



OLIVARES

Federal Law for the Protection of Industrial Property

VOL.
01

Newsletter collection

PATENTS | TRADEMARKS | LITIGATION AND MORE
MEXICO



50
OLIVARES

OLIVARES

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

VOL.
01

Compendio de circulares

PATENTES | MARCAS | LITIGIO | VARIOS
MÉXICO

TABLE OF CONTENT

Introduction	7
Patents	9
Federal Law for the Protection of Industrial Property – Relevant changes on Patents.....	11
Considerations regarding Inventor Assignments and Employment Relationships.....	13
Patent Priority Rights.....	15
Grace Period for Prior Art disclosures in Mexico.....	17
Double Patenting.....	19
New uses.....	21
Divisional Patent Applications.....	23
Patent Corrections and Patent Term Adjusting.....	25
Trademarks	27
Federal Law for the Protection of Industrial Property - Relevant changes on trademark prosecution.....	29
Validity period of trademark registrations and changes regarding the information contained in the application form...	31
Trade dress, license agreements and assignment of rights.....	35
Non-registrable trademarks.....	37
Opposition proceeding.....	39
Litigation	41
Federal Law for the Protection of Industrial Property – Relevant changes on Litigation.....	43
Trademark Registration Partial Non-use Cancellation Actions	47
Trademark Registration Invalidation Actions.....	49
Patent Invalidation Actions.....	53



TABLE OF CONTENT

Infringement Actions	57
Preliminary injunctions.....	61
Conciliation Procedure	63
Damages.....	65
More	67
Electronic prosecution of patents and patent applications before the Mexican Patent and Trademark Office (IMPI) is now available	69
Proposal to modify the patent linkage system established in the new IP Law in Mexico	71
Mexican Supreme Court opens the possibility for the compensation of the life term of pre-USMCA patents due to unjustified delays in the granting process	73



CONTENIDO

Introducción	8
Patentes	10
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial - Cambios relevantes en Patentes	12
Consideraciones relacionadas con cesiones de inventores y relaciones laborales	14
Derecho de Prioridad en Patentes	16
Período de Gracia para divulgaciones de Arte Previo en México	18
Doble Patentamiento	20
Nuevos usos	22
Solicitudes de Patente Divisionales.....	24
Corrección de Patentes y Certificados Complementarios	26
Marcas	28
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial – Cambios relevantes en marcas.....	30
Periodo de vigencia de registros de marca y cambios en la información contenida en el formato de solicitud	33
Imagen comercial, licencias de uso y cesiones de derechos 36	
Marcas no registrables	38
Procedimiento de oposición	40
Litigio	42
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial - Cambios relevantes en Litigio.....	45
Caducidades Parciales de Registros de Marca	48
Nulidades de Registros de Marca	51



CONTENIDO

Nulidades de Patentes.....	55
Infracciones.....	59
Medidas Provisionales.....	62
Procedimiento de Conciliación	64
Daños y perjuicios	66
Varios	68
Gestión electrónica de patentes y solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).....	70
Propuesta para modificar el sistema de vinculación establecido en la nueva Ley de la Propiedad Industrial en México	72
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la posibilidad de compensación de la vigencia de las patentes pre-T-MEC por demoras injustificadas en el proceso de otorgamiento.....	75



Introduction

It took more than 25 years for the necessary and long-awaited new Federal Law for the Protection of Industrial Property to be enacted in Mexico. It is not a secret that the previous Industrial Property Law, which is no longer valid, resulted from the North American Free Trade Agreement NAFTA. More than five lustrums later, the negotiations and modernization of international treaties such as the CPTPP, USMCA and the European Union, once again stimulated the legislative activity in the field of industrial property.

Two Senators from different political parties presented the main initiatives for a new law on the matter before the Mexican Senate. These initiatives were submitted for the observations and proposals of various interested sectors and stakeholders. The corresponding discussions within the Mexican Congress culminated in the Federal Law for the Protection of Industrial Property, which, in parallel with the entry into force of T-MEC, was published in the Official Gazette of the Federation on July 1, 2020.

In general terms, the Federal Law for the Protection of Industrial Property will have positive effects for all sectors that are committed to innovation. Undoubtedly, there are relevant and notable improvements in the system. However, the new Law did not solve all the relevant issues, such as the effective claim for damages derived from the violation of industrial property rights. Certain faults may well be corrected and perfected through the expected Regulation, in the application of the new Law.

The new standards of protection, transparency, digitization and reduction of time will be subject to the rigor of pragmatism and efficiency.

As is common in the Olivares philosophy, partners and associates of the firm, through the corresponding legal channels, actively participated in the legislative process and issued various communications and newsletters, in which numerous aspects of the new law have been analyzed, from its conception in the Mexican Senate, as well as during and after the legislative process.

To celebrate the entry into force of the new Law, this November 5, 2020, which ushers in a new stage of Industrial Property protection in Mexico, Olivares is pleased to share this compilation of various communications and newsletters related to the new Law.

Introducción

Tuvieron que pasar más de 25 años para que se emitiera la necesaria y esperada nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. No es un secreto que la Ley de la Propiedad Industrial que deja de tener vigencia, surgió del entonces Tratado de Libre Comercio de Norteamérica TLCAN, más de cinco lustros después, las negociaciones y modernizaciones de tratados internacionales como el TIPAT, TMEC y la Unión Europea, propiciaron nuevamente la actividad legislativa en la materia de propiedad industrial.

Ante el Senado Mexicano como cámara de origen, dos Senadores de diversos partidos políticos, presentaron las principales iniciativas para una nueva ley en la materia. Dichas iniciativas se sometieron a las observaciones y propuestas de diversos sectores interesados. Las correspondientes discusiones en el seno del Congreso Mexicano, culminaron en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que paralelamente a la entrada en vigor de T-MEC, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020.

En términos generales, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tendrá efectos positivos para todos los sectores que apuesten por la innovación y sin duda existen mejoras relevantes y destacables en el sistema, sin embargo, la Ley quedó a deber en algunos temas, como la efectiva reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación de derechos de propiedad industrial. Ciertas faltas, bien pueden ser subsanadas y perfeccionadas mediante la también esperada vía reglamentaria.

Los nuevos estándares de protección, transparencia, digitalización y reducción de tiempos, estarán sujetos al rigor del pragmatismo y la eficacia.

Como es común en la filosofía de Olivares, socios y asociados de nuestra firma, mediante la vía legal correspondiente, participaron activamente en el proceso legislativo, de igual forma emitieron diversos comunicados y noticias en los que se analizan diversos aspectos de la referida nueva ley, desde su gestación en el Senado Mexicano, como durante y después del proceso legislativo.

A fin de celebrar la entrada en vigor de la nueva ley, este 5 de noviembre del 2020, lo que sin duda formará parte de una nueva etapa de la Propiedad Industrial en México. Olivares se complace en compartir esta compilación de diversos comunicados y noticias relacionados con nuestra nueva ley.

Los Socios de OLIVARES

Patents

Patentes

Federal Law for the Protection of Industrial Property – Relevant changes on Patents

On July 1, 2020, and as a result of the entry into force of the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), the new Federal Law for Protection of the Industrial Property (IPPL or the new IP Law) was enacted.

The new IP Law represents an important legislative change, as it is aimed at matching the domestic law with the standards set by the new trade and cooperation agreements signed by Mexico in recent years, and it will come into force on November 5, 2020.

The new IP Law also represents a major change to most of the chapters of the former law, impacting the protection of the various legal figures contained in the law.

