A NIVEL INTERNACIONAL

*Eliseo Montiel Cuevas*  
*Director Divisional de Marcas*  
*2015*

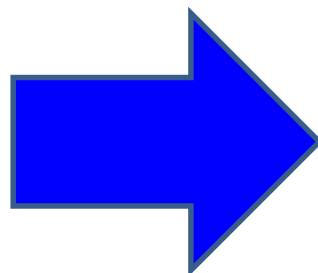
# ¿Qué es la CREATIVIDAD HUMANA?

Propiedad Intelectual



Protección a la

creatividad



Capacidad del hombre para:

- **Transformar o**
- **Expresar su entorno social o natural, usando su destreza innovadora o sensibilidad artística y producir algo NUEVO u ORIGINAL.**

# CREATIVIDAD = INNOVACIÓN = EVOLUCIÓN



Empresas necesitan 2 tipos de bienes para funcionar:

- **Corpóreos:**



- **Incorpóreos:** Derechos de Autor y de Propiedad Industrial.



# ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?



Derecho que otorga el Estado a una persona física o moral sobre una invención, diseño industrial, modelo de utilidad o signo distintivo.



Proviene de las creaciones de la mente humana = CREATIVIDAD

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PROPIEDAD INDUSTRIAL

### DERECHOS DE AUTOR

#### INVENCIONES

Patentes  
Modelos de Utilidad  
Diseños Industriales  
Circuitos Integrados  
Secretos Industriales

#### SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas  
Marcas Colectivas  
Avisos Comerciales  
Nombres Comerciales  
Denominaciones de Origen

#### OBRAS

Musicales  
Artísticas  
Cinematográficas  
Software

#### DERECHOS CONEXOS

Fonogramas  
Videogramas  
Señales Satelitales

## ¿QUÉ ES EL IMPI?



Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

### **Oficinas regionales:**

Oficina Regional Norte.  
Monterrey, Nuevo León.

Oficina Regional del Bajío.  
León, Guanajuato.

Oficina Regional Occidente.  
Guadalajara, Jalisco.

Oficina Regional Sur.  
Mérida, Yucatán.

Oficina regional Centro.  
Puebla, Puebla



## SIGNOS DISTINTIVOS

### MARCA:

- ✓ Signo visible que puede ser: nominativo, innominado, tridimensional o mixto.
- ✓ Distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
- ✓ Uso exclusivo por registro.
- ✓ Vigencia 10 años renovables.



### MARCA COLECTIVA

- ✓ Asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicios.
- ✓ No se puede transmitir o licenciar (uso reservado a los miembros).
- ✓ Uso sujeto a las reglas.

### AVISO COMERCIAL

- ✓ Frases u oraciones.
- ✓ Anuncian establecimientos o negociaciones.

### NOMBRE COMERCIAL

- ✓ Empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.
- ✓ Protegidos, sin necesidad de registro.
- ✓ Zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento.



# TIPOS DE MARCAS REGISTRABLES EN MÉXICO

NOMINATIVA:

**FRISCO BONAFont**

- ✓ Identifica un producto o servicio a partir de una denominación.
- ✓ Letras o palabras (signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura).
- ✓ Se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.

FIGURATIVAS O INNOMINADAS:



- ✓ se representan al exterior gráficamente, a través de un dibujo, un logotipo o una combinación de colores.

TRIDIMENSIONALES:



- ✓ Protege los envoltorios, empaques y envases de los productos.
- ✓ Cuentan con volumen (altura, anchura y profundidad).

MIXTAS:



- ✓ Combina palabras con elementos figurativos o tridimensionales.



## ¿Qué es una marca y la importancia de obtener el registro?

**Marca** es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

### Beneficios

- El **derecho exclusivo al uso** del signo distintivo para distinguir los **productos/servicios** para los cuales se solicitó.
- El **derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano** (con la salvedad del nombre comercial, cuyo uso está supeditado únicamente al territorio de la clientela efectiva).
- El derecho exclusivo a **conceder el uso a terceros** mediante licencias de uso (con salvedad del nombre comercial).
- El derecho exclusivo a **prohibir el uso** sin su consentimiento.
- Al ser un bien intangible, el signo distintivo podrá ser un bien comercial que puede ser el **activo más rentable** de su negocio.
- Permite a los clientes **distinguir los productos/servicios** de los de sus Competidores.
- **Transmiten** mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor.
- Al ser un bien comercial, existe la posibilidad de **garantizar un crédito**.
- Con el registro o publicación está informando a terceros que éste es un **derecho de propiedad** particular.
- Un registro de marca puede servir como **base en otros países para solicitar el registro de una marca**.
- Con el registro se pueden **ejercer acciones legales en contra de terceros que lo usen sin autorización**.
- Una marca constituye un **derecho para reprimir y evitar la competencia desleal** en el mercado.

