



MENDEZ+CORTES IP News

CAMBIOS AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Queridos Colegas y Amigos,

Este es un seguimiento a nuestro comunicado previo referente a la **Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial** y a las enmiendas a la Ley Federal del Derecho de Autor así como al Código Penal Federal.

Después de haber revisado cuidadosamente las nuevas disposiciones legales, nos alegra proporcionarles nuestros comentarios relacionados a los cambios relevantes en diseños industriales, patentes, marcas y derechos de autor en México. Un impacto positivo es el que México ha armonizado su Legislación de conformidad con el **Tratado USMCA/CUSMA/T-MEC** que entró en vigor el **1 de Julio de 2020** así como con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (FTA EU-MX).

En años pasados, grandes progresos y enmiendas en materia de patentes y marcas se habían realizado en México gracias a esfuerzos concertados para actualizar nuestra Ley. Estos nuevos cambios concluyen este proceso con las siguientes adiciones relevantes:

PATENTES

- Autorización de Segundo Uso Médico e inclusión de “Cláusula o excepción Bolar”,
- Emisión de Certificados Complementarios como una compensación por la tardanza en el estudio de la solicitud de patente,
- Enmiendas a los Títulos de Patente derivados de errores evidentes o para limitar el alcance la invención,
- Se describe a la plausibilidad como un requerimiento.

DISEÑOS INDUSTRIALES

- Se incorpora la definición de productos artesanales,
- Se permite la protección de secuencia animada e interfaz gráfica animada,
- Designación de diseñador en lugar de inventor,
- Solicitudes de diseños múltiples.

MODELO DE UTILIDAD

- La vigencia de los Modelos de Utilidad se extiende a 15 años.

MARCAS

- La validez de una marca será de 10 años contados a partir de su fecha de concesión,
- Ya no será necesaria la inscripción de los Contratos de Licencia de marcas ante el IMPI, pero los titulares de marcas podrán inscribir estos a fin de blindar sus registros marcarios,
- Emisión de un solo oficio que incluirá el análisis del examen de forma y fondo, así como de las oposiciones existentes, en su caso,
- Los titulares de marcas podrán otorgar consentimiento a terceros para el registro de marcas semejantes en grado de confusión e incluso idénticas,
- En caso de presentar una oposición, no será posible iniciar una acción de nulidad respecto de los mismos argumentos,
- Regulación de las leyendas no reservables,
- Nulidad y caducidad parcial contra registros marcarios,
- Nuevas causales de nulidad marcarias,
- Se amplió el concepto y la protección para indicaciones geográficas,
- Se adicionan nuevas causales de improcedencia al registro de marcas.

DERECHOS DE AUTOR

- Medidas para la eliminación de contenido infractor de derechos de autor.
- Disposiciones que regulan las medidas tecnológicas de protección respecto de contenidos protegidos por la ley.
- Medidas para proteger las señales de satélite y por cable.
- Se tipifica como delito a la grabación de una obra cinematográfica para su posterior exhibición.

Consideramos que la modernización de nuestra legislación actual impulsará la innovación y fortalecerá la protección de nuestros clientes y amigos. Por lo tanto, nos ponemos a sus órdenes para aclarar cualquier duda y apoyarlos en la protección de sus derechos.

Muy atentamente,

MÉNDEZ+CORTÉS, S.C.

CHANGES TO THE INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM IN MEXICO

Dear Colleagues and Friends,

This is a follow up to our previous communication related to the **New Federal Law for Protection of Industrial Property** and the amendments to the Federal Copyright Law and the Federal Criminal Law.

After having carefully reviewed the new legal provisions, we are glad in providing you with our complete comments related to relevant changes on designs, patents, trademarks and copyrights in Mexico. One positive impact is that Mexico is harmonizing its Legislation according to the **USMCA/CUSMA/T-MEC Agreement** which entered into force on **July 01, 2020** and the negotiations of the Free Trade Agreement between Mexico and the European Union (FTA EU-MX).

Major progress and amendments have been made on Patent and Trademarks in Mexico over the past years thanks to concerted efforts to update our Law. These new changes conclude this process with the following relevant additions:

PATENTS

- Allowance of “Second Medical Use” and inclusion of “Bolar Exemption”,
- Issuance of Supplementary Certificate as a compensation for delays in the study of patent applications,
- Amendments of Patent Certificates due errors or for limiting the patent scope,
- Plausibility is now described as a requirement.

INDUSTRIAL DESIGNS

- Definition of artisanal products is introduced,
- Animated sequences and Graphical user interfaces will be allowed,
- Appointment as designer instead of inventor,
- Multiple design applications.

UTILITY MODELS

- The Utility Model's term is extended to 15 years.

TRADEMARKS

- The validity of a trademark shall be of 10 years counted from its granting date,
- The recordal of License Agreements before IMPI are no longer required. However, trademark holders may record these Agreements in order to shield their trademark registrations,
- Issuance of a single official communication comprising formal and substantive examination, and oppositions if these are filed,
- Trademark owners will be able to grant consent to third parties for the registration of trademarks that are similar in a degree of confession or even identical to third parties,
- If an opposition is filed, it will not be possible to launch a nullity actions based on the same grounds,
- Regulation of the elements over which is protection is not claimed,
- Partial nullity and cancellation actions against trademark registrations,
- New grounds for nullity actions against trademark registrations,
- Broadening of the concept and protection for geographical indications,
- New restrictions for the registration of trademarks.

COPYRIGHT

- Measures for the removal of copyright infringing content,
- Provisions regulating technological protection measures for controlling regarding copyrighted content,
- Measures for protecting satellite and cable signals,
- Camcording is considered as a criminal offense.

We believe that the modernization of our current legislation will boost innovation and strengthen the protection of our clients and friends. Therefore, we place ourselves at your disposal to clarify any questions and support you in the protection of your rights.

Sincerely yours,

MÉNDEZ+CORTÉS, S.C.

TRADEMARKS | PATENTS | COPYRIGHTS
LITIGATION | CORPORATE | MIGRATORY

Río Tiber 87 - 5th. floor, Col. Cuauhtemoc, 06500 Mexico, D.F.

☎ 52 (55) 5533 1505 📠 52 (55) 5511 1227 ✉ jjm@mencort.mx / egc@mencort.mx

🌐 mencort.mx