Focusing specifically on the protection of Industrial Property Rights, the new law is introducing new changes on patent prosecution, as follows:

- Double patenting prohibition. While this is the current practice, the new law introduces an explicit prohibition.
- Grace period for prior art disclosures made by third parties in violation or breach of confidential agreements.
- A new legal system for divisional patents, narrowing the possibilities for patent owners to divide their parent application multiple times.
- A new "Bolar" clause for biotechnological and chemical inventions.

- Supplementary Patent Certificates (SPCs) to compensate for the delay in granting the approvals of marketing authorizations.

- Prohibition for narrowing the scope of the allowed claims when an invalidity action has been filed.

Under separate and successive communications, OLIVARES will be focusing on each one of the items above, providing you with the analysis and details of these changes implemented in the IPPL.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial - Cambios relevantes en Patentes



El 1º de julio de 2020, y como resultado de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se promulgó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, representa un importante cambio legislativo, ya que tiene como objetivo armonizar la ley doméstica con los estándares establecidos por los nuevos acuerdos comerciales y de cooperación, signados por México en los últimos años; y entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020.

Esta reforma representa un cambio significativo en la mayoría de los capítulos de la Ley anterior, impactando así la protección de las diversas figuras legales contempladas en la Ley.

Centrándonos específicamente en la protección de los derechos de propiedad industrial, la nueva Ley introduce cambios relevantes, en materia de patentes que pueden resumirse de la siguiente manera:

- Prohibición de doble patentamiento. Aún y cuando ésta constituye la práctica actual, la nueva ley introduce una prohibición expresa.
- Período de gracia para divulgaciones de arte previo hechas por terceros en violación o incumplimiento de acuerdos confidenciales.
- Un nuevo sistema legal para patentes divisionales limitando las posibilidades de los titulares de patentes de dividir su solicitud principal en múltiples ocasiones.
- Una nueva cláusula "Bolar" para invenciones químicas y biotecnológicas.

- Certificados Complementarios de Protección (CCPs) para compensar el retraso en el otorgamiento de registros sanitarios.

- Prohibición de limitar el ámbito de las reivindicaciones concedidas cuando una acción de nulidad ha sido presentada.

En comunicaciones sucesivas y por separado, OLIVARES ahondará sobre cada uno de los temas anteriores, brindándole así un análisis y detalles de estos cambios implementados en la LFPII.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Considerations regarding Inventor Assignments and Employment Relationships

According to the new Federal Law for the Protection of Industrial Property (IP Law), which will enter in force in November 5, 2020, the right to apply for and be granted a patent belongs to the inventor, i.e. the natural person performing the invention, utility model, industrial design or circuit diagram. The right to be named as an inventor is inalienable.

If the invention is created jointly by two or more inventors, the right to the patent will belong to all of them. In turn, if the same invention is created independently by two or more inventors, then the first inventor to file the application or the inventor claiming the earliest priority will have a better right to be granted the patent, as long as the application is not withdrawn, abandoned or refused.

The right to the invention may be assigned to any third party by virtue of an Assignment Agreement or an Employment Relationship.

Assignment Agreements are governed by our Civil Law. The right to the patent may be assigned in any way as agreed by the parties. The assignment must be signed by both parties and identify the transferred rights (application number, priority number, title of the invention and the like).

On the other hand, Employment Relationships in Mexico are governed by the Federal Labor Law. According to the Federal Labor Law, if the employee is involved in research work or improvement of procedures used in the company, the right to the patent belongs to the employer. However, the employee will be entitled to additional compensation, which will be set by agreement between the parties or by a Court when the importance of the invention and

benefits to the employer are not proportional to the employee's salary.

In any other case, the invention will belong to the employee, but the employer will have a preferred right in equal circumstances, for the exclusive use or acquisition of the invention and related patents.

The IP Law currently in force is silent regarding foreign Employment Relationships. The new IP Law includes a provision expressly recognizing foreign Employment Relationships as a mechanism to assign the right to apply and be granted a patent.

According to the new IP Law, if the Employment Relationship is subject to a foreign jurisdiction, the assignment of rights will be governed by the agreement filed with the Mexican Patent Office.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Manuel Mateos | manuel.mateos@olivares.mx

Consideraciones relacionadas con cesiones de inventores y relaciones laborales

De conformidad con la nueva Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (LFPI) que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020, el derecho de solicitar y obtener la patente corresponde al inventor, esto es: La persona física que realice la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito. El derecho de ser nombrado como inventor es irrenunciable.

Si la invención hubiese sido realizada conjuntamente por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá en común a todas ellas. En cambio, si varias personas hicieran la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea retirada, abandonada ni negada.

El derecho a la invención puede ser transferido a cualquier tercero por medio de un Contrato de Cesión o relación de trabajo.

El Contrato de Cesión se rige por la legislación civil, por lo que el derecho a obtener la patente puede ser cedido en la forma en que lo convengan las partes; en cuanto a los requerimientos, el Contrato debe ser firmado por ambas partes y se deben indicar los derechos objeto de la cesión (número de solicitud, prioridad, título de la invención, etc.)

Por otro lado, las relaciones laborales se rigen por la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese

percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por el Tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

La LPI en vigor, no tiene indicación alguna respecto a las relaciones de trabajo que se originan en el extranjero. La nueva LFPI incluye un artículo en el que se reconocen expresamente las relaciones laborales extranjeras como un mecanismo para ceder el derecho de solicitar una patente.

De acuerdo con la nueva LFPI, en caso de que la relación de trabajo tenga origen en una jurisdicción diversa, se estará a lo dispuesto en el convenio que para tal efecto se exhiba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Manuel Mateos | manuel.mateos@olivares.mx

The Federal Law for the Protection of Industrial Property (new IP Law), which will enter in force on November 5, 2020, envisages new legal standards regulating the priority rights in Mexico. The most relevant changes regarding priority rights are:

- Even though the new IP Law provides, as a requirement for the recognition of priority rights, the filing of a certified copy of the priority application, it also provides that the Head of the Patent Department will issue a Decree indicating the circumstances under which it will not be required to file a certified copy.

Before the abovementioned Decree is issued, the certified copy of the priority applications must be filed with the Mexican Patent Office (MPO; otherwise, the MPO will refuse the recognition of the priority rights.

- A new cause of invalidation is included in the new IP Law, according to which the patent will be declared invalid if the priority right was mistakenly recognized by the MPO and such mistake was relevant for the examination of the novelty and inventive step of the patent subject matter.

Consistent with the Paris Convention the period of priority remains 12 months for patents and utility models and 6 months for industrial designs.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Manuel Mateos | manuel.mateos@olivares.mx

www.olivares.mx

La Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (LFPI) que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020, prevé nuevas reglas aplicables al derecho de prioridad en México. Los cambios más relevantes son los siguientes:

- La LFPI prevé como requerimiento para el reconocimiento de la prioridad la presentación de copia certificada de la solicitud extranjera, sin embargo, se establece que el Titular de la Dirección General de Patentes emitirá un Acuerdo, mediante el cual establecerá las circunstancias o supuestos en los cuales no será necesaria la exhibición de la copia certificada de la prioridad reclamada.

Hasta que el Acuerdo antes referido sea emitido, la copia certificada de la prioridad deberá ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo de 3 meses a partir de la fecha de presentación; de lo contrario, el IMPI negará el reconocimiento de la prioridad.

- Se incluyó una nueva causal de nulidad, de conformidad con la cual una patente será declarada nula, cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de prioridad y con ello se determinó indebidamente la novedad o actividad inventiva de la materia protegida por la patente.

De manera consistente con el Convenio de París, el periodo de prioridad es de 12 meses para patentes y modelos de utilidad y de 6 meses para diseños industriales.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Manuel Mateos | manuel.mateos@olivares.mx

www.olivares.mx

Grace Period for Prior Art disclosures in Mexico

As of November 5, 2020, a new Federal Law for the Protection of Industrial Property (IPPL) will supersede the current Industrial Property Law (IPL). The IPPL provides new rules regarding the grace period for prior art disclosures.

