

client alert

Improvements to the Mexican Intellectual Property System Mejoras al Sistema Mexicano de la Propiedad Intelectual

gonzalez calvillo

meet new standards

As part of the harmonization process in light of the entry into force of the T-MEC/USMCA/CUSMA, and considering the current digital environment, we would like to inform you about several amendments and new provisions to the Mexican legal system regarding Intellectual Property matters. Such amendments come to order, modernize, simplify and technify such system.

The Federal Law for the Protection of Industrial Property (“**FLPIP**”) will enter into force on November 5, 2020, abrogating the current Industrial Property Law and also new amendments to the Federal Copyright Law and the Federal Criminal Code, effective as of July 2, 2020; it is expected that the Federal Executive enacts the corresponding Regulations.

Some of the most relevant amendments are the following:

Patents, Utility Models and Industrial Designs

- The concept of “Complementary Certificate” is included, which aims to adjust the life of the patents in those cases where the application process exceeds 5 years from the filing date until the granting of the patent; the foregoing, when the delay is unreasonable and directly attributed to the Mexican Institute of

Como parte del proceso de armonización a la luz de la entrada en vigor del T-MEC/USMCA/CUSMA, y atendiendo al entorno digital actual, a continuación, nos permitimos informarles sobre las diversas reformas y nuevas disposiciones al sistema jurídico mexicano en materia de propiedad intelectual. Estas reformas vienen a ordenar, modernizar, simplificar y a tecnificar dicho sistema.

Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial y entra en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“**LFPI**”) el 5 de noviembre del 2020, y también se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, con efectos desde el 2 de julio del 2020, esperándose la promulgación de nuevos Reglamentos por parte del Ejecutivo Federal.

Algunas de las modificaciones más relevantes son las siguientes:

Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

- Se introduce la figura del “Certificado Complementario” que tiene como objetivo hacer un ajuste en la vigencia de las patentes en los casos en que el trámite exceda de los 5 años a partir de la fecha de presentación y hasta la fecha de su otorgamiento, cuando el retraso se atribuya a causas impu-

Industrial Property (“**MIIP**”).

- The exception for the loss of novelty regarding an invention is recognized, over the disclosure made by third parties who have obtained the information from the inventor or his successor in title.
- The Bolar clause or exception is included, which allows a third party to use, manufacture, sell, offer for sale or import a product covered by a valid patent when such acts are carried out with the purpose of generating experimental evidence, information and production necessary for the obtainment of sanitary registrations for drugs without constituting an infringement.
- Provisions are included regarding the bianual publication of the list of patents related to inventions that are subject to be used in allopathic drugs (*linkage*).
- It will be possible to patent any substance, compound, or composition, even if known, as long as its use is novel, formally allowing the patentability of the second uses.
- The validity term of utility models is extended from 10 to 15 years.
- With respect to industrial designs, the definition of artisan products is incorporated. Also, animated sequence and animated graphical interface protection is be allowed.

Trademarks

- Trademark registrations that are granted after November 5, 2020, will now be valid for 10 years counted from its registration date.
- The trademark prosecution proceeding is simplified by the issuance of an official communication on formal requirements and legal impediments, as well as on oppositions, as applicable.

tables por retrasos irrazonables del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“**IMPI**”).

- Se establece el reconocimiento de excepción para la pérdida de novedad sobre una invención a la divulgación hecha por terceros que hayan obtenido la información del inventor o su causahabiente.
- Se incluye la cláusula o excepción Bolar que permite que un tercero use, fabrique, venda, ofrezca en venta o importe un producto amparado por una patente vigente cuando dichos actos se realicen con la finalidad de generar pruebas, información y producción experimental necesarios para la obtención de registros sanitarios de medicamentos sin que constituya una infracción.
- Se incorporan disposiciones relativas a la publicación semestral del listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos (*linkage*).
- Es posible patentar cualquier sustancia, compuesto o composición, aun cuando sea conocida, siempre y cuando su utilización sea nueva, permitiendo formalmente la patentabilidad de los segundos usos.
- Se incrementa la temporalidad de la vigencia de los modelos de utilidad, la cual pasa de 10 a 15 años.
- En diseños industriales se incorpora la definición de productos artesanales. También se permite la protección de secuencia animada e interfaz gráfica animada.

Marcas

- Los registros de marcas que se concedan de manera posterior al 5 noviembre del 2020, ahora tendrán una validez de 10 años contados a partir de su fecha de concesión.
- Se simplifica el procedimiento de registro de marcas al emitirse un solo oficio sobre requerimientos formales e impedimentos, así como de oposiciones, según corresponda.

- Clarification is made regarding consent letters granted by trademark right holders, allowing the coexistence of similar or identical trademarks, for similar goods or services.
- If an opposition is filed, it will not be possible to use the same arguments and evidence in a future nullity action.
- The beneficiary of an encumbrance or lien may request the renewal of the trademark registration in order to preserve the guarantee.
- As we previously interpreted, it is confirmed that all trademark registrations granted from August 10, 2018 onwards, must declare the real and effective use in commerce, otherwise they will automatically expire.

