



REFORMAS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, OPOSICIÓN, DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

RESUMEN EJECUTIVO

- Se modifica la vigencia máxima de los diseños industriales de 15 a 25 años.
- Se publicarán en la Gaceta Oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las solicitudes en trámite de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad.
- Se reduce a 2 meses el plazo para presentar una oposición en contra de una solicitud de patente de invención en trámite y se publicarán solicitudes divisionales.
- Se incorpora a la Ley de la Propiedad Industrial la posibilidad de proteger Indicaciones Geográficas.
- Se prevé la posibilidad de reconocer y proteger en México Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas reconocidas en el extranjero.
- Se incorporan a la Ley de la Propiedad Industrial nuevas causales de infracción administrativa entre las que destacan el uso no autorizado de traducciones o transliteraciones de Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas protegidas o usar palabras como “genero”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que puedan inducir al público a error, confusión o engaño.
- Se incorpora también un nuevo tipo penal específico relacionado con las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

En fechas recientes, el Congreso mexicano ha aprobado una serie importante de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial que afectan, entre otras figuras, a los Diseños Industriales, los Modelos de Utilidad y a las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen.

Esta reforma entra en vigor el próximo **27 de abril de 2018** y, a continuación, nos permitimos delinear los puntos esenciales de la misma.

a) Diseños Industriales, Modelos de Utilidad y Oposición.

Desde su entrada en vigor, la Ley de la Propiedad Industrial ha considerado como sujetos de protección a aquellos diseños industriales que sean considerados como nuevos y se ha referido que la novedad implica la “creación independiente” del diseñador que difiera “en grado significativo” de otros diseños conocidos



Mexico City Office

Av. Constituyentes 908
Col. Lomas Altas C.P. 11950, Ciudad de México

www.avafirm.com



sin embargo, tales conceptos no estaban definidos en la Ley y no existen precedentes judiciales que subsanen dicha omisión.

Así, la nueva reforma define tales conceptos como:

- **Creación Independiente:** Existe cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente o antes de la fecha de prioridad reconocida.
- **Grado Significativo:** Se entiende por ella la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida.

La intención del legislador es que, a partir de dichas definiciones, los examinadores y los usuarios tengan un parámetro objetivo para definir la novedad de los diseños industriales cuya protección se persiga en México dotando de mayor seguridad jurídica al trámite de los mismos.

Dicho lo anterior, quizá el elemento más importante de la reforma en materia de Diseños Industriales es la modificación de la vigencia de los mismos. Actualmente, los Diseños Industriales registrados tienen una vigencia de 15 años improrrogables sin embargo, la reforma ha modificado dicha vigencia a 5 años renovables hasta alcanzar 25 años de vigencia.

Dicha reforma tiene los siguientes efectos:

- Los expedientes en trámite presentados antes de la entrada en vigor de la reforma, deberán manifestar por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su deseo de acogerse a los beneficios de la misma a más tardar el **11 de junio de 2018**.
- Para los Diseños Industriales registrados y vigentes antes de la entrada en vigor de la reforma, podrán renovarse por dos periodos adicionales de 5 años hasta alcanzar los 25 años de vigencia.

Otro de los aspectos relevantes de la reforma implican que tanto las solicitudes de protección para Diseños Industriales o Modelos de Utilidad sean publicados en la Gaceta Oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una vez que hayan concluido el examen de forma; lo que anteriormente no sucedía. Dicha publicación no autoriza a terceros a presentar oposiciones en contra de dichas solicitudes en trámite.

Finalmente, la reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial ha acortado el plazo para preparar y presentar una oposición en contra de alguna solicitud de patente de invención en trámite pasando de 6 meses a únicamente 2 meses contados a partir de la publicación de la solicitud respectiva en la Gaceta Oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

b) Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

La reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial es, sin duda, la más profunda que se haya hecho en la materia desde 1991.



En primer lugar, habría que destacar que la reforma incorpora a la Ley de la Propiedad Industrial la protección a las **Indicaciones Geográficas** definiéndolas como el nombre de una zona geográfica¹ conocida por hacer referencia a ella porque identifica a un producto como originario de la misma siendo que determinada calidad, reputación u otra característica le es imputable a su origen geográfico.

Del mismo modo, la Ley de la Propiedad Industrial reformada mantiene su ya tradicional protección respecto de las **Denominaciones de Origen** a las que define como el nombre de una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma cuando las características de aquel se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, factores naturales y humanos que hayan dado al producto su reputación.