These new provisions will only apply to patents that are prosecuted and granted after November 5, 2020. Therefore, it is important to have in mind both laws when analyzing which regulations apply.

The IPL provides a one-year grace period for prior art disclosures made by the inventor/s or its assignees, by any means of communication, or by putting it into practice or displaying

it at a national or international trade show. The petition for the grace period and the documents for proving the disclosure were needed together with the filing of the patent application, under the IPL.

Now, the new IPPL, broadens the activities that may qualify for getting the grace period, including now any disclosure made directly or indirectly by the inventor/s or its assignees, as well as including include any disclosure made by any third party that obtained the information directly or indirectly from the inventor/s or its assignees.

Also, any patent application publication made by any foreign patent office due to a mistake, or the publication of a patent application by any foreign patent office filed by a third party that obtained the information directly or indirectly from the inventor/s or its assignees, will also qualify as prior art disclosures that can be benefit from the one-year grace period.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Período de Gracia para divulgaciones de Arte Previo en México

A partir del 5 de noviembre de 2020, una nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), reemplazará a la actual Ley de la Propiedad Industrial (LPI). La LFPI establece nuevas reglas en relación con el periodo de gracia para divulgaciones de arte previo.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Éstas nuevas disposiciones únicamente serán aplicables para patentes que hayan sido solicitadas y otorgadas después del 5 de noviembre de 2020. En consecuencia, es importante tener en mente ambas leyes cuando se analicen cuáles son las reglas aplicables.

La LPI establece un período de gracia de 1 año para las divulgaciones de arte previo realizadas por el inventor o sus causahabientes, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. La solicitud para el período de gracia y la documentación comprobatoria tenían que ser presentadas de manera conjunta con la solicitud de patente bajo lo establecido por la LPI.

Ahora, la nueva LFPI, amplía las actividades que pueden calificar para obtener el período de gracia, incluyendo cualquier divulgación realizada por el inventor o su causahabiente de forma directa o indirectamente, o, en su caso, por un tercero que haya obtenido dicha información de cualquiera de éstos, de forma directa o indirecta.

Adicionalmente, cualquier publicación de patente realizada por una oficina extranjera de propiedad industrial debido a error o la publicación de patente realizada por una oficina extranjera de propiedad industrial en relación con una solicitud presentada por un tercero sin autorización, que obtuvo la información de forma directa o indirecta del inventor o su causahabiente, también calificarán como divulgaciones de arte previo que pueden beneficiarse del período de gracia de un año.

Following an analysis of the new Federal Law for Protection of Industrial Property, which will come into force on November 5, 2020, it has been observed that one of the most significant amendments in this new law related to patents, is the introduction of a specific provision prohibiting what is known as double patenting – the granting of two patents for a single invention.

For the past several years, the Mexican Institute of Industrial Property (hereinafter referred to as IMPI) has issued double patenting objections without a specific provision in the current law prohibiting double patenting. IMPI applied the criteria followed by most patent systems, which is that two patents cannot be granted for the same invention. The basis for the criteria applied by IMPI is that an applicant has no legitimate interest in the proceedings that lead to the granting of a second patent for the same subject matter if he already possesses one granted patent for said matter.

However, the new IP Law contemplates a specific provision prohibiting double patenting in its articles 50 and 101 stating that, “During substantive examination and in the granting of rights, IMPI shall look out for the public domain and prevent double patenting of the same invention” (article 50) and “No patent will be granted to matter that is already protected by another patent, or which essential technical characteristics are a non-substantial variation of the matter protected by another patent, even when the applicant is the same in both” (article 101).

It is clear from the above articles that double patenting will not be allowed in Mexico; however, it is not clear how IMPI will assess double patenting.

Currently, a double patenting objection is issued both when the scope pursued in a second case (normally a divisional application) is identical to the scope already pursued in a first case and also when there is scope

overlap between said second case and the first case.

This practice appears to be incorrect because the existence of scope overlap between a pending application and a granted patent in no way indicates that the same invention is sought to be protected twice. To date, OLIVARES has been successful in overcoming double patenting objections due to scope overlap by presenting this argument.

By the same token, it is important to consider that a selection invention would be an exception to this criterion, since currently Examiners allow selection inventions.

A patent granted in violation of the dispositions of the new IP law is considered a cause of action for invalidity under the new IP law[ELC1]. Thus, it is recommendable to be especially cautious when receiving double patenting objections and be punctual in addressing each of the Examiners concerns when explaining that the applicant does not wish to seek protection for the same invention twice.

It remains to be seen how IMPI will assess double patenting objections once the new IP law enters in force. It would be beneficial if specific guidelines on how to evaluate double patenting will be included in the upcoming Regulations of the new IP law.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Mauricio Samano | mauricio.samano@olivares.mx

Doble Patentamiento

Dando seguimiento a nuestro análisis de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual entrará en vigor a partir del 05 de noviembre del 2020, hemos observado que una de las enmiendas más significativas en materia de patentes que contempla esta nueva ley es la introducción de artículos específicos que prohíben el doble patentamiento.

Durante los últimos años, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha emitido objeciones por doble patentamiento sin que exista un apartado específico en la Ley de Propiedad Industrial actual que lo prohíba. El IMPI ha aplicado el criterio que existe en la mayoría de los demás países que consiste en que no se pueden otorgar dos patentes para una misma invención. El fundamento para este criterio que aplica el IMPI es que un solicitante no tiene interés legítimo en procedimientos que conducen al otorgamiento de una segunda patente para la misma materia si dicho solicitante ya posee una patente para dicha materia.

Sin embargo, nuestra nueva ley comprende un apartado específico que prohíbe el doble patentamiento en sus artículos 50 y 101, los cuales establecen que "El Instituto durante el examen de fondo y en la concesión de los derechos deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de la misma invención." (artículo 50) y "No se concederá patente respecto de materia que ya se encuentre protegida por otra o cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial de la materia amparada por la misma, aun cuando el solicitante sea el titular del primer derecho." (artículo 101).

Es claro de la redacción de los artículos anteriores que no se permitirá el doble patentamiento en México; sin embargo, está en el aire aun definir qué criterios usará el IMPI para determinar si estamos ante una situación de doble patentamiento.

Actualmente el IMPI emite una objeción por doble patentamiento cuando el alcance de protección que se busca en una segunda solicitud (normalmente una solicitud divisional) es idéntico al alcance de protección que se busca /tiene en una solicitud/ patente anterior y también cuando existe un traslape entre los alcances de

protección de dicha primera patente/solicitud y dicha segunda solicitud.

Desde nuestro punto de vista esta práctica es incorrecta ya que el simple hecho de que exista un traslape entre los alcances de protección de dos asuntos, en ningún momento implica que se está tratando de proteger la misma invención dos veces y hasta el momento este argumento ha sido exitoso para superar objeciones por doble patentamiento por existencia de traslape entre alcances de protección.

De la misma manera, es importante considerar que una invención de selección sería una excepción al criterio mencionado anteriormente, ya que los Examinadores mexicanos sí permiten el otorgamiento de invenciones de selección.

De igual forma, es importante considerar que nuestra nueva Ley contempla como una causal de nulidad el hecho de que se otorgue una patente que viole la nueva disposición. Por ende, recomendable tener especial cuidado cuando se reciban objeciones por doble patentamiento y ser muy puntuales en los argumentos que se presente ante el IMPI con respecto a las razones por las cuales no se intenta proteger una misma invención dos veces.

