

Síntesis sobre los cambios en la Nueva Ley de Propiedad Intelectual

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) contempla importantes modificaciones al sistema de propiedad intelectual mexicano. Esta Ley se adecua a las tendencias internacionales, facilitando la manera en la que se protegen y defienden los derechos de propiedad industrial.

A continuación, una síntesis de los cambios más importantes:

- Se renombra al ordenamiento.
- Se regula el uso de medios de comunicación electrónica y de la firma electrónica para la realización de trámites, a fin de que las promociones y documentos presentados por estos medios produzcan los mismos efectos que un documento presentado físicamente.
- **Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales**

Invencciones ya patentadas: La LFPPI enfatiza la no protección de invenciones ya patentadas que podría limitar el otorgamiento de las llamadas “patentes de segundo uso”, nuevas formas farmacéuticas y compuestos, velando por el dominio público.

Certificados Complementarios o “prórrogas de patentes”: Si existiera un retraso substancial en el trámite de registro de una patente por una causa imputable al IMPI, el titular de la solicitud ahora podrá solicitar la emisión de un certificado complementario en el que se le otorguen hasta 5 años adicionales a la vigencia de la patente.

Cláusula Bolar: La nueva ley autoriza expresamente que terceros inicien las medidas preparativas necesarias para obtener los registros sanitarios de productos farmacéuticos cuya patente está por expirar.

Acuerdos de Coordinación con autoridades de PI extranjeras: Cuando un derecho de propiedad industrial sea presentado a registro ante el IMPI, la autoridad podrá requerir asistencia técnica, información técnica y/o análisis de solicitudes que podrán facilitar el análisis de viabilidad de registro que lleva a cabo el IMPI.

Vigencia de los Modelos de Utilidad: La vigencia de los modelos de utilidad es ahora de 15 años.

Diseños Industriales: Se incorpora a los productos artesanales como diseños industriales.

- **Marcas, avisos comerciales**

Vigencia: El periodo de vigencia de 10 años de una marca será contado a partir de su fecha de concesión y ya no de su fecha de presentación.

Ausencia de engaño y mala fe: Al solicitar y renovar un registro marcario se deberá declarar que su presentación o el uso de la marca, respectivamente, se encuentra libre de engaño y de mala fe.

Emisión de un único oficio: El IMPI emitirá un solo oficio en el que comunique al solicitante cualquier impedimento legal existente para obtener el registro.

Carta Consentimiento: Las cartas consentimiento que involucren marcas idénticas ahora serán estudiadas de manera obligatoria por el IMPI. Con esta modificación será más fácil superar citas de anterioridad, incluyendo aquellas marcas que pertenezcan a distintas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial.

Oposición y Declaraciones Administrativas de Nulidad: Se detalla el procedimiento de oposición de mejor manera y se elimina la expresión de “suspenderá el trámite”. Además, no será admitida por el IMPI una Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad si se presentó con anterioridad una oposición en contra del mismo registro marcario, cuando se hagan valer los mismos argumentos y se exhiban las mismas pruebas sobre los cuales exista un pronunciamiento del IMPI.

Inscripción de Licencias: La nueva Ley elimina el requisito de inscribir los Contratos de Licencia en los expedientes oficiales de las marcas para surtir efectos frente a terceros. Este trámite es ahora opcional, pero recomendable. Se mantiene la disposición que establece que el uso realizado por un usuario autorizado se entenderá como realizado por su titular.

Gravámenes inscritos: Se señala que el beneficiario de un gravamen inscrito ante el IMPI ahora podrá solicitar la renovación del registro para conservar el objeto de la garantía.

Marcas famosas: Se aclara que se entenderá que una marca es famosa en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando tenga una difusión o reconocimiento en el mercado global. Para obtener la declaratoria se requiere, además de la fecha de primer uso, indicar el tiempo de uso continuo y de publicidad efectiva en México y, en su caso, en el extranjero.

- **Secretos Industriales**

Definición: Las definiciones de secreto industrial y apropiación indebida incluidas en la nueva Ley aclaran las medidas apropiadas que deben adoptarse para proteger un secreto industrial. Además de su protección, se regula su transmisión y confidencialidad.

Nuevas conductas infractoras relacionadas con secretos industriales: La nueva Ley contempla las siguientes conductas infractoras relacionadas con secretos industriales:

- a. Apropiación de secretos industriales sin el consentimiento de su titular para obtener una ventaja competitiva o incurrir en actos de competencia desleal; y
- b. Producir, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar productos o prestar servicios que usen un secreto industrial sin el consentimiento del titular.

También se modifican los tipos penales relacionados con el secreto industrial.

- **Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas**

Se reconocen ambas figuras como bienes nacionales. La declaración de protección puede ser solicitada por las Cámaras del Congreso de la Unión. Se crean organismos certificadores del cumplimiento de las reglas de uso de las indicaciones geográficas.

- **Litigio**

1. Nulidades y caducidades parciales: La nueva Ley contempla la nulidad y la cancelación parcial de marcas y patentes. Esta provisión únicamente aplica a los derechos que sean otorgados conforme a la nueva Ley.

2. Nombres de dominio: Se adiciona como conducta infractora el uso de nombres de dominio que invadan derechos de marcas registradas.
3. Acción de Daños: Los daños causados por la comisión de conductas infractoras en contra de un derecho de propiedad industrial pueden ser analizados por el IMPI de manera paralela a la declaración administrativa de infracción. Con ello es necesario acreditar la relación directa entre la comisión de la conducta infractora y los daños invocados.

Para el reclamo de daños y perjuicios existen dos alternativas: ante el Poder Judicial o ante el IMPI, a través de un incidente. Además, se señala que prescribirá la acción para el reclamo de daños y perjuicios en dos años a partir de la fecha en la que el IMPI haya declarado la infracción administrativa y ésta sea exigible.
4. Medidas provisionales: Los proveedores y administradores de Internet están sujetos al cumplimiento de medidas provisionales consistentes en bajar cualquier contenido que presuntamente infrinja derechos de propiedad intelectual. Las medidas en frontera podrán ser iniciadas en contra de mercancía en tránsito. Se autoriza la clausura permanente como medida en contra de presuntos infractores.
5. Garantía: Con la imposición de medidas provisionales, el IMPI puede determinar no admitir la contragarantía con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad industrial presuntamente afectados.
6. Nuevos montos en multas: El IMPI podrá imponer multas de hasta USD \$5'000,000.00. La anterior ley contemplaba multas de hasta USD \$80,000.00.

- **Delitos y falsificación**

Se elimina la reincidencia como conducta infractora considerada delito. Se incluye una definición amplia de falsificación de marcas y su acreditación.

Esta nueva Ley entra en vigor hoy, **5 de noviembre de 2020** y será aplicable a las nuevas solicitudes de registro, trámites, procedimientos y acciones presentadas ante el IMPI a partir de esa fecha. No obstante, algunas disposiciones de la Ley abrogada seguirán siendo aplicables a los procedimientos presentados o promovidos con anterioridad a esa fecha.

Para obtener información adicional, contactar a nuestra experta:

Patricia Kaim, Socia:
+52 (55) 5258 1038 | pkaim@vwys.com.mx

A T E N T A M E N T E

VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Ciudad de México, a 5 de noviembre del 2020.

VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Paseo de los Tamarindos 60
05120 Ciudad de México
+52 (55) 5258 1000
vonwobeser.com