

## BOLETIN INFORMATIVO

### Reformas a la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial

Desde hace algunos años se había comentado en el medio, que era necesario que en México hubiese cambios que permitieran incluir la protección de las marcas conocidas como marcas no tradicionales, y en efecto, finalmente el 18 de mayo del presente año, se publicaron oficialmente las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

Los cambios contenidos en la reforma emanan primordialmente de dos factores, mismos que se encuentran estrechamente relacionados, el primero se origina fundamentalmente por razones de marketing y la consecuente modernización del mercado, que deriva de la necesidad de la industria de crear nuevos medios de expresión para captar la atención de los consumidores, estos medios se basan en experiencias sensoriales, logrando que se produzcan nuevas formas de distinción, que precisan que la Ley de la Propiedad Industrial las incluya para que haya la correspondiente adecuación a la nueva realidad comercial; el segundo factor, se funda en el hecho de que México forma parte de diversos Tratados Internacionales que obligan a nuestro país a homologar la legislación interna con la legislación de otros países, aunado a que cada vez es más marcada la tendencia de armonizar internacionalmente los Principios básicos que regula la Propiedad Intelectual.

Las marcas no tradicionales en realidad son signos que ya son objeto de protección en legislaciones de otros países, como son: Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, así como en la Unión Europea, la Comunidad Andina, entre otros.

En las reformas, se incluye la figura conocida como “secondary meaning”, es decir, la distintividad adquirida, aplicada a aquellos signos que inicialmente carecen de distintividad por ser descriptivos o genéricos, pero que en el futuro llegan a adquirir la capacidad diferenciadora, esto como resultado de los esfuerzos e inversión de su titular, ya sea por la promoción, publicidad, o uso efectivo de la marca.

De acuerdo con el transitorio Primero, las reformas entrarían en vigor a los 60 días hábiles siguientes a su publicación, esto es, a partir del **10 de agosto de 2018**.

Las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, y que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las reformas, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. **(Transitorio Segundo)**

---

Dentro de las novedades que se incluyen en las reformas, podemos destacar las siguientes:

**1.-** Se amplía el catálogo de los tipos de marcas que pueden ser protegidos, incluyendo marcas no tradicionales, la aún ley vigente solo contempla las marcas conocidas como tradicionales, esto debido a que dentro de la definición de marcas, se incluye la expresión signos “visibles”, lo cual delimita la protección solo a aquellos medios perceptibles por la vista, que distingan productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

La nueva definición de marcas es más amplia, y ha quedado redactada de la siguiente forma: “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.” **(Art. 88 L.P.I.)**

La anterior definición abre la posibilidad de incluir la protección legal de marcas sonoras, olfativas, los hologramas (siempre y cuando no sean del dominio público y tengan distintividad).

Además, se incluye el registro como marca de la imagen comercial (trade-dress), entendida como la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque o la decoración que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

Las nuevas figuras incluidas en el nuevo catálogo de signos que pueden constituir marcas, son las siguientes **(Art. 89)**:

**a).-** Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos (siempre y cuando no sean del dominio público y tengan distintividad).

**b).-** Los sonidos.

**c).-** Los olores.

**d).-** 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.

**e).-** La combinación de los signos señalados en los primeros tres incisos, antes mencionados.

**f).-** Los signos descriptivos, de uso común, genéricos, del dominio público, serán registrables como marcas, siempre y cuando hayan adquirido un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio. **(Art. 90 antepenúltimo párrafo)**

---

Como podemos observar, se permite el registro de signos que inicialmente carecían de distintividad, pero que con el tiempo llegan a adquirir capacidad diferenciadora.

**g).**- Las marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras registradas o solicitadas con anterioridad, así como las marcas que sean idénticas o similares a un nombre comercial, sí podrán registrarse siempre y cuando se presente el respectivo consentimiento expreso y por escrito. **(Art. 90 último párrafo)**

Cabe aclarar que antes de las reformas ya se celebraban convenios de coexistencia, pero la admisión de estos siempre quedaba sujeta al criterio de la autoridad y condicionados a que no existiera riesgo de que el consumidor fuera inducido a error o confusión, por lo que algunos pactos fueron rechazados por la Oficina de Marcas.

Con las actuales reformas, la autoridad queda obligada a aceptar los convenios de coexistencia que celebren los titulares.

Este cambio se venía planteando desde el año 2016, año en el que se implementó en México el procedimiento de oposición.

Queda pendiente que la autoridad determine la forma en que deberán ser representadas las nuevas marcas reconocidas por la Ley, por lo que habrá que esperar las correspondientes reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y los nuevos formatos para la presentación.

**2.-** También se amplía el catálogo de marcas no registrables, dentro de los cuales encontramos los siguientes **(Art. 90)**:

**a).**- La transliteración de signos no registrables (anteriormente el impedimento solo se limitaba a la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables).

**b).**- Las indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. **(Nota Importante: Esta adición corresponde a la reforma publicada el 13 de marzo de 2018, que por ser reforma reciente, se agrega en este apartado).**

**c).**- Se incluye como prohibición registrar los apellidos y apelativos de personas famosas o con cierto reconocimiento o prestigio, así como la imagen y la voz identificable, a menos que exista consentimiento expreso.