Por último, será necesario esperar a ver cómo el IMPI evaluará las objeciones por doble patentamiento una vez que la nueva ley de PI entre en vigor y esperamos que se incluyan guías específicas de cómo evaluar objeciones por doble patentamiento en el próximo Reglamento que se elabore de nuestra nueva Ley.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Mauricio Samano | mauricio.samano@olivares.mx

New uses of pharmaceutical or biotechnological compounds or compositions have been protectable through patents for a long time in Mexico, as long as all patentability requirements were met.

Acceptance of patentability of new uses are in line with the commitments acquired by Mexico with the World Trade Organization (WTO) by means of the TRIPS Agreement, which requires countries to make patents available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, without discrimination.

Nevertheless, the current Mexican IP Law only provides that variations of use are not considered as inventions except when that use is not obvious for a person with an ordinary skill in the art. Clearer support for use patents under the law has been sought for many years.

The new Federal Law for Protection of the Industrial Property that will come into force on November 5, 2020, expressly provides that patentability of substances, compounds or compositions contained in the state of the art cannot be excluded from the patentability as long as the use thereof is new.

This express provision in the new Mexican IP Law fills some gaps present in the current Mexican Law, which will be positive for the Mexican IP system, as it provides certainty to the pharmaceutical sector. Furthermore, the recognition of the patentability of said type of inventions complies with the agreement reached between the United States – Mexico – Canada Agreement (USMCA), which also includes provisions to make patents available for inventions in all fields of technology.

Regulations of the new Mexican IP Law are still pending. OLIVARES will be attentive to the implementation process. It is expected that these Regulations will include the revision of claim drafting accepted to claim first, second and further medical uses, since based on the current practice, purpose limited product and Swiss type formats are accepted to claim new uses, even though they are not included in the current Mexican IP Law or Regulations.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Rommy Morales | rommy.morales@olivares.mx

Los nuevos usos de compuestos o composiciones farmacéuticas o biotecnológicas han sido protegidos mediante patentes durante mucho tiempo en México siempre y cuando se cumpla con los requisitos de patentabilidad.

La aceptación de la patentabilidad de nuevos usos está en línea con los compromisos adquiridos por México con la Organización Mundial del Comercio (OMC) mediante el Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los países miembros que otorguen patentes para cualquier invención, ya sea de producto o de proceso, en todos los campos de la tecnología sin discriminación.

Sin embargo, la actual Ley de Propiedad Industrial de México solo establece que las variaciones de uso no se consideran invenciones, salvo que el uso no sea obvio para un técnico en la materia y, por lo tanto, se ha buscado durante muchos años que la Ley establezca un soporte más claro para las patentes de uso.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020 establece expresamente que la patentabilidad de cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica no se excluirá de la patentabilidad siempre y cuando su utilización sea nueva.

Esta disposición expresa en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial llena algunos vacíos presentes en la actual Ley Mexicana, lo cual será positivo para el sistema mexicano de propiedad intelectual, ya que brinda certeza al sector farmacéutico. Además, el reconocimiento de la patentabilidad de dicho tipo de invenciones cumple con el Acuerdo Estados Unidos – México – Canadá (USMCA) que también incluye disposiciones para otorgar patentes para invenciones en todos los campos de la tecnología.

Como hemos informamos en nuestros boletines anteriores, el Reglamento de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial aún está pendiente de emitirse por lo que estaremos atentos al proceso de implementación. Se espera que dicho Reglamento incluya la revisión de la redacción aceptada para reivindicaciones que reclamen primeros, segundos y subsecuentes usos médicos, ya que, con base en la práctica actual, se acepta el formato de producto limitado a un propósito y el formato tipo suizo para reclamar nuevos usos, aunque estos no están incluidos en el Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento vigentes.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Manuel Mateos | manuel.mateos@olivares.mx

Divisional Patent Applications

While the current Mexican IP law is silent about the conditions and deadlines to file and accept divisional patent applications, the practice regarding those applications in Mexico is as follows:

- Voluntary divisional applications can be filed at any stage during prosecution prior to the payment of the grant fee or the issuance of the Final Rejection for the parent application.
- Sequences of divisional applications, also known as cascade divisional applications, are accepted without any restriction regarding the number of divisional applications that can be filed.
- Divisional applications resulting from a requirement of the Mexican Patent and Trademark Office (MXPTO) can be filed when responding to the office action objecting the lack of unity of invention. Nevertheless, they are also accepted before the payment of the grant fee or the issuance of the Final Rejection for the parent application.

Even though the new Mexican Federal Law for the Protection of Intellectual Property provides some clarity regarding the current practice, it also provides some restrictions for divisional applications.

The new IP Law mainly includes the following provisions regarding divisional applications:

- Voluntary divisional applications could be filed up to before the issuance of the decision rejecting, abandoning, or withdrawing the application. If the parent application is allowed, voluntary divisional applications can still be filed before paying the grant fees. Multiple voluntary divisional applications can be filed provided that they are filed at the same time.
- The new IP Law stipulates that a divisional application cannot consist of divisions from other divisional applications, unless the MXPTO decides that the further division will proceed, or in cases where the MXPTO requests further division due to

the lack of unity of invention. The effect of this appears to be that voluntary cascade divisional applications will be no longer allowed unless those divisions are required by the MXPTO.

- Divisional applications resulting from a requirement of the MXPTO must be filed along with the response to the office action objecting to the lack of unity of invention.
- Likewise, the new IP Law provides that the invention pursued in the divisional application must be different to that claimed in the parent case and other divisional applications. The new IP Law also includes restrictions about the subject matter that can be pursued as a result of the division of an application, since it provides that when an application is divided, either voluntarily or due to a requirement of the MXPTO, inventions or groups of inventions which are no longer claimed cannot be pursued again in the initial application or in the application which originated the division.

Although the new IP Law clarifies some conditions to file and accept divisional applications, it also includes limitations which were not present in the current Law. The final regulations pertaining to the new IP Law are pending so that the interpretation of its limitations and criteria for the MXPTO will need to be clarified once the new IP Law enters into force.

According to the transitional articles of the new IP Law, prosecution of applications pending when the new law enters into force will continue pursuant to the former IP Law.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Jorge Juárez | jorge.juarez@olivares.mx

Solicitudes de Patente Divisionales

Aunque la ley actual no especifica las condiciones y fecha límite para presentar y aceptar solicitudes divisionales, la práctica actual relacionada con dichas solicitudes en México es la siguiente:

- Las solicitudes divisionales voluntarias pueden presentarse durante cualquier etapa del trámite, pero hasta antes de que se paguen los derechos finales para la concesión de la patente o registro, o antes de que se emita la resolución sobre la negativa.
- Las secuencias de solicitudes divisionales, también conocidas como solicitudes divisionales en cascada, son permitidas sin existir alguna restricción en cuanto al número de divisionales que pueden presentarse.
- Las solicitudes divisionales que resultan de un requerimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueden presentarse cuando se responda una acción oficial en donde se objete la falta de unidad de invención. No obstante, también son aceptadas hasta antes del pago de los derechos finales para la concesión o de la emisión de la negativa.

A pesar que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) proporciona mayor claridad con respecto a la práctica actual, también incluye algunas restricciones relacionadas con solicitudes divisionales.

La nueva ley principalmente incluye las siguientes disposiciones con respecto a solicitudes divisionales:

- Las solicitudes divisionales voluntarias podrán presentarse hasta antes de la expedición de la resolución que deniegue, deseche, tenga por abandonada o desistida una solicitud. En el caso de que se comunique al solicitante que procede el otorgamiento, aún se podrán presentar solicitudes divisionales antes del pago de los derechos finales para la concesión. Se podrán presentar múltiples solicitudes divisionales siempre que las mismas se presenten al mismo tiempo.
- La nueva ley establece que una solicitud divisional no podrá consistir en la división de otras solicitudes

divisionales, salvo que ésta sea procedente a juicio del Instituto o le sea requerida al solicitante porque se considera que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención. La consecuencia de esto parece ser que ya no será posible presentar solicitudes divisionales en cascada al menos que dicha división sea requerida por el IMPI.

