



Una marca es el primer contacto que el consumidor tiene con un producto o servicio. Cuando la elegimos, dejamos de lado otras que ofrecen lo mismo. En este sentido, la marca es el intangible más valioso con el que cuenta una empresa o negocio: es la huella y esencia de los productos o servicios que se ofrecen.



**LIC. LILIANA  
CHAVEZNAVA G.**

*Abogada de  
Propiedad Intelectual*

Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con un postgrado en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Actualmente funge como socia del área de Marcas y encargada del departamento de Derechos de Autor. Ha sido nombrada IP STAR por la revista Managing Intellectual Property y reconocida por la World Trademark Review dentro de los principales profesionales de marcas en el mundo.



# REGISTRO DE MARCA IMPI

## La importancia de proteger tu marca

**C**uando hablamos de marcas, no podemos ignorar la relevancia e impacto que tienen en el mundo actual. Sabemos que vivimos en un sistema de consumo, por lo que, sin duda, las marcas juegan un papel importante como medio de identificación e identidad. Hoy en día el consumidor no buscará únicamente satisfacer una necesidad con un producto o servicio, ya que en este mundo globalizado

tendrá muchas opciones para elegir, por lo que buscará elementos extra que sólo una marca podrá brindarle.

### DEFINICIONES Y TIPOS DE MARCAS

Una marca es definida por la Ley como: "...todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita



determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Existen diferentes tipos de marcas:

#### TRADICIONALES

**Nominativa:** Se protegen palabras, números, letras o la combinación de estos elementos.

**Innominada:** Únicamente se protege un diseño, dibujo o logotipo, pero no se puede expresar fonéticamente.

**Mixta:** Se componen por un elemento fonético (palabras, números, letras o la combinación de éstos) y un elemento figurativo (diseño, dibujo o logotipo).

**Tridimensional:** Son las marcas que identifican un producto por medio de la forma, el envase y/o el empaque.

#### NO TRADICIONALES

**Sonoras:** Aquéllas conformadas por sonidos distintivos que identifican productos y/o servicios.

**Olfativas:** Están compuestas por olores que identifican y distinguen productos y/o servicios.

**Holográficas:** Imágenes que al reflejar la luz se ven con un efecto tridimensional.

**Certificación:** Verifican que su titular ha probado que los productos y/o servicios ofrecidos cumplen con ciertas características o cualidades especiales.

## DIFERENCIAS ENTRE PATENTE Y MARCA

La gente frecuentemente confunde el significado de una patente y una marca, pues es común escuchar: “¿Cómo patentar mi marca?”, y no, las marcas no se patentan, se registran.

Las patentes protegen una invención que permita transformar la materia o la energía de la naturaleza para que el hombre pueda satisfacer necesidades concretas, es decir, un producto innovador, un proceso, un dispositivo. Las marcas son signos perceptibles por todos los sentidos y distinguen

productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

#### Importancia de las marcas y de su originalidad

Desarrollar una idea, un sueño, un negocio nuevo no es tarea fácil y todo el trabajo involucrado debe ser protegido. Uno de los principales activos de los negocios desde su inicio, sea cual sea el tamaño de su inversión, lo constituye la marca, que nos da la oportunidad de diferenciar un negocio de los demás. Si la marca no está registrada significaría que cualquier persona podría usarla y/o registrarla para su propio beneficio, aprovechando la identidad empresarial de otros.

#### ¿Qué puedo hacer para que mi marca se distinga de las demás?

Para que una marca se distinga de las demás y sea registrable como tal, es requisito indispensable que el signo sea diferente y original sobre lo ya existente, lo cual significa que debe resultar eficaz para distinguir los productos o servicios a los que se aplica sobre los de sus competidores. Lograr esto debe superar las limitantes que le impone la Ley tales como evitar que la marca resulte ser descriptiva de los productos o servicios a proteger, que no lesione derechos adquiridos por terceros, etcétera.

## CONSERVACIÓN DE DERECHOS

#### ¿Cuál es el período de vigencia de un registro de marca?

Desde hace muchos años, la vigencia de una marca ha sido por 10 años renovables.

## TODO EMPEZÓ...

Panamericana de Patentes y Marcas es un despacho dedicado exclusivamente a Propiedad Intelectual (marcas, derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, nombres de dominio, así como *e-commerce*) con más de 75 años de experiencia. Nuestros abogados e ingenieros son especialistas en cada etapa que implica la protección y defensa de esos derechos, tanto en México como en el extranjero.

El despacho fue fundado en 1942 por el Lic. Nicolás Alcalá del Olmo, ex Oficial Mayor de la Oficina de Marcas de España, con quien se asocia, en 1965, el Lic. Miguel Esteva, ahora Socio Director. Desde el inicio nos hemos propuesto ser una firma vanguardista, ingeniosa y de excelencia. Nos caracterizamos por brindar soluciones legales y técnicas efectivas, y ofrecer un trato ético y honesto a nuestros clientes y a las autoridades. Nuestro servicio preciso y eficiente nos coloca en los más altos rankings a nivel nacional e internacional. Revistas de otros países se han referido a nosotros como “el secreto mejor guardado de México”.



