

Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Propiedad Intelectual – Julio 9, 2020

INTRODUCCIÓN

- La Ley entrará en vigor a los **90 días hábiles** siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
- Se mantendrá vigente el **Reglamento** a la Ley de la Propiedad Industrial en tanto el Ejecutivo Federal expide el nuevo Reglamento.
- Las solicitudes relacionadas con derechos de propiedad industrial que se encuentren en trámite en la fecha que entre en vigor la Ley, continuarán su tramitación **conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación**.
- Se prevén **nuevas facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial** ("IMPI"), incluyendo **(i)** determinar y recaudar las multas que imponga, y **(ii)** condenar al pago de los daños y perjuicios y cuantificar el monto de la indemnización.

PATENTES

- Se reconoce expresamente la patentabilidad de cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva.
- Se establecen **supuestos adicionales de invenciones no patentables** para proteger la salud y la vida de las personas, y evitar daños graves al ambiente.

- Se introduce la figura de la **"cláusula bolar"**, a través de la cual se permite el uso, fabricación, venta e importación de un producto con una patente vigente para generar pruebas, información y producción experimental necesaria para la obtención de un registro de medicamento, **sin establecer una limitación de tiempo**. Estos actos **no constituirán infracciones administrativas**.
- Se establecen supuestos en los que el IMPI **no estará obligado a realizar el estudio del estado de la técnica**, incluyendo que existan defectos que no permitan comprender la materia de la solicitud.
- Se establece un nuevo capítulo que regula el otorgamiento de un **certificado complementario, de hasta por 5 años**, cuando en la tramitación de una patente exista un **retraso irrazonable directamente atribuible al IMPI**.
- A las patentes otorgadas conforme a la Ley que se abroga no les resultará aplicable lo dispuesto respecto del certificado complementario.
- El titular de una patente puede solicitar la renuncia, rectificación o limitación del derecho conferido.

MODELOS DE UTILIDAD

- Se aumentó su plazo de protección de 10 a 15 años improrrogables.
- Los registros de modelos de utilidad vigentes al momento de la entrada en vigor de la Ley podrán mantener su vigencia **hasta un máximo 15 años**, de acuerdo con los artículos transitorios.

DISEÑOS INDUSTRIALES

- Las **secuencias animadas y las interfaces gráficas animadas** pueden constituir un diseño industrial.
- Una misma solicitud de registro de diseño industrial podrá referirse a un grupo de diseños relacionados entre sí, de manera que conformen un único concepto de diseño.

MARCAS

- Procederá el registro de marcas semejantes en grado de confusión **o idénticas** para productos o servicios similares, cuando se exhiba consentimiento expreso y por escrito.
- Ahora la vigencia de una marca registrada, que son 10 años renovables, se contará **a partir de la fecha de su otorgamiento** (y no así de la fecha de presentación de la solicitud).
- Al solicitar el registro de una marca y en su renovación, se deberá declarar que los productos o servicios que se ofrecerán **se encuentran libres de engaño o mala fe**.
- Tratándose de marcas nominativas, se establece expresamente que se entenderá que se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.
- Se podrán otorgar marcas por distintividad adquirida.
- Si una renovación es presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito, no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca.
- El uso de una marca por el usuario que tenga concedida licencia se considerará como realizado por el titular de la marca, **sin necesidad de inscripción**.
- Se podrá presentar el consentimiento expreso por escrito para solicitar que sea disuelta la liga impuesta respecto de marcas ligadas, cuando se considere que no existe confusión.
- **Se establece el lineamiento:**
 - i. Los registros de marca **otorgados a partir del 10 de agosto de 2018**, conservarán su vigencia, y **deberán presentar la declaración de uso** y, en su caso, la renovación correspondiente.
 - ii. Los registros de marca **otorgados antes del 10 de agosto de 2018**, conservarán su vigencia, y **están exceptuados de presentar la declaración de uso**; por lo que sólo deberán presentar la renovación correspondiente, en su caso.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

- Una vez que se emita la declaratoria de protección de una denominación de origen, se deberá contar con una Norma Oficial Mexicana (NOM) específica. Para solicitar la autorización respectiva, se deberá acreditar el cumplimiento de dicha NOM.
- La vigencia de 10 años (renovables) de la autorización para usar una denominación de origen o una indicación geográfica, se sigue contado **a partir de la fecha de la presentación de la solicitud** respectiva.
- Nuevos supuestos de cancelación se establecen cuando: **(i)** no se acredite el cumplimiento de la NOM que resulte aplicable, tratándose de denominaciones de origen; y **(ii)** no se acredite el cumplimiento de las reglas de uso, tratándose de indicaciones geográficas.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN

- Se establecen causales de cancelación para este tipo de marcas.

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS

- Se excluyen de los requisitos para obtener la declaratoria de notoriedad o fama:
 - i. La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
 - ii. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
 - iii. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años.
 - iv. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

SECRETOS INDUSTRIALES

- Se incorpora la figura de “**apropiación indebida**” y se prevén excepciones.
- Se prevén obligaciones y medidas más específicas en materia de confidencialidad, que regirán los procedimientos judiciales o administrativos relacionados con un secreto industrial.

OPOSICIONES

- El plazo para que el solicitante de una marca o aviso comercial presente sus manifestaciones a una Oposición instaurada en su contra, ahora será de **dos meses**. Se mantiene el plazo de un mes para presentar la oposición.
- En caso de presentarse la oposición a la solicitud, ahora el Instituto lo comunicará al solicitante junto con cualquier oficio de impedimento o requisitos, para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes.
- Por la forma en que está redactado el texto de la ley, podría interpretarse que, si el solicitante no presenta sus manifestaciones a la Oposición -dentro del plazo concedido para ello-, **la solicitud de marca se tendrá por abandonada**.

