

NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

MÉXICO



Córdoba, Campos
& Calderón, S.C.
Abogados / Attorneys at Law

NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El pasado día 1º de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos importantes cambios legales en materia de propiedad intelectual. Por parte de la Secretaría de Economía, se expidió una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se sustituirá a la anterior Ley de la Propiedad Industrial. Y por parte de la Secretaría de Cultura, el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la actual Ley Federal del Derecho de Autor.

Estas reformas tienen su motivación en los compromisos adquiridos por México de adecuar o modernizar su legislación en materia de propiedad intelectual ajustándose a los diversos convenios internacionales en la materia con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), mismo que consiste en un protocolo que sustituye al Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) y que entró en vigor a partir del 1 de julio de este año.

En virtud de lo anterior, hemos analizado y sintetizado los cambios más destacados de estas reformas en la materia:

1. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor el próximo 5 de noviembre de 2020. Esta nueva ley considera cambios importantes en temas de signos distintivos (marcas, nombres y avisos comerciales), invenciones y creaciones nuevas (patentes, modelos de utilidad, diseños y secretos industriales), así como en temas contenciosos relacionados.

Entre los cambios más importantes en la práctica destacamos los siguientes:

A) SIGNOS DISTINTIVOS (MARCAS, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES):

- Se establece que la vigencia de los registros marcarios y de avisos comerciales tendrán una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, pudiéndose renovar por periodos de la misma duración. Anteriormente la vigencia se computaba a partir de la fecha de solicitud.
- Se aclara que las declaraciones de uso real y efectivo de marcas son obligatorias para marcas otorgadas en y a partir del 10 de agosto de 2018; mientras que las marcas registradas con fecha anterior, conservarán su vigencia y deberán presentar la declaración de uso real y efectivo hasta el momento de su renovación, especificando los productos o servicios en los que aplica la marca.

- Se precisa que para efectos de la nueva ley, los documentos presentados a través de medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.
- Se elimina la obligación de la inscripción de licencias de derechos.
- Se establecen expresamente nuevas medidas provisionales en los procedimientos relativos a la presunta violación de los derechos, como lo es el ordenar la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de actos a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse, precisando que el Instituto podrá adoptar de oficio cualquiera de las medidas provisionales, de considerarlo procedente.
- Se aumenta a dos meses el plazo para dar contestación a oposiciones.
- Se aceptará el consentimiento expreso por escrito para disolver la liga impuesta en una transferencia de marcas.
- Se regula la posibilidad de una nulidad parcial de marca únicamente respecto a los productos o servicios que ampara la misma; asimismo, la declaración de una caducidad parcial de marca respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo exista causa justificada.
- Se reducen los requisitos para obtener la declaratoria de notoriedad o fama de marcas.
- Se prevé la posibilidad de que las Cámaras del Congreso de la Unión soliciten la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica.
- Se regulan los requisitos para las personas morales que les interese asumir la responsabilidad de certificadoras de cumplimiento de las reglas de uso de las indicaciones geográficas.
- Se prevé que para resolver si procede el levantamiento de medidas provisionales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) evaluará la apariencia del buen derecho y elementos que le proporcionen las partes, adicionalmente a la contrafianza exhibida.

- Se regula con mayor rigor, la práctica de inspecciones por parte del IMPI.
- Se prevé el destino de los bienes asegurados al existir resolución definitiva que ponga fin al procedimiento de infracción, ya sea para que estos sean objeto de donación a entidades públicas o instituciones de beneficencia o seguridad social o bien se proceda con su destrucción a juicio del IMPI y si no hay acuerdo entre las partes involucradas.
- Se crea un nuevo capítulo que regula la figura de conciliación en los procedimientos de declaración administrativa de infracción.
- Se le otorga al IMPI la facultad para determinar el monto de daños y perjuicios y dicte resoluciones que condenen al pago de los mismos por violación de derechos de propiedad industrial. En este caso, la indemnización no podrá ser inferior al 40% del valor del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado, incluyendo el valor de los productos o servicios, el precio para la venta al por menor, las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir y las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción.

B) INVENCIONES Y CREACIONES NUEVAS (PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS Y SECRETOS INDUSTRIALES):

- Define el concepto de “características técnicas esenciales” para una invención como “aquéllas necesarias para que la invención resuelva el problema técnico”.
- Aún y cuando ya se encontraba comprendido en la Ley de la Propiedad Industrial, hasta hoy vigente y en la propia práctica, se aclara que podrá ser patentada cualquier sustancia, compuesto o composición previamente comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva.
- Incrementa el alcance del concepto “divulgación previa de una invención”, ampliándolo no solo a la divulgación hecha por el inventor o su causahabiente sino también a divulgaciones hechas por terceros que hubieran tenido conocimiento de la invención por medio de estos.
- Incluye las disposiciones de la “cláusula Roche-Bolar” que establece que no existe infracción a una patente cuando un tercero use, fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros

sanitarios de medicamentos para la salud humana. Cabe señalar que no se establece un plazo dentro del periodo de vigencia de la patente para estos actos, por lo que se entiende que estos pueden realizarse a lo largo de la vigencia de la patente.

