



## MENDEZ+CORTES IP News

### REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: INCLUSIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES, REFORMAS AL SISTEMA DE OPOSICIÓN ACTUAL Y DIVERSAS MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Estimados Clientes y Amigos,

Recientemente se aprobó en el Senado una nueva reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual será publicada próximamente en el Diario Oficial de la Federación.

Esta reforma requiere especial estudio debido a que modificará sustancialmente el contenido de la Ley de la Propiedad Industrial y con ello la forma en cómo funciona actualmente el sistema de protección de marcas en nuestro país.

En el aspecto positivo, podemos inferir que la inclusión de las marcas no tradicionales y de la figura de distintividad adquirida (o "secondary meaning"), otorgará certeza jurídica a los titulares de este tipo de marcas en el extranjero que pretendan hacer uso de sus signos distintivos en nuestro país, permitiéndoles solicitar el registro y la protección de los mismos.

También son de interés las reformas al sistema de oposición. Desde que este sistema fue implementado en México muchos abogados expertos en la materia sostuvieron que era necesario que las oposiciones fueran vinculantes para el IMPI, con el fin de ofrecer certeza legal a los opositores. Se espera que la presente reforma ayude a perfeccionar nuestro sistema actual y que, en lo sucesivo, el IMPI estudie con mayor atención las oposiciones presentadas.

En particular, la reforma establece los siguientes cambios:

- Se modificará el concepto de marca, anteriormente entendido como "todo signo visible" para sustituirlo por "todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse", dando entrada a la protección de marcas no tradicionales (olfativas, sonoras y el conocido "trade dress").
- Se reconoce la figura de "distintividad adquirida" (o "secondary meaning"), la cual resulta aplicable a aquellos signos que carecen de distintividad (por ejemplo: las marcas genéricas o las marcas descriptivas) pero que a través de su promoción, publicidad o uso adquieren un segundo significado que permite distinguirlas en el mercado.
- Se permitirá el registro de marcas o nombres comerciales semejantes en grado de confusión a otras que se encuentren en trámite o registradas, siempre y cuando se exhiba una carta de consentimiento expreso y por escrito del titular de la marca o nombre comercial con derecho anterior.
- Se especifican los elementos que deberán contener los convenios de reglas de uso para solicitar el registro de marcas colectivas.
- Se incluye la figura de marcas de certificación y se permite la opción de que las indicaciones geográficas puedan protegerse como marcas de certificación, sin perder su naturaleza.
- Se deroga la disposición que requiere que las **marcas famosas o notoriamente conocidas** estén registradas en México para obtener la declaratoria correspondiente de fama o notoriedad, según el caso.
- Ya no podrá solicitarse la protección completa del encabezado de una clase de productos o servicios, sino que deberán indicarse los productos o servicios **específicos** sobre los que se aplicará la marca.
- Se modificará el sistema de oposición actual, introduciendo los siguientes cambios:
  - i) Se establecen el tipo de pruebas que podrán presentarse;
  - ii) Se permitirá que el solicitante y el opositor (u opositores) formulen alegatos; y
  - iii) El **IMPI** deberá dictar resoluciones a las oposiciones recibidas, las cuales deberán cumplir los requisitos de fundamentación y motivación.

• **Se impone una obligación a los titulares de marcas de declarar ante el IMPI, bajo protesta de decir verdad, que la marca está siendo utilizada.** La declaración deberá presentarse dentro de los tres meses posteriores al tercer año de la fecha de concesión y **en caso de incumplimiento el registro caducará de pleno derecho.**

• Los titulares de marcas, al solicitar la renovación de sus registros, deberán declarar el uso real y efectivo de las mismas.

• Se establece que no serán registrables las marcas solicitadas de mala fe y también se incluye una causal para solicitar la nulidad de un registro marcario obtenido de mala fe.

• Se fortalece la protección del derecho de imagen al prohibir el registro de la imagen, apelativos o la voz de una persona reconocida o famosa, sin contar con su consentimiento expreso.

La reforma prevé otorgar un plazo de 60 días hábiles para su entrada en vigor. Es importante tomar en cuenta que todas aquellas solicitudes que se hayan presentado previo a la entrada en vigor de la reforma se resolverán conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de su presentación.

