

 [Click here to see English version](#)

Noviembre 5, 2020



Hogan
Lovells

Nueva Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) entra en vigor hoy, 5 de noviembre de 2020

Como lo informamos en nuestras alertas enviadas en junio y julio de este año, la nueva **Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial** entra en vigor hoy.

En el siguiente [enlace](#) se detallan los cambios más relevantes en Marcas, Patentes, Secretos Industriales y Contencioso.

Estamos listos para apoyarlos con consultas relacionadas con la nueva ley y/o con cualquier otro asunto legal.



Temas de Interés

COVID-19

Puede acceder a todas las últimas publicaciones de la empresa, seminarios virtuales y herramientas útiles en el sitio web de COVID-19 de Hogan Lovells.

[Learn more](#)

Contactos

Bernardo Herrerías
Socio, Ciudad de México

José A. Casillas
Asociado Senior, Ciudad de México

Valentina Schmid
Asociada Senior, Ciudad de México

Edgar Mata
Asociado Senior, Ciudad de México

hoganlovells.com

About Hogan Lovells

Hogan Lovells is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG, United Kingdom
Columbia Square, 555 Thirteenth Street, NW, Washington, D.C. 20004, United States of America

Disclaimer

This publication is for information only. It is not intended to create, and receipt of it does not constitute, a lawyer-client relationship.

So that we can send you this email and other marketing material we believe may interest you, we keep your email address and other information supplied by you on a database. The database is accessible by all Hogan Lovells' offices, which includes offices both inside and outside the European Economic Area (EEA). The level of protection for personal data outside the EEA may not be as comprehensive as within the EEA.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see <http://www.hoganlovells.com/>.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients.

To stop receiving email communications from us please [click here](#).

 [Click here to see English version](#)

Noviembre 5, 2020



Hogan
Lovells

Nueva Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) entra en vigor hoy

Como lo informamos en nuestras alertas enviadas en junio y julio de este año, la nueva **Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial** entra en vigor hoy, 05 de noviembre de 2020.

A continuación detallamos los cambios más relevantes:

I. Marcas

- La vigencia de las marcas será de 10 años a partir de la fecha de concesión del registro. Esto aplica para aquellos signos presentados a partir del 5 de noviembre de 2020. Para las marcas presentadas antes del 05 de noviembre de 2020, la vigencia será de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
- Será posible obtener una marca por “distintividad adquirida”.
- Se elimina el requisito de inscribir “licencias de uso” ante el IMPI para que surtan efectos frente a terceros.
- El plazo para oponer una oposición será de 2 meses a partir de que la oposición ha sido notificada al solicitante de la marca.
- La declaración de uso real y efectivo, al tercer año de su registro, será obligatoria para marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018.
- Si la declaración de uso no es presentada con la solicitud de renovación, el IMPI requerirá su presentación, otorgando un plazo de 2 meses para tales efectos. Esta modificación es relevante para los registros de marca obtenidos a través del Protocolo de Madrid, ya que el formato de renovación empleado en el Protocolo de Madrid no contiene un campo para la declaración de uso.

II. Patentes

- Nuevos Usos - Patentabilidad de sustancias, composiciones o compuestos que se encuentren en el estado de la técnica pero que su utilización sea novedosa.
- Prohibición de doble patentamiento (otorgamiento de dos patentes para la misma invención).
- Se incorpora la cláusula Bolar como excepción a los derechos exclusivos de una patente, sin limitación temporal alguna.
- El título de la invención debe ser breve, preciso y denotar por sí mismo la naturaleza de la invención. No puede incluirse signos distintivos, expresiones o nombres de fantasía, nombres propios o indicaciones comerciales.
- En caso de atrasos injustificados por más de 5 años en el otorgamiento de una patente, existirá la posibilidad de solicitar la emisión de un “certificado complementario” para ajustar la vigencia.
- Se amplía el catálogo de causales de nulidad, incluyendo “nulidad parcial”, tanto de patentes, como de modelos industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados.
- Solicitudes divisionales voluntarias podrán presentarse hasta antes de la expedición de la resolución que niegue, tenga por abandonada o desistida una solicitud de patente.
- Solicitud divisional no podrá consistir en la división de otras solicitudes divisionales, salvo que sea procedente a juicio del Instituto o sea requerida al solicitante.
- Las solicitudes divisionales deberán reivindicar una invención diferente a la reclamada en la solicitud original y, en su caso, en otras divisionales.

