



## Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial | Amendments to Mexican Intellectual Property Law

Agosto | August 2018

Conforme a la ratificación del Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés o TPP-11), se publicó con fecha 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”). Entre las reformas a la LPI resalta la modificación del concepto legal de la “marca”, modifica el régimen de excepción al otorgamiento del registro de marcas, agregando entre otros conceptos relevantes la mala fe, se agregó la protección del *trade dress* o vestimenta comercial y las marcas de certificación como nuevas figuras de protección.

En cuanto al trámite de obtención de uso exclusivo de una marca, se resalta la incorporación de un proceso de oposición adversarial y vinculante (en contraste con el sistema actual); la declaración de uso real y efectivo de la marca al tercer año del otorgamiento de su registro y su declaración de uso real y efectivo para su renovación cada diez años, evitando así marcas ociosas; así como modificaciones para el registro de marca colectiva y la declaración de marca famosa o notoriamente conocida en México.

Las marcas a partir de la entrada en vigor de esta reforma legalmente se constituirán como “*todo signo perceptible por los sentidos*”<sup>1</sup>, este cambio representa dejar atrás el limitado concepto de “*signo visible*”<sup>2</sup> y se contempla expresamente la posibilidad para cualquier persona física o moral obtener la protección de marcas consistentes en hologramas, olores, sonidos y combinaciones de colores, también se podría interpretar como la posibilidad de proteger sabores y texturas, aunque no sea haya contemplado expresamente en esta reforma.

Uno de los requisitos medulares para obtener el uso exclusivo de una marca es que la protección deberá ser solicitada de tal manera que “*permita determinar el objeto claro y preciso de la protección*”<sup>3</sup> lo que claramente significa una modificación en los

On May 18, 2018 was published on the Official Gazette amendments to the Mexican Intellectual Property Law, that would be into force after August 10, 2018. Due to the recent international commitments confirmed by Mexico as the CPTPP. We highlight the modification to the legal concept of “trademark”, the modification to the rules of trademark registry proceeding, including the new concept of bad faith in TM use, the legal protection of the concept “Trade Dress” and the certification marks.

The new registry proceeding of TM in Mexico now includes: a real binding opposition process, declaration of real and effective use of TM (on year three of registration date and for renovation process), modifications on collective marks, and changes on well-known TM.

According to new regulations, all the TM will be now defined as “any sign perceptible by senses” and the limited old concept of “visible sign” will vanish. In this regard, the TM now expressly includes holograms, odors, sounds and color combinations, also by interpretation could include the protection of flavors and texture. Is important to highlight that any person could obtain the protection of TM, not only business man, as it was limited in the wording of the current Intellectual Property Law sections.

The most important requirement in order to obtain the TM exclusive rights, is to be requested in a manner that permit to determinate precisely the object of protection. This will imply a change on the formats and change of mind in criteria of the TM examiners.

Notwithstanding, the TM will meet his principal function of distinguish goods and services from others in commerce of the same class or species, in other words, to avoid confusion, mistake or deceive. Particularly, for non-traditional TM the description of goods and services must be very accurate to

<sup>1</sup> Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

<sup>2</sup> Ley de la Propiedad Industrial vigente.

<sup>3</sup> Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

formatos y criterios de estudio de las solicitudes de marca.

No debemos perder de vista que las marcas seguirán cumpliendo su principal función de distinguir “*productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*” y la prohibición de otorgar el registro de marcas descriptivas continua en vigor. Por lo que se debe ser muy cuidadoso, claro y específico en los productos o servicios que se señalen en la solicitud de protección de marcas no tradicionales, pues podrían considerarse descriptivas. Por ejemplo, una marca olfativa no podría ser concedida para perfumes.