- Las solicitudes divisionales que resulten de un requerimiento del IMPI deberán de presentarse junto con la respuesta a la acción oficial en donde se objete la falta de unidad de invención.
- Asimismo, la nueva ley establece que las divisionales deben reivindicar una invención diferente a la reclamada en la solicitud inicial y en su caso en otras divisionales. Además, la nueva ley incluye algunas restricciones con respecto a la materia que puede ser reclamada como resultado de la división de una solicitud, ya que establece que cuando se divida una solicitud ya sea voluntariamente o por requisito del IMPI, y se haya dejado de reivindicar una invención o un grupo de invenciones, éstas no podrán ser reclamadas nuevamente en la solicitud inicial o en la que dio origen a la división.

Aunque la nueva ley proporciona una mayor claridad con respecto a las condiciones para presentar y aceptar solicitudes divisionales, también incluye algunas limitantes que no están presentes en la legislación actual. No obstante, el Reglamento de la nueva ley aún está pendiente de manera que la interpretación de algunas de dichas limitantes y los criterios del IMPI serán aclarados una vez que la nueva ley entre en vigor.

Finalmente, de acuerdo con los artículos transitorios de la nueva ley, las solicitudes que se encuentren en trámite en la fecha en que la nueva ley entre en vigor, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Jorge Juárez | jorge.juarez@olivares.mx

Patent Corrections and Patent Term Adjusting



As of November 5, 2020, a new Federal Law for the Protection of Industrial Property (IPPL) will supersede the current Industrial Property Law (IPL). The IPPL provides new rules regarding patent correction and a new legal figure which will allow patent owners to request a correction of their patent term due to delays of the Patent Office during its prosecution.

These new provisions will only apply to patents that are prosecuted and granted after November 5, 2020. Therefore, it is important to have in mind both laws when analyzing which regulations apply.

According to Article 61 of the IPL, the text or drawings of a granted patent may only be amended by the patent owner in the following circumstances:

1. to correct any obvious or form errors; and
2. to limit the scope of the claims.

The authorized amendments shall be published in the Official Gazette.

Patent rights holders, under the current IP Law, can request an amendment after allowance in writing to the Mexican Patent Office, briefly explaining the reasons underlying the errors that are being corrected or the limitations being introduced to the claims.

The new IPPL will provide the same possibility, including a more detailed process. However, when an invalidity action has already been filed, any amendment petition will be dismissed. This is an important addition to the IPPL which must be carefully analyzed before filing any infringement action.

Also as of November 5, 2020, patent owners may request complementary term certificates from IMPI for patents applications that were granted after five years of prosecution, when the delay is imputable to IMPI. The

request must be filed before paying the issuance fees. IMPI will grant one day for each two days' delay imputable to them. Any automatic term extension provided by law and taken by the applicant will be subtracted from the five-year term.

As to extensions related to delays in the granting of marketing authorizations for pharmaceutical products provided in the USMCA, it is important to mention that it was not incorporated into the IPPL, since this rule will not enter into force in Mexico until 2024.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Jorge Juárez | jorge.juarez@olivares.mx

A partir del 5 de noviembre de 2020, una nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), reemplazará a la actual Ley de la Propiedad Industrial (LPI). La LFPPI establece nuevas reglas en relación con la corrección de patentes y una nueva figura legal que permitirá a los titulares de patentes el solicitar la corrección del término de vigencia debido a retrasos de la oficina de patentes durante su tramitación.

Éstas nuevas disposiciones únicamente serán aplicables para patentes que hayan sido solicitadas y otorgadas después del 5 de noviembre de 2020. En consecuencia, es importante tener en mente ambas leyes cuando se analicen cuáles son las reglas aplicables.

De acuerdo al artículo 61 de la LPI, el texto o dibujos del título de una patente únicamente pueden modificarse en los siguientes supuestos:

1. Para corregir errores evidentes o de forma, y
2. Para limitar la extensión de las reivindicaciones

Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.

Los titulares de patentes, bajo la actual ley de la Propiedad Industrial, pueden solicitar la corrección después del otorgamiento por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicando brevemente las razones subyacentes en los errores que son objeto de corrección o las limitaciones que son introducidas a las reivindicaciones.

La nueva LFPPI otorga la misma posibilidad, incluyendo un procedimiento más detallado. Sin embargo, cuando una acción de nulidad ya haya sido presentada, cualquier solicitud de enmienda será desechada. Esta constituye una importante adición a la LFPPI que deberá ser analizada con cuidado antes de solicitar cualquier acción de infracción.

Adicionalmente, a partir del 5 de noviembre de 2020, los titulares de patente podrán solicitar ante IMPI certificados complementarios de protección para solicitudes de patente que hayan sido otorgadas después de 5 años de tramitación, cuando el retraso sea imputable a IMPI. La solicitud deberá ser presentada antes del pago de expedición de título. IMPI otorgará un día por cada dos días de retraso irrazonable imputable a este. Cualquier extensión automática establecida por ley y tomada por el solicitante se sustrae del término de 5 años.

Por lo que respecta a las extensiones relacionadas con retrasos en el otorgamiento de registros sanitarios para productos farmacéuticos incluidas en T-MEC, es importante mencionar que no fueron incorporadas a la LFPPI, atendiendo al hecho de que ésta regla entrará en vigor en México hasta 2024.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Trademarks

Marcas

Federal Law for the Protection of Industrial Property - Relevant changes on trademark prosecution

As you know, a new Industrial Property Law was published in Mexico on July 1, 2020 with the purpose of updating our local legislation to commitments made by the Mexican Government during the negotiations of the USMCA, the treaty which replaces NAFTA.

This new Federal Law for the Protection of Industrial Property will come into force on November 5, 2020. The most relevant changes to the trademark area are the following:

1. The validity of the trademark registrations will be 10 years as of the granting date. The previous law also granted registrations for trademarks for 10 years, but as of the filing date. Please note this change will only be applicable to trademarks filed on or after November 5, 2020.
2. This new law establishes that if the declaration of use is not filed with the initial renewal petition, then the Mexican Intellectual Property Office known as IMPI will require it through an official action and grant a 2-month term to file the declaration. This change is especially relevant for the trademark registrations obtained through the Madrid Protocol, because the renewal format used in the Madrid System does not contain a declaration of use, which resulted in uncertainty about the term to file said declaration. However, by issuing a requirement, the trademark owners will now have certainty about the term to file the declaration of use.
3. The new law provides that the association between trademarks for the purposes of assigning them can be dissolved if a letter of consent between the assignor and the assignee is submitted.

4. The new law provides that the term to respond to an opposition will be 4 months from the date the opposition is served to the applicant.

5. Another relevant change in connection with oppositions is that if an opposition is filed, the opposer's prerogative to file an invalidity action (at a later stage) against the adverse trademark (once registered) on the same grounds, arguments and evidence used in the opposition, will preclude.

6. The term to file allegations in the opposition proceeding also changes from 2 days to 5 days.

7. If the filing date changes during the prosecution of a trademark application for any reason, then the application will be published again for opposition purposes.

