

Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

El pasado 1 de julio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la “LFPI”), la cual sustituirá a la actual Ley de la Propiedad Industrial a partir del 5 de noviembre de 2020, fecha en que entrará en vigor.

La nueva LFPI tiene como objeto actualizar la legislación en materia de propiedad intelectual para acoplarla a los estándares internacionales exigidos como parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11, el Tratado de Libre Comercio México Unión Europea Modernizado (TLCUEM), el cual se encuentra pendiente de firma, y del Tratado ente México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el pasado 1 de julio.

Además del nombre y de las múltiples modificaciones en la forma en que se llevarán a cabo los procedimientos ante el IMPI, la nueva LFPI incluye algunas otras novedades respecto de la ley anterior, entre las que destacan las siguientes:

a) Facultades del IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el “IMPI”), órgano encargado de la aplicación de la LFPI, contará con algunas facultades nuevas, entre las que se encuentran:

- (i) La facultad de determinar el monto de las multas que imponga, así como requerir su pago y ejecutar el crédito fiscal resultante, es decir, adquiere el carácter de autoridad fiscal;
- (ii) Condenar y cuantificar el pago de daños y perjuicios derivados de infracciones a la ley;
- (iii) Imponer medidas precautorias; y

- (iv) Establecer las reglas para la gestión de trámites en línea.

b) Invenciones.

En materia de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados se incluyen algunos cambios como:

- (i) Se reconoce la figura de creador de esquemas de trazado de circuitos integrados;
- (ii) Se permite el uso de la información de una patente vigente para realizar estudios, pruebas y producción experimental necesarios para la obtención de un registro sanitario de medicamentos para la salud humana;
- (iii) Se incrementa la vigencia de los modelos de utilidad a 15 años (la ley actual contempla sólo 10 años); y
- (iv) Se contempla la posibilidad de extender la vigencia de una patente 1 día por cada 2 días de retraso (hasta un máximo de 5 años), cuando el trámite de registro haya tardado más de 5 años por causas injustificadas imputables al IMPI.

c) Secretos Industriales.

En la nueva LFPI se incluye un capítulo sobre secretos industriales en el que se delimita su definición, excluyendo aquella que sea conocida o

de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, entre otros supuestos. Se considera a la apropiación y uso indebidos de secretos industriales como infracción a la ley, y se establecen supuestos que no constituyen apropiación indebida. Dicho cambio resulta de suma relevancia, ya que deberán tomarse en consideración las nuevas disposiciones al negociar y celebrar un Convenio de Confidencialidad a partir de la fecha de entrada en vigor de la LFPPI.

d) Signos Distintivos.

En relación con las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, se introducen algunas novedades como:

- (i) Se elimina la obligación de inscribir las licencias otorgadas sobre signos distintivos, para que el uso realizado por el licenciatarío se entienda realizado por el titular, para efectos de la conservación de los derechos.
- (ii) Será posible solicitar la nulidad o caducidad parcial de registros de signos distintivos, es decir, únicamente respecto de aquellos productos o servicios de los que el titular no pueda demostrar su uso, o de aquellos que resulten similares a los de una marca que haya sido utilizada con anterioridad.
- (iii) Se actualizan las definiciones de Denominación de Origen e Indicación Geográfica.

e) Infracciones y Delitos.

En cuanto a las conductas consideradas infracciones o delitos, se actualizaron algunas definiciones y sanciones, entre las que destacan:

- (i) Se regula el procedimiento de conciliación dentro de los procedimientos de infracción, y se incrementan las multas por infracciones a la ley hasta por 250,000 UMAs, lo que equivale a más de 21 millones de pesos.

- (ii) Ahora será posible reclamar el pago de daños y perjuicios derivados de un procedimiento de infracción o de un delito, ante el propio IMPI.
- (iii) Se incluye como delito la venta en vías o lugares públicos productos falsificados, con una pena de 2 hasta 10 años de prisión y multa de 1,000 a 250,000 UMAs.

Nuestro equipo cuenta con un área especializada en materia de propiedad intelectual con una amplia experiencia en estos temas; si usted requiere mayor información o asesoría sobre los tópicos abordados en este boletín por favor no dude en contactarnos:

Fernando Barrita fbarrita@pbpa.mx
Ivan Oliver ioliver@pbpa.mx

© PBP Abogados, S.C. 2020