Es importante resaltar que la reforma contempla nuevas excepciones a la protección de marcas, entre las que se adicionan fracciones al artículo 90 de la LPI para no permitir el registro de los siguientes tipos de marcas:

- a. Hologramas del dominio público<sup>4</sup>;
- b. La transliteración de marcas no registrables<sup>5</sup>;
- c. La imagen, voz identificable, retrato y firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente<sup>6</sup>;
- d. Idénticas o similares en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas<sup>7</sup>;
- e. Reproducciones totales o parciales de obras literarias o artísticas, sin la autorización del titular del derecho de autor<sup>8</sup>;
- f. Que sean susceptibles de engañar al público consumidor o inducir al error, como falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes, cualidades u origen empresarial<sup>9</sup>;
- g. El nombre propio de una persona física idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada o presentada con anterioridad o un nombre comercial publicado<sup>10</sup>;
- h. Que hagan referencia a variedades vegetales protegidas o razas de animales que causen confusión con los productos o servicios a distinguir<sup>11</sup>;
- i. Solicitadas de mala fe. Es decir, que sean contrarias a los buenos usos, costumbres y prácticas del sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria; o que pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su titular<sup>12</sup>.

A pesar de las excepciones a la protección de marcas se vislumbra un panorama de coexistencia mayor, porque será

avoid descriptiveness. For example, a smelling TM must not be granted for perfumes.

Is important to highlight that the amendments of the Intellectual Property Law include new exceptions to the TM registry, as it incorporates more sections to article 90, to not allow the registry of the following:

- a. Public domain Holograms
- b. Transliteration of non-registrable TM;
- c. The image, voice, portrait and signature of persons, without his consent, or in case of deceases persons, without the consent of successors
- d. Identical or same signs that cause confusion with artworks
- e. Copy of artworks, without authorization
- f. Any sign that can cause confusion, mistake or deceive, as false indications of nature, parts, qualities or origin of good or services
- g. The name of a person identical to another previously registered
- h. References to plant varieties or animal races that cause confusion with the goods or services protected by the TM
- i. Those requested in bad faith. It means, all the TM far from good practices on the IP system, commerce or industry, or those that pretend to obtain a profit of advantage non-justified against the true owner of the IP right.

Notwithstanding these exceptions, the TM registry panorama seems to increase the coexistence, due to the possibility to celebrate coexistence agreements, particularly in case of Name of persons or identical signs or in case of transfer of connected TM.

Regarding the new figures of protection of IP, we highlight the following: 1) Trade Dress, that is the plurality of image aspects including the size, design, color, shape, tag, décor, pack, that ensemble could distinguish goods and services in commerce; and 2) Certification TM understood as signs that distinguish goods and services and the quality has certified by the holder of the TM. For a Certification TM registry process is necessary to present the conditions of use. The Certification TM cannot be licensed and should indicate that are “Registered Certification Trademark”.

<sup>4</sup> Artículo 90 fracción III del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

<sup>5</sup> Artículo 90 fracción VI del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

<sup>6</sup> Artículo 90 fracción XIII del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

<sup>7</sup> Artículo 90 fracción XIV del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Artículo 90 fracción XV del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

<sup>10</sup> Artículo 90 fracción XX del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018

<sup>11</sup> Artículo 90 fracción XXI del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018

<sup>12</sup> Artículo 90 fracción XXII del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

válido celebrar entre particulares los acuerdos conocidos como “contratos de coexistencia” particularmente en el caso de nombres propios de personas o signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca o nombre comercial, vigente o solicitado con anterioridad, o cuando se trate de la transmisión de marcas ligadas.

En cuanto a las nuevas figuras de protección se deben resaltar 1) el *Trade Dress*, entendido como “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, distinguen productos o servicios en el mercado”<sup>13</sup>; y 2) las Marcas de Certificación, que son signos que distinguen productos y servicios cuyas cualidades han sido certificadas por su titular. Para su protección deberán estar acompañadas de las reglas para su uso, no podrán ser objeto de licencia y deberán portar la indicación de “Marca de Certificación Registrada”.