Under separate and successive communications, OLIVARES will be focusing on each one of the items above, providing you with the analysis and details of these new actions and changes implemented in the Federal Law for Protection of Industrial Property.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Sofía Arroyo | sofia.arroyo@olivares.mx

Wilma Caraza | wilma.caraza@olivares.mx

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial – Cambios relevantes en marcas



Como es de su conocimiento, una nueva Ley de Propiedad Industrial fue publicada el 1 de Julio de 2020 con el propósito de adaptar nuestra legislación local a los compromisos adquiridos por el Gobierno Mexicano durante las negociaciones del TMEC, que sustituyó el TLCAN.

Esta nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020 y en relación con el área de marcas, los cambios más relevantes son los siguientes:

1. La vigencia de un registro de marca será de 10 años a partir de la fecha de registro, mientras que en la anterior ley su vigencia era también de 10 años pero contados a partir de la fecha de presentación. Esta modificación será únicamente aplicable a marcas solicitadas a partir del 5 de noviembre de 2020.

2. Esta nueva ley establece que si la declaración de uso no es presentada con la solicitud de renovación inicial, IMPI requerirá al solicitante para que la presente a través de una acción oficial, otorgando un plazo de 2 meses para presentar la declaración. Esta modificación es especialmente relevante para los registros de marca obtenidos a través del Protocolo de Madrid, ya que el formato de renovación usado en el Sistema de Madrid no contiene una declaración de uso y esto causaba incertidumbre sobre el plazo para presentar la declaración de uso. Sin embargo, al emitir un requerimiento, los titulares de marcas ahora tendrán certeza sobre el plazo para presentar la declaración de uso.

3. La nueva Ley establece que la liga entre marcas para propósitos de su cesión puede ser disuelta, si

una carta consentimiento entre el cedente y el cesionario es presentada.

4. La nueva Ley establece que el plazo para contestar una oposición será de 4 meses a partir de que la oposición ha sido notificada al solicitante.

5. Otro cambio relevante en relación con las oposiciones es que si se presenta una oposición, la prerrogativa del oponente de presentar una acción de nulidad (en una etapa posterior) contra la marca adversa (una vez registrada) por los mismos motivos, argumentos y pruebas utilizados en la oposición se extinguirá.

6. El plazo para presentar alegatos en una oposición cambia de 2 a 5 días.

7. Si durante el trámite de registro de marca su fecha legal se modifica por cualquier razón, la solicitud será publicada nuevamente para propósitos de oposición.

En comunicaciones sucesivas y por separado, OLIVARES ahondará sobre cada uno de los temas anteriores, brindándole así un análisis y detalles de estas nuevas acciones y cambios implementados en la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Sofía Arroyo | sofia.arroyo@olivares.mx

Wilma Caraza | wilma.caraza@olivares.mx

Validity period of trademark registrations and changes regarding the information contained in the application form

Among the most relevant changes in this new Federal Law for the Protection of Industrial Property in Mexico is the one contained in Article 214 (formerly 113 of the former Industrial Property Law), which stipulates additional requirements for the filling forms when submitting a new trademark application, such as “the description of the mark” and Article 216 which stipulates that “the graphic elements that are not part of the mark must be indicated by dashed or dotted lines on its representation”. These new requirements will be applicable for trademarks filed from November 5, 2020.

It is particularly significant that it is now necessary to indicate “the description of the trademark” because since 2018 the trademark Law has recognized “non-traditional” marks such as olfactory and sound marks, as well as certain animated marks, holograms and “trade dress.” New trademark figures will require a more detailed description and possible precision in order to comply with the new law.

These modifications to the trademark law seek to define and limit the scope of protection for trademarks to avoid confusion regarding what is part of the distinctive sign, along with updating the system for the protection of distinctive signs through the implementation of the new provisions.

Another significant change included in the new Federal Law for the Protection of Industrial Property is that the validity of a trademark registration, as well as for a slogan or a tradename, will be 10 years as of the date of grant, while in the previous Law, their validity was 10 years as of the filing date.

The aforementioned amendment will only be applicable to trademarks, slogans and tradenames, filed as of November 5, 2020.

Trademark registrations, slogans, and tradenames will be valid for a ten-year period, which will be renewable for periods of the same length, such as in the previous Law. The renewal applications for registered trademarks must be filed along with the corresponding Declaration of Use (DOU), by which the titleholder of the registration of interest declares under oath that the same (trademark, slogan or/and tradename) is actually in use in Mexico.

Among other things, this new Law establishes that if the DOU was not filed along with the renewal application of the registration of interest, the Trademark Office will issue an Official Action, by which they request the titleholder of the registration to file the corresponding DOU within the next two months.

This change is especially relevant for the trademark registrations obtained by means of The Madrid Protocol, since the renewal application form used in The Madrid System does not include the DOU, resulting in uncertainty regarding the term to file the DOU for national registrations. Nevertheless, now that the Trademark Office will issue an Official action for these registrations, the titleholders will be certain about which date they should file the corresponding DOU.

Another important amendment is that when the renewal application is filed by a lien beneficiary, which is recorded at the Trademark Office, the filing of a DOU will not be necessary.

The importance of this is that the Trademark Office gives the power to the beneficiary of the security interest over whether to file the renewal application of a registered trademark, slogan and/or tradename, in order to assure their rights as the beneficiary of the security interest.

The new IP Law also establishes that the products or services, which are covered by the trademark, slogan and/or tradename, are free from deceit and bad faith. The previous IP Law did not make any distinction regarding this issue.

The foregoing is extremely important since the titleholder is obliged to make that declaration under oath, and in the event that, knowing this, the owner of the application in process or of a registration already granted, has done so with deceit and in bad faith, it can be cause of nullity.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Victor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Carmen Sada | maria.sada@olivares.mx

Karla Flores | karla.flores@olivares.mx

Periodo de vigencia de registros de marca y cambios en la información contenida en el formato de solicitud

Dentro de los cambios más relevantes que contiene la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial está contenida en el Artículo 214 (antes 113 de la Ley de la Propiedad Industrial) el cual establece requisitos adicionales en los formatos de solicitud de registro como "la descripción de la marca"; y el Artículo 216 que indica que "los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación". Dichos requisitos serán aplicables para marcas solicitadas a partir del 5 de noviembre de 2020.

En relación con estos nuevos requisitos, será muy importante incluir "la descripción de la marca", esto es, debido a que desde 2018 se reconocieron en la Ley marcas "no tradicionales", tales como las olfativas y sonoras, así como para determinadas marcas animadas, hologramas y para la "imagen comercial". Estas nuevas figuras requerirán una descripción más detallada y la mayor precisión posible.

Estas modificaciones buscan definir y limitar el alcance de protección, a efecto de que no haya lugar a confusiones respecto de lo que forma parte del signo.

Otro de los cambios más importantes contenidos en la nueva Ley consiste en que la vigencia de un registro de marca, así como de un aviso comercial o publicación de nombre comercial, será de 10 años a partir de la fecha de concesión mientras que, en la anterior ley, su vigencia era también de 10 años pero contados a partir de la fecha de presentación.

Esta modificación será únicamente aplicable a marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020.

Los registros de marca, avisos comerciales o nombres comerciales, tendrán una vigencia de 10 años, renovables por periodos de la misma duración, tal como se ha establecido en la anterior Ley. La renovación de los mismos, se deberá presentar junto con una declaración de uso, por medio de la cual, se manifestará bajo protesta de decir verdad que la marca a renovar, se está utilizando actualmente en territorio nacional.

Esta nueva ley establece que, si la declaración de uso no es presentada con la solicitud de renovación inicial, el IMPI requerirá al solicitante para que la presente, otorgando un plazo de 2 meses para presentar la declaración.

Esta modificación es especialmente relevante para los registros de marca obtenidos a través del Protocolo de Madrid, ya que el formato de renovación usado en el Sistema de Madrid prevé una declaración de uso y esto causaba incertidumbre sobre el plazo para presentar la declaración de uso. Sin embargo, al emitir un requerimiento, los titulares de marcas ahora tendrán certeza sobre el plazo para presentar la declaración de uso.

