



## Boletín

### **NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y REFORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.**

Derivado de los compromisos internacionales adquiridos por México a través del Tratado entre México, Estado Unidos y Canadá, el 2 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la "LEPPI"), abrogando la Ley de la Propiedad Industrial y, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor (los "Decretos").

Los cambios más relevantes en materia de Propiedad Industrial y Derechos de Autor derivados de los Decretos incluyen:

#### I. Propiedad Industrial.

##### a) Patentes.

1. Se aumenta la protección a los modelos de utilidad de diez a quince años.
2. Se establece el procedimiento y plazos para reclamar un derecho de prioridad en patentes y registros.
3. Se excluye de los efectos de las patentes la fabricación experimental por un tercero para obtener registros sanitarios de medicamentos para la salud humana.
4. Se podrán proteger los productos artesanales y las secuencias de animación (fotogramas) como diseños industriales.

## Newsletter

### **NEW FEDERAL LAW FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AND COPYRIGHT AMENDMENTS.**

Due to the international commitments acquired by Mexico through the United States-Mexico-Canada Agreement, on July 2, 2020, a decree was issued, by which the Federal Law for the Protection of the Industrial Property (the "LEPPI") is issued, abrogating the Industrial Property Law and, the decree by which various provisions of the Federal Copyright Law are amended and added (the "Decrees").

The most relevant changes regarding Industrial Property and Copyright derived from the Decrees include:

#### I. Industrial Property.

##### a) Patents.

1. The protection of utility models is increased from ten to fifteen years.
2. The procedure and terms to claim a priority right in patents and registrations are provided.
3. The experimental manufacturing by a third party to obtain sanitary records of medicines for human health is excluded from the effects of patents.
4. Artisan products and animation sequences (frames) can be protected as industrial designs.

5. Se establecen los procedimientos para la renuncia, rectificación y limitación de derechos en las patentes.
  6. Se crea la figura de Certificados Complementarios para ajustar la vigencia de una patente hasta por cinco años, cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") se haya retrasado en su otorgamiento.
- b) Marcas.
1. La protección de una marca durará desde la fecha de su concesión y, no desde la fecha de presentación.
  2. No se admitirán las solicitudes de declaración de nulidad que sean idénticas en pruebas y argumentos a oposiciones de registro de marca que se hayan presentado con anterioridad.
  3. Las personas morales podrán solicitar ser certificadores de las reglas de uso de las indicaciones geográficas.
- c) Cambios generales.
1. Todas las resoluciones del IMPI se notificarán a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial (la "Gaceta") con excepción de las resoluciones derivadas de procedimientos de declaraciones administrativas, las cuales tendrán sus propias reglas.
  2. Se dota al IMPI de la facultad para determinar la cantidad del monto de las multas que imponga; darles el carácter de crédito fiscal; requerir su pago y recaudarlo.
  3. Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica tendrán el mismo valor probatorio que los documentos autógrafos.
  4. Las licencias o registros serán oponibles a terceros desde la fecha de su celebración y será optativo inscribirlas ante el IMPI.
5. The procedures for the resignation, rectification, and limitation of rights in patents are provided.
  6. The figure of Complementary Certificates is created to adjust the validity of a patent for up to five years, when the Mexican Institute for Industrial Property ("IMPI") has been delaying its granting.
- b) Trademarks.
1. The protection of a trademark will last from the date of its grant and not from the filing date.
  2. Applications for a nullity statement that are identical in evidence and arguments to oppositions to trademark registrations that have previously been filed will not be accepted.
  3. Legal entities may request to be certifiers of the rules of use for the geographical indications.
- c) General changes.
1. All resolutions issued by the IMPI will be notified through the Industrial Property Gazette (the "Gazette") except for those resolutions derived from administrative declaration procedures, which will have their own rules.
  2. IMPI is given power to determine the quantity of the amount of the fines it imposes; give them the character of a tax credit; require their payment and collect it.
  3. Documents submitted by electronic means of communication will have the same evidentiary value as autograph documents
  4. The licenses or registrations will be valid *vis a vis* third parties from their execution date and its registration with the IMPI will be optional.

