

NULIDAD DE REGISTRO POR OBTENERSE DE MALA FE.

- Reforma a la LPI de Mayo 2018
- Necesidad de regular conductas que no llegaba a cubrir la Ley



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Artículo 151 de la LPI establecía como causales de nulidad

El registro de una marca será nulo cuando:

Fracc. II.- Cuando se compruebe un uso anterior en el país o en el extranjero, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión y que se realice antes de la fecha de presentación o, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró y que la misma se aplique a los mismos o similares productos o servicios;

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



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Fracc. 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;

Fracc. 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.



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Nueva Fracc. V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, **o cualquier otra persona** que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y

Nueva Fracc. VI.- Se haya obtenido de mala fe.



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

El registro de una marca será nulo cuando:

Fracc. I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Artículo 4o.- 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.



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Artículo 213.- Son 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;



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

NO DEJAR DE OBSERVAR

- Para el otorgamiento de registros marcarios el Estado debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la LPI.
- Es complicado que el legislador pueda advertir en una sola norma todas las cuestiones que llevarían a declarar la nulidad de un registro marcario.
- Beneficia tener una norma “abierta”, al señalar que el registro de una marca será nulo cuando se haya obtenido de mala fe.



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

- Dicha disposición otorga un margen de discrecionalidad a la autoridad para lograr una efectiva protección de los derechos bienes que están en juego, estas facultades deben de ser acordes con una debida fundamentación y motivación.
- Al momento de estudiar este tipo de solicitudes debe existir una relación racional con lo que se pretende por el solicitante y el supuesto jurídico establecido.
- El ejercicio de un derecho obtenido de mala fe afectara gravemente al comercio bloqueando la concurrencia y buena fe que exige la actividad mercantil poniendo en riesgo a los consumidores.



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL