

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**  
AV. PICACHO AJUSCO No. 130-503  
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
C.P. 14210 MEXICO, D.F.  
(5255) 5631-1413 (5255) 56311812 FAX (5255) 5631-0659  
e-mail: legarreta@legarreta.com.mx  
www.legarreta.com.mx

Ciudad de México, julio de 2020

**RE: NUEVAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELLECTUAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA.**

Estimados clientes y amigos,

Esperando que el presente los encuentre muy bien y que ustedes, sus familias y equipo se encuentren seguros y saludables en estos tiempos difíciles que estamos viviendo nos complace anunciarles que como resultado de la firma del T-MEC (Acuerdo México - Estados Unidos - Canadá), se ha promulgado la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Asimismo, se han reformado y adicionado diversas disposiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, dichas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor entraron en vigor el pasado 2 de julio de 2020, mientras que la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial será el próximo 5 de noviembre de 2020 y cuyas nuevas disposiciones más relevantes impactarán el sistema de Propiedad Intelectual en la República Mexicana de la siguiente manera:

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**FACULTADES CONFERIDAS AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI):**

- Ordenar la imposición de medidas provisionales derivadas de infracciones digitales.
- Determinar el monto de las multas que se impondrán, exigir su pago y recolectar el crédito fiscal resultante.
- Ordenar al presunto infractor y/o al “host” la suspensión, bloqueo y/o eliminación de contenido digital.
- Condenar al pago de daños y perjuicios.

**PATENTES:**

- Se incluye la protección a los nuevos usos de las sustancias, compuestos o composiciones comprendidos en el estado de la técnica.
- Se establece la definición de características técnicas esenciales.
- Se regulan patentes de segundo uso médico.
- Se incorpora la Cláusula *Bolar*, que permitirá la importación de ingredientes activos para realizar pruebas durante el último año de protección de una patente.
- Se prohíbe expresamente la figura del doble patentamiento. No se otorgará patente para una materia ya protegida, para una patente anterior o una materia para la cual sus características

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**

técnicas esenciales constituyan una variación no sustancial de la materia ya protegida, incluso cuando el solicitante/propietario sea el mismo.

- Compensación: el titular de una patente podrá solicitar una compensación de tiempo cuando el IMPI emita la concesión de una patente después del plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de presentación. Esta compensación en ningún caso excederá el término de 5 años.
- Modificaciones: durante la validez de una patente, su titular podrá modificar las reivindicaciones de la patente, lo que tendrá un impacto en caso de litigio. Dichas modificaciones pueden ser solicitadas dentro de un período de cuatro (4) meses antes de que se notifique la nulidad o la infracción al titular de la patente.

**DISEÑOS INDUSTRIALES:**

- Protección de secuencias animadas y de interfaz gráfica animada.

**MODELOS DE UTILIDAD:**

- El periodo de vigencia se incrementa de diez a quince años, a efecto de incentivar a los inventores.
- Se establece la limitación del derecho conferido por un modelo de utilidad con la finalidad de habilitar correcciones de fondo.

**MARCAS:**

- La obligación de inscribir licencias de uso ante el IMPI ha sido cancelada, sin embargo, el IMPI seguirá inscribiendo licencias voluntarias. Para efectos de deducir el pago de regalías, tenemos conocimiento que la Secretaría de Hacienda sigue exigiendo la inscripción del contrato de licencia, por lo tanto, a efecto de evitar algún problema en materia impositiva, sugerimos la inscripción de licencias.
- Solo se emitirá un Oficio, mismo que incluirá el resultado del examen de fondo y forma, así como las oposiciones que han sido presentadas. En consecuencia, el término para dar contestación a las oposiciones instauradas se amplía de uno a dos meses los cuales podrán ser prorrogables por dos meses adicionales.
- El plazo de vigencia de 10 años se contará a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de presentación. Esta disposición también será aplicable al momento de renovar el registro correspondiente.
- Se establece que al momento de presentar una marca a registro o al renovarla, el titular deberá declarar bajo protesta de decir verdad que la marca se encuentra libre de engaño y mala fe.
- Se aclara que la declaración de uso será obligatoria a los 3 años de haberse otorgado el registro únicamente para registros concedidos después del 10 de agosto de 2018.
- Cuando una marca ha sido objeto de gravamen, el beneficiario del mismo puede solicitar la renovación de la marca sin tener que declarar su uso real y efectivo y sin requerir el consentimiento del titular de la marca en cuestión.

