

Se reforma la Ley de la Propiedad Industrial con la finalidad de modernizar el Sistema de Protección de Marcas

The Mexican Industrial Property Law is amended to modernize the Trademark Protection System



El pasado 18 de Mayo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley de la Propiedad Industrial ("**Reformas**") que modifican el sistema de protección de marcas a fin de modernizarlo y uniformarlo con otros países.

Las Reformas entrarán en vigor en principio el **10 de agosto de 2018**.

Favor de considerar que se esperan modificaciones adicionales al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales tendrán la finalidad de esclarecer e instrumentar ciertos puntos importantes de las Reformas.

Mientras tanto, a continuación encontrarán los aspectos más relevantes de las Reformas:

Declaración de Uso. A partir del tercer año del registro de la marca y dentro de los tres meses siguientes a éste, el titular de una marca registrada deberá declarar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el uso real y efectivo de dicha marca, siendo que, si no se presenta la declaración de uso antes mencionada, el registro de la marca caducará.

Protección de nuevas marcas. Las Reformas tienen por objeto extender la protección de marcas a aquellas perceptivas por los sentidos, tales como las marcas sonoras, olfativas, la combinación de colores, los signos holográficos, así como la pluralidad de elementos operativos y de imagen, conocidos también como "**trade dress**".

Adicionalmente, se incluye la posibilidad de obtener el registro de marcas que resulten ser descriptivas o genéricas respecto de los productos o servicios que se pretenden proteger, siempre y cuando se acredite que dicha marca haya adquirido un "**carácter distintivo derivado del uso**" que se hubiere hecho en el comercio.

Nullidad de registros obtenidos de mala fe. Las Reformas prevén la posibilidad de nulificar aquel registro de marca que haya sido obtenido de "**mala fe**", siendo definido de la siguiente manera; "cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria, o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular".

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con el alcance e implementación de las Reformas.

On May 18th, amendments to the Mexican Industrial Property Law were published in the Federal Official Gazette ("**Amendments**") which modify the trademark protection system to modernize and standardize it with other countries.

It is expected that the Amendments will enter into force around **August 10th, 2018**.

Please note that additional amendments to the Regulations of the Mexican Industrial Property Law are anticipated, to clarify and instrument certain important aspects of the Amendments

In the interim, please find below the most relevant aspects of the Amendments:

Declaration of Use. Starting the third year of a trademark registration and within the next three months, the owner of a trademark shall declare before the Mexican Institute of Industrial Property the effective and real use of said trademark and in the event that such declaration of use is not submitted, the trademark registration will be cancelled.

New trademark protection. The Amendments are intended to protect different types of new marks to be perceptible by the senses, such as sound and smell marks, the combination of colors, holographic signs, as well as the configuration of operative and image elements, also known as "**trade dress**".

Additionally, it will be possible to obtain the registration of trademarks which result descriptive or generic with respect to the goods or services to be protected, provided that it is proven that such trademark has acquire distinctiveness or "**secondary meaning**" derived from its use in commerce.

Nullity of registrations obtained with bad- faith. The Amendments provide the possibility to nullify a trademark registration that was obtained under "**bad faith**" basis, which is defined as follows; "when the registration has been requested in a manner contrary to the good uses, customs and practices in the industrial property system, commerce, or industry; or that is intended to obtain an undue benefit or advantage in detriment of its legitimate owner".

We remain at your disposal for any comments or questions regarding the scope and implementation of the Amendments.

Atentamente,

Sincerely,

Pablo Hooper
pHooper@gcsc.com.mx

Alberto Pliego
apliego@gcsc.com.mx

Lirio Salgado
lsalgado@gcsc.com.mx

Antitrust and Competition • Arbitration • Banking and Finance • Capital Markets
Corporate • Energy • Environment and Natural Resources • Franchising and Distribution
Government Procurement • Intellectual Property • Joint Ventures and Strategic Alliances
Labor • Litigation • M&A • Power Generation • Private Equity
Project Finance and Infrastructure • Real Estate • Restructuring and Bankruptcy • Telecommunications