
MEXICO



En el marco de los compromisos adquiridos por el Tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020 se ha promulgado la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Esta nueva Ley comprende 410 artículos y 18 disposiciones transitorias con las indicaciones de su implementación y entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020, derogando la actual Ley de Propiedad Industrial.

Algunas de las novedades más relevantes relativas a la recién publicada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial son las siguientes:

GENERALES

- Definición de las normas supletorias aplicables y forma en la que debe operar la supletoriedad, particularmente de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Ampliación de facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre actuaciones referentes a la competencia desleal, así como la determinación de multas con respecto a la indemnización de daños y perjuicios en infracciones de derechos de Propiedad Industrial.
- Regulación del carácter público de los derechos de Propiedad Industrial. Los trámites estarán abiertos a consulta pública una vez realizada la publicación en el Boletín de la solicitud, excepto aquellas solicitudes que tengan carácter confidencial.
- Se regula la relación interinstitucional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con la Agencia Sanitaria (COFEPRIS) publicando semestralmente en el Boletín la lista de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos.
- Las diversas figuras de Propiedad Industrial que se encuentren en trámite, así como los procedimientos de declaración administrativa continuarán su curso conforme a la Ley de Propiedad Industrial que se deroga al ser la legislación bajo la cual fueron iniciadas.

PATENTES

- Se implementa el ajuste de vigencia de patentes, aplicable cuando se produjera un retraso irrazonable atribuible al IMPI de más de cinco años entre la fecha de presentación de la solicitud en México y la concesión de la patente a petición del solicitante.

El ajuste de vigencia será de un día por cada dos días de atraso irrazonable y no podrá ser mayor a cinco años.

- Las solicitudes divisionales deben contener materia diferente a la solicitud inicial.

Una solicitud divisional no podrá ser origen de solicitudes divisionales voluntarias. Una solicitud divisional solo podrá derivar de otra divisional por requerimiento del IMPI cuando no se cumpla el requisito de la unidad de invención.

Si en la solicitud divisional se dejó de reivindicar una invención, ésta no podrá volver a ser reivindicada en la solicitud inicial o en la que dio origen a su división.

Cuando se comunique la concesión de la patente se cuenta con dos meses para dividir voluntariamente la solicitud inicial.

- Incorpora expresamente los conceptos del Artículo 4to del Convenio de París sobre la reivindicación de prioridades y del PCT sobre la retirada de la reivindicación de prioridad durante la fase internacional.

- Incluye expresamente la posibilidad de la patentabilidad de nuevos usos de sustancias o composiciones que formen parte del estado de la técnica.

- El derecho que confiere la patente no producirá efecto contra un tercero que fabrique, ofrezca para su venta o importe un producto protegido por medio de una patente vigente exclusivamente para obtener la información experimental necesaria para la obtención de registros sanitarios de medicamentos (Cláusula Bolar).

- Solo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la expedición de la resolución sobre la aceptación o rechazo de la concesión de la patente.

- Enmiendas a título voluntario únicamente para restringir materia, eliminar reivindicaciones o incluir reivindicaciones dependientes.

No se aceptará la enmienda a la materia otorgada si hay un procedimiento activo pendiente relativo a la validez de la patente o registro.

Si la declaración administrativa se ingresa posteriormente a la solicitud de enmienda, se suspende el procedimiento de declaración hasta que se resuelva si procede o no la modificación de las reivindicaciones.

- Podrán declararse nulidades parciales de materia otorgada tras un procedimiento administrativo.

MODELOS DE UTILIDAD

- Establece una vigencia de 15 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (anteriormente eran 10 años).

MARCAS

- Vigencia de 10 años a partir de la fecha de concesión, anteriormente era a partir de la fecha de presentación.

La renovación por tanto será a partir de la fecha de concesión, manteniendo la posibilidad de renovación seis meses antes y seis meses después del término de vigencia.

- Los registros de marcas o avisos comerciales otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018 conservarán su vigencia y, en su momento, deberán renovar el título realizando también la declaración de uso real y efectivo de los productos o servicios amparados.

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho.

- Se podrán declarar caducidades parciales a los registros de marca sobre los productos o servicios no utilizados.
- Se establece la obligatoriedad de dar respuesta a las oposiciones presentadas. El solicitante de la marca tendrá ahora un plazo de dos meses para responder, el cual puede ser ampliado a dos meses adicionales. En caso de no responder a la oposición se tendrá por abandonada la solicitud. Anteriormente no era obligatorio responder a las oposiciones.
- No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se hubiese presentado anteriormente la oposición y los argumentos sean los mismos que los presentados en la oposición, es decir se considerará como cosa juzgada.

El plazo para presentar alegatos dentro de un procedimiento de declaración administrativa se amplía de dos a cinco días.

Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente con respecto a una parte de los productos o servicios que la marca protege.

Se podrá suspender de oficio o a petición de una de las partes que intervenga en el procedimiento el trámite de una solicitud de marca, en el caso de que estuviese pendiente una declaración administrativa o judicial de nulidad, caducidad o cancelación con respecto a la marca anterior.

Les mantendremos informados de la interpretación e implementación de esta nueva Ley, quedando a su disposición para resolver cualquier duda o cuestión que les pueda surgir.