La diferencia esencial entre estos dos conceptos radica en que el lugar de origen, la materia prima y los procesos y su relación con el producto final son más relevantes en las Denominaciones de Origen pues la calidad y/o las características de aquellos deben provenir exclusiva o esencialmente de su origen geográfico. En el caso de las Indicaciones Geográficas, basta para que existan cuando una sola calidad o cualidad le sea atribuible al producto (incluso solo su reputación) sin que el medio geográfico sea relevante.

La protección que se otorga en México a las Indicaciones Geográficas y a las Denominaciones de Origen se inicia con la declaración que para tal efecto emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se trata de bienes de dominio del poder público de la Federación y solamente pueden ser explotados mediando autorización expresa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Conforme a la nueva reforma, pueden solicitar la emisión de una Declaración de Protección de una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen:

- Las personas físicas o morales que se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que pretenda amparar.
- Las cámaras o asociaciones de productores o fabricantes vinculados con el producto que se pretenda amparar.
- Las dependencias o entidades del gobierno federal; y
- Los gobiernos de los Estados en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretende amparar.

Toda solicitud de protección debe presentarse por escrito ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial y debe acompañar, cuando menos, lo siguiente:

- Nombre y domicilio del solicitante.
- El carácter del solicitante debiendo señalar (i) su naturaleza jurídica; y (ii) acreditando las actividades a las que se dedica.
- El nombre que pretende usarse como denominación de origen o indicación geográfica.

¹ “Zona Geográfica” es definida como a aquella en que consista la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país.



- La descripción detallada del producto terminado incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio.
- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que tendrá que sujetarse el producto así como su forma de extracción, procesos de elaboración y su embalaje o envasado (en su caso).
- Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto.
- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración delimitando el territorio atendiendo a las divisiones políticas.
- El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto o territorio y los factores humanos y naturales para el caso exclusivo de las Denominaciones de Origen.
- Estudios técnicos por una autoridad o institución pública o privada que sustente dicha información.

Una vez que todos los requisitos formales hayan sido satisfechos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará la solicitud en el Diario Oficial de la Federación para que cualquier tercero que justifique su interés esté facultado a oponerse y formule las objeciones y/u observaciones que estime pertinentes en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación.

La autoridad tomará en cuenta dichas objeciones y/u observaciones al momento de resolver el expediente respectivo y, en caso de considerar lo procedente, concederá la protección solicitada y lo publicará en el Diario Oficial de la Federación. Los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, a petición de parte o de oficio por la propia autoridad.

Quien quiera explotar una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen protegida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá solicitarlo a dicha autoridad quien la otorgará si el solicitante (persona física o moral) acredita:

- Que se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos.
- Que realiza dichas actividades dentro del territorio protegido.
- Que, en su caso, cumple con las NOM's establecidas respecto de los productos de que se trate.
- Que cumple con las demás especificaciones que refiera expresamente la Declaratoria de Protección.

Actualmente se encuentra pendiente que el Ejecutivo Federal modifique el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial para referir cuáles son los datos que deben acompañarse a la solicitud de autorización de uso.



Los efectos de la autorización de uso durarán 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y podrán renovarse indefinidamente por periodos iguales de tiempo y son obligaciones del usuario autorizado **(i)** usar la Denominación de Origen o la Indicación Geográfica tal cual aparezca en la declaratoria de protección; y **(ii)** Usar las siglas “DOP” o “IGP” o “Denominación de Origen Protegida” o “Indicación Geográfica Protegida”.

Cabe destacar que la sanción por incumplir en el uso de las siglas anteriormente referidas implica la pérdida de la oportunidad de iniciar acciones civiles, penales y medidas precautorias en términos de lo que dispone el Artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Conforme a la nueva reforma, las Declaratorias de Protección dejarán de surtir sus efectos solamente por otra declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se publique para tal efecto en el Diario Oficial de la Federación.

Podrán ser nulificadas cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o se hayan solicitado con base en datos falsos. Podrán ser canceladas cuando el usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida por la Declaración de Protección o cuando el usuario autorizado omita aplicar las leyendas o siglas “DOP” o “IGP”.

Otro aspecto a considerar es que la Autorización de Uso para explotar una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegidas es susceptible de caducar cuando:

- Se deje de usar dentro de los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad; o
- Por terminación de su vigencia.

Como sucede con las marcas, el “uso” está calificado en la nueva reforma y se entiende que existe cuando **(i)** los productos que distinguen llevan la D.O. o la I.G. incorporada, aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio; **(ii)** cuando los productos son destinados a la exportación; o **(iii)** cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o están disponibles en el mercado en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres comerciales.

