

ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

JOSE RODRIGO ROQUE DIAZ, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 59 fracciones I, V y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 6, 7 y 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como 3 y 59 de su Reglamento, y

CONSIDERANDO

Que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 93 que las marcas se registrarán en relación con productos y servicios determinados según la clasificación que establezca su Reglamento y, que cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto;

Que de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para efecto de indicar los productos o servicios a distinguir con el signo distintivo en la solicitud de registro, el interesado deberá atender a la descripción de productos y servicios establecida en la lista alfabética de la Clasificación Internacional;

Que el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la clasificación de productos y servicios, a que se refiere el artículo 93 de la Ley, será la establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, conocida como Clasificación Internacional, y asimismo faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para establecer los criterios de interpretación y aplicación de dicha clasificación, y

Que a fin de brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales, es necesario dar a conocer los presentes Criterios, como instrumento adicional para la aplicación de la Clasificación Internacional, los cuales no constituyen una interpretación distinta a la establecida en el Arreglo de Niza, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CLASIFICACION DEL ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, EN LA PRESENTACION Y EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRIMERO.- El objeto de la presente publicación es dar a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO.- Si un producto o servicio no se encuentra en la lista alfabética de la Clasificación Internacional o en la descripción de los títulos de las clases, se deberá atender a la Lista Complementaria de Productos y Servicios.

La Lista Complementaria es un listado que señala productos y servicios que no se mencionan en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, resultado de la aplicación de las Observaciones Generales contempladas en el Arreglo de Niza.

La Lista Complementaria de Productos y Servicios se difundirá en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente.

TERCERO.- Si un producto o servicio no se encuentra en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, en la descripción de los títulos de las clases o en la Lista Complementaria de Productos y Servicios que para el efecto emita el Instituto, éste aplicará las reglas establecidas en las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional.

CUARTO.- La finalidad de los títulos de las clases es indicar de forma general qué productos o servicios corresponden a cada una de ellas; por lo que al señalar el título de la clase en la solicitud de registro, sólo se incluyen los productos o servicios mencionados en el título, y no los demás productos o servicios protegidos en la misma clase mencionados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, la Lista Complementaria de Productos y Servicios o aquéllos que existen en el mercado.

Para indicar los productos o servicios en la solicitud de registro, se tiene que especificar y determinar de forma clara los productos o servicios que se desean distinguir.

QUINTO.- Las notas explicativas de los productos o servicios que se establecen en la Clasificación Internacional que resulten imprecisas o ambiguas, no se aceptarán en la descripción de productos o servicios que se indiquen en la solicitud de registro, ya que éstas únicamente constituyen una guía para determinar qué productos o servicios se comprenden en cada clase.

SEXTO.- El solicitante, de forma opcional, podrá adjuntar a la descripción de productos o servicios prevista en la solicitud, una explicación concisa en la cual aclare o describa el producto o servicio que desee distinguir, cuando los productos o servicios indicados en la solicitud no aparezcan en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, en la descripción de los títulos de las clases, en la Lista Complementaria de Productos y Servicios que emita el Instituto y no se pueda clasificar de conformidad con las reglas establecidas en las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional.

La explicación concisa a que se refiere el párrafo anterior, será únicamente una explicación de algún producto o servicio complejo y no formará parte de la descripción contenida en el título de registro.

SEPTIMO.- Para los efectos de los artículos 113, fracción IV y 121 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando los productos o servicios indicados en la solicitud no se encuentren en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, en la descripción de los títulos de las clases, en la Lista Complementaria de Productos y Servicios que para el efecto emita el Instituto, o no puedan clasificarse de conformidad con las reglas establecidas en las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional, el Instituto comunicará al solicitante para que los aclare o precise.

OCTAVO.- Si alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud de registro corresponde a una clase diversa a la señalada, el Instituto lo comunicará al solicitante, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, a efecto de que excluya el producto o servicio que no corresponda a la clase indicada o manifieste lo que a su derecho convenga.

NOVENO.- Cuando en la solicitud de registro la designación de productos pueda pertenecer a diversas clases, se entenderá que la protección se otorgará en la clase que fue indicada por el solicitante. Para tal efecto, la designación de los productos deberá acompañarse de la frase "incluidos en esta clase" y únicamente distinguirá a aquellos productos contenidos en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, vigente al momento de la fecha de presentación de la solicitud.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a las solicitudes que se refieran a servicios.

DECIMO.- El Instituto podrá requerir al solicitante que indique la descripción de los productos o servicios a distinguir, de forma tal que no genere confusión cuando éstos puedan relacionarse o clasificarse en otras clases, de acuerdo a las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional.

DECIMO PRIMERO.- Para efectos de la clase 35, de la Clasificación Internacional, el Instituto podrá requerir al solicitante que especifique los productos a agrupar o comercializar para beneficio de terceros, cuando él mismo considere que se trata de términos generales o no se identifique de manera determinada el producto.

DECIMO SEGUNDO.- El Instituto podrá solicitar, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, la exclusión de productos o servicios cuando no se encuentren clasificados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, en la descripción de los títulos de las clases o en la Lista Complementaria de Productos y Servicios que emita y resulten análogos a otros en una clase diversa a la señalada, de conformidad con las reglas de aplicación de las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional.

DECIMO TERCERO.- Los productos o servicios solicitados inicialmente no se podrán sustituir, modificar, cambiar o aumentar una vez presentada la solicitud. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Si la clase no corresponde a la descripción de los productos o servicios señalados en la solicitud, el Instituto requerirá que se indique la clase correcta. En este supuesto, el solicitante no podrá sustituir, modificar, cambiar o aumentar sus productos o servicios para ajustarlos a la clase solicitada inicialmente, de lo contrario, se estará a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

DECIMO CUARTO.- Para evitar el empleo de expresiones y de términos que resulten imprecisos y puedan causar confusión en la descripción de productos o servicios, se deberá atender a lo siguiente:

I.- Los siguientes términos se aceptarán acompañados de una descripción general de productos o servicios que no cause confusión con otras clases a la indicada en la solicitud y se entenderá que, además de dicha generalidad, distingue el producto o servicio en particular: **PRINCIPALMENTE, PARTICULARMENTE, ESPECIALMENTE, TALES COMO e INCLUYENDO.**

II.- La expresión: **A SABER,** se aceptará en la descripción de productos o servicios, y se entenderá que se refiere, indica o explica de forma limitativa lo que desea distinguir.

III.- Las frases siguientes no se aceptarán en la descripción de productos o servicios, en virtud de que no son específicas al señalar qué desean distinguir, ya que únicamente indican ciertos productos o servicios sin agotar la descripción: **DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA e INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO.**

IV.- Las siguientes palabras no se aceptarán en la descripción de productos o servicios, ya que pretenden sustituir o dar continuidad a dicha descripción, pero no indican o precisan qué productos o servicios, además de los señalados, desean distinguir: **ENTRE OTROS y ETCETERA.**

TRANSITORIOS

UNICO.- La presente disposición entrará en vigor a los diez días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 12 de septiembre de 2012.- El Director General, **José Rodrigo Roque Díaz.**- Rúbrica.

(R.- 355220)