## FORMAS DE OBTENER EL REGISTRO

**La ruta nacional:** Presentación de solicitudes en las oficinas de marcas de cada país en los cuales se busca la protección de la marca.



**La ruta internacional:** Protocolo de Madrid.

- Es un Tratado Internacional que establece un procedimiento mediante el cual el titular de una **marca o solicitud de base** puede solicitar y extender la protección de dicha marca a nivel mundial.
- Esta protección puede ser otorgada o denegada por las Oficinas de cada Parte Contratante de acuerdo a su legislación nacional (95 miembros).

## Examen de Forma

- Solicitud firmada.
- Formato oficial  
debidamente llenado.
- Revisar la **Clasificación de productos y servicios.**
- Verificar el pago  
correcto.
- Estudiar los documentos  
anexos a la solicitud.

Pagos:

Marca \$2,671.86  
A.C. \$ 713.13  
N.C. \$ 612.90

## Examen de Fondo

Determina si el signo propuesto a registro incurre en una prohibición para su registro, ya sea ésta absoluta o relativa.

SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS	
<p>Por la presente se solicita: (Marque sólo una opción)</p> <input type="checkbox"/> Registro de Marca <input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva <input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial <input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial	
<p>Depositar y Registrar en el Registro de la Secretaría de Economía</p> <p>Los servicios: IMPI Oficina Registradora del IMPI Ejército Protoplasta.</p> <p>Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de extram.</p>	
<p>I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)</p> <p>(1) Nombre (s):</p> <p>(2) Nacionalidad (es):</p> <p>(3) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):</p> <p>Población y Estado: País: Código postal: Correo-e*:</p>	
<p>II. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES</p> <p>(5) Calle, número y colonia:</p> <p>Población y Estado: Código postal: Correo-e*: Teléfono (s) (s):</p>	
<p>(7) Tipo de Marca: Nominal <input type="checkbox"/> Iconográfica <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/></p> <p>(8) Fecha de primer uso: Día Mes Año No se ha usado <input type="checkbox"/></p> <p>(9) Clase <input type="checkbox"/> 1) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial: Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p>	
<p>1) (Denominación) (Solo marcas mistas con denominación)</p> <p>2) (Signo distintivo):</p>	
<p>13) Leyendas y/o figuras no reservadas: (Solo en caso de Marca): Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p>	
<p>14) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número y colonia):</p> <p>Población y Estado: País: Código Postal:</p> <p>Reproduzca en este espacio el signo distintivo que desea proteger</p>	
<p>15) Prioridad mexicana: (Solo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) País (Oficina) de origen: Número: Fecha de Presentación: Día Mes Año</p>	
<p>Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.</p> <p>Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Lugar y fecha:</p>	
<p>Página 1 de 2 IMPI-60-001</p>	

## Prohibiciones Absolutas

Denominaciones, figuras o formas tridimensionales descriptivas de los productos o servicios. (Indicativas de: especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

Contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

Nombres técnicos o de uso común.

Formas tridimensionales del dominio público, uso común.

## Ejemplos



Clase 29  
Leche



**SPA**

## Prohibiciones Relativas (requieren autorización)

Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra.

Títulos de obras intelectuales o artísticas, de publicaciones y difusiones periódicas.

Personajes ficticios o simbólicos.

Escudos, banderas o emblemas de países.

Marcas que el Instituto estime notoriamente conocidas o famosas.

## Ejemplos

**PATZO**

**vs**  
Para calzado.  
CLASE: 25.

**PATSO**



## ¿Qué es el Protocolo de Madrid?



- Es un Tratado Internacional que establece un procedimiento mediante el cual el titular de una **marca o solicitud de base** tiene la opción de solicitar y extender la protección de dicha marca a nivel mundial.
- Esta protección puede ser otorgada o denegada por las Oficinas de cada Parte Contratante de acuerdo a su legislación nacional.
- Se conforma por 95 partes contratantes (Estados y organizaciones gubernamentales).

