

MÉXICO – ¡No dejes pasar el plazo de dos meses para presentar la Declaración de Uso al momento de renovar tu registro mexicano derivado de un Registro Internacional!

A partir del 10 de agosto de 2018, en México se debe presentar una DAU en relación con un registro de marca junto con cada solicitud de renovación (cada diez años). Este requisito aplica a los registros (incluidos los Registros Internacionales (RI) que designan a México) cuya renovación venció el 10 de agosto de 2018 o después. Sin embargo, en el caso de registros mexicanos derivados de RI que se renuevan directamente ante la OMPI, resulta confuso (o incluso incierto) cuál es el plazo para presentar la Declaración de Uso, ya que el formato de solicitud de renovación que se presenta ante la OMPI no contiene ninguna sección para cumplir con este requisito legal.

Este tema fue parcialmente abordado por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya que establece que en aquellos casos en que no se presente la Declaración de Uso junto con la solicitud de renovación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), emitirá un oficio, otorgando un plazo improrrogable de dos meses para cumplir con dicho requisito legal.

Si bien esta disposición pretendía brindar mayor certeza, el problema es que los oficios emitidos por el IMPI para otorgar el plazo de dos meses para cumplir con dicho requisito se publican en la Gaceta Oficial del IMPI, la cual se publica únicamente en México, por lo que los titulares de RI que designen a México y no designen un representante local, nunca se enterarán de la existencia de estos oficios y, por lo tanto, probablemente perderán sus derechos marcarios.

De hecho, de acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es obligatorio indicar un domicilio para notificaciones en México en todas las solicitudes presentadas ante el IMPI, situación que no está contemplada en el Sistema de Madrid, pero que, sin embargo, otorga al IMPI la facultad de hacer efectivo el plazo de dos meses mencionado anteriormente.

Por lo tanto, la recomendación más práctica para todos los usuarios del Sistema de Madrid que designen a México en sus RI es que designen a un representante local para evitar el riesgo de perder sus derechos marcarios en México.



Diego Ballesteros Familiar

OLIVARES

Abogado