

05 de noviembre de 2020.

Nota:

Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

(publicadas el 1° de julio de 2020 y vigentes a partir del 5 de noviembre de 2020).

A partir del día 5 de noviembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en nuestro país. Esta nueva Ley la cual abroga la Ley anterior, además de ser un nuevo referente para varios países de Latino América, tiene como principal objetivo homologar nuestra normatividad, en la manera posible, con las de nuestros países socios en el Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México o "T-MEC".

Una de las reformas más relevantes que se establecen en dicha Ley, son las nuevas facultades que se le han otorgado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), que entre otras cosas, podrá condenar al pago de daños y perjuicios causados a un titular de un derecho de propiedad industrial afectado y cuantificar el monto de dicha indemnización - *que originalmente le correspondía al poder judicial*- o también la facultad de fungir como árbitro cuando los involucrados así lo designen expresamente en base a las disposiciones contenidas en el Código Comercio.

Asimismo, dichas reformas a su vez modifican las reglas generales, la presentación de poderes, notificaciones, medidas e inspecciones en los procedimientos administrativos, y específicamente, la protección de todo tipo de Invenciones o Patentes, así como de las **Marcas y Avisos Comerciales**, de las que a continuación mencionaremos las que consideramos más relevantes:

- La nueva Ley considera como fundamento para la negativa de una marca la Mala fe, la cual se entiende de manera general como: solicitar un registro con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular. Se deberá declarar bajo protesta de decir verdad en la solicitud o renovación, que los productos a proteger se encuentran libres de mala fe.
- La nueva Ley permite presentar consentimientos para la protección de marcas idénticas, en productos similares.
- Se requiere especificar el tipo de productos o servicios a distinguirse por las marcas.
- La vigencia de la marca será de 10 años contados a partir de la fecha de otorgamiento, ya no de presentación (esto aplica solo a nuevos registros).
- **Oposición.** Se incluye ya como parte del trámite de registro de marca (no como un procedimiento aparte), donde el IMPI deberá dictar resolución en las oposiciones. Solo se podrá presentar la oposición o la nulidad de marca, esto es, si fue presentada la oposición; posteriormente, ya no se admitirá la Nulidad basada en los mismos argumentos.
- Se considera la nulidad y caducidad parcial de las marcas, en donde se limita a determinados productos / servicios.
- **Licencias.** No es necesaria su inscripción para que el uso de la marca sea reconocido frente a terceros.

- **Nulidad de una marca.** No se podrá fundar en la representación legal ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia.

De igual forma, es importante mencionar que en lo que respecta a los procedimientos administrativos, y en especial al Incidente de Daños y Perjuicios, se regulan y definen a mayor detalle: las reglas procesales, la competencia, multas administrativas con un aumento relevante, la cuantificación de la indemnización (que en ningún caso será inferior al 40% del indicador de valor legítimo presentado por el titular), la suspensión del juicio de daños por una previa presentación de un procedimiento de nulidad, caducidad y cancelación; entre otras especificaciones más, en la implementación de estos nuevos procedimientos.

Por último, hacemos referencia a las infracciones de marcas en donde se contempla; la **Conciliación** entre partes para lograr un acuerdo previo al procedimiento, se especifican las diferentes causales de infracción e incluyen algunas otras como: i) la apropiación de un secreto industrial para obtener ventajas competitivas, ii) usar una marca registrada como elemento de un nombre de dominio, iii) ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado hayan sido alterados, etc.; y se actualizan sanciones administrativas, multas y reincidencia, además de entrar a fondo a la regulación de los Delitos contemplados por la misma Ley.

Conclusión.

Derivado del análisis anterior en el que tratamos de abordar los temas que consideramos de mayor trascendencia y relevancia para nuestros clientes, estamos convencidos que dichas reformas cumplen el propósito de simplificar y delimitar trámites administrativos para la protección de los derechos de sus titulares, además de que abordan temas que anteriormente habían sido ignorados *-y de suma importancia-* por las pasadas leyes en materia de protección a la propiedad industrial. No obstante lo anterior, no pasamos de largo que en efecto todavía quedan muchos temas por definir y regular, e inclusive estas reformas abrirán las puertas para que existan nuevas controversias que sin duda acabaran siendo materia de los más altos Tribunales de nuestro país.

Finalmente, CAYPE Abogados se pone a su entera disposición para resolver cualquier duda o inquietud respecto a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y sus respectivas implicaciones en el ámbito comercial.

Atentamente,

Caype Abogados, S.C.