

INTELLECTUAL PROPERTY AMENDMENTS

After the Mexican Congress passed the Amendments to the Industrial Property Law, today's Official Federal Gazette includes such reforms and modifications, same that will come into force after 60 working days as of today.

Amendments include key changes to Mexico's IP legal framework on trademarks. The following are the most important aspects of these amendments to be taken into consideration by national and foreign parties interested in the protection or already holding IP exclusive rights in Mexico:

- (i) Enhancement of the signs that may constitute a trademark (now protection covers non-traditional marks);
- (ii) Improvement of protection afforded to famous, well-know and collective marks;
- (iii) Improvements and modifications to the existing opposition proceeding are also included;
- (iv) Inclusion of certification marks within the existing legal framework;
- (v) Secondary meaning is introduced, allowing descriptive terms, to achieve exclusive protection;
- (vi) Mechanisms to overcome trademark objections through letters of consent is also introduced;
- (vii) Introduction of the obligation to prove trademark use every three years and automatic cancellation of a trademark if its owner fails to comply with such relevant obligation;
- (viii) Introduction of a trademark invalidation cause if it was "obtained" in bad faith.

As can be expected, changes will come along with procedural modifications and additional government fees for Mexican Trademark Office's intervention in such new processes.

For a better understanding of what these amendments entail, please feel free to contact us, we will be glad to provide an accurate assessment on the impact of new provisions to your Mexican IP portfolio.

For more information please feel free to contact our partner Begoña Cancino:

Tel: (52-55) 4748-0679
begona.cancino@creel.mx

Mexico City, May 18, 2018

REFORMAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Después de que el poder Legislativo aprobó las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, el día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dichas reformas, mismas que entrarán en vigor en un plazo de 60 días hábiles a partir de hoy.

Las reformas incluyen cambios relevantes en el marco legal mexicano en materia de propiedad industrial. Las siguientes son los aspectos más importantes a considerar tanto por nacionales como por extranjeros interesados en proteger o titulares de derechos exclusivos de propiedad industrial en México::

- (i) Ampliación de los signos que pueden constituir registros de marca (ahora la protección se extiende también a marcas no tradicionales);
- (ii) Ampliación de la protección previamente conferida a marcas notorias, famosas y colectivas;
- (iii) Ampliación y modificación al sistema de oposición existente;
- (iv) Inclusión de marcas de certificación dentro del marco legal existente;
- (v) Introducción de no aplicar la objeción de descriptividad cuando la marca ha adquirido distintividad derivado del uso de la misma en el comercio (Secondary Meaning);
- (vi) Introducción de mecanismos para superar objeciones de trámite mediante consentimiento de terceros;
- (vii) Introducción de la obligación de probar uso marcario cada tres años, y de la figura de cancelación automática del registro en caso contrario;
- (viii) Introducción de una nueva causal de nulidad de marca para el caso de que se "obtenan" de mala fe.

Como es de esperarse, las reformas vendrán acompañadas de modificaciones procesales y tarifas gubernamentales adicionales que deberán cubrirse por la intervención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en estos nuevos procedimientos.

Para un mejor entendimiento de lo que implican estas reformas, por favor no dude en contactarnos. Será un gusto para nosotros apoyarlos a determinar el impacto de estas nuevas disposiciones legales en su portafolio de propiedad intelectual en México.

Para mayor información, favor de contactar a nuestra socia Begoña Cancino:

Tel: (52-55) 4748-0679
begona.cancino@creel.mx

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2018.