- Se establece claridad respecto de las cartas consentimiento otorgadas por titulares de derechos marcarios, admitiéndose la coexistencia de marcas similares o idénticas, para productos o servicios similares.
- De presentarse una oposición no será posible usar los mismos argumentos y pruebas para una acción de nulidad futura.
- El beneficiario del gravamen podrá solicitar la renovación del registro de marca a fin de conservar la garantía.
- Se confirma, tal y como lo interpretamos en su momento, que todos los registros de marcas concedidos con fecha 10 de agosto del 2018 y posteriores deben declarar el uso real y efectivo en el comercio, de lo contrario caducarán de pleno derecho.

Copyrights

- Internet Service Providers and Internet Access Providers are defined and categorized, imposing certain responsibilities related to the expeditious removal of content, inclusion and interference related to technological protection measures, and now liability limitations are provided.
- The “Notice and Takedown” procedure for Internet Service Providers is formalized, providing guidelines, responsibilities, and exceptions thereof.
- Internet Service Providers must take reasonable measures so that illegal content is not recirculated, resulting in a “Notice, Takedown and Staydown”.
- Broadening the definition of public communication by wired or wireless means (streaming), including making available in any way, with which copyright holders may authorize or prohibit access to their works, reproductions and/or performances

Derechos de Autor

- Se define y categoriza a los Proveedores de Servicio en Línea y de Acceso a Internet, imponiéndoles ciertas responsabilidades relacionadas con la remoción expedita de contenidos, inclusión e interferencia respecto de medidas tecnológicas de protección y ahora se establecen limitaciones en sus responsabilidades.
- Se formaliza el procedimiento conocido como “*Notice and Takedown*” para los Proveedores de Servicio en Línea, estableciendo los lineamientos, responsabilidades y excepciones para tal efecto.
- Los Proveedores de Servicios en Línea deberán de tomar las medidas razonables para que los contenidos ilegales no vuelvan a circular, traducándose en un “*Notice, Takedown and Staydown*”.
- Ampliación de la definición de comunicación pública por medios alámbricos o inalámbricos (*streaming*) incluyendo la puesta a disposición en cualquier modalidad, con lo cual los titulares de derechos podrán autorizar o prohibir el acceso a sus obras, reproducciones

through Internet and on digital platforms.

- Technological measures (digital padlocks) and information management rights are established and recognized as part of copyright protection, sanctioning the conduct, including imprisonment, for those who seek to suppress, avoid, or evade such measures.
- Concerning computer programs, protection rights are extended in favor of its copyright holders, such as sanctions and exceptions, in the case of reverse engineering, decoding, and the corresponding software public communication.
- Literary and artistic works for people with disabilities and with non-profit purposes, may be used, published, and represented, without the respective authorization and without any remuneration whatsoever.
- New trade related infringements consisting in the recording, public communication, or making available, any cinematographic works without the respective authorization of its holders, which will also be considered a criminal offense, (camcording) are included.
- Sanctions, compensation for damages and lost profits and imprisonment, are established for those people who generally divert, decipher, decode, or distribute encrypted satellite or cable signals.

Litigation

- Trademark registrations are granted after November 5, 2020 could be partially nullified or cancelled (due to lack of use), only with respect to the scope of its protected goods and services.
- New provisional measures are established in order to suspend and/or remove, virtual, digital, or electronic media content.
- Administrative infringements are added, such as the use of domain names that infringe trademark rights and the appropriation

y/o interpretaciones a través de internet y en las plataformas digitales.

- Se establecen y reconocen medidas tecnológicas (candados digitales) e información de gestión de derechos como parte de la protección al derecho de autor, sancionando la conducta, incluyendo la privación de la libertad, a quienes busquen suprimir, eludir o evadir dichas medidas.
- Se amplían derechos de protección en favor de los titulares de derechos de autor en programas de cómputo, tales como sanciones y excepciones, en caso de ingeniería inversa, decodificación, y la correspondiente comunicación pública de software.
- Se podrán utilizar, publicar y representar sin fines de lucro, sin autorización del titular y sin necesidad de remuneración alguna, obras literarias y artísticas, para personas con discapacidad.
- Nuevas infracciones en materia de comercio consistentes en la grabación, comunicación pública, o puesta a disposición de obras cinematográficas sin autorización de los titulares, la cual también se tipifica como delito (*camcording*) son incluidas.
- Se establecen sanciones, resarcimiento de daños y perjuicios y privación de la libertad a aquellas personas que en general desvíen, descifren, decodifiquen o distribuyan señales de satélite o cable encriptadas.

Litigio

- Se podrán nulificar y caducar parcialmente los registros de marcas que sean concedidos después del 5 de noviembre del 2020, sólo en cuanto al alcance de los productos y servicios que amparan.
- Se establecen nuevas medidas provisionales para suspender y/o remover, contenidos en medios virtuales, digitales o electrónicos.
- Se adicionan infracciones administrativas, tales como el uso de nombres de dominios

and misuse of trade secrets.

