

La penalidad de promover una acción de nulidad en caso de haber ejercitado una oposición que resultó desfavorable.

El sistema de oposición en México cumple 5 años desde que entró en vigor en el año 2016.

Durante su avance, el procedimiento de oposición ha sufrido modificaciones en aras de un mejor funcionamiento y mejor protección de la esfera jurídica de los titulares de derechos marcarios, así como de los consumidores de productos y servicios.

Una de esas modificaciones al procedimiento de oposición fue con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el año 2020, la cual consiste en una penalidad o imposibilidad para ejercitar una acción de nulidad en caso de haber obtenido una oposición infructuosa.

Al respecto, en caso de haber promovido una oposición y ésta resulta infructuosa o desfavorable, es decir, no evite la concesión del registro de marca en cuestión, se impide la posibilidad de interponer una acción de nulidad contra dicho registro de marca con base en los mismos argumentos y pruebas hechos valer en la oposición.

En palabras más simples y a modo de ejemplo, en caso de presentar una oposición basada en la semejanza en grado de confusión con una marca anterior y ésta resulta no satisfactoria, se estaría impedido de promover una acción de nulidad contra el registro marcario resultante basada en la semejanza en grado de confusión. En consecuencia, se tendría que promover una eventual acción de nulidad con base en otra causal diferente (por ejemplo, uso previo, mala fe, etc.)

A continuación, me permito transcribir el artículo 259 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que contempla la penalidad para promover una nulidad con base en los mismos argumentos y material probatorio presentados en la oposición:

Artículo 259. - *No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.*

Esta nueva disposición tiene la intención de evitar la presentación de oposiciones ociosas, tendientes a dilatar y entorpecer el trámite del registro de marcas en México y, consolida al procedimiento de oposición como un mecanismo más robusto y fiable en la prevención del otorgamiento de registros marcarios que puedan afectar derechos anteriores de terceros.