Panamericana de Patentes y Marcas, S.C.



La diferencia es que la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta 2020 señalaba como punto de partida de esa vigencia la fecha de solicitud de la marca; ahora ese inicio de vigencia es a partir de la fecha de concesión.

#### **¿Cuáles requisitos establece la Ley para mantener vigente un registro de marca?**

Un registro de marca tiene una vigencia renovable y para conservar sus derechos se tienen que hacer algunos trámites cuando los plazos se cumplen. Los plazos dependen de muchos factores tales como la Ley con la cual se concedió la marca, si la marca está o no en uso, entre otros.

#### **Declaración de uso:**

Se establece la obligación para el titular de un registro de declarar el uso real y efectivo de su marca, al cumplirse tres años de la concesión y al momento de solicitar la renovación del registro.

En este sentido, es importante mencionar que la protección en los registros de marca sólo se mantendrá para los productos/servicios señalados específicamente dentro de la Declaración de Uso, perdiéndose la protección sobre los demás productos/servicios que fueron protegidos inicialmente y sobre los que no se declaró uso.

#### **Renovación**

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, con un periodo de gracia adicional de seis meses posteriores. La renovación sólo puede solicitarse por un periodo de diez años. Una vez concluido este periodo, si es del interés del titular seguir manteniendo los derechos sobre el registro, tendrá que solicitar nuevamente la renovación.

#### **Transmisión de derechos**

De acuerdo con nuestra legislación, una marca puede gravarse o transmitirse como cualquier bien mueble o inmueble; en este sentido, si se tienen registros marcarios, éstos se pueden ceder a terceros a través de una cesión simple o por fusión o escisión de personas morales. Para que estos trámites surtan efectos frente a terceros es necesario inscribirlos ante el IMPI, mediante la presentación de los documentos de cesión y el comprobante de pago.

#### **Licencias y Franquicias**

Una marca puede también ser objeto de una licencia de uso. Se trata de un acuerdo o convenio mediante el cual el titular de una marca concede autorización a otra persona para que fabrique y comercialice productos o preste servicios identificándolos con esa marca. A cambio de la licencia, se puede pactar un pago de regalías.

A su vez, una marca puede ser objeto de una franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.



#### Errores frecuentes

A la hora de presentar una solicitud, es común que se desconozcan aspectos del mundo de las marcas que deben ser tomados en cuenta para obtener un registro sólido. Uno de los principales problemas es la correcta clasificación de productos y servicios. La legislación contempla un grupo de productos y servicios agrupados previamente en clases específicas, y que debe acatarse puntualmente, ya que no se puede incluir en una sola solicitud de marca todos los productos y/o servicios que desees. Es posible que un titular requiera de varias clases para poder cumplir con la protección que es de su interés y, por ende, requerirá de varias solicitudes.

Un error muy común para los que presentan solicitudes es transcribir el objeto social de una compañía como los servicios que es del interés proteger,

pero al ser servicios muy amplios no conllevan un lenguaje que acepte la autoridad marcaría.

Otro error frecuente es que se presentan solicitudes con un logotipo y en la redacción de la marca no constan los mismos elementos y/o palabras que incluye el diseño.

#### Ventajas de contar con un asesor profesional

Durante el trámite de registro de una marca y la preparación de un negocio que involucre Derechos de Propiedad Intelectual, es conveniente contar con la asesoría de un especialista que proporcione el conocimiento y herramientas para blindar el proyecto de la manera más adecuada, contando con la seguridad y experiencia en cada etapa en el proceso.

Un asesor profesional te ayuda en la selección adecuada de las clases de productos y/o servicios; a llenar debidamente los formatos, evitando requerimientos de la Autoridad que atrasan el registro y generan gastos; conocen los criterios más recientes de la Autoridad; mantienen un control de los plazos; revisan constantemente nuevas solicitudes de terceros, para oponerse cuando una marca se parezca a la tuya, entre otros.

Ciertamente, el soporte de un asesor profesional en el registro de tu marca se traduce en economizar tiempo, esfuerzo e inversión monetaria al margen de una debida protección a tu proyecto. <sup>AE</sup>



PANAMERICANA DE  
PATENTES Y MARCAS®  
PROPIEDAD INTELECTUAL

— DESDE 1942 —

---

**DISTINGUE  
TU MARCA  
DE LA COMPETENCIA**

---

PANAMERICANA DE PATENTES Y MARCAS  
PROTEGEMOS, RECLAMAMOS, DEFENDEMOS

ppm@ppm.com.mx  
www.ppm.com.mx  
55 5322-9430