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**

**ASUNTOS CONTENCIOSOS:**

- Nulidades y Caducidades Parciales: el IMPI podrá declarar la nulidad o la caducidad parcial de registros, sin embargo, esta disposición únicamente será aplicable a los registros concedidos conforme a la nueva Ley.
- Se establece que el titular de la marca estará obligado a demostrar la veracidad de la fecha de primer uso declarada.
- No se podrá solicitar la declaración administrativa de nulidad de un registro en caso de que se haya interpuesto un procedimiento de oposición con fundamento en los mismos términos
- La declaración administrativa de nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro a la fecha de su presentación.
- Se adiciona como medida cautelar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, transbordo y cualquier régimen aduanero que constituya una violación a la Ley.
- Constituye una infracción administrativa el uso de nombres de dominio que invaden derechos de marcas previamente registradas.
- Se podrá solicitar la nulidad de una Patente por el incorrecto reconocimiento de una prioridad.
- Daños y Perjuicios: se podrán reclamar daños y perjuicios. Este procedimiento se puede ventilar ante el mismo Instituto (una vez concluido el procedimiento de infracción) o bien ante Tribunales Federales sin necesidad de agotar la declaración administrativa de infracción ante el IMPI.
- Posibilidad de conciliar ante el IMPI en asuntos de infracción.
- El porcentaje por concepto de indemnización por la violación de algún derecho de Propiedad Industrial en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado.
- Se elimina la figura de reincidencia en las infracciones administrativas de la Ley, lo cual era considerado un delito.
- Se incluye la definición de falsificación de marca.

**DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS:**

- Las indicaciones geográficas protegidas como Marcas de certificación no serán propiedad de la Federación.
- Una Denominación de Origen debe contar con una regulación específica (NOM). El incumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) aplicables se incluye como causal de nulidad.
- Una Indicación Geográfica Declarada debe tener Reglas específicas.
- El IMPI será responsable de autorizar a las entidades de Certificación de una Indicación Geográfica, por la tanto, la nueva Ley, establece las características y requisitos que las entidades interesadas deben cumplir.

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**

Mientras la nueva ley no entre en vigor, las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial seguirán vigentes.

El siguiente es el enlace a la Ley de la Propiedad Industrial:

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50\\_180518.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_180518.pdf)

El siguiente es el enlace a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI\\_010720.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf)

**REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR**

Se incluye el Capítulo V titulado: De las Medidas Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos y los Proveedores de Servicios de Internet que destaca lo siguiente:

- Candados tecnológicos: restringen/bloquean el acceso no autorizado a obras protegidas. Y se prohíbe eludir y desbloquear los mismos sin autorización del titular del derecho; sin embargo se contempla como excepción a la prohibición de violar los candados tecnológicos, cuando las acciones de elusión, se realicen de buena fe para garantizar la efectividad de un software adquirido legalmente, prevenir el acceso de contenidos restringidos a menores de edad; para corregir el correcto funcionamiento de la seguridad de un equipo de cómputo; el acceso a obras para su uso científico o educativo siempre y cuando sea sin la obtención de un lucro directo; y para permitir el acceso a obras a personas con discapacidad visual o auditiva.
- Definición de actores que intervienen en la puesta a disposición de contenidos en internet sin autorización como entes neutrales que transmiten, enrutan o suministran conexiones para comunicaciones digitales de los proveedores de servicios en línea.
- Se limita la responsabilidad de proveedores de servicios en línea.
- Mecanismo De Notificación Y Retirada “Notice of take down”: se regula un procedimiento para que los titulares de derechos notifiquen a los proveedores en línea la existencia de un contenido que viola sus derechos, obligando al proveedor a dar de baja el contenido.

Lo anterior no debe ser considerado como un asesoramiento legal y solo tiene fines informativos; si usted tiene una pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros en [legarreta@legarreta.mx](mailto:legarreta@legarreta.mx)

Atentamente,

Legarreta y Asociados, S.C.