

Boletín del Grupo de Práctica de Propiedad Intelectual



México emite una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para cumplir con los requisitos del T-MEC

La nueva ley sustituye a la anterior Ley de Propiedad Industrial y aclara varias cuestiones pendientes sobre prácticas en materia de marcas, patentes y procedimientos de litigio.

La nueva Ley incluye cambios que pueden clasificarse en dos categorías:

- a. Cambios sustanciales.
- b. Modificaciones para incorporar a la ley a posturas actuales de la autoridad, o prácticas comunes.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) queda a cargo de la aplicación de esta Ley.

En la presente nota destacamos algunos de los principales cambios.

I. Reglas generales.

a. Cambios sustanciales.

- » La prohibición de otorgar patentes / registros de marcas que vayan "en contra de la moral" queda eliminada de la Ley.
- » El IMPI recibe el carácter de autoridad fiscal lo que le otorga la capacidad de recaudar

multas directamente (en lugar de enviarlas a SHCP).

- » Se refuerza la protección del secreto industrial.

b. Incorporación de las prácticas actuales a la ley.

- » Las cartas poder deben incluir el nombre y la firma de dos testigos (esta era una práctica común y ahora está incluida en la ley).
- » Uso más amplio de la Gaceta para notificar acciones oficiales (en lugar de notificaciones directas a los solicitantes).

II. Marcas.

a. Cambios sustanciales.

- » La nueva ley establece obligatoriedad de presentación electrónica para ciertos procedimientos (por ejemplo, renovaciones).
- » Se realizan varias modificaciones al proceso de oposiciones; La ley anterior establecía que se notificaría una oposición al solicitante antes de que el IMPI hiciera un estudio sobre el fondo. Según las nuevas reglas, se notificará una oposición al solicitante

junto con la comunicación que contenga cualquier objeción identificada directamente por el IMPI, como requisitos o impedimentos legales para que se responda en conjunto.

- » La nueva ley permite otorgar consentimiento para la coexistencia de marcas idénticas para usos en productos o servicios similares.
- » Se establece el concepto de mala fe en las solicitudes de marcas, definidas como aquellas presentadas para afectar derechos de terceros.
- » Los apellidos y sobrenombres se incluyen en la disposición relativa al análisis de la invasión de derechos.
- » El término de validez de una marca registrada / eslogan / nombre comercial comenzará en la fecha de concesión (a diferencia de la fecha de presentación).
- » Se establecen las causas de cancelación para una marca de certificación.
- » Si se indica una fecha de primer uso en una solicitud de marca, será obligatorio incluir la ubicación del establecimiento.
- » Si se presenta una solicitud de marca nominativa, se entenderá que el solicitante puede usar la marca en cualquier estilo o tamaño de letra.
- » Un contrato de licencia será válido incluso si no está registrado ante el IMPI.
- » La cancelación de un contrato de licencia se hará unilateral si el plazo de la licencia ha expirado.

b. Incorporación de las prácticas actuales a la ley.

- » Las cartas poder para las limitaciones de productos y servicios o la cancelación voluntaria de marcas, deberán acreditar la capacidad (general o especial) para los actos de dominio.

III. Patentes.

a. Cambios sustanciales.

- » El desistimiento y la revocación de prioridades no cambia los plazos establecidos por el PCT.
- » Se incluye un párrafo en el artículo 45, sección I., que indica que los nuevos usos de las sustancias existentes son patentables. Estas patentes son otorgadas por el IMPI actualmente, pero lo destacamos como un cambio sustancial, ya que la disposición generó controversia en el Congreso durante la discusión de la nueva ley.

- » La producción experimental destinada a asegurar la aprobación de un producto farmacéutico al vencimiento de la patente no se considera infracción de la patente (Exención de tipo Bolar; existía previamente en el Reglamento de Insumos para la Salud, pero limitada a un período de 3 años)
- » En un período de rehabilitación de patente (por demora en el pago de las anualidades), el uso de la invención reclamada por un tercero no se considera una infracción de patente.
- » Los solicitantes pueden presentar solicitudes divisionales en los casos en que ya se hayan presentado solicitudes divisionales previas.
- » Se permiten extensiones de plazo de patente de hasta 5 años, en los casos en que la concesión demore más de 5 años a partir de la fecha de presentación en México. Estas extensiones se otorgan a través de certificados de protección complementarios y están permitidos para todo tipo de patentes. Distribuiremos una nota por separado analizando esta disposición en detalle.
- » Los modelos de utilidad aumentan su plazo de protección de 10 a 15 años.
- » Las secuencias de animación (fotogramas) son admisibles como diseños industriales.

b. Incorporación de las prácticas actuales a la ley.