5. El IMPI podrá ordenar como medidas, dentro de los procedimientos relativos a la violación de los derechos contenidos en la LFPPI, la suspensión de la libre circulación de mercancías y de contenidos en medios digitales.
  6. Se establece la figura de la conciliación para los procedimientos de declaración de infracción administrativa.
  7. Se añaden como infracciones administrativas el apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial y el producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios, de los cuales se sepa o se tuviere motivos para saber que se elaboraron con el uso no consensuado de algún secreto comercial.
  8. Se eliminó la prohibición de otorgar patentes / marcas que vayan "en contra de la moral".
  9. Se establece el concepto de mala fe en las solicitudes de marca, definidas como aquellas presentadas para afectar derechos de terceros.
  10. Se establecen las causas de cancelación para una marca de certificación.
  11. Las cartas poder para las limitaciones de productos y servicios o la cancelación voluntaria de marcas, deberán acreditar la capacidad para los actos de dominio.
  12. Habrá obligatoriedad de presentación electrónica para ciertos procedimientos, los cuales se establecerán en las reglas que emita el director general del IMPI.
  13. Incrementaron las multas relacionadas con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siendo la más alta de \$20,000,000.00 pesos.
  14. El IMPI podrá emitir requisitos de solicitud de información en procedimientos de infracción a otras autoridades/individuos.
  15. El IMPI tiene la autoridad de destruir la mercancía infractora.
5. The IMPI may order as measures, within the procedures related to the violation of the rights contained in the LFPPI, the suspension of the free movement of goods and content in digital media.
  6. The figure of the conciliation for the procedures of declaration of administrative infringement is provided.
  7. The misappropriation of information that is considered a trade secret and the manufacture, offering for sale, selling, importing, exporting or storing products or services, of which there is known or there is reason to know that were made with the non-consensual use of some trade secret are added as administrative infractions
  8. The prohibition to grant patents/ trademarks that go "against morality" was removed.
  9. The concept of bad faith is provided in trademark applications, defined as those filed to affect the rights of third parties.
  10. The cancellation causes for a certification trademark are provided.
  11. The powers of attorney for the limitations of products and services or the voluntary cancellation of trademarks, must prove the capacity for acts of ownership.
  12. There will be mandatory electronic filing for certain procedures, which will be provided in the rules issued by the general director of IMPI.
  13. The fines related to infringements of intellectual property rights are increased, the highest being \$20,000,000.00 pesos.
  14. The IMPI may issue information requests to other authorities/ individuals in infringement procedures.
  15. IMPI has the authority to destroy the infringing merchandise.

## II. Derechos de Autor.

1. Definición más clara y detallada de la figura de comunicación pública.
2. Se establecen las medidas tecnológicas de protección, definidas como aquellas tecnologías que se usan para proteger los derechos del autor restringiendo el acceso a la obra.
3. Se establecen las figuras de Proveedores de Servicios de Internet, clasificados en: (i) los proveedores de acceso a internet y (ii) los proveedores de servicios en línea, quienes pueden ser responsables del pago de daños y perjuicios a los autores al no cumplir con las nuevas disposiciones.
4. Se crean las figuras de aviso y contra-aviso para los proveedores de servicios en línea a través de las cuales se puede solicitar la remoción o permanencia de contenidos en sus sitios que supuestamente nieguen derechos de autor.
5. Se establecen sanciones en la Ley Federal del Derecho de Autor y penas en el Código Penal Federal a quienes creen, comercialicen o distribuyan medios para evadir las medidas tecnológicas de protección.

La LFPPI entrará en vigor 90 días después de su publicación mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor y las reformas al Código Penal Federal entraron en vigor el 2 de julio de 2020.

Cualquier duda o aclaración sobre este boletín puede dirigirse a:

Fernanda Rubio y/o Ramón Segura

[fra@cmgdlaw.com](mailto:fra@cmgdlaw.com) / [rsp@cmgdlaw.com](mailto:rsp@cmgdlaw.com)

## II. Copyright.

1. Clearer and more detailed definition of the figure of public communication.
2. The technological protection measures are provided, defined as those technologies that are used to protect the copyright by restricting access to the work.
3. The figures of Internet Service Providers are provided, classified as: (i) internet access providers and (ii) online service providers, who may be responsible for paying damages to the authors for not complying with the new provisions.
4. The notice and counter-notice figures are created for online service providers through which the removal or permanence of content on their sites that supposedly infringe copyright can be requested.
5. New sanctions and penalties are provided in the Federal Copyright Law and in the Federal Criminal Code for those who create, sell or distribute means to evade technological protection measures.

The LFPPI will enter into force 90 days after its publication, while the Federal Copyright Law and the amendments to the Federal Criminal Code entered into force on July 2, 2020.

Any questions or clarifications about this newsletter can be directed to:

Fernanda Rubio y/o Ramón Segura

[fra@cmgdlaw.com](mailto:fra@cmgdlaw.com) / [rsp@cmgdlaw.com](mailto:rsp@cmgdlaw.com)