

MARCA COLECTIVA AMAGAVE



Guadalajara, Jalisco

Agosto, 2018

Concepto de marcas y marcas colectivas

Módulo I

Concepto de marca

- Se entiende por marca, 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.

¿Qué es susceptible de considerarse como marca?

- Denominaciones, figuras, hologramas
- Formas tridimensionales
- Nombres comerciales y razones sociales. Anagramas
- Nombres propios

¿Qué es susceptible de considerarse como marca?

- Nombres propios
- Sonidos
- Olores
- Elementos operativos

Impedimentos para un signo distintivo

- Descriptibilidad
- Confusión
- Semejanza
- Inducción al Error

Marca colectiva

- La legislación sobre propiedad intelectual de muchos países contiene disposiciones relativas a la protección de las marcas colectivas.
- Las **marcas colectivas** se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.
- El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.

Marca colectiva

- De acuerdo al artículo 96 de la Ley de la propiedad Industrial, son signos distintivos pertenecientes a las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, **para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.**

Ventajas de la marca colectiva

- Son útiles para obtener financiamiento y apoyo del Sistema Gubernamental o Privado.
- Adecuadas para ser usadas por grupos de pequeños productores debidamente organizados.
- Una solicitud para toda la colectividad.
- Reduce el gasto y honorarios por registro.
- Más productores, mejor distribución y posicionamiento en el mercado.

Ventajas de la marca colectiva

- Todo producto marcado ofrece una garantía de auto regulación
- El consumidor reconoce: calidad, características, procedencia empresarial y en algunos casos territorial.
- El consumidor tiene confianza en la marca, no teme el fraude o engaño.
- Acceso a mercados de mayor demanda de producto y mejor calidad.
- Reconocimiento y protección en el ámbito internacional.

Alcance, protección y mecanismos de control

Módulo II

Marca colectiva

Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca, y además tiene las siguientes características:

- La solicitan asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicios legalmente constituidas.
- El registro de marca colectiva sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

Marca colectiva

Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca, y además tiene las siguientes características:

- El uso está sujeto a las reglas que determine la asociación o la sociedad.
- El uso está reservado a los miembros de la asociación o sociedades, **por ello no será objeto de una transmisión de derechos ni licencia de uso.**

Alcance en cuanto a su impacto:

- Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región.
- En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales.
- De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

Alcance en cuanto a la protección que otorgan:

- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.
- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.
- Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Los Signos Distintivos se rigen por los siguientes principios:

- **Especialidad.-** Las marcas, marcas colectivas y avisos comerciales protegen solo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que se solicita. (Atender a la *Clasificación de productos y servicios de las marcas y avisos comerciales “NIZA”*).
- **Temporalidad.-** Los derechos de propiedad industrial otorgados son válidos por un tiempo determinado. (*Vigencia del derecho*).
- **Territorialidad.-** En nuestro país, el registro de Signos Distintivos surte efecto en toda la República Mexicana; por lo que debe obtener el registro para la misma marca en los otros países para los que se desea su protección.

Protección y Mecanismos de Control

- El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de marcas colectivas).
- La función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca.
- La mayor parte de los países exigen que cualquier solicitud de marca colectiva venga acompañada de una copia del reglamento que rige el uso de dicha marca.

Coexistencia con marcas de producto

Módulo III

No alteración de marcas registradas

- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
- Esto es muy importante, ya que los usuarios autorizados NO pueden variar las características (diseño, proporciones, colores, en su caso) de la marca colectiva, al incorporarlas a los productos de su marca:



Importancia del Uso correcto de las Clases:

- Con fecha 13 de abril de 2018 se llevó a cabo, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la presentación de las Solicitudes de Registro de la Marca Colectiva AMAGAVE en las siguientes clases, mismas que fueron registradas bajo los siguientes expedientes:
 - **Clase 1** - **productos químicos para la industria**, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto; **preparaciones biológicas para la industria y la ciencia** – *Expediente No. 2034743*.