De igual forma, se establece que cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el IMPI, no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca.

Lo anterior es algo completamente nuevo, ya que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial está otorgando la facultad al beneficiario del gravamen, la posibilidad de presentar la solicitud de renovación de un registro de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial, a fin de asegurar los derechos inherentes a su calidad de beneficiario.

La nueva Ley establece que los productos o servicios que la marca, el aviso comercial o la publicación de nombre comercial a registrar protegerá, se encuentran libres de engaño o mala fe. La Ley anterior, no hacía distinción alguna con respecto a este tema.

Lo anterior es importante ya que se obliga al titular a realizar una declaración bajo protesta de decir verdad, con la sanción para el titular del registro ya otorgado, que una declaración falsa, será causal de nulidad del registro.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Carmen Sada | maria.sada@olivares.mx

Karla Flores | karla.flores@olivares.mx

Trade dress, license agreements and assignment of rights

In accordance with the General Rules section of the new IP Law, the denial of granting trademarks when their contents or forms are contrary to morals and good customs have been eliminated.

In the past, the spirit of the legislation was to protect the consumer public of intangible assets from those considered to be disturbing, offensive or insulting. However, in the case of such broad concepts, the authority tended to interpret them in a discretionary manner, since there was no explicit definition in the norm on what was or was not moral or what would be understood as contrary to good customs.

Given the evolutionary advancement in the forms of creative expression to attract the consumer public, this suppression in the new IP law will allow greater flexibility when evaluating inventions and distinctive signs. In the specific case of trademarks, the registration of denominations containing some foul word that has variants in its connotation should be allowed, which will allow the holders to explore the creation of ingenious trademarks in order to achieve a rapid positioning against competitors.

Regarding the types of trademarks protected by the new Federal Law for the Protection of the Industrial Property, a major modification was made in relation to trade dress trademarks, which now reads as follows:

The plurality of operational or image elements, including, among others, the size, design, color, arrangement of the shape, label, packaging, decoration or any other that when combined, distinguish products or services in the market

This modification is considerable, since it is clear that in order to obtain the trade dress trademark registration, it is not necessary for the trademark to contain the

operational and image elements in a cumulative way, but it is enough that it contains one of these two elements.

In relation to licenses, under the new Law, it is no longer necessary to register a specimen of the patent or trademark license agreement as a requirement to take legal effects against third parties. The use made by the licensee is to be understood as made by the owner, and the new IP Law provides that to register a license at the Institute, it will be enough to formulate the application in the corresponding format.

Finally, another modification included in the new IP Law is that the association between marks can be dissolved for the purpose of assigning just some of the marks, if a letter of consent is provided. The final decision will be taken by the examiner as to whether to allow consent. However, this will now be an effective tool to "unlink" trademarks that for business reasons have been assigned to different entities.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Mariana Patiño | mariana.patiño@olivares.mx

Imagen comercial, licencias de uso y cesiones de derechos

De conformidad con el apartado de Reglas generales, se ha suprimido lo relacionado a la denegación de otorgamiento de marcas cuando sus contenidos o formas resulten contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

Recordemos que, en el espíritu del legislador en el pasado, se perseguía proteger al público consumidor de activos intangibles que pudieran resultar perturbadores, ofensivos o insultantes. No obstante, tratándose de conceptos tan amplios la autoridad tendía a interpretarlos de manera discrecional al no existir una definición explícita en la norma sobre que es o no moral o qué se entendería contrario a las buenas costumbres.

Es preciso mencionar que, dado el avance evolutivo en las formas de expresión creativas para atraer al público consumidor, dicha supresión en la nueva ley permitirá una mayor flexibilidad al momento de evaluar invenciones y signos distintivos. Para el caso específico de las marcas se deberá permitir el registro de denominaciones conteniendo alguna palabra malsonante que tenga variantes en su connotación lo que permitirá que los titulares exploren la creación de marcas ingeniosas a efecto de alcanzar un posicionamiento rápido frente a competidores.

A propósito de los tipos de marcas que protege la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se realizó una modificación muy relevante, en relación con las marcas conocidas como marcas de imagen comercial o "Tradedress", que ahora se modificó para quedar de la siguiente manera:

La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado

Esta modificación es de gran relevancia, ya que se queda en claro que para obtener el registro de marca de imagen comercial ahora no es necesario que la marca se componga de los elementos operativos y de imagen de forma cumulativa, sino que basta con que contenga uno de estos dos elementos.

Por otro lado, y en relación a licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir un ejemplar del contrato de licencia de patente o de marca, como requisito para surtir efectos frente a terceros y que el uso efectuado por el licenciataria se entienda como realizado por el titular.

Finalmente, una modificación relevante incluida en la nueva Ley es que la asociación entre marcas, puede disolverse con el fin de asignar solo algunas de las marcas, si se proporciona una carta de consentimiento. Es importante mencionar que la decisión final la tomará el examinador. Sin embargo, ahora contamos con una herramienta que nos permitirá "desvincular" marcas comerciales que por motivos comerciales hayan sido cedidas a distintas entidades.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Mariana Patiño | mariana.patiño@olivares.mx

Non-registrable trademarks

The new Federal Law for the Protection of the Industrial Property in Mexico, set to come into force on November 5, 2020, contains several relevant modifications regarding those trademarks considered to be “non-registrable.” The general prohibition to register IP rights, which is applicable to trademarks when their content or form are contrary to morals and good customs, which had previously been obscure and applied at-will by the Patent and Trademark Office, is gone from the new IP Law. The new regulation maintains only the prohibition relating to those marks deemed contrary to public order or those which contravene legal provisions.

The prohibition relating to generic words, phrases or figurative elements, which was defined and limited in the former IP Law as, related to technical names or common use names or figurative elements for the products or services, is defined under the new IP Law to include all those words, phrases or figurative elements that simply lack distinctiveness, which is clearer than the former drafting.

The prohibition concerning three-dimensional shapes in the public domain or, three-dimensional shapes in common use, or to shapes imposed by the products or services nature or functionality, or generally non-distinctive shapes, which erroneously included a mention to industrial designs, has been clarified to no longer include the reference to industrial designs.

The prohibition relating to signs requested in bad faith, which in the former IP Law included a definition of bad faith (i.e. when the registration was applied in a manner contrary to good practice, customs, and practices in the IP system, commerce, or industry, or pretending and undue benefit or advantage) is changed to exclude any definition of bad faith, which will allow our IP Office and Courts to freely define this, even to re-define it from time to time.

Finally another significant change in the new IP Law is related to the regulation of the granting of legal effects to letters of consent or coexistence agreements, which was limited under the former IP Law to confusingly similar marks covering similar products or services. The new IP Law expressly includes the possibility for the applicant to obtain registration for a trademark that is identical to prior rights when the earlier right owner grants its consent or a coexistence agreement is reached.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Victor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Carlos Reyes | carlos.reyes@olivares.mx

En cuanto a aquellas marcas consideradas como no registrables, la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial contiene varias modificaciones relevantes: Se suprime la prohibición genérica de registrar derechos de propiedad intelectual –aplicable a marcas- cuando su contenido o forma eran contrarios a la moral y las buenas costumbres –norma poco clara que se aplicó en el pasado por el IMPI de manera muy discrecional- para mantener sólo la prohibición relativa a los que sean contrarios al orden público o contravengan las disposiciones legales.

