

Ciudad de México, Mayo 2018.

REF: **REFORMAS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Estimados clientes y amigos:

Es un gusto informarles que con motivo de preparación a la entrada de México al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el pasado 18 de mayo de 2018 el ejecutivo Federal publicó un Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, entre las que destacan las siguientes:

• **Definición de Marca**

La definición de marca contenida en el Artículo 88 de la Ley fue modificada para quedar de la siguiente manera:

Artículo 88.- Se entiende por marca 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.

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, así como los signos holográficos.

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, 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, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

Mexico City, May 2018.

REF: **AMENDMENTS TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW.**

Dear clients and friends:

We are glad to inform you that as a consequence of preparation for the entry of Mexico to the Integral and Progressive Treaty of Trans-Pacific Association and the Free Trade Agreement with the European Union, on May 18, 2018 the Federal Executive issued a Decree through which they reform, add and repeal various provisions of the Industrial Property Law, among which the following stand out:

• **Trademark Definition**

The definition of trademark contained in Article 88 of the Law was modified as follows:

Article 88.- A trademark is any sign perceptible by the senses and capable of being represented in a manner that allows determining the clear and precise object of protection, which distinguishes products or services from others of the same species or class on the market.

Article 89.- The following signs may constitute a trademark:

I.- The denominations/words, letters, numbers, figurative elements, combinations of colors, as well as the holographic signs.

V. - The sounds;

VI.- The smells/olfactory;

VII.- The plurality of operative elements; image elements, including, among others, the size design, color, shape layout, label, packaging, decoration or any other that when combined, distinguish products or services in the market, and

VIII.- The combination of the signs listed in sections I to VI of this article.

Como consecuencia de la reforma, una vez que entren en vigor las nuevas disposiciones, se podrán solicitar a registro marcas no tradicionales como son las marcas olfativas, auditivas y hologramas.

- **Obligación de señalar productos y servicios específicos**: Se incluye la obligación de señalar los productos y servicios específicos a los que se aplica la marca.

Lo anterior significa, que ya no serán aceptadas las solicitudes que pretendan amparar el título de la clase.

- **DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA**: El artículo 90 de la Ley, establece que si podrán registrarse marcas que aun y cuando sean denominaciones descriptivas, de uso común y que a primera impresión no sean suficientemente distintivas hayan adquirido un carácter distintivo derivado del uso en el comercio.
- **CARTAS DE CONSENTIMIENTO**: Las cartas consentimiento serán aceptadas, pues las reformas adicionan como una expresión a marcas y nombres comerciales no registrables, la exhibición del consentimiento por escrito.

El consentimiento también aplicará para nombres propios de una persona física.

- **Marcas de certificación**

La Reforma incluye esta nueva figura que si bien algunas de ellas ya eran utilizadas en nuestro país, hoy son dotadas de certeza jurídica en la Ley para quedar contempladas de la siguiente manera:

As consequence of the amendments, once the new provisions come into effect, non-traditional brands such as olfactory, auditory and hologram brands may be filed to be registered.

- **Obligation to indicate the specific products or services**: the amendments includes the obligation to indicate the specific products and services to which the mark is applied.

This means that applications which seek to protect the heading of the class will no longer be accepted.

- **SECONDARY MEANING**: Article 90 of the Law establishes as an exception, and that trademarks that, even if they are names of common use and which at first impression are not sufficiently distinctive, have acquired a distinctive character derived from their use in commerce, may be registered.
- **LETTERS OF CONSENT**: letters of consent will be accepted, since the amendments add as an exception to the non-registrable trademarks or trade names similar in degree of confusion, the exhibition of a written consent letter.

The consent will also apply for proper names of a natural person.

- **Certification marks**

The Amendments includes this new figure that although some of them were already used in our country, today they are endowed with legal certainty in the Law to be contemplated in the following way:

“ARTÍCULO 98.- Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

- I.- Los componentes de los productos.
- II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados.
- III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y
- IV.- El origen geográfico de los productos.”

“ARTÍCULO 98 BIS.- La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, y otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

En el caso de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación.”