Importancia del Uso correcto de las Clases:

- Con fecha 13 de abril de 2018 se llevó a cabo, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la presentación de las Solicitudes de Registro de la Marca Colectiva AMAGAVE en las siguientes clases, mismas que fueron registradas bajo los siguientes expedientes:
 - **Clase 5 - Alimentos y sustancias dietéticas** para uso médico, alimentos para bebés; **suplementos alimenticios para personas** – *Expediente No. 2034746.*

Importancia del Uso correcto de las Clases:

- Con fecha 13 de abril de 2018 se llevó a cabo, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la presentación de las Solicitudes de Registro de la Marca Colectiva AMAGAVE en las siguientes clases, mismas que fueron registradas bajo los siguientes expedientes:
 - **Clase 32 - Bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas – Expediente No. 2034748.**

Reglamentos de uso

Módulo IV

Reglamentos de uso

- La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva y no permiten la concesión de licencias en relación con este tipo de marcas.
- En México, con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

Reglas de uso de acuerdo a la LPI

Artículo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:

- I.- El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca;
- II.- La representación de la marca;
- III.- Los productos o servicios a que se aplicará la marca;

Reglas de uso de acuerdo a la LPI

Artículo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:

- IV.- Las características o cualidades comunes de los productos o servicios;
- V.- Los procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado;
- VI.- La indicación de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad;

Reglas de uso de acuerdo a la LPI

Artículo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:

- VII.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
- VIII.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
- IX.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y
- X.- Las demás que estime pertinentes el solicitante.

Reglas de uso de la Marca AMAGAVE:

La Marca Colectiva es propiedad exclusiva de la Asociación Mexicana de Jarabes y Fructanos de Agave A.C.

La Marca Colectiva distingue y diferencia los productos de los usuarios autorizados (los Asociados), los cuales se señalarán, una vez que cuenten con dicha autorización, conforme a las Reglas que se señalan en el Anexo II (Usuarios Autorizados), y cuyo fin común consiste en aumentar el valor de los productos protegidos por la marca, mejorar su posición en el mercado, favorecer el desarrollo local, proteger el medioambiente y fomentar el desarrollo económico-social, cultural y humano de la comunidad en su conjunto para la competitividad del sector

Reglas de uso de la Marca AMAGAVE:

- Los productos serán creados, producidos, fabricados, elaborados y/o comercializados de conformidad con las pautas establecidas en el Anexo técnico III y III Bis (Descripción del Producto y Formas de Elaboración y/o Comercialización), el cual forma parte integrante e inseparable de las Reglas de Uso.
- La Marca Colectiva será administrada por la Asociación titular de la misma (AMAGAVE), la cual podrá auxiliarse de un Consejo Técnico para tales efectos.

Reglas de uso de la Marca AMAGAVE:

- Son funciones de la Asociación para efectos de la administración de la Marca Colectiva, las siguientes:
 - Representar a la Asociación en toda cuestión administrativa o judicial vinculada directa o indirectamente con la Marca Colectiva.
 - Velar por el buen uso de la Marca Colectiva conforme lo dispuesto por las leyes, su reglamentación, las normas y en específico este Reglamento de Uso.
 - Promover la capacitación de los usuarios autorizados sobre el buen uso de la Marca Colectiva.

Reglas de uso de la Marca AMAGAVE:

- Son funciones de la Asociación para efectos de la administración de la Marca Colectiva, las siguientes:
 - Garantizar el acompañamiento en los diferentes aspectos técnicos y operativos.
 - Registrar las faltas y sanciones referidas a los usuarios autorizados así como ejecutar las acciones preventivas, correctivas y, en su caso, de cancelación o suspensión para asegurar la debida protección de la marca.
 - Desarrollar y mantener una base de datos actualizada de los usuarios autorizados que contenga un número de registro, los datos del usuario (ya sea ésta una persona física o moral), la fecha inicial de autorización al uso, las fechas de ulteriores renovaciones, faltas y sanciones, altas y bajas y cualquier otra cuestión de importancia para la Asociación y su Asamblea.

Reglas de uso de la Marca AMAGAVE:

- Son funciones de la Asociación para efectos de la administración de la Marca Colectiva, las siguientes:
 - Comunicar al IMPI de cualquier modificación al Reglamento para que se tome nota del mismo.
 - Notificar a los usuarios autorizados cualquier modificación al Reglamento de Uso.
 - Integrar y reportar un informe anual acerca de la evolución de la Marca Colectiva, y de las altas y bajas de usuarios autorizados.
 - Mantener estricta confidencialidad acerca de la información y datos aportados por los usuarios autorizados y/o por aquellos que soliciten autorización para usar la Marca Colectiva, constituya o no esa información secretos empresariales o que sea requerida por la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Cumplimiento de normatividad aplicable

Módulo V

Usuarios autorizados. Requisitos

- Podrá ser usuario autorizado todo productor miembro del Asociación que haya sido expresamente autorizado para el uso de la Marca Colectiva, y cumpla con las condiciones establecidas por el presente Reglamento de Uso, así como que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas.
- En caso de que nuevos productores deseen incorporarse en calidad de usuarios autorizados, deberán solicitarlo expresamente a la Asociación.
- El carácter de usuario autorizado será por tiempo indefinido y durará mientras el mismo cuente con las condiciones legales y reglamentarias exigidas para serlo y cumpla la legislación y reglamentaciones que rigen su actividad, así como que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas.