### ¿Quién puede utilizar el Protocolo de Madrid en México?

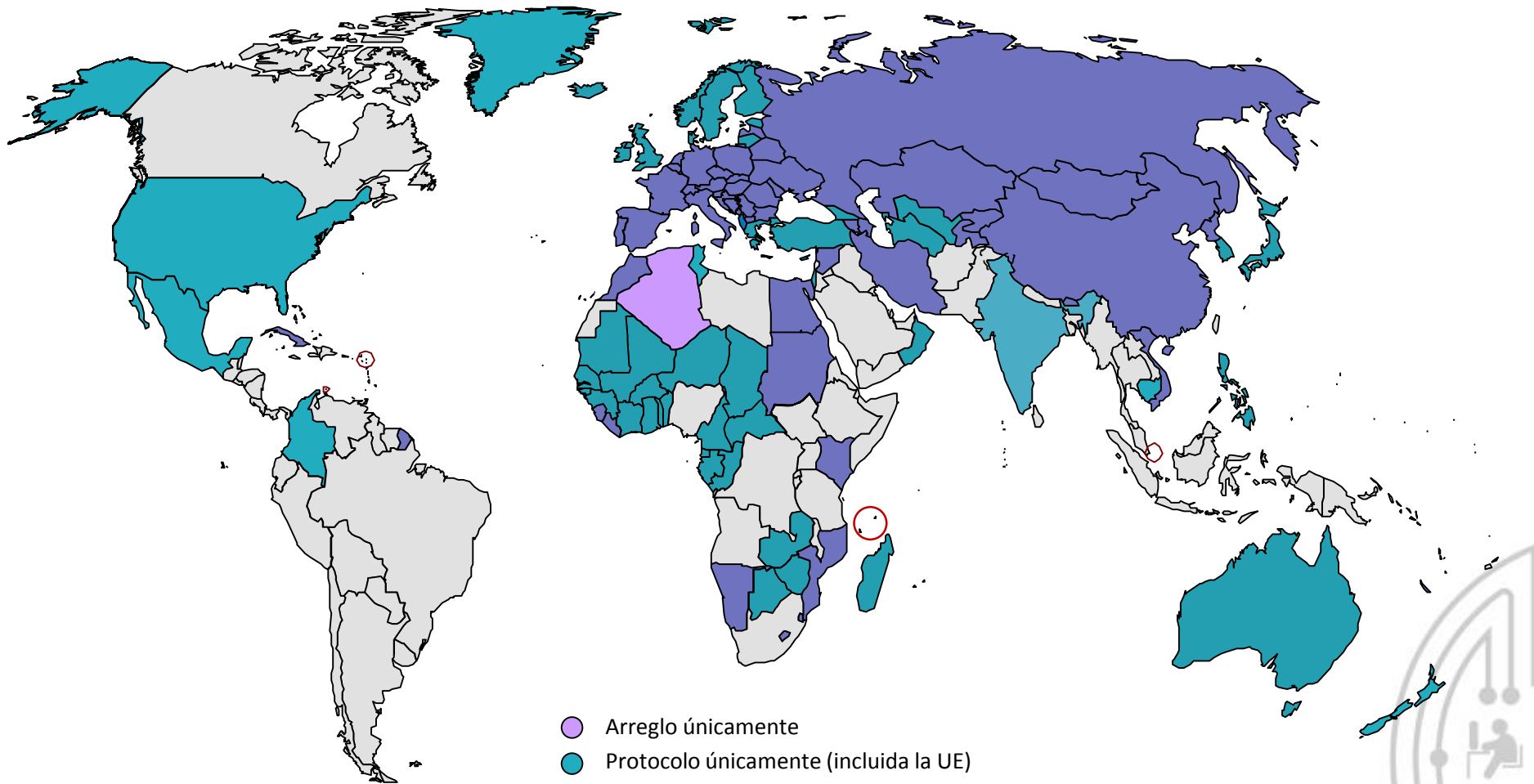
Toda persona física o cualquier empresa constituida, que cumpla con cualquiera de los requisitos siguientes:

- ❖ Tener la nacionalidad mexicana.
- ❖ Tener un domicilio en el territorio nacional.
- ❖ Tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en México.