Los titulares de las marcas de certificación pueden ser empresas siempre y cuando no suministren el producto o servicio de la misma naturaleza, las cámaras o asociaciones de fabricantes vinculados con el producto que se pretenda amparar, las dependencias o entidades del Gobierno Federal o los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

• **Procedimiento de Oposición:**

El procedimiento de oposición adquiere mayor importancia y se establece la obligación del oponente a presentar pruebas, asimismo, se establece que previo a entrar al examen de fondo, el Instituto deberá poner a disposición de las partes

"ARTICLE 98.- A certification mark is understood as a sign that distinguishes products and services whose qualities or other characteristics have been certified by their owner, such as:

- I.- The components of the products.
- II.- The conditions under which the products have been manufactured or the services provided.
- III.- The quality, processes or other characteristics of the products or services, and
- IV.- The geographical origin of the products. "

"ARTICLE 98 BIS.- The certification mark may be made up of the name of a geographical area or containing such name, or another indication known to refer to such area, which identifies a product as originating therefrom, when determined quality, reputation, and other characteristics of the product are fundamentally attributable to its geographical origin.

In the case of national protected geographical indications as certification marks, it will be understood that these are assets of the Federation's public power. "

Holders of certification marks may be companies if they do not provide the product or service of the same nature, the chambers or associations of manufacturers linked to the product that is intended to protect, the dependencies or entities of the Federal Government or the governments of the Federation Entities in whose territory or geographical area the product that is intended to be protected is extracted, produced or manufactured.

• **Opposition Procedure:**

The opposition procedure acquires greater importance and establishes the obligation of the opponent to present evidence, also establishes that prior to entering to the Fund examination the Institute must make available to the parties

(solicitante y oponente) las actuaciones correspondientes a efecto de formulen sus alegatos en un plazo no mayor a dos días hábiles.

Asimismo en el artículo 125 de la Ley se establece la obligación por parte del IMPI de tomar en cuenta los argumentos esgrimidos por las partes y emitir resolución expresando los motivos y fundamentos legales de la misma.

• **Uso efectivo y obligación de comprobar el uso de una Marca**

El artículo 128 de la Ley es modificado para incorporar nuevamente como obligación, la comprobación real y efectiva de una marca que ha sido concedida por parte del Instituto abrogada en 1991.

“ARTÍCULO 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca.”

El escrito de comprobación de uso deberá presentarse durante los 3 meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.”

• **Causal de nulidad**

Se establece como causal de nulidad aquellas marcas que hayan sido obtenidas de mala fe. Esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

• **Causal de caducidad**

(applicant and opponent) the corresponding actions for the purpose of formulate their arguments within a period of no more than two business days.

Likewise, article 125 of the Law establishes the obligation on the part of the IMPI to take into account the arguments put forward by the parties and to issue a resolution expressing the reasons and legal grounds of the same.

• **Effective use and obligation to verify the use of a Trademark**

Article 128 of the Law is modified to incorporate again as an obligation, the actual and effective verification of a trademark that has been granted by the Institute abrogated in 1991.

"ARTICLE 128.- The trademark must be used in the national territory, as it was registered or with modifications that do not alter its distinctive character.

The owner of a trademark must declare before the Institute, accompanying the payment of the corresponding fee, the actual and effective use of the trademark. "

The statement of use must be submitted during the following 3 months, counted from the third year after the registration was granted.

If the owner does not declare the use, the registration will lapse as of right.

• **Cause of cancellation**

The marks that have been obtained in bad faith are established as grounds for nullity. This action may be exercised at any time.

• **Cause of cancellation on the grounds of non-use.**

LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.  
ABOGADOS

Se establece como causal de caducidad, cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo que establece el artículo 128 de la Ley.

Estas disposiciones entrarán en vigor a partir del día **10 de agosto de 2018**. El despacho ha tomado nota de las nuevas disposiciones contenidas en la reforma, por lo que nuestro departamento de marcas, les estará notificando en tiempo la presentación del escrito de comprobación de uso a que se refiere la modificación del artículo 128 de la Ley a efecto de evitar perder sus derechos de exclusividad. Una vez que las reglas de uso hayan sido publicadas en el Reglamento de la Ley, se las haremos llegar con nuestras sugerencias.

It is established as a cause of cancellation, when the declaration of actual and effective use established by Article 128 of the Law is not made.

These Amendments will be effective until **August 10, 2018**. The firm has taken note of the new provisions contained in the amendments, so our trademark department will be notifying them in time the submission of the proof of use referred to in the modification of Article 128 of the Law to the effect of avoid losing your exclusive rights. Once the rules of use have been published in the Regulations of the Law, we will send them to you along with our suggestions.

Atentamente / Sincerely,

Legarreta y Asociados, S.C.