

NULIDAD DE MARCAS. EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD.

Por : Emilio Román Zavaleta

Abogado corporativo y socio fundador de Bolado, Román y Asociados-corporativo Oikos, S.C.

Hace poco tiempo llamé al despacho legal en el que colaboro un preocupado cliente quien me pedía desesperadamente iniciara en nombre y representación de su empresa un procedimiento de nulidad de marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en virtud de que se había enterado de que uno de sus competidores había iniciado los trámites tendientes a registrar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la suya y –refirió- ya que conforme lo establece la Ley de Propiedad Industrial (LPI) el trámite que había iniciado su competidor ante la autoridad era ilegal, debíamos de pedir su nulidad.

Ante el irritado asombro de mi cliente le expliqué que por el momento no podíamos hacer nada de lo que nos pedía toda vez que el acto administrativo, como lo es en el caso concreto el registro de una marca, no se había dado aún y, si como el cliente alegaba, su competidor había iniciado un trámite para registrar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la suya, tendríamos que esperar a que el IMPI resolviera en consecuencia concediendo el registro de dicha marca espuria, hecho que se podría dar una vez que se hicieran los exámenes legales correspondientes –de forma y de fondo- indispensables para otorgar el registro de una marca, dicho en otras palabras para tomar un medicamento el paciente debe de estar enfermo, mientras se encuentre sano es ilógico pretender medicarse y en materia de propiedad industrial la ley no nos da margen para la hipocondría.

El comentario de esta experiencia viene bien en virtud de que el 19 de febrero del año en curso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el trámite o procedimiento para registrar una marca ante el IMPI, no afectan los derechos del titular de una marca previamente establecida, sino hasta el otorgamiento efectivo del título que ampara el registro y se publique en la gaceta correspondiente por parte del IMPI, es decir, el titular de una marca registrada solamente podrá iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de una marca que considera ilegalmente concedida ante el IMPI cuando el registro de dicha marca haya sido concedido, ya que en tanto no se lleve a cabo el registro del signo distintivo en cuestión solamente estaremos en presencia de un acto que posiblemente cause un perjuicio al titular de la marca pero que en el estatus en que se encuentra (la expectativa de que haya o no la concesión del registro de marca) no hay acto que impugnar o atacar.

Efectivamente, según se informó en la página web de la Corte al negar el amparo a una empresa productora de refrescos, los ministros concluyeron que el procedimiento para el registro de una nueva marca de un producto, como lo establece el artículo 122 de la Ley de Propiedad Industrial, no viola la garantía de audiencia constitucional, debiéndose recordar que la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal opera solamente respecto de actos de privación de derechos y, en el caso concreto, el procedimiento que se sigue para el registro de una nueva marca, no priva de derecho alguno al titular de una marca previamente registrada toda vez que habrá en su caso un momento legal oportuno para atacar el registro de la marca considerada como ilegal, a saber, cuando el registro de dicha marca sea efectivamente otorgado por el IMPI, momento en el cual será procedente iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de marcas en donde se oirán los razonamientos, excepciones y defensas de las partes involucradas con el derecho de ofrecer toda clase de probanzas a excepción de las prohibidas por ley.

Debo decir que la metáfora médica que utilicé para explicarle a mi cliente la imposibilidad de actuar con la prontitud que exigía no fue recibida en ése momento todo lo bien que hubiese querido, no obstante, el día de hoy la corte me dio la razón y me permitió reivindicar el principio que me permito adjudicar: no perdamos el tiempo jugando con la salud legal de nuestras personas o empresas, cuando llegue el momento oportuno de utilizar el medicamento que la ley nos concede las instituciones y autoridades competentes tendrá la obligación legal de procurarnos una cura.

Por cierto, nuestro cliente goza de buena salud.