---

La prohibición de registrar nombres, seudónimos, el retrato y la firma de personas, ya los contemplaba la legislación anterior, por lo que ésta continúa aplicándose.

**d).-** Por lo que respecta a los títulos de obras literarias o artísticas, se extiende la prohibición a la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras, cuando tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

La prohibición también abarca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

**e).-** Se incluye como signos no registrables, los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir.

**f).-** Se agrega la mala fe como impedimento para el registro, y se incluye el siguiente concepto: Se entiende por mala fe, entre otros casos, 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.

**3.-** Si bien las marcas colectivas ya eran protegidas en la anterior legislación, con las reformas se implementa la obligación de presentar las reglas de uso a las cuales deben sujetarse las marcas colectivas. **(Art. 97 BIS)**

Una vez registrada la marca colectiva, los miembros de la asociación o la sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”. **(Art. 97)**

**4.-** Se incluye la protección de marcas de certificación (también conocidas como marcas de garantía), lo cual abre la posibilidad de que las personas o empresas puedan usar como marca adicional, la marca de certificación para garantizar al público consumidor que los productos o servicios presentan características de garantía especiales.

En este caso, el titular de la marca de certificación (certificador), será una empresa que solo se dedicará a certificar que los productos o servicios de terceros, cumplen con determinadas características, pero el titular no podrá usar la marca en productos o servicios de la misma naturaleza o tipo que aquellos que certifica.

---

En las reglas de uso quedarán determinadas las características y especificaciones técnicas, que deberán cumplir los productos o servicios, así como la manera en que se ejercerá el control de la certificación. **(Art. 98 BIS-2)**

Las marcas de certificación no podrán ser objeto de licencia, y su uso queda reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas de uso. Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”. **(Art. 98 BIS-3)**

Se incluye la posibilidad de que las indicaciones geográficas puedan protegerse como marcas de certificación, sin que estas pierdan su naturaleza, pero en estos casos, solo podrán ser solicitadas a registro por las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación; Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y 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.

**5.-** Se implementa de nueva cuenta la declaración de uso de la marca, la cual debe ser presentada durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. **(Art. 128)**

Si no se presenta la declaración de uso dentro del plazo antes señalado, el registro caducará de pleno derecho.

**6.-** Para la renovación de un registro marcario, se establece la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca. **(Art. 133)**

Habrá que esperar las reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial para saber cuáles son los requisitos que se deberán cumplir con la declaración de uso, y si ésta deberá ser acompañada de las pruebas de uso correspondientes.

**7.-** Por lo que respecta al procedimiento de oposición, las partes podrán formular alegatos, para lo cual se tiene un plazo de 2 días, contados a partir de la fecha en que la Oficina de Marcas ponga a disposición de las partes las actuaciones. **(Artículo 120 BIS-2)**

**8.-** Ya no es necesario señalar la nacionalidad del solicitante **(Art. 113 Fracción I)**, este requisito es eliminado.

9.- Solo se permiten cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma, los cuales deberán ser publicados en la Gaceta. **(Art. 126)**

10.- Procedimiento de Nulidad: La anterior ley señalaba que se consideraba que un registro era obtenido de mala fe cuando haya sido solicitado por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero. Actualmente se hace una separación, y la mala fe se establece como causal de nulidad independientemente, además de que se modifican los plazos para hacer valer la acción de nulidad.

En los procedimientos de nulidad de un registro, existen 3 cambios:

a).- Se amplía la causal de nulidad prevista por el artículo 151 fracción V, y esta también procede cuando la marca haya sido solicitada por cualquier otra persona que haya tenido relación directa o indirectamente con el titular.

b).- La mala fe como causal de nulidad, en este caso, para efectos de la mala fe, se debe tomar en cuenta la definición que establece el artículo 90 fracción XXII, de la Ley de la Propiedad Industrial, recientemente reformada.

Se entiende por mala fe, entre otros casos, 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.

c).- Plazos: La anterior ley establecía 3 plazos para hacer valer las causales de nulidad, esto dependiente de las causales que se hicieran valer, actualmente solo se prevén 2 plazos, quedando de la siguiente forma:

**Cinco años:** Cuando se hagan valer las siguientes causales:

II. - La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

III. - El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

---

**En cualquier tiempo:** En el supuesto de las siguientes causales:

I. - Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Finalmente, y para que las reformas puedan aplicarse, es necesario reformar el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como la adecuación correspondiente a las tarifas y los nuevos formatos, estas modificaciones deberán ser publicadas antes de la entrada en vigor de la Ley.

**Equipo BS&C IP ABOGADOS**



Calle Xontepec No. 39,  
Col. Toriello Guerra  
Deleg. Tlalpan, C.P. 14050,  
Ciudad de México, México.



+ 52 (55) 70 89 34 69



[bsyc@bsyc-abogados.com.mx](mailto:bsyc@bsyc-abogados.com.mx)  
<https://www.bsyc-abogados.com.mx>