

## BOLETIN INFORMATIVO

### Reformas a la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial

El 13 de marzo de 2018, fueron publicadas las nuevas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, mismas que entraron en vigor a partir del 27 de abril del presente año.

Asimismo, el día 26 de abril del año en curso, fueron publicadas las nuevas tarifas oficiales, mismas que fueron adecuadas a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

Los cambios más importantes que se derivan de las nuevas reformas, son los siguientes:

#### DISEÑOS INDUSTRIALES:

- Vigencia: Anteriormente el registro de un Diseño Industrial tenía una vigencia de 15 años improrrogables, con las nuevas reformas, el registro tendrá una vigencia de cinco años, los cuales podrán renovarse por periodos de la misma duración, estableciendo 25 años como plazo máximo de vigencia. **(Art.36)**

La renovación del diseño industrial, deberá realizarse seis meses antes del vencimiento de la vigencia, o dentro de los seis meses posteriores a la misma, este último plazo es definitivo. **(Art. 36 BIS)**

- Se incluyen los conceptos de “*creación independiente*” y “*grado significativo*”, los cuales se encuentran relacionados con el requisito de novedad que debe cumplir el diseño industrial para que sea objeto de protección. **(Art. 32 BIS)**

- Al creador de un diseño industrial se le reconoce el carácter de diseñador.

Se reconoce el derecho del diseñador a ser mencionado con tal carácter en la solicitud y título correspondiente, este derecho es irrenunciable. **(Art. 13)**

- Se ordena publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial las solicitudes de diseño industrial y del modelo de utilidad, una vez que hayan aprobado el examen de forma. **(Arts. 30 BIS y 37 BIS)**

- Se ordena publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial las solicitudes divisionales de patentes de invención, modelos de utilidad y de diseños industriales. **(Se eliminó el último**

**párrafo del Art. 44, que expresamente señalaba que las solicitudes divisionales no serían publicadas)**

- En las solicitudes de diseños industriales que se encuentren en trámite y que hayan sido solicitados antes de las reformas a la Ley, se puede optar por la aplicación de las nuevas disposiciones, para lo cual, se debe presentar un escrito dentro de los treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor, **este plazo vence el 11 de junio de 2018.** (Transitorio segundo, primer párrafo)

En el supuesto antes señalado, la Oficina de Patentes podrá requerir por una sola vez al solicitante, la reposición de la documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, que sean necesarios para que el trámite se adapte a las reformas. (Transitorio segundo, párrafo segundo)

- Los registros de diseños industriales que hayan sido concedidos con anterioridad y que se encuentren vigentes, conservarán la vigencia original hasta su vencimiento (15 años supeditados al pago de las anualidades correspondientes). Seis meses antes del vencimiento de la vigencia original, pueden solicitar la renovación del registro hasta por un periodo sucesivo de cinco años, sin que la vigencia exceda de 25 años. (Transitorios tercero y cuarto)

- Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro de diseño industrial publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, pueden ser consultados por cualquier persona. (Art. 186)

Como excepción, se permite a terceros consultar el expediente de solicitud de patente, de registro de modelo de utilidad o de registro de diseño industrial, antes de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, siempre y cuando dichos expedientes sean citados a otro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad. (Art. 186)

## PATENTES

- Se reduce el plazo de 6 a 2 meses para que la Oficina de Patentes reciba información de terceros en contra de una solicitud de patente. (Art. 52 BIS)

## DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS:

### Denominación de origen:

- Se modifica la definición de denominación de origen, estableciendo un concepto más amplio bajo la expresión zona geográfica, quedando de la siguiente forma:

**Concepto:** Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación. **(Art. 156)**

**Indicación geográfica:**

- Se incluye la protección de las indicaciones geográficas, y se establece la siguiente definición: Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. **(Art. 157)**

- Se establece la obligación de usar la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda "Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "D.O.P" o "I.G.P.", según corresponda, a los productos amparados por éstas. **(Art. 165 BIS 18)**

## **DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN EL EXTRANJERO**

- Se incluye el trámite de registro de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales, la cual debe ser solicitada por el titular de las mismas. **(Art. 166)**

Una vez inscrita la denominación de origen o indicación geográfica, será publicada en el Diario Oficial de la Federación. El titular de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, podrá ejercer las acciones legales que correspondan por el uso ilegal de las mismas. **(Arts. 175 y 176)**

- La inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero dejará de surtir efectos por **(Art. 178):**

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, y
- b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

II.- Cancelación, cuando el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los Tratados Internacionales, haya dejado de surtir efectos en el país de origen.

## INFRACCIONES Y DELITOS:

Cumpliendo con el objetivo de fortalecer la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, se incluyen en el catálogo de infracciones y delitos, conductas relacionadas con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

### Infracciones:

#### Artículo 213: ...

**XXX.-** Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

**XXXI.-** Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

**XXXII.-** Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares, y

### Delito:

- Se incluye como delito el siguiente:

#### Artículo 223: ...

**Fración VII.-** Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma Oficial Mexicana correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.

No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

**Equipo BS&C IP ABOGADOS**