Consideramos que la modernización de nuestra legislación actual impulsará la innovación y fortalecerá la protección de nuestros clientes y amigos. Por lo tanto, nos ponemos a sus órdenes para aclarar cualquier duda y apoyarlos en la protección de sus derechos.

Muy atentamente,

MÉNDEZ+CORTÉS, S.C.

### AMENDMENT TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW: INCLUSION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKS, AMENDMENTS TO THE CURRENT OPPOSITION SYSTEM AND DIVERSE MODIFICATIONS TO INDUSTRIAL PROPERTY LAW.

Dear Clients and Friends,

The Senate has recently passed a new amendment to the Industrial Property Law, which will soon be published in the Official Journal of the Federation.

This amendment requires special examination since it will significantly modify the content of the Industrial Property Law and the way in which the trademark protection system currently functions in our country.

On the bright side we can assume that the inclusion of non-traditional trademarks and the figure of acquired distinctiveness (or "secondary meaning"), will grant legal certainty to the owners of these kinds of foreign trademarks that try to make use of their distinctive signs in our country, allowing them to register and protect said distinctive signs.

As well, the amendment to the opposition system is of interest. Since this system was implemented in Mexico, many expert lawyers specialized in Property Law held that it was necessary that the oppositions were binding by the Mexican Institute of Industrial Property (**IMPI**), with the goal of offering legal certainty to the opponents. It is hoped that the current amendment helps to perfect our current system in order that **IMPI** studies with greater attention the filed oppositions.

In particular the amendment established the following changes:

- The concept of trademark, previously understood as "all visible signs", will be modified to replace it with "any sign perceptible by the senses and capable of being represented", giving entry to the protection of non-traditional trademarks (scent mark, sound and the well-known trade dress).
- The figure of acquired distinctiveness (or "secondary meaning") is recognized, which is applicable to those signs that lack of distinctiveness (for example: generic trademarks or descriptive trademarks) but through its promotion, advertising or use, they acquire a secondary meaning that distinguishes them in the market.
- The registration of trademarks or brand names similar in degree of confusion to others that are in registration process or registered will be allowed, as long as there is an express written consent letter from the owner of the trademark or brand name with prior right.
- The elements that must be included in the agreements of use rules to request the registration of collective trademarks are specified.
- The figure of certification trademarks is included and the option that geographical indications can be protected as certification trademarks is allowed, without losing their nature.
- The provision requiring **famous and notorious trademarks** to be registered in Mexico to obtain the corresponding declaration of fame or notoriety, as the case may be, is repealed.
- The full protection of the heading of a class of products or services can no longer be requested, instead the **specific** products or services on which the trademark will apply must be indicated.
- The current opposition system will be modified, introducing the following changes:
  - i) The kind of evidence that may be presented is established;
  - ii) The petitioner and the opponent (or opponents) will be allowed to make pleas; and
  - iii) **IMPI** must dictate resolutions to the oppositions received, which must meet the requirements of substantiation and motivation.

• **An obligation is imposed on trademark holders to declare before IMPI, under protest of truth, that the trademark is being used.** The declaration must be submitted within three months after the third year of the granting date and **in case of non-compliance, the registration will lapse.**

• Trademark owners, when requesting the renewal of their records, must declare their actual and effective use.

• It is established that the trademarks requested in bad faith will not be registrable and is established a disposition to request the nullity of a trademark registration obtained in bad faith.

• The protection of image copyright is strengthened by prohibiting the registration of the image, appellatives or the voice of a recognized or famous person, without their express consent.

The reform provides a period of 60 working days for its entry into force. It is important to take into account that all those applications submitted prior to the entry into force of the amendment will be resolved in accordance with the provisions in force on the date of their submission.

We believe that the modernization of our current legislation will boost innovation and strengthen the protection of our clients and friends. Therefore, we place ourselves at your disposal to clarify any questions and support you in the protection of your rights.

Sincerely yours,

MÉNDEZ+CORTÉS, S.C.

TRADEMARKS | PATENTS | COPYRIGHTS  
LITIGATION | CORPORATE | MIGRATORY

Río 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](http://mencort.mx) / [besser.com.mx](http://besser.com.mx)