La nueva reforma refiere un listado preciso de qué no podrán protegerse como Indicaciones Geográficas o como Denominación de Origen:

- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión al de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen protegida o en trámite aplicada a los mismos o similares productos salvo que el Instituto autorice expresamente su coexistencia.
- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos a los que pretendan aplicarse.
- Las denominaciones que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos que pretenden proteger.
- Los nombres que sean iguales o semejantes en grado de confusión a **(i)** una marca registrada o en trámite; **(ii)** un aviso comercial registrado en trámite; y **(iii)** a un nombre comercial publicado o en trámite que se hayan registrado/presentado con anterioridad.



- La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible.
- Los nombres que constituyan o contengan la designación de una variedad vegetal protegida o de alguna raza animal.

En una de las más importantes adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial en la materia, se encuentra la posibilidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenga ahora la facultad de reconocer y proteger en México a las Denominaciones de Origen o a las Indicaciones Geográficas protegidas en el extranjero en términos de los Tratados Internacionales y la Ley de la Propiedad Industrial.

Para efectos de lo anterior, el Instituto contará con un registro específico. La inscripción de las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas reconocidas en el extranjero debe ser solicitada por su titular y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- Acreditar que se trata de una D.O. o una I.G. protegida.
- Indicar los productos protegidos y el territorio de la zona geográfica de su extracción, producción o elaboración.
- Señalar la traducción al español de la D.O. o de la I.G.
- Pagar los aprovechamientos correspondientes.
- Otros que prevea el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

No se inscribirán las denominaciones o indicaciones que se encuentren en alguno de los impedimentos o exclusiones aplicables a las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas nacionales.

Recibida la solicitud, el IMPI la estudiará para determinar su procedencia y, en caso de que exista algún impedimento se lo notificará al solicitante para que conteste lo que conforme a su derecho corresponda.

Cumplidos los requisitos, el IMPI publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud para que, dentro del plazo de dos meses, cualquier tercero que justifique su interés presente una oposición la cual deberá constar por escrito y deberá acompañar las pruebas en las que se funde y abrirá un periodo de alegatos.

En el caso que resulte favorable el IMPI publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la inscripción.

El Titular de la inscripción de reconocimiento de una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultada de ejercer las acciones legales de protección de los derechos respectivos sin embargo, éstas no producirán efectos contra:

- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se apliquen aquellas cuando se hubiera introducido lícitamente al comercio por su titular o por su licenciario.



- La importación de productos legítimos a los que se apliquen que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.

El reconocimiento de una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegida en el extranjero dejará de surtir efectos en México en los siguientes casos:

- Cuando se otorgue en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial;
- Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos; o
- Cuando el documento que las reconoce en su país de origen deje de surtir sus efectos.

Finalmente, habría que apuntar que la nueva Ley de la Propiedad Industrial considera como infracciones administrativas a las siguientes conductas:

- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o una indicación geográfica protegida.
- Usar una denominación o indicación que resulte semejante en grado de confusión a una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegida o extranjera reconocida para amparar los mismos o similares productos.
- Usar la traducción o transliteración de una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica nacional o extranjera para amparar los mismos o semejantes productos.
- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica usando cualquier tipo de elemento o indicación que cree confusión en el público consumidor sobre su origen o calidad. Se incluyen palabras como “genero”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares.

Dichas conductas son sancionables con una multa de hasta, aproximadamente, USD\$100,000.00 y la parte afectada podrá reclamar los daños y/o que se le hubieren causado una vez concluido en definitiva el procedimiento de infracción y sus apelaciones.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial incluye un nuevo tipo penal al considerar como un delito el producir, almacenar, distribuir, transportar o vender productos de origen nacional que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la Denominación de Origen o una Indicación Geográfica y la NOM correspondiente con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Se incluye en éste supuesto, el despacho aduanero para la introducción o salida del país de ésta clase de productos.

No existe responsabilidad penal cuando la NOM no esté vigente o el Organismo de Evaluación no se encuentre acreditado en términos de la legislación aplicable.

Como lo comentamos al inicio del presente, la reforma que cuyos alcances hemos esbozado en el presente documento entrará en vigor el próximo **27 de abril de 2018** y, muy probablemente, su entrada en vigor implique la modificación de las tasas gubernamentales que cobra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo cual será informado oportunamente a ustedes.



Nos ponemos desde ahora a sus órdenes para comentar con ustedes cualquier duda o comentario que tengan sobre la misma a través de nuestros abogados especializados en la materia quienes pueden ser contactados a través del correo electrónico contacto@avafirm.com

* * * *

AVA
One Step Beyond