III. Secretos Industriales

- Se introduce el carácter de “persona que ejerza el control del secreto industrial” - quien tendrá la facultad de transmitir o autorizar el uso del secreto industrial.
- Se define “apropiación indebida” como la adquisición, uso o divulgación directa o indirecta de un secreto industrial de manera contraria a los usos y costumbres, de manera que implique competencia desleal.
- Se elimina el requisito de fijar la información de un secreto en un soporte material, ya que la nueva ley señala que podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.
- Se incluyen, como causales de infracción, a: (i) la apropiación indebida de un secreto industrial, así como, (ii) la producción, ofrecimiento en venta, venta, importación, exportación o almacenamiento productos o servicios que utilicen un secreto comercial.
- Se adiciona al catálogo de delitos la apropiación, adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o de su usuario autorizado con el propósito de causarle un perjuicio u obtener un beneficio económico.
- Prevé la inclusión de acciones civiles por el incumplimiento a convenios de confidencialidad.
- Se atribuyen nuevas facultades al IMPI (fungir como perito y emitir dictámenes técnicos en materia de secretos industriales)

IV. Contencioso

- Posibilidad de conciliar, en cualquier momento, un procedimiento administrativo ante el IMPI.
- Posibilidad de resolución del conflicto mediante arbitraje comercial.
- Posibilidad de solicitar el pago de daños y perjuicios desde la primera instancia. Los daños y perjuicios podrán reclamarse, a elección del titular afectado, ante el IMPI o ante el Poder Judicial (federal o local).
- Incorporación de nulidades y caducidades parciales. Estas acciones sólo pueden hacerse valer contra de registros presentados, otorgados y renovados conforme a la nueva ley.
- Improcedencia de acciones de nulidad en caso de reproducir los mismos argumentos y pruebas que en una oposición.
- Imposición de multas hasta un máximo de MXN22 m, las cuales podrá ejecutar el IMPI y los recursos obtenidos se aplicarán a los gastos operativos del IMPI.
- Imposición de medidas y visitas de inspección en establecimientos digitales (sitios de Internet).
- Detención de importaciones y exportaciones de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo aquellas que se encuentren en tránsito.
- Se establece un catálogo amplio de conductas para definir “uso” en relación con infracciones administrativas.
- Para el levantamiento de medidas ya no será suficiente exhibir una contrafianza. El IMPI analizará, además, la apariencia del buen derecho y las pruebas aportadas por las partes.

Estamos listos para apoyarlos con consultas relacionadas con la nueva ley o con cualquier otro asunto legal.



Temas de Interés

COVID-19

Puede acceder a todas las últimas publicaciones de la empresa, seminarios virtuales y herramientas útiles en el sitio web de COVID-19 de Hogan Lovells.

[Learn more](#)

Contactos

Bernardo Herrerías

Socio, Ciudad de México

José A. Casillas

Asociado Senior, Ciudad de México

Valentina Schmid

Asociada Senior, Ciudad de México

Edgar Mata

Asociado Senior, Ciudad de México

hoganlovells.com

About Hogan Lovells

Hogan Lovells is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG, United Kingdom
Columbia Square, 555 Thirteenth Street, NW, Washington, D.C. 20004, United States of America

Disclaimer

This publication is for information only. It is not intended to create, and receipt of it does not constitute, a lawyer-client relationship.

So that we can send you this email and other marketing material we believe may interest you, we keep your email address and other information supplied by you on a database. The database is accessible by all Hogan Lovells' offices, which includes offices both inside and outside the European Economic Area (EEA). The level of protection for personal data outside the EEA may not be as comprehensive as within the EEA.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see <http://www.hoganlovells.com/>.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients.

To stop receiving email communications from us please [click here](#).

© Hogan Lovells 2020. All rights reserved. Attorney advertising.