

## REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES, INVENCIONES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN



El pasado 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) en lo relativo al tema de marcas.

Los cambios de mayor relevancia que se integran a la reforma de la LPI consisten en lo siguiente:

- ▶ Se establece que cualquier persona, física o moral podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, quitando la exclusividad a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, de acuerdo a lo que se haya previsto por la LPI previo a esta reforma.
- ▶ Podrán considerarse como marcas las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, signos holográficos, sonidos, olores, 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 la combinación de los signos.
- ▶ A las oposiciones que se presenten, así como a las contestaciones de las oposiciones, deberán acompañarse las pruebas respectivas.

- ▶ Se deberá declarar dentro de los 3 meses siguientes a que el registro de marca cumpla 3 años, el uso real y efectivo de la misma, además de presentar el pago correspondiente, en el entendido que en caso contrario el registro caducara.
- ▶ A la renovación de los registros marcarios se deberá declarar el uso real y efectivo de las marcas respectivas.
- ▶ Se modifican los plazos para solicitar la nulidad de los registros marcarios.
- ▶ Se establece que las notificaciones se realizaran a través de la Gaceta, con excepción de algunos expedientes de invenciones.

En cuanto a las prohibiciones para otorgamiento de un registro marcario, se encuentran los siguientes cambios:

- ▶ Se eliminan de las prohibiciones las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.
- ▶ Se agrega como prohibición los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad.
- ▶ Se agrega como prohibición la transliteración de signos no registrables.
- ▶ Se agrega como prohibición los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.
- ▶ Asimismo, se agrega como prohibición de registro de marca la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente.
- ▶ Se agrega como prohibición la reproducción total o parcial de obras literarias o artísticas, sin la autorización del titular del derecho de autor.
- ▶ Se agrega como prohibición a los personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste.
- ▶ Se agrega como prohibición el nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.
- ▶ Se agrega como prohibición a los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas o razas de animales.
- ▶ Se agrega como prohibición a los signos solicitados de mala fe, o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

En cuanto a las marcas colectivas, se hacen los siguientes cambios:

- ▶ Se establece que los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar el término "Marca Colectiva Registrada".
- ▶ Se establecen los requisitos que deberán contener las reglas de uso de las marcas colectivas.
- ▶ Se establece expresamente que las marcas colectivas no podrán licenciarse ni transmitirse.

En adición, se agregan las marcas de certificación de acuerdo a los siguientes términos:

- ▶ Se define a las marcas de certificación marca de certificación a las que distinguen 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.
- ▶ Podrán usarse como marcas las zonas geográficas y en el caso de que se trate de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación.
- ▶ La marca de certificación podrá ser solicitada por cualquier persona moral, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que la misma que certifica.

- ▶ Se establece quienes serán los únicos que podrán solicitar el registro de marcas de certificación a las indicaciones geográficas.
- ▶ Se establecen los requisitos que deberán contener las reglas de uso de las marcas de certificación.
- ▶ La marca de certificación no podrá licenciarse, y su titular podrá autorizar a terceros para usarla a quien cumpla con los requisitos de las reglas de uso, solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término "Marca de Certificación Registrada".

Conforme a los artículos transitorios dicha reforma entrará en vigor 60 días hábiles posteriores a la fecha de su publicación.

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a los siguientes profesionales:

**Carina Barrera**

Carina.Barrera@mx.ey.com

**Bárbara Fernández**

Barbara.Fernandez@mx.ey.com

**EY**

Aseguramiento | Asesoría | Fiscal | Transacciones

**Acerca de los Servicios Fiscales de EY**

Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como EY marca la diferencia.

Para mayor información visite [www.ey.com/mx](http://www.ey.com/mx)

© 2018 Mancera, S.C. Integrante de EY Global Derechos reservados

EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera contener. Derechos reservados en trámite.