- If the owner of the trademark registration does not prove the truthfulness of the date of first use declared, the registration may be declared null and void.

- Causes of patent nullity actions are broadened to 8 and there is no statute of limitations regarding such actions.

- Patent registrations can be totally or partially nullified and/or cancelled.

- The MIIP may determine and quantify the compensation for damages and lost profits caused and its execution will correspond to the Civil Courts, with an option of not having to carry out the administrative infringement procedure in advance, allowing said execution to be direct; the foregoing, with the exception of suspending the civil procedure if the alleged infringer counterclaims before the MIIP the nullity or cancellation due to lack of use of the registration, and until such action is definitely resolved, the civil procedure could not be reactivated.

- It is an administrative trade infringement, to communicate, make available or publicly use a protected work by any means, and in any way without the prior authorization of the title holder.

- The decryption and decoding of telecommunications signals, sale of devices for such activities, redistribution of satellite signals, manufacture of devices for inactive security measures and recording of movies exhibited in cinemas and concerts, are considered administrative infringements.

- In the cases of Administrative Infringement Procedures, the Conciliatory figure is now contemplated, which will be settled before the MIIP.

- Fines related to administrative infringements and felonies are increased considerably, and the MIIP is now in charge of its exe-

que invaden derechos de marca y la apropiación y uso indebido de secretos industriales.

- Si el titular del registro de marca no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso señalada, el registro podrá ser declarado nulo.

- Se amplía a 8 causales de nulidad de patentes y no hay prescripción en las acciones de nulidad de patentes.

- Se pueden nulificar y caducar total o parcialmente los registros de patentes.

- El IMPI podrá determinar y cuantificar la indemnización por los daños y perjuicios y su ejecución corresponderá a los Tribunales Civiles, con la opción de no necesitar agotar el procedimiento administrativo de infracción de manera previa permitiendo que dicha ejecución sea de manera directa, con la salvedad de suspender la vía civil si el presunto infractor demanda ante el IMPI la nulidad o caducidad del registro, y hasta en tanto dicha acción no sea resuelta en definitiva no se podrá reactivar la vía civil.

- Es infracción administrativa en materia de comercio el comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del titular de los derechos.

- Es infracción administrativa descifrado y decodificación de señales de telecomunicaciones, venta de aparatos útiles para estas actividades y redistribución de señales satelitales, fabricación de dispositivos destinados a desactivar medidas de seguridad y grabación de películas exhibidas en cines, conciertos.

- Se contempla la figura de la Conciliación la cual se tramitará ante el propio IMPI únicamente en el caso de los Procedimientos de Declaración Administrativa de Infracción.

- Se incrementan de manera considerable las multas por infracciones administrativas y delitos siendo ahora el IMPI el en-

cution and collection.

cargado de su ejecución y recaudación.

Plant Varieties

- Amendments are expected within the following weeks in order for Mexico to adhere to the 1991 act of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Act 91) which seeks to generate an updated regulatory framework to motivate investment in research and development of new plant varieties and improved seeds. The UPOV 91 Act will introduce new concepts to our Federal Law on Plant Varieties such as essentially derived variety. Likewise, it aims to restrict and/or prohibit the use of protected varieties to be used as an initial source or input for the development of new plant varieties rights, to regulate infringement procedures more clearly and establish more restrictions for infringers, it seeks to increase the commercial production of species and varieties in Mexico and abroad, it also seeks to increase the period of protection of perennial and non-perennial varieties, extending its validity, which is currently 15 to 18 years, to 20 to 25 years.

Franchises

- There are no amendments to the franchise business model, and it is still regulated in the FLPIP.

Should you have any comments or doubts in connection with the above, please do not hesitate to contact us.

[Intellectual Property Practice](#)

Variedades Vegetales

- Se esperan reformas en las siguientes semanas a fin de que México se adhiera al acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Acta UPOV 91) que busca generar un marco normativo actualizado para motivar la inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales y semillas mejoradas. El Acta UPOV 91 introducirá nuevos conceptos a nuestra Ley Federal de Variedades Vegetales como el de variedades esencialmente derivada; asimismo, busca restringir y/o prohibir la utilización de variedades protegidas para ser usadas como fuente inicial o insumo para el desarrollo de nuevas variedades vegetales, regula de manera más clara los procedimientos de infracción y establece mayores sanciones para los infractores, busca incrementar la producción comercial de especies y variedades en México y en el extranjero, también busca incrementar el periodo de protección de las variedades perennes y no perenes aumentando su vigencia que actualmente es de 15 a 18 años para quedar de 20 a 25 años.

Franquicias

- No hay reformas al formato de negocio de la franquicia y sigue siendo regulada en la LFPI.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con lo anterior.

[Práctica de Propiedad Intelectual](#)