Obligaciones de los usuarios autorizados

- Usar la Marca Colectiva únicamente conforme las previsiones legales y lo dispuesto en el reglamento de uso.
- Supervisar el buen uso de la Marca Colectiva por parte de los demás usuarios autorizados.
- Asumir la responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de incumplimiento del Reglamento por reclamo o demanda de parte de los consumidores y/o otros usuarios, y/o de las autoridades competentes

Obligaciones de los usuarios autorizados

- Etiquetar los productos de manera tal que informen claramente que el usuario actúa bajo el uso de la Marca Colectiva.
- Informar de inmediato al Asociación acerca del uso indebido de la Marca Colectiva por parte de terceros no autorizados, si lo supiere.
- Garantizar que los productos y las instalaciones en que los mismos se fabrican o producen, cumplan las previsiones legales y reglamentarias vigentes.

Cumplimiento de la normatividad

- Los productos serán producidos, elaborados, fabricados, y/o comercializados, garantizando lo siguiente:
 - La calidad esperada por el consumidor y/o usuario, respecto del producto de que se trate.
 - Las precauciones necesarias para evitar causar un daño ambiental con motivo de la producción, elaboración, fabricación y/o comercialización de los mismos.
 - Evitar la explotación de mano de obra infantil en el proceso de producción, elaboración, fabricación y/o comercialización de los mismos.

Cumplimiento de la normatividad

- Los productos serán producidos, elaborados, fabricados, y/o comercializados, garantizando lo siguiente:
 - Que se lleven a cabo procesos que garanticen la participación de los productores en todas las decisiones que competen a su producción, elaboración, fabricación y/o comercialización de sus productos.
 - La transparencia en las transacciones comerciales, mediante la provisión de información que pudiera ser requerida por el titular de la marca colectiva a los usuarios autorizados y/o por los organismos de control.
 - **El cumplimiento de las normas que regulan la producción de alimentos y de los productos sujetos a la marca.**

Cumplimiento de la normatividad

- Normas de adopción voluntaria:
 - Podemos destacar las certificaciones Kosher, la Certificaciones Halal, para los consumidores del Islam, la certificación en seguridad alimentaria FSSC 2200 (basada en el ISO 22000) certificaciones HACCP (Hazard analysis and critical control points), certificaciones de productos sin gluten (gluten-free) y como alimentos sin modificaciones genéticas.

Cumplimiento de la normatividad

- Normas de cumplimiento obligatorio:
 - La AMAGAVE participó activamente en la elaboración de dos Normas Oficiales Mexicanas fundamentales para el sector:
 - La NOM-002-SAGARPA-2016 (FRUCTANOS) y
 - La NOM-003-SAGARPA-2016 (JARABE)

Estas Normas Oficiales Mexicanas, establecen las características de sanidad, calidad agroalimentaria, autenticidad, etiquetado y evaluación de la conformidad de los fructanos de agave y del jarabe de agave

Cumplimiento de la normatividad

- Normas de cumplimiento obligatorio:
 - La NOM-002-SAGARPA-2016 (FRUCTANOS) y
 - La NOM-003-SAGARPA-2016 (JARABE)

Ambas NOM prevén una entrada en vigor escalonada en cuanto a sus diversas disposiciones, con el fin de que la industria se adapte a su cumplimiento de forma paulatina y en aras de fomentar el aprendizaje en la aplicación de dichas normas, sin incurrir en costos de carácter imprevisible y procurando la mejora continua hacia la modernización tecnológica requerida.

