

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GUÍA NORMATIVA PARA SOLICITUDES DE MARCAS

MARCA

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial una Marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De forma más detallada la ley dispone que una Marca puede ser constituida por las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

De igual forma una Marca, puede estar constituida por nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física y hasta las formas tridimensionales.

SE CONSIDERAN MARCAS PROTEGIDAS

- Un nombre.
- Una denominación.
- Una figura, diseño, dibujo, logotipo.
- La combinación de ambos.
- Una frase o aviso comercial (slogan).
- Cualquier denominación comercial o razón social.
- El nombre propio de una persona.
- Una botella, empaque, envoltorio, la forma de un producto.

La Ley de la Propiedad Industrial, establece que los industriales, comerciantes, o prestadores de servicios podrán hacer uso de Marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin embargo, **el derecho a su uso exclusivo únicamente se obtiene mediante su registro.**

El registro de Marca ó signo distintivo brindará protección en la totalidad del territorio nacional y ayudará a establecer la presunción legal del único y legítimo titular lo que facilitará acciones administrativas y judiciales en contra de plagiantes de imagen y prestigio comercial, por ejemplo la cuantificación de daños y perjuicios.

Existen cuatro tipos de Marcas:

Nominativas

Son las Marcas que permiten identificar un producto o servicio, así como su origen mediante una palabra o un conjunto de ellas, las que deberán de ser lo suficientemente distintivas en su apreciación fonética, de tal manera que sirva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Innominadas

Son figuras que en la mente del consumidor cumplen con la función distintiva de una Marca, este tipo de Marcas se reconocen de manera visual pero no fonética, su originalidad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Mixtas

Son Marcas que combinan palabras con elementos gráficos mostrándola en su conjunto como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

Tridimensional

Son las Marcas destinadas a proteger diseños que por su naturaleza son destinados como envoltorios, empaques y envases, es decir la forma o la presentación de los productos en si mismo, este tipo de marcas son representadas en tres dimensiones susceptibles de identificar productos de los de su misma especie o clase.

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

Son las Marcas formadas por cualquier signo distintivo con la particularidad de que su registro es solicitado por las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituida, con el fin de distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

Aviso comercial (slogan)

Son aquellas frases u oraciones que tienen por objeto el anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente de los de su especie.

Nombre comercial

Es cualquier denominación que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde se encuentra establecida su clientela efectiva.

Este tipo de denominaciones comerciales pueden y deben ser publicadas en la gaceta de la propiedad industrial editada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo cual se establece la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, además de que se asegura no estar invadiendo Derechos de Propiedad Industrial que pertenecen a Terceros.

La Ley Mexicana establece que las Marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según clasificación oficial.

CLASE

Una clase es un grupo de productos o servicios clasificados en razón de su función, aplicación, diseño, composición o destino de utilización, y cuya utilización es idéntica entre en más de 66 países.

EJEMPLO

Un producto terminado debe de clasificarse, según su función o destino, si esto no es posible según los títulos de la clases se clasificará conforme a criterios técnicos y legales, con bastante frecuencia sucede que un producto puede o debe de clasificarse en más de una clase, esto sucedería con productos de usos múltiples, los cuales deben de clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones.

Los servicios por el contrario se clasifican, según las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y si esto no es posible igualmente se clasificará conforme a criterios técnicos y legales.

Clases, las que están divididas para productos de la 1 a la 34 y para servicios de la 35 a la 45.

PRODUCTOS

CLASE 1 Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

CLASE 2 Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

CLASE 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cara dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos entre otras clases minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o rastrillos.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de socorro y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; aparatos para extinguir el fuego.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos musicales.

CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;

clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la fabricación; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

CLASE 19 Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos; marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos esos materiales o plásticos.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); textiles fibrosos como materia prima.

CLASE 23 Estambres e hilos, para uso textil.

CLASE 24 Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa.

CLASE 25 Vestuario, calzado y sombrerería.

CLASE 26 Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras tapetes, esteras, linóleoum y otros materiales para cubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

CLASE 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

CLASE 36 Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.

CLASE 37 Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

CLASE 43 Servicios para proveer alimentos y bebida; hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos.

Las tres funciones esenciales de una marca:

1. Signo de identificación del origen de los productos y servicios.
2. Signo de comunicación con el público y soporte para la promoción y la publicidad.
3. Signo de garantía de una calidad constante, al condensar el compromiso de la empresa con el consumidor.

