

## REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El pasado 18 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (“Ley”), en materia de marcas.

Dicho decreto prevé cambios sustanciales a la Ley, entre los que se encuentran el registro de nuevos tipos de marcas y nuevas obligaciones para los titulares.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación de la definición de lo constituye una marca, de tal manera que ahora una marca comprende *“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”*.

El Decreto adiciona, dentro de los signos que pueden ser registrados como marca las marcas no tradicionales como son las siguientes:

- Los signos holográficos.
- Los sonidos
- Los olores
- Pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen que pueden comprender el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado (imagen comercial).

Además hace referencia a que no será registrable como marca los signos que se hayan solicitado de mala fe, entendiéndose como tal, si el registro se solicita de forma que vaya en contra de los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria o en caso de que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Asimismo, se introducen las marcas de certificación, la cual se describe en la ley como “un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular.”

## AMENDMENT TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW

On May 18, 2018 a “DECREE whereby amendments, additions and repeals several provisions to the Industrial Property Law (“Law”)” was published in the Official Daily Gazette, regarding trademarks.

This Decree provides for substantial changes to the Law, among which are the registration of new types of trademarks and new obligations for the trademark owner.

Among the most relevant changes is the amendment of the definition of trademark, in such a way that now a trademark comprises *“any sign perceptible by the senses and subject of represent the object of protection in a clear and precise way that distinguishes products or services from others of the same species or class in the market”*.

The Decree adds, within the signs that can be registered as a trademark the non-traditional trademarks that include the following:

- Holographic signs.
- The sounds
- The smells
- Plurality of operational elements; Image elements that can include the size, design, color, layout of the shape, label, packaging, decoration or any other that when combined, distinguish products or services in the market (trade dress).

Furthermore, it refers to the fact that the signs that have been requested in bad faith will not be subject to registration, understanding bad faith if the registration is requested against acceptable practices in the industrial property system, against fair use in industry and commerce or if it is intended to obtain an undue benefit or advantage to the detriment of its legitimate owner.

In addition, Certification Trademarks are introduced. A Certification Trademark is described in the law as “a sign that distinguishes products and services whose qualities or other characteristics have been certified by the owner.”



Las marcas de certificación pueden ser solicitadas por cualquier persona moral condicionada a que la persona moral no realice una actividad empresarial que implique el suministro de productos o prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella que certifica.

The certification trademarks may be requested by any company conditioned to the fact that the company does not carry out a business activity that implies the supply of products or provision of the service of the same nature or type as that which it certifies.

Por último, se agrega una nueva obligación para el titular de la marca, a partir del tercer año de haberse otorgado el registro, el titular tiene tres meses para declarar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que real y efectivamente usa la marca. En caso de no presentar esta declaración, el registro caducará.

Finally, a new obligation is added for the owner of the trademark, from the third year after the registration was granted, the owner has three months to declare before the Mexican Intellectual Property Institute that he actually and effectively uses the trademark. In case of not filing this declaration, the registration will expire.

El decreto entrará en vigor 60 días hábiles siguientes a su publicación.

The decree will come into force 60 business days after its publication.

*El contenido de esta alerta es propiedad de Miranda & Estavillo, S.C., y se encuentra protegido por las leyes en materia de derechos de autor, por lo su reproducción total o parcial no se podrá llevar a cabo sin la autorización previa de su propietario. Este material ha sido elaborado solamente para fines informativos y no constituye la emisión de una opinión legal, por lo que no se deberá de entender como una propuesta o sugerencia de actuar en base a la información aquí contenida. Si requiere mayor información o asesoría para un caso particular relacionado al tema que se trata en ésta circular, agradeceremos ponerse en contacto respecto del tema con los abogados de la firma*

The content of this alert is the property of Miranda & Estavillo, S.C., and is protected by copyright laws, in virtue of which it may not be totally or partially reproduced without the prior authorization of its owner. This material has been prepared solely for informative purposes and does not constitute the issuance of a legal opinion, and therefore it should not be understood to be a proposal or suggestion to act based on the information contained herein. If you require more information or advice on a specific case related to the subject matter covered by this circular, please contact the firm's lawyer with regards to such topic.