# MAPA DEL SISTEMA DE DE MADRID



- Arreglo únicamente
- Protocolo únicamente (incluida la UE)
- Arreglo y Protocolo

**95 miembros**



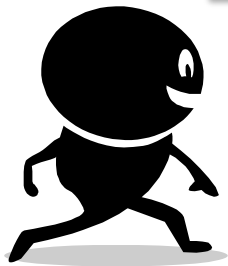
## Ventajas de la Adhesión de México al Protocolo de Madrid

- ❖ Los máximos socios comerciales de México son parte del Protocolo.
- ❖ Inserción de México en el sistema global de marcas, en particular para las pequeñas y medianas empresas mexicanas y para la colocación de sus productos y la protección de sus marcas en mercados de exportación.
- ❖ Fomento de la inversión extranjera; competitividad y productividad del país en virtud de la simplificación de los trámites para el registro y protección de una marca.
- ❖ Una solicitud en un idioma, una sola tasa con un solo tipo de moneda (reducción de tiempos y costos).
- ❖ Se utiliza un solo formato (MM2) en el que se designan a los Estados u organizaciones intergubernamentales donde se quiere solicitar la protección (Partes Contratantes).
- ❖ La OMPI realiza el examen de forma y las Oficinas nacionales el examen de fondo.
- ❖ Facilita la solicitud y gestión posterior de registros marcarios en el extranjero.

