

designa a un agente local en tu próximo registro internacional.

En medio del décimo aniversario desde la adhesión de México al Sistema de Madrid, hemos identificado algunas de las razones clave por las que los titulares de registros internacionales deben nombrar un agente mexicano para supervisar sus designaciones.

- **posibles procedimientos contenciosos que pudieran interponerse contra las designaciones concedidas.**

Para aquellas designaciones que maduren en registro sin encontrar objeciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) expedirá los correspondientes certificados de registro, que serán seguidos por un aviso de concesión que será notificado al titular, por conducto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los registros resultantes carecerán de una dirección ubicada en México para oír y recibir notificaciones, lo que podría dar lugar a complicaciones en el proceso de emplazamiento de procedimientos contenciosos que pudieran iniciarse en contra de estos registros.

A pesar de que el IMPI dará aviso al titular registral, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 23 BIS del Reglamento Común, consideramos que el emplazamiento de un procedimiento contencioso contra un registro que carece de una dirección ubicada en México a través de la OMPI, podría, de alguna manera, entrar en conflicto con lo que señala la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial y el Código Federal de Procedimientos Civiles, por cuanto se refiere a la práctica de esta importante actuación, que incluso ha sido considerado por nuestra Suprema Corte de Justicia, como un elemento esencial del debido proceso.

- **declaración de uso.**

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que deberán ser presentadas declaraciones de uso, a efecto de mantener la vigencia de los registros marcarios.

La declaración de uso “real y efectivo” deberá ser presentada por el apoderado del titular, domiciliado en México.

Dicha declaración deberá confirmar el uso “real y efectivo” que sobre la marca se hubiese efectuado durante los tres años que preceden a la misma. La declaración deberá realizarse bajo protesta de decir verdad, en representación del titular.

Aquellos registros en los que se omita presentar dicha declaración caducarán de pleno derecho.

Considerando lo anterior, a efecto de evitar riesgos innecesarios y la posible pérdida de derechos, recomendamos nombrar a un agente mexicano en todas las designaciones que deriven de sus registros internacionales para asegurar que reciba toda la correspondencia relevante y que todas las fechas de vencimiento estén controladas.

Ofrecemos este servicio a nuestros clientes de forma gratuita para garantizar un seguimiento y orientación adecuados. Una vez que nos acreditemos como apoderados:

1. nos convertiremos en los abogados a cargo de dicha designación.
2. daremos de alta dicho expediente dentro de nuestros sistemas de gestión.
3. recibiremos y le mantendremos al tanto sobre cualquier comunicación oficial recibida por parte del IMPI.

No dude en hacernos llegar cualquier consulta o duda que pudiera tener sobre el estado que guardan las designaciones mexicanas derivadas de un registro internacional. Estaremos encantados de proporcionarle un informe completo.

Actualizado: Febrero 2021



—
Río Lerma 232, Piso 23, “Torre Diana”,
Cauhtémoc, 06500, Ciudad de México.

—
(55) 8852-7821
contactus@ibarralaw.com.mx
www.ibarralaw.com.mx