CREACIÓN O SELECCIÓN DE MARCA

Debe asegurarse de que la marca que se propone satisfaga los requisitos jurídicos para el registro de marcas. Sobre todo, la marca debe ser lo suficientemente distintiva para poder ser protegida y registrada en las oficinas de marcas nacional y del extranjero. La distinción inherente aumentará las posibilidades de que sea reconocida con facilidad por los consumidores. Asimismo, si la marca incluye una o más palabras usted podría considerar los siguientes criterios:

- El signo debe ser fácil de leer, deletrear, pronunciar y recordar en todos los idiomas pertinentes.
- No debe tener significados o connotaciones no deseadas.
- Debe adecuarse a los mercados de exportación sin tener un significado peyorativo en idiomas extranjeros, particularmente si desea comercializar el producto en el extranjero.
- No debe prestar a confusión acerca de la naturaleza del producto.
- Debe poder adaptarse a todos los medios publicitarios.
- Las marcas generalmente entran dentro de una de las siguientes categorías:

Palabras acuñadas (o palabras "imaginativas"): Se trata de palabras inventadas sin ningún significado real en ningún idioma (por ejemplo, Kodak o Exxon). Las palabras acuñadas tienen la ventaja de resultar fáciles de proteger ya que es más probable que se consideren distintivas. No obstante, tienen la desventaja de que pueden resultar más difíciles de recordar para los consumidores y precisar mayores esfuerzos de publicidad.

Marcas arbitrarias: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado real. No obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con el producto en sí o con ninguna de sus cualidades (por ejemplo,

Apple para una computadora). Al igual que en el caso de las palabras acuñadas, si bien resulta más fácil dotarlas de un nivel de protección mayor, no existe asociación directa entre la marca y el producto, con lo que se precisan mayores esfuerzos de publicidad para crear dicha asociación en la mente del consumidor.

Marcas sugestivas: Se trata de marcas que hacen referencia a uno o varios de los atributos del producto. La ventaja de las marcas sugestivas reside en el hecho de que funcionan como publicidad en sí mismas y pueden establecer una asociación directa en la mente de los consumidores entre la marca, ciertas calidades deseadas y el producto. No obstante, se corre el riesgo de que ciertas jurisdicciones puedan considerar que una marca sugestiva es demasiado descriptiva o no lo suficientemente distintiva para satisfacer los criterios necesarios para la protección de la marca.

Concluido el análisis que se realiza de la marca, es necesario saber si, lo que pretendemos registrar se encuentra libre o disponible, es decir, debemos estimar su viabilidad legal. Frecuentemente sucede que quien pretende o ha venido usando una marca varios años olvida la protección legal que esta merece y al momento en que se presenta para su registro se encuentran con la novedad de que ya ha sido registrada por una tercera persona. También puede ser el caso de que la marca se ubique en los supuestos de impedimento que señala la Ley en la materia o bien que la marca sea similar en grado de confusión con derechos previamente reconocidos

Por lo que antes que nada debe realizarse:

La solicitud de registro de marca se presenta ante la autoridad correspondiente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) gozando desde ese momento de la protección que otorga la Ley, situación que te será inmediatamente demostrada.

La marca será sometida por parte de la autoridad competente a un exhaustivo examen de forma y fondo, lo cual puede tardar entre 6 y 10 meses, mientras tanto el área realiza las actividades de control y seguimiento.

Transcurrido el plazo señalado y superados los exámenes de forma y fondo mencionados, el IMPI expedirá el Título de Propiedad Industrial correspondiente a la marca registrada.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS (el tramite lo realiza el área de propiedad intelectual)

Solicitar por escrito el trámite de registro de marca e informar y anexar lo siguiente:

1. Indicar el tipo de marca:

- Nominativa.- Cuando se deseen registrar una o varias palabras.
- Innominada.- Si se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabra.
- Tridimensional.- Cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones.
- Mixta.- Si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriormente mencionadas.

2. Tipo de servicios o productos que se deseen proteger y para los cuales se utilizará la marca “**CLASES**” (ejemplos: servicio de educación, productos de papelería).

3. Fecha del primer uso del signo distintivo que se pretende registrar (señalar la fecha del primer uso, si este ha sido en forma ininterrumpida o bien, indicar si aún no está en uso).

4. Ubicación del establecimiento donde se fabrican o comercializan productos, o bien, se prestan los servicios con la marca que se desea registrar (domicilio completo).

5. Quince etiquetas del signo distintivo con las medidas reglamentarias (no mayores de 10X10 cm.; ni menores de 4X4 cm.) (excepto nominativas).

6. Quince impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen).

7. Nombre, nacionalidad, domicilio y teléfono de la persona física o moral a nombre de la cual se realizará la solicitud (titular).

8. El pago IMPI por el estudio de una solicitud de una marca hasta la conclusión del trámite en su caso, la expedición del título es de \$3,126.41, importe que podrá variar según las políticas del IMPI.