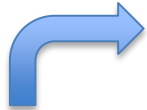




## Actores en la Tramitación de una Solicitud Internacional



**Titular o Solicitante**



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

**Oficina de Origen u  
Oficina Designada**



**Oficina  
Internacional**



**IMPI**  
INSTITUTO MEXICANO  
DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL

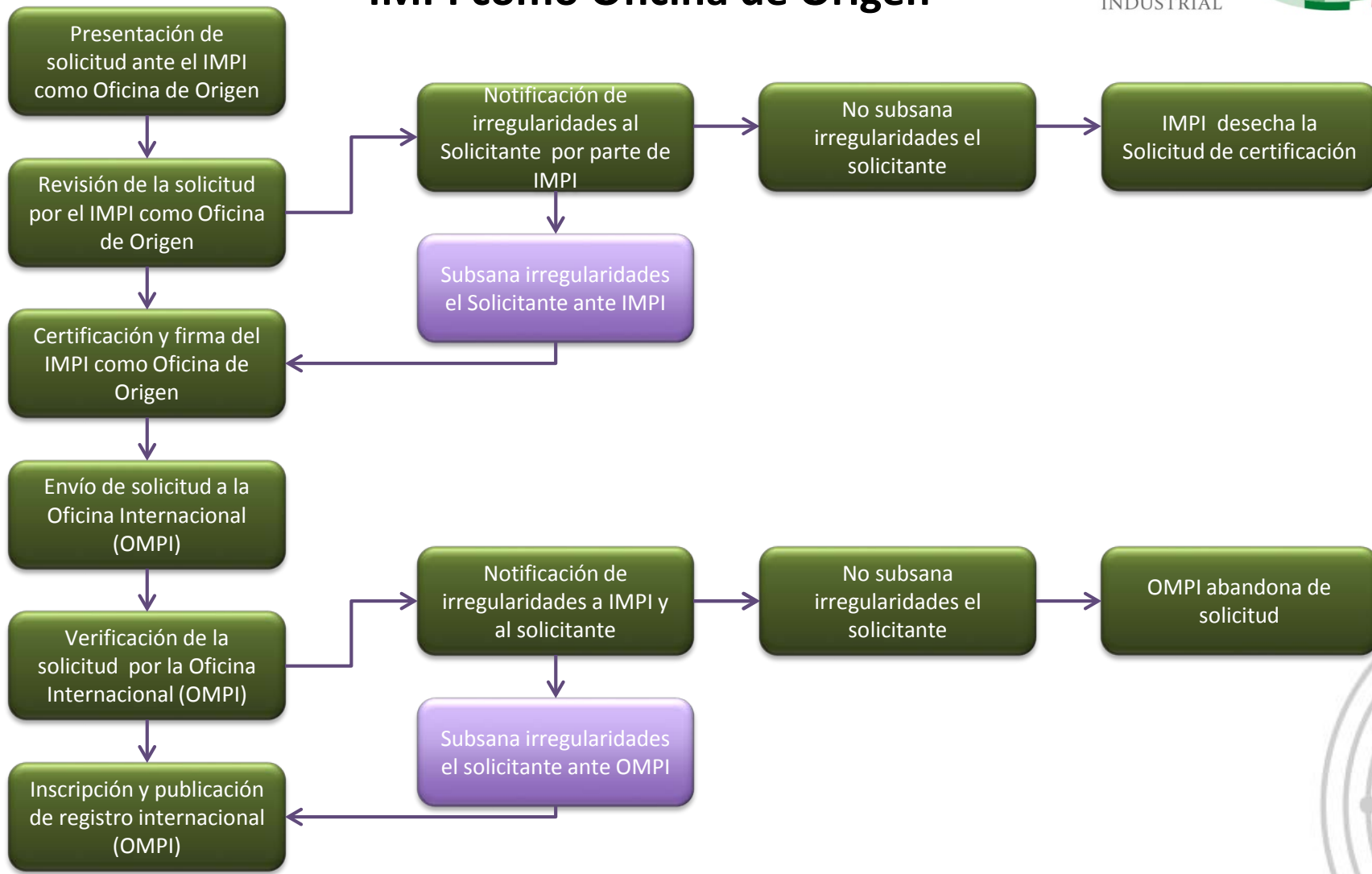


**Oficina de Origen u  
Oficina Designada**