GRAVÁMENES Y RENOVACIONES

- El **beneficiario de un gravamen** ahora podrá solicitar la **renovación** del registro de una marca, aviso o nombre comercial, siempre y cuando el gravamen se encuentre inscrito ante el IMPI.
- El alcance de la protección de un registro de marca continuará sólo para aquellos **productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso**.
- De manera imprecisa, se prevé que no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca, en caso de que la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el IMPI.

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS

- Se incluyen las figuras jurídicas de **nulidad** y **caducidad parcial** de registros de marcas y avisos comerciales.
- De manera expresa se prevé que, la nulidad de un registro no podrá fundarse entre otras cosas, en la impugnación relacionada con los **trámites relativos a su otorgamiento**.

- Se suprime la causal de nulidad general relacionada con el señalamiento de **datos falsos** en la solicitud y únicamente se prevé la posibilidad de declarar la nulidad si no se demuestra la veracidad de la fecha de primer uso indicada en la solicitud.
- **No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad**, cuando los argumentos hechos valer, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en una **Oposición anterior**.
- De manera expresa, **se prevén los efectos de la nulidad y la caducidad**, siendo los siguientes:
 - i. La declaración de **nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro**, a la fecha de su otorgamiento.
 - ii. la declaración de caducidad destruirá los efectos del registro, una vez que la resolución respectiva sea **exigible**.
- El IMPI podrá **“condenar”** al infractor **al pago de los daños y perjuicios** causados al titular afectado.
- En materia de infracciones, se prevé de forma detallada como va a operar la figura de **conciliación**.
- Los **procedimientos de declaración administrativa** que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la Ley continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial abrogada.

MEDIDAS PROVISIONALES

- El IMPI podrá ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, **tránsito o, en cualquier régimen aduanero**.
- **La suspensión, bloqueo o remoción de contenidos en cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse**, también se incorpora como una medida provisional.

- Para determinar la instauración de las medidas provisionales el IMPI entre otras cosas, deberá realizar un análisis ponderado de la **“apariencia del buen derecho”** y de la no contravención de disposiciones de orden público.
- El Instituto podrá ordenar la imposición de medidas de oficio.

CONCILIACIÓN

- Se podrá llevar a cabo la conciliación **en cualquier etapa procesal** antes de emitirse la resolución administrativa.
- El convenio al que lleguen las partes **no podrá ser contrario al orden público, salud pública o al interés general** de la sociedad.
- La conciliación **no suspenderá la sustanciación del procedimiento** de declaración administrativa de infracción.
- El convenio resultante de la conciliación pondrá fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción, **tendrá el carácter de cosa juzgada** y traerá aparejada ejecución.

MULTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS

- Se aumentó el importe de las multas hasta por doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, equivalente a **\$21,720,000.00 pesos**.
- En **caso de reincidencia se duplicarán las multas** y la Ley atinadamente define el supuesto de reincidencia como subsecuentes infracciones al mismo precepto legal.
- Cuando se cometa la conducta infractora **a sabiendas** se impondrá multa por el doble del importe y la Ley define dicho supuesto, como el tener conocimiento de la existencia de los derechos del titular.
- Las multas serán recaudadas por el Instituto a través del procedimiento administrativo de ejecución.

- Se mantiene **el parámetro de indemnización de cuando menos 40%**, pero se señala que será respecto del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado.
- La indemnización podrá ser reclamada a elección del titular **(i)** ante el propio Instituto una vez concluido el procedimiento por la vía incidental o **(ii)** ante los Tribunales de forma directa y sin necesidad de declaración administrativa previa.
- La acción para reclamar daños y perjuicios prescribirá en **dos años a partir de que sea exigible la resolución emitida por el Instituto.**
- La ejecución del Incidente se promoverá ante los **Tribunales Federales.**
- La determinación y la cuantificación del monto de la indemnización por daños y perjuicios solo aplicará para procedimientos de infracción iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley.

DELITOS

- Se mantiene el delito de **falsificación**, pero se precisa el tipo penal como usar una marca idéntica **o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una marca registrada o protegida por la Ley**, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.
- El nuevo tipo penal se amplía para proteger **marcas notoriamente conocidas o famosas**, que no necesariamente se encuentren registradas.
- Se incluyen nuevos delitos que sancionan la producción, almacenaje, distribución o venta de productos de origen nacional que ostenten una **denominación de origen** que no cuenten con la certificación correspondiente en términos de la Norma Oficial Mexicana aplicable; así como de productos de origen nacional que ostenten una **indicación geográfica** protegida que no cuente con el certificado de cumplimiento.
- Los **delitos se podrán perseguir de oficio.**

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

- Se establece de manera expresa que serán competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias y que el **Tribunal Federal de Justicia Administrativa** será el competente para conocer de los juicios en los que se impugnen actos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento.
- Se prevé que cuando se inicie un procedimiento de indemnización por la violación a algún derecho de propiedad industrial de forma directa ante algún Tribunal, si el presunto infractor controvierte la validez de la patente, registro, publicación o autorización otorgada por el Instituto, **el Tribunal suspenderá el juicio en tanto se resuelva por el procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación** en contra del derecho de propiedad industrial afectado.

En caso de que sean afectados por estas medidas, no dude en contactar a nuestro equipo experto en temas de propiedad intelectual, quien podrá ayudarle:

Contáctanos:

Alejandro Díaz

Consejero | adiazm@macf.com.mx

+52 (55) 5201 7400

Para más información, visita:

www.macf.com.mx

Claudia Gutiérrez

Asociada | cpgutierrez@macf.com.mx

Claudia Ramírez

Asociada | caramirez@macf.com.mx