- » Se incluye una referencia específica para permitir a los solicitantes reclamar múltiples prioridades.
- » Se prohíbe de forma expresa el doble patentamiento.
- » La divulgación de una invención por un tercero no impide que se presente una solicitud de patente, siempre y cuando la presentación tenga lugar dentro de los 12 meses posteriores a dicha divulgación.
- » El reconocimiento de la materia basada en materiales y genes biológicos como una invención requiere aislamiento a través de medios técnicos.
- » El alcance de los diseños industriales lo proporcionan los dibujos y no las reivindicaciones.

IV. Procedimientos contenciosos.

a. Cambios sustanciales.

- » El IMPI tiene capacidad para mediar entre las

partes en los procedimientos de conciliación (cuando ambas partes acuerden sujetarse a estos procedimientos).

- » Además de emitir multas en los procedimientos de infracción, se le otorga al IMPI el carácter de autoridad fiscal para efectos de la ejecución y cobro de dichas multas.
- » Uno de los principales problemas con los procedimientos de litigio en México es la duración de los mismos, antes de poder obtener una indemnización por daños y perjuicios. Anteriormente, la parte que sufría una violación de un derecho exclusivo tenía que obtener una resolución favorable del IMPI y pasar por 2-3 etapas de impugnación antes de iniciar un juicio civil por separado para cobrar daños y perjuicios. La nueva Ley Federal establece dos alternativas, como sigue:
 - ◇ Iniciar procedimientos de infracción ante el IMPI. Una vez que se emite una decisión de infracción (y se impone una multa administrativa), el titular afectado puede solicitar al IMPI que determine una cantidad de daños y perjuicios. Esa determinación monetaria se presentará ante un juez civil para su ejecución. O,
 - ◇ Iniciar procedimientos de infracción directamente ante un Juez Civil, buscando una decisión que combine infracción + daños y perjuicios. El demandado puede presentar una reconvencción que impugne la validez del derecho subyacente ante el IMPI, lo que suspendería el juicio civil.

Este sistema dual no aborda el problema real, ya que cualquier procedimiento de litigio aún incluirá en varias etapas diferentes tanto al IMPI como a los tribunales civiles antes de tomar decisiones finales.

- » Las acciones de nulidad y cancelación parcial en las marcas ya están disponibles. Cuando algunos productos / servicios de una marca registrada invaden derechos de terceros, el IMPI puede declarar una nulidad parcial relacionada con esos productos / servicios;
- » Ahora se afirma que no se permitirán acciones de nulidad basadas en los mismos argumentos y pruebas presentadas en un procedimiento de oposición en contra de una solicitud de marca.
- » Con respecto al levantamiento de las medidas cautelares, se ha eliminado el monto adicional del 40% para los bonos previstos en la antigua Ley de PI.
- » Se han incrementado las multas relacionadas

con la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la multa más alta es de más de \$ 20,000,000.00 de pesos mexicanos.

- » Una declaración falsa sobre la fecha de primer uso en una solicitud no causa de nulidad de marca.

b. Incorporación de las prácticas actuales a la ley.

- » El IMPI podrá emitir requisitos de solicitud de información en procedimientos de infracción a otras autoridades / individuos.
- » El IMPI tiene la capacidad para destruir la mercancía infractora.
- » La solicitud de declaración administrativa sin carta poder ya no es una causa de desechamiento automático, el IMPI ahora otorgará un plazo de 8 días para presentarla en caso de que no se haya presentado.
- » La ley establece claramente que las decisiones de nulidad tendrán efectos retroactivos, y las decisiones de cancelación solo tendrán efectos futuros.

Este boletín fue preparado por Juan Luis Serrano Leets (jserrano@sanchezdevanny.com), Javier Villanueva Rodríguez De La Vega (jvillanueva@sanchezdevanny.com), Mariajosé Ayala García (mjayala@sanchezdevanny.com), y Jorge Galván Pastrana (jagalvan@sanchezdevanny.com).

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece **asesoría integral** a clientes locales e internacionales, para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles **asesoría completa, clara y personalizada**.

Contact

Juan Luis Serrano-Leets
jserrano@sanchezdevanny.com

Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Monterrey:
José Clemente Orozco #335 Piso 4
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900

Querétaro:
Blvd. Bernardo Quintana #7001
Torre 1 Oficina 1109 Col. Centro Sur, 76090
Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 296 6400



Sánchez Devanny Eseverri S.C.



@SanchezDevanny



/sanchezdevannymx

www.sanchezdevanny.com

Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; Laboral, Seguridad Social, y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.