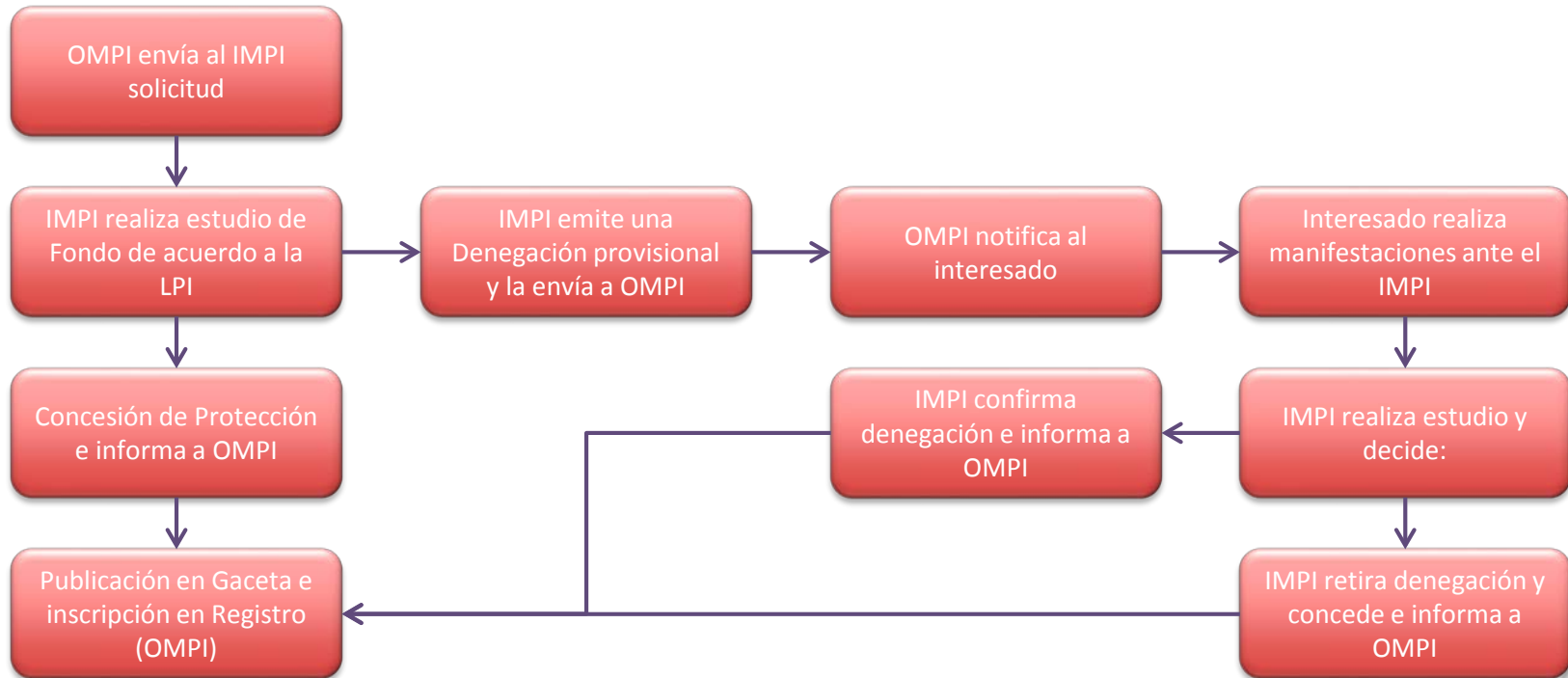


## IMPI como Oficina de Origen



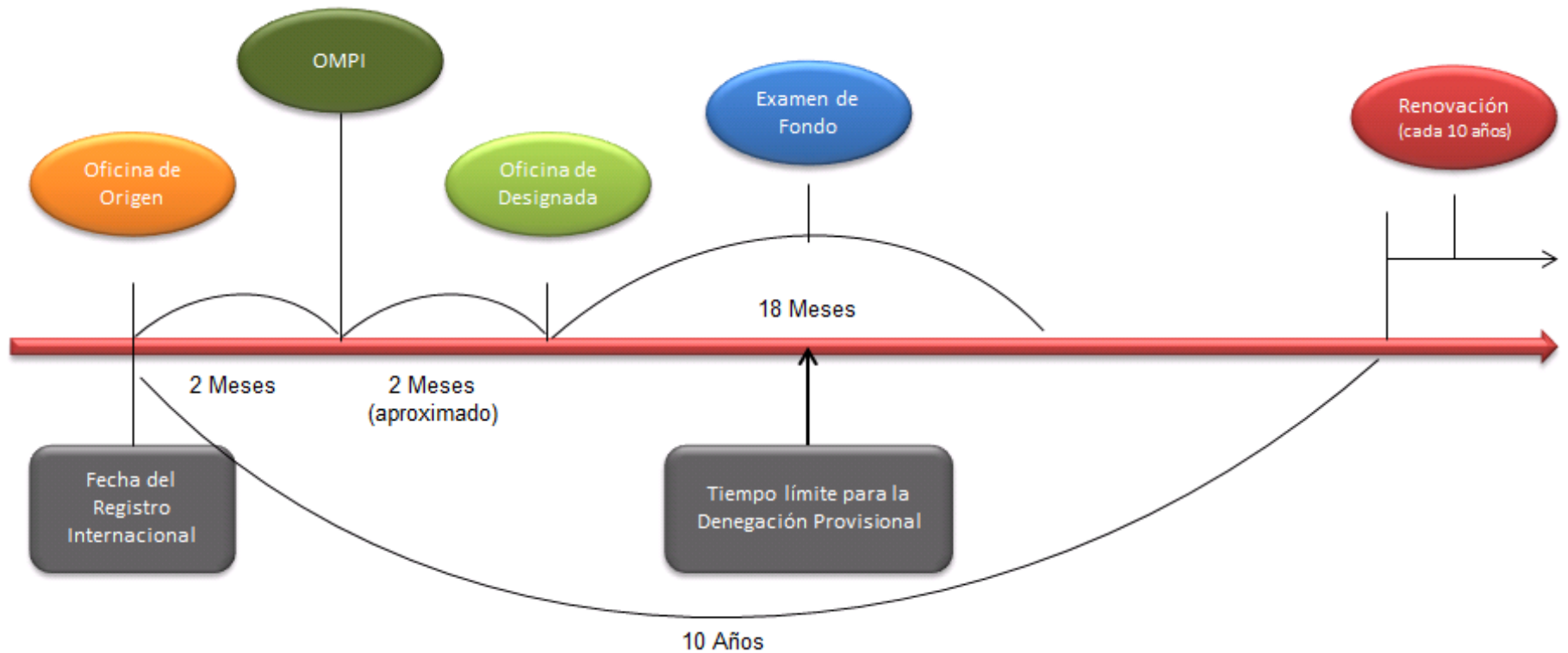


## IMPI como Oficina Designada





## Plazos en el funcionamiento



Información:



**(+ 55) 53340735**



**(+ 55) 55554056 (fax)**



**www.impi.gob.mx**  
**mramos@impi.gob.mx**



**twitter.com/IMPI\_Mexico**



**youtube/IMPIMexico**



**facebook.com/impi.mexico**



**GRACIAS**