



Corporativo La Punta  
Av. Loma de la Palma 150, 2º Piso  
Lomas de Vista Hermosa  
05100, Ciudad de México, México  
[mail@els.mx](mailto:mail@els.mx)

## NOTA INFORMATIVA

### NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*El pasado 1º de julio de 2020 fue publicado el decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPPI”) y se aboga la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, con la finalidad de armonizar la legislación en materia de propiedad industrial con las disposiciones acordadas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (“TMEC”).*

*La LFPPI entrará en vigor el próximo jueves 5 de noviembre de 2020, mientras que el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial continuará en vigor hasta en tanto no se expida el Reglamento relativo a la nueva ley. Por su parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) participará con la Secretaría de Salud en el establecimiento de un mecanismo de colaboración técnica para las invenciones en materia de medicamentos alopáticos y cuya entrada en vigor será a los 120 días hábiles siguientes a la publicación de la LFPPI.*

*De forma ejecutiva, las novedades en el sistema de propiedad consisten en lo siguiente:*

**1.- Disposiciones Preliminares.-** *El IMPI adquiere las facultades de: (i) exigir el pago de multas impuestas en los procedimientos de declaración administrativa de infracción; (ii) condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción; y (iii) cuantificar el monto de la indemnización respectiva.*

**2.- Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos.-** *Se amplía la definición de “novedad” para incluir dentro a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva.*

*Se impone la prohibición de conceder patente a invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, señalando de manera particular a: (i) los procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos; (ii) los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y sus productos cuando éstos impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano; (iii) las utilidades de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y (iv) los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria.*

*Cabe resaltar que las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la LPI conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento y quedarán sujetos a las disposiciones de la LFPPI, exceptuando lo dispuesto para los procedimientos de Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad o Caducidad en los cuales serán aplicables las causales previstas en la LPI y los Certificados Complementarios.*

*Los registros de modelos de utilidad vigentes al momento de la entrada en vigor de la LFPPI podrán mantener su vigencia hasta un máximo de 15 años si presentan dentro de los 6 meses previos al término de la vigencia original de 10 años, el pago por concepto de quinquenios o anualidades.*

*Otro cambio sustancial resulta la inclusión de la figura de la “Cláusula Bolar” dentro del sistema de patentes, la cual permite el uso, fabricación, venta e importación de un producto con una patente vigente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana sin una limitación de años, así como adiciona a la “importación” como una actividad que puede hacer un tercero que realice actividades de investigación científica, de ensayo o de enseñanza, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales.*

*Se adiciona la prohibición de otorgar una patente respecto de materia que ya se encuentre protegida por otra o cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial de la materia amparada por la misma, aun cuando el solicitante sea el titular del primer derecho.*

*Asimismo, se adiciona la figura del certificado complementario el cual tiene por objeto ajustar la vigencia de la patente cuando existen retrasos irracionales en su tramitación por causas imputables al IMPI.*

*Se contempla la nulidad parcial de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, debiendo asentarse en el título respectivo como anotación marginal cuales son los cambios y las causas de los mismos; asimismo, se contempla la posibilidad de ejercer las acciones de nulidad en cualquier tiempo.*

*Finalmente, el IMPI queda obligado a publicar de manera semestral en la Gaceta de la Propiedad Industrial un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, y coordinarse con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para proporcionar la información que se requiera dentro del trámite de autorización de comercialización de medicamentos alopáticos.*

*3.- **Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.**- Se impone la obligación para que una vez declarada la protección de una denominación de origen la misma cuente con una Norma Oficial Mexicana (“NOM”) específica que se encargue de su regulación, y a su vez, se contempla la posibilidad de cancelar la autorización al uso de una denominación de origen o indicación geográfica cuando el usuario autorizado no acredite el cumplimiento a la NOM aplicable.*

*4.- **Signos Distintivos.**- La vigencia de los signos distintivos se contará a partir de la fecha de su otorgamiento y no así de la de su presentación; asimismo se establece la obligación de declarar bajo protesta al momento de presentar una solicitud o renovación que los productos o servicios se encuentran libres de engaño o mala fe, estando posibilitado el IMPI de iniciar una declaración administrativa de nulidad en contra del registro si se llega a determinar que los productos o servicios violan las disposiciones legales.*

