



MENDEZ+CORTES IP News

NUEVO SISTEMA DE OPOSICIÓN DE MARCAS EN MÉXICO.

El pasado 28 de abril del año en curso, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 432 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la reforma a los artículos 6º, 7 BIS 1, 8º; 119, 120, 123, 125 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esta reforma fue previamente aprobada de manera contundente por la Cámara de Senadores y ahora ha sido turnada al Ejecutivo para su publicación.

Este Sistema de Oposición se propone como un procedimiento NO VINCULANTE y que NO SUSPENDE el trámite de registro de las marcas, teniendo como propósito principal el dar un mayor apoyo a los usuarios y titulares de registros de marcas, evitando la concesión de títulos de registro que puedan invadir un derecho previo o que sean otorgados por error, inadvertencia o falta de apreciación.

Entre estas modificaciones se encuentra la agilización de la publicación de la Gaceta a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual será una parte muy importante de este Sistema, pues a través de ésta, se harán del conocimiento del público las solicitudes presentadas y a las que se haya presentado oposición.

Asimismo, las modificaciones a la Ley establecen que el IMPI publicará un listado con las solicitudes presentadas en un periodo de 10 días hábiles. A partir de dicha publicación, cualquier persona podrá interponer, dentro del plazo de un mes, una oposición por vía escrita y mediando un pago, cuando considere que la solicitud de marca vulnera las disposiciones previstas en los artículos 4º (que sea contrario al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o a cualquier disposición legal) y 90 (causales de irregistrabilidad) de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al término de dicho plazo de un mes, el IMPI procederá dentro de los 10 días hábiles siguientes a publicar una lista de las solicitudes que recibieron una oposición, dando a los titulares de las solicitudes un plazo de un mes para realizar manifestaciones en contra de las oposiciones presentadas contra su trámite.

Este procedimiento también prevé la oportunidad de notificar al oponente los datos del título expedido o de la resolución que negó el registro de la marca.

Finalmente, hacemos notar que existirá un *vacatio legis* de 90 días a partir de su publicación, para que estas modificaciones surtan efectos.

De acuerdo con lo anterior, consideramos que la inclusión de este Sistema de Oposición será una herramienta eficaz para que los titulares de registros puedan manifestar su inconformidad en contra de solicitudes de marca que puedan vulnerar sus derechos, así como hacer llegar a la Autoridad, de manera oportuna, la información y pruebas que consideren relevantes para apoyar el estudio de los Examinadores.

Nuestro despacho ha implementado las medidas técnicas para poder ofrecer el servicio de vigilancia correspondiente a los registros encomendados por Ustedes, a través de la adopción de los instrumentos tecnológicos más avanzados para dicho fin, por lo que podrán estar tranquilos de que sus derechos serán propiamente atendidos.

Estamos a sus órdenes para atender cualquier comentario o consulta relacionada con este tema.

NEW TRADEMARK OPPOSITION SYSTEM IN MEXICO.

On April 28 of the present year, the Full Session of the Chamber of Deputies approved by 432 votes in favor, 0 against and 0 abstentions, the reform to Articles 6, 7 BIS 1, 8; 119, 120, 123, 125 and 181 of the Industrial Property Law. This reform was previously fully approved by the Senate and has now been turned over to the Executive Power for its publication.

This Opposition System is proposed as a NOT BINDING process and that DOES NOT SUSPEND the registration trademark procedure, with the main purpose to give more support to users and holders of trademarks, avoiding the concession of registration titles that may invade a prior right or may be granted by mistake, inadvertence or lack of appreciation.

Among these amendments is the expediting of the publication of the Gazette by the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), which will be a very important part of this System, since through this Gazette, the applications filed and the applications that received oppositions will be made known to the public.

In addition, the amendments to the Law provide that the IMPI will publish a list of the applications filed within in a period of 10 working days. From this publication, any person may initiate, within one month, a written opposition paying the correspondent fees, when it considers that the trademark application violates the provisions of Articles 4th (when contrary to public order, morality, proper practice or legal provisions) and 90 (unregistrability) of the Industrial Property Law.

At the end of the mentioned period of one month, the IMPI will proceed to publish within the following 10 working days a list of the applications that received oppositions, providing the applicants a period of one month to file arguments against the oppositions filed in their applications.

This procedure also considers the opportunity to notify to the opponent the information regarding the registration title issued or the resolution that denied the registration of the mark.

Finally, please note that there will be a *vacatio legis* of 90 days from publication, in order that these amendments come into force.

In view of the above, we believe that the inclusion of this Opposition System will be an effective tool for the trademark owners to express their disagreement against trademark applications that could violate their rights, as well as to opportunely provide the authority with information and evidence that they consider relevant to support the study of the Examiners.

Our firm has implemented the necessary technical measures to offer the surveillance service for the trademark registrations entrusted by you, through the adoption of the most advanced technological tools for this purpose, so you can be reassured that we will take proper care of your rights.

We are at your service to answer any comment or query related to this matter.



JOSE-JUAN MENDEZ
Lawyer, Founding Partner and General Director



EMMANUEL G. CORTES
Lawyer and Founding Partner



CESAR BAUTISTA
Lawyer

TRADEMARKS | PATENTS | COPYRIGHTS
LITIGATION | CORPORATE | MIGRATORY

Rio Tiber 87 - 5th. floor, Col. Cuauhtemoc, 06500 Mexico, D.F.

☎ 52 (55) 5533 1505 📠 52 (55) 5511 1227 ✉ jjm@mencort.mx / egc@mencort.mx

mencort.mx