Mecanismos de vigilancia y alternativas de esquemas de evaluación

Módulo VI

Mecanismos de supervisión y verificación del uso de la marca colectiva

- Las faltas serán detectadas mediante denuncias de integrantes del Asociación o terceros y/o auditorías que hiciera el titular.
- El Administrador deberá notificar al interesado en forma fehaciente la existencia de un proceso sancionatorio en su contra a efectos de que este pueda ejercer su más amplio derecho de defensa.
- El Administrador deberá notificar al sancionado en forma fehaciente la sanción aplicada.
- El Administrador deberá registrar la sanción en el Libro de Actas del Asociación.

Tipos de faltas

- **Faltas leves.** Serán consideradas faltas leves las siguientes:
 - El uso de la Marca Colectiva en colores o formas no especificados en el presente Reglamento de Uso.
 - El uso de la Marca Colectiva en forma alterada, ya sea por variación o disposición en lugar distinto de los elementos que la componen.
 - El uso de la Marca Colectiva en medidas o proporciones que no concuerden con el diseño de la misma.
 - Falta de distinción suficiente de los productos respecto de aquellos que distinguen a las marcas individuales.

Tipos de faltas

- **Faltas moderadas.** Serán consideradas faltas moderadas las siguientes:
 - La acumulación de tres (3) faltas leves en un mismo año.
 - Defectos en la producción o fabricación del producto que no constituyen violaciones al Anexo III de las Reglas y a la normatividad vigente.

Tipos de faltas

- **Faltas graves:** Serán consideradas faltas graves las siguientes:
 - Defectos en la producción o fabricación del producto que constituyen violaciones al Anexo III y a la normatividad vigente.
 - La acumulación de tres (3) faltas moderadas en un periodo de dos (2) años.
 - El incumplimiento intencional de la Ley de Propiedad Industrial, su reglamento, el Reglamento de Uso, y/o las normas de orden publico aplicables a los productos protegidos por la marca.

Tipos de faltas

- **Faltas graves:** Serán consideradas faltas graves las siguientes:
 - La provisión de información falsa con el propósito de engañar dolosamente a la Asociación para obtener el beneficio del uso de la Marca Colectiva.
 - La facilitación del uso indebido de la Marca Colectiva por personas no autorizadas, con el propósito de engañar a los consumidores y/o para lucro personal.
 - La comercialización de productos que no hayan sido elaborados en condiciones legales y reglamentarias vigentes.

Licencia y sub- licencia de las marcas colectivas

Módulo VII

¿Se permite la Licencia de Marcas Colectivas?

El uso está reservado a los miembros de la asociación o sociedades, **por ello no será objeto de una transmisión de derechos ni licencia de uso.**

- (LPI):
 - Artículo 97 BIS-1.- La marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad.

En todo lo demás, las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la LPI para las demás marcas.

A falta de Licencia ¿quiénes pueden usar las marcas colectivas?

- Artículo 97.- Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.

Perdida de derechos, suspensión y cancelación

Módulo VIII

Vigencia de la Marca

- Al igual que cualquier otra marca en México y conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Caducidad de la Marca

- El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca.
- Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
- Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

Caducidad de la Marca

- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Prohibición de uso de la Marca

El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y
- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

Nulidad de la Marca

El registro de una marca será nulo cuando:

- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios,
- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

Nulidad de la Marca

El registro de una marca será nulo cuando:

- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares (*reforma DOF 18-05-2018*)
- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, (*reforma DOF 18-05-2018*)
- Se haya obtenido de mala fe. (*reforma DOF 18-05-2018*)

Cancelación de la Marca

El registro de una marca será cancelado cuando:

- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Cancelación de la Marca

El registro de una marca será cancelado cuando:

- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Defensa de la marca colectiva

- En el caso de infracción que afecte la Marca Colectiva, corresponderá a la Asociación ejercer las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan para la defensa de la misma, quedando expresamente prohibido a los usuarios autorizados ejercer cualquier tipo de acción en tal sentido por su propio derecho.

Tipos de sanciones a los usuarios

- Se aplicará, en los casos de faltas leves, la suspensión temporal de la autorización de uso de la Marca Colectiva, la cual no podrá exceder de 3 (tres) meses. De no implementar en este lapso de tiempo una acción correctiva, la misma se transformará en una falta moderada.
- Se aplicará, en los casos de faltas moderadas, la suspensión temporal de la autorización de uso de la Marca Colectiva, la cual no podrá exceder de 6 (seis) meses. De no implementar en este lapso de tiempo una acción correctiva, la misma se transformará en una falta grave.
- Se aplicará, en los casos de faltas graves, la cancelación definitiva de la autorización de uso de la Marca Colectiva.