*De igual manera se adiciona: (i) el reconocimiento expreso de que en el caso de las marcas nominativas el titular se reserva el derecho de usarlas en cualquier tipo o tamaño de letra; (ii) los elementos no reservables; y (iii) el reconocimiento del consentimiento como un medio para disolver la liga de las marcas en una transmisión de derechos.*

*Los registros de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales otorgados a partir del 10 de agosto de 2018 conservarán su vigencia y quedarán sujetos a la LFPPPI, debiendo presentar la declaración de uso real y efectivo. No obstante, los registros de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018 conservarán su vigencia y quedarán sujetos a la LFPPPI con excepción de la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo.*

*En los casos de solicitudes de declaración administrativa de nulidad basados en las fracciones II -marca idéntica o semejante en grado de confusión- y IV -error, inadvertencia o diferencia de apreciación- del artículo 258, se podrá declarar la nulidad parcial de las marcas limitándose sus efectos únicamente a los productos o servicios que resulten invadidos, quedando asentado en el título de marca respectivo como una anotación marginal las modificaciones realizadas.*

*Se anticipa la no admisión de una solicitud de declaración administrativa de nulidad cuando ya se haya presentado una oposición y la misma verse sobre los mismos argumentos y el IMPI ya se haya pronunciado.*

*Finalmente, en las solicitudes de declaración administrativa de caducidad también se contempla la caducidad parcial de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.*

**5.- Secretos Industriales.-** *Se fortalece su definición y se incluyen los actos que no son susceptibles de ser considerados como apropiación indebida y a las personas que ejercen el control legal del secreto industrial para fines de su transmisión o autorización de uso y se contempla a sujetos diversos a las partes en un procedimiento como personas que pudieren tener acceso a secretos industriales.*

**6.- Asuntos Contenciosos.-** *En materia de procedimientos contenciosos se adiciona dentro del catálogo de medidas provisionales la facultad del IMPI para ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico.*

*Se impone que en los casos de adopción de medidas la exhibición de una contrafianza no será suficiente para su levantamiento, ahora se tomarán en consideración los principios de buen derecho y los elementos que ofrezcan las partes para determinar su levantamiento o continuidad.*

*Se regula la figura de la conciliación en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, la cual podrá ser solicitada por cualquiera de las partes -debiendo presentar los términos de la propuesta conciliatoria- mientras no exista una resolución.*

*Adicionalmente otras adiciones que cobran relevancia son: (i) la aportación de una definición al término “usar” en el caso de infracciones administrativas; (ii) la eliminación como delito de la reincidencia en la comisión de infracciones administrativas; (iii) una definición más clara del delito de falsificación de una marca; (iv) la supresión del arresto administrativo hasta por 36 horas por sanción; y (v) el incremento en el monto de las multas impuestas, pudiendo las mismas ser de hasta 250,000 Unidades de Medida y Actualización (“UMA”) -vigente al momento de la comisión de la infracción- por cada conducta actualizada -es decir un monto máximo de \$21,720,000.00 pesos tomando el valor de la UMA actual-, y una multa adicional de 1,000 UMA por cada día que persista la infracción -es decir \$86,880.00 pesos tomando el valor de la UMA actual-.*

*Como principal cambio se contempla la posibilidad de exigir el pago de daños y perjuicios ya sea ante el Poder Judicial o directamente ante el IMPI mediante un incidente. No obstante, se contempla que en los asuntos de reclamación de daños y perjuicios donde se controvierta la validez de los derechos que dieron origen a la acción se suspenderá el juicio si el demandado acredita el haber iniciado la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación respectiva.*

*Finalmente, las causales de nulidad y caducidad contenidas en la LFPPI no previstas en la LPI solo serán aplicables a las patentes, registros, publicaciones o autorizaciones de uso que hayan sido solicitados y otorgados al amparo de la LFPPI, mientras que la determinación y cuantificación del monto de la indemnización por daños y perjuicios se aplicará a las infracciones declaradas en las solicitudes de declaración administrativa de infracción presentadas a partir de la entrada en vigor de la LFPPI.*

\*\*\*\*\*