Por último, pero no menos importante, se debe resaltar la modificación a las causales de infracción establecidas en la LPI, que mediante la reforma han sido aumentadas en forma concordante con algunas de los criterios de excepción del registro de marcas, en este sentido cuando entren en vigor las reformas no solo no se podrá obtener el uso exclusivo de estos signos, sino que además en caso de usarse serán objeto de infracción, algunos ejemplos son:

- a. Reproducción o imitación de signos oficiales sin autorización;
- b. Reproducción o imitación de signos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado;
- c. Reproducción o imitación de condecoraciones, medallas o premios reconocidos oficialmente;
- d. Nombres de propiedad particular, sin consentimiento de su titular;
- e. Nombres, apellidos o seudónimos de personas famosas;
- f. Signos que engañen o induzcan al error al público consumidor;
- g. Signos iguales o semejantes en grado de confusión a marcas famosas o notoriamente conocidas en México;
- h. Nombre propio de una persona física utilizada para los mismos o similares servicios que una marca registrada o nombre comercial publicado.

El Texto de la Ley de la Propiedad Industrial reformado puede ser consultado [aquí](#).



At last, but at least, is important to highlight that the infraction causes have been amended as well accordingly with some exception causes for TM registry, for example:

- a. Copy or imitation of official signs without authorization
- b. Copy or imitation of State official’s signs for control and guarantee
- c. Copy or imitation of decorations, medals, awards and prizes official recognized
- d. Names of private property without the consent of its owner
- e. Name, last name or pseudonyms of famous persons
- f. Signs that cause confusion or deceive
- g. Copy or imitation of well-known or famous TM
- h. Use the name of a person for goods or services identical to those protected by a previously registered TM.

For further information please do not hesitate to contact our IP Team.



---

<sup>13</sup> Artículo 89 fracción VII del Decreto de reforma Ley de la Propiedad Industrial 18 de mayo de 2018.

Para información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual.

For additional information in this regard, please contact any of the members of our Intellectual Propriety Law Practice Team.

**Rafael Raya Lois**  
[rraya@rrs.com.mx](mailto:rraya@rrs.com.mx)

**J. Rafael Amador Espinosa**  
[ramador@rrs.com.mx](mailto:ramador@rrs.com.mx)

**Karen Itzel Torres López**  
[ktorres@rrs.com.mx](mailto:ktorres@rrs.com.mx)

**Ignacio Trapero Sabido**  
[itrapero@rrs.com.mx](mailto:itrapero@rrs.com.mx)

NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular.

IMPORTANT NOTE: The information here contained is of general nature and for informative purposes only. Please consider that what is here stated does not apply circumstances of any individual or entity. We strongly recommend not performing any activity based on this information without the professional assistance of our lawyers considering your particular circumstances.

**Nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:**

Protección de Invencciones, Marcas y Avisos Comerciales	Protección de Derechos de Autor
Contratos de Franquicia	Asesoría en Denominaciones de Origen
Protección de Secretos Industriales	Preparación y negociación de Contratos relacionados con Propiedad Industrial, entre otros
Auditorías de Propiedad Industrial	
Protección de Datos Personales y acceso a la Información Pública	

**Our Intellectual Property Law Practice Team can gladly assist you in the following areas:**

Invention and Trademark protection	Copyright protection
Franchising Agreements	Consults regarding Appellation of Origin
Trade Secret protection	Drafting and negotiating Agreements on matters related to Intellectual Property Law, among others
Intellectual Property Due Diligence	
Information governance and privacy	

**GUADALAJARA** | AMÉRICAS 1500, PISO 14, COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. +52 (33) 3627 5035

**MÉXICO** | BLDV. MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 40, PISO 14, DESPACHO 1402 Y 1403, (TORRES ESMERALDA I), LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 11000, MÉXICO, D.F. + 52 (33) 1518 0445 + 52 (55) 6823 3004

**VERACRUZ** | RIO PAPALOAPAN NO. 117 1ER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, XALAPA, VERACRUZ, 91069, + 52 (22) 8817 6030

**RRS.COM.MX**

D.R. © Todos los Derechos Reservados 2018. RRS Abogados, S.C. – México