- Provee nuevos lineamientos y limitaciones para la presentación y trámite de solicitudes divisionales de patente y de unidad de invención.
- Establece la figura del Certificado Complementario para ajustar el tiempo de vigencia de las patentes en las que, por retrasos irrazonables del IMPI en su tramitación, se demoren más de cinco años en el trámite. Cabe señalar que este Certificado Complementario de vigencia solo se otorgará a petición del titular de la patente y siempre que se cumplan con los preceptos que la propia ley establece.
- Precisa nuevas opciones para la renuncia, rectificación y limitación del derecho conferido por una patente concedida. Incluida la corrección de errores evidentes o de forma, así como la modificación limitante en el alcance de las reivindicaciones. No tendrán esta opción aquellas patentes que se encuentren sub judice en un procedimiento de nulidad o una demanda sobre la titularidad de la patente.
- Refuerza el sistema de vinculación entre patentes y registros sanitarios al incluir, a nivel de ley, la publicación en la Gaceta de un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, en los términos previstos en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, y se prevé la coordinación de la autoridad de propiedad industrial con la autoridad sanitaria competente, para proporcionar la información que se requiera dentro del trámite de autorización de comercialización de medicamentos alopáticos.
- Establece el “doble patentamiento” (dos patentes para el mismo invento) como causal de nulidad de una patente.
- Abre la posibilidad del reclamo de daños y perjuicios, por parte del titular de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado, ante terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento la invención patentada o el diseño registrado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud.
- Aumenta la vigencia de los modelos de utilidad, de 10 a 15 años.

- Define los alcances de los diseños industriales, de acuerdo con las representaciones gráficas presentadas y otorgadas y los lineamientos en cuanto a la representación de los elementos protegidos y no protegidos.
- Reconoce la protección bajo la figura de diseño industrial (dibujo industrial) para secuencias animadas e interfaces gráficas ya sea estáticas o animadas.
- Establece los lineamientos para las representaciones gráficas bajo la figura de diseño industrial para secuencias animadas e interfaces gráficas animadas.
- Define el concepto de “apropiación indebida” de un secreto industrial, definiéndose como “la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.”
- Las modificaciones en cuanto a inspecciones y el destino de productos explicado en la sección de marcas, aplica de igual forma al caso de patentes.

2. LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

En este caso y, a diferencia de lo que aconteció en materia de propiedad industrial, no se trata de un nuevo ordenamiento legal, sino de modificaciones practicadas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en vigor desde el año 1997. Estas modificaciones entraron en vigor a partir del pasado 2 de julio de 2020.

Entre los cambios más importantes en la práctica destacamos los siguientes:

- En el régimen de supletoriedad de normas, que aplican ante la ausencia de regulación de la LFDA, se precisa que, el ordenamiento en materia civil que resulta aplicable es el Código Civil Federal. Esto en virtud de que, en años anteriores a la reforma política del año 2016 con la que la Ciudad de México pasó a ser un estado de la República Mexicana con plena autonomía, el Código Civil Federal y el código civil que en materia local aplicaba al anterior Distrito Federal, eran un mismo ordenamiento legal.
- Se incluye de forma expresa, al derecho de puesta a disposición, como una forma a través de la cual, una obra de cualquier rama puede hacerse del conocimiento

público, se le incorpora dentro de las facultades que otorgan los derechos patrimoniales de autor al autor o a su causahabiente, ya sea para autorizar o prohibir a otros su ejercicio y se establecen sanciones en caso de que dicho derecho sea infringido.

- En materia de protección del derecho de autor que viene comprendida dentro del Título IV de la LFDA, se adiciona un capítulo que establece regulación sobre medidas tecnológicas de protección y la gestión de derechos digitales. Las primeras se definen como cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, protege al derecho de autor y a los derechos conexos o que a través de las cuales, se controla el acceso a una obra, una interpretación, una ejecución o un fonograma. La gestión de derechos digitales se define como los datos, avisos, códigos, números e información que identifican a la obra, a su autor, a los titulares de derechos relacionados con la obra y a las condiciones establecidas para su utilización.
- Con motivo de la adición comentada en el inciso anterior, se establecen sanciones en contra de infractores que produzcan, distribuyan, comercialicen, promocionen, ofrezcan en venta dispositivos, mecanismos, productos o componentes o bien presten algún servicio, por medio de los cuales se eluda alguna medida tecnológica o a quienes supriman o alteren información sobre la gestión de derechos digitales. Las sanciones en contra de dichas conductas consisten en multas que van desde mil hasta veinte mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para el año 2020, cada UMA representa la cantidad de \$86.88 pesos mexicanos. El IMPI es la autoridad competente para sancionar las conductas que infrinjan medidas tecnológicas de protección o la gestión de derechos digitales.
- En el mismo capítulo relativo a la protección del derecho de autor se incorpora la figura de los Proveedores de Servicios de Internet y se reglamentan sus obligaciones en materia de derechos de autor y derechos conexos. Los Proveedores de Servicios de Internet quedan deslindados de responsabilidad ante violaciones a los derechos protegidos por la LFDA a través de los sistemas o redes que operan, siempre y cuando ellos no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora.
- Se incorpora y regula el procedimiento de “notificación y eliminación” con el que las personas que se sientan afectadas en sus derechos protegidos por la LFDA puedan dar aviso por escrito a los Proveedores de Servicio de Internet a efecto de que, eliminen o inhabiliten, el acceso a materiales o contenidos causantes de la transgresión en sitios alojados en las redes que estos operan.

- En materia de impugnación de la validez o legalidad de los registros otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, las acciones que se venían desahogando ante tribunales federales del Poder Judicial de la Federación, ahora se ejercitarán y tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un órgano jurisdiccional autónomo.
- Las multas en el caso de infracciones en materia de derechos de autor (distintas de las infracciones en materia de comercio), se incrementan y pueden alcanzar hasta veintidós mil UMAs dependiendo de la conducta infractora de que se trate.



Córdoba, Campos
& Calderón, S.C.
Abogados / Attorneys at Law

Córdoba, Campos & Calderón, S.C.

Sierra Nevada No. 755, Col. Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX
www.ccy.com.mx +52 (55) 7258 8884 info@ccy.com.mx