La prohibición relativa a las palabras, frases o elementos figurativos genéricos, que se definió –y limitó- en la Ley anterior a los nombres técnicos o los nombres o elementos figurativos de uso común para los productos o servicios, tiene ahora una frase adicional que incluye todos las palabras, frases o elementos figurativos que simplemente carecen de carácter distintivo, lo que resulta más claro que la redacción anterior.

La prohibición relativa a las formas tridimensionales de dominio público o, a las formas tridimensionales de uso común o a las formas impuestas por la naturaleza o la funcionalidad de los productos o servicios o, en general, a las formas no distintivas, que incluían erróneamente una mención a los diseños industriales, se mejora con la supresión de esta mención errónea.

La prohibición relativa a los signos solicitados de mala fe, que en la anterior Ley de Propiedad Intelectual incluía una definición de mala fe (a saber, cuando el registro se aplicaba de forma contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas del sistema de propiedad intelectual, el comercio o la industria, o cuando se pretendía obtener un beneficio o ventaja indebida) se modifica para no incluir ninguna definición de mala fe, lo que permitirá a nuestra Oficina de Propiedad Intelectual y a los tribunales definirla libremente, incluso redefiniéndola de tiempo en tiempo.

Un cambio muy importante en la nueva Ley de Propiedad Intelectual es el relativo a la regulación del otorgamiento de efectos jurídicos a las cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia, mismo que se limitaba en la anterior Ley de Propiedad Intelectual (por cierto la primera en México en reconocer efectos jurídicos a estas declaraciones y acuerdos) a las marcas similares en grado de confusión que protegieran productos o servicios similares.

La nueva redacción incluye expresamente la posibilidad de que el solicitante obtenga el registro también de una marca idéntica a derechos anteriores cuando el titular del derecho anterior otorgue su consentimiento o se llegue a un acuerdo de coexistencia.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Carlos Reyes | carlos.reyes@olivares.mx

The Trademarks Chapter of the new Federal Law for the Protection of Industrial Property includes several modifications regarding oppositions.

According to the new provisions, the term to respond to an opposition will be 4 months after the opposition has been served to the applicant, and if no response is filed, the application will be considered as abandoned.

This change derives from the fact that the Trademark Office intends to issue a single official action, including all possible requirements, objections, and oppositions, during the prosecution of an application, giving the applicants a more complete picture of the chances of success in obtaining registration. It will also allow them to file a single response to both an opposition and an official action, citing barriers when the barriers occur together with the opposition, and by responding to only one official action, the prosecution time should become shorter.

However, several questions are still to be answered regarding what will happen to the opposition and/or barrier citation if when filing the response to formal requirements, the description is modified in a manner that the application needs to be published once again. Likewise, if no response to the opposition is filed, the application will be considered as abandoned, which of course has a negative impact for trademark owners.

Additionally, if an opposition is filed, the opposing party will be precluded from later filing an invalidity action against the registered trademark on the same grounds, using the same arguments and evidence used in the opposition. This is perhaps the most significant drawback of this new law, since trademark owners should not have to be forced to choose between filing an opposition or an invalidity action, when both

options have absolutely different legal consequences.

The impact of this change may be less dramatic than it seems at first, because based on the previous 4 years, during which time oppositions have been available in Mexico, there have been only a few cases in which the opposition was not successful, and where the opponents have decided to file the nullity action based on the same arguments.

Moreover, the term to file allegations in the opposition proceeding also changes from 2 days to 5 days.

Finally, if the filing date changes during the prosecution of a trademark application for any reason, then the application will be published again for opposition purposes, which is a positive modification, considering that under the previous Law this was not clearly stated, and there was uncertainty as to whether applications in this circumstance would be re-published for opposition.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Sofía Arroyo | sofia.arroyo@olivares.mx

El Capítulo de Marcas de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial incluye varias modificaciones en relación con oposiciones.

Conforme a las nuevas disposiciones, el plazo para responder a una oposición será de 4 meses a partir de que la oposición haya sido notificada al solicitante, y si no se presenta una respuesta, la solicitud será considerada como abandonada.

Este cambio se deriva del hecho de que la Oficina de Marcas tiene la intención de emitir una única acción oficial, incluyendo todos los posibles requisitos, objeciones y oposiciones, durante el procedimiento de una solicitud, brindando a los solicitantes una imagen más completa de las posibilidades de éxito del registro. También les permitirá presentar una única respuesta, tanto a oposiciones como a las acciones oficiales, citando anterioridades cuando las anterioridades son coincidentes con la oposición, y al responder a una sola acción oficial, el tiempo de resolución debería ser más corto.

Sin embargo, aún quedan por responder varias preguntas sobre qué pasará con la oposición y / o la anterioridad si al presentar la respuesta a los requisitos formales, la descripción se modifica de manera que la solicitud deba volver a publicarse. Asimismo, si no se presenta respuesta a la oposición, la solicitud se considerará abandonada, lo que por supuesto tiene un impacto negativo para los titulares de la marca.

Por otro lado, si una oposición es presentada, la prerrogativa del oponente de presentar una acción de nulidad (en una etapa posterior) contra la marca adversa (una vez registrada) por los mismos motivos, argumentos y pruebas utilizados en la oposición se extinguirá, lo que en nuestra opinión, es la desventaja más importante de esta nueva ley en lo que a marcas se

refiere, ya que los titulares de marcas no deberían ser forzados a escoger entre presentar oposiciones o acciones de nulidad, cuando ambas opciones tienen absolutamente distintas consecuencias jurídicas.

El impacto de este cambio puede ser menos dramático de lo que parece en principio, ya que, con base en los 4 años anteriores, durante los cuales las oposiciones han estado disponibles en México, ha habido solo unos pocos casos en los que la oposición no tuvo éxito y donde los oponentes han decidido interponer acciones de nulidad con base en los mismos argumentos.

Además, el plazo para presentar alegaciones en el proceso de oposición también cambia de 2 a 5 días.

Finalmente, si la fecha de presentación cambia durante el trámite de una solicitud de marca por cualquier motivo, entonces se volverá a publicar la solicitud para fines de oposición, lo cual es una modificación positiva, considerando que bajo la Ley anterior esto no estaba claramente expresado, y existía incertidumbre sobre si las solicitudes en estas circunstancias se volverían a publicar para oposición.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alonso Camargo | alonso.camargo@olivares.mx

Víctor Ramírez | victor.ramirez@olivares.mx

Sofía Arroyo | sofia.arroyo@olivares.mx

Litigation

Litigio

Federal Law for the Protection of Industrial Property – Relevant changes on Litigation

On July 1, 2020, and as a result of the entry into force of the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), the new Federal Law for Protection of the Industrial Property, was enacted.

The new IP Law, represents an important legislative change in modern times, as it is aimed at matching the domestic law with the standards set by the new trade and cooperation agreements signed by Mexico in recent years, and it will come into force on November 5, 2020.

This new IP Law represents a major change in most of the chapters of the former law, thus impacting the protection of the various legal frameworks contained in the law.

Focusing specifically on the protection of Industrial Property Rights, the new law is introducing new relevant actions and changes which can be outlined as follows:

- Introduction of conciliatory proceedings only for infringement proceedings.
- Partial Non-use Cancellation Actions, the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) is empowered to declare the cancellation of the registration in connection with the products/services that are not in use.
- Partial Invalidity Actions only in connection with some of the goods or services covered by the trademark registration.
- Changes in the burden of proof of the invalidity cause of action based on false data.
- Opposition proceedings: the invalidity actions based on the same arguments and evidence submitted in the opposition proceeding will not be allowed.

- Preliminary injunctions:
 - IMPI is empowered to order to the alleged infringer or to third parties, the suspension, lock or removal of contents, or to cease any acts violating the Law, through any virtual, digital or electronic media, known or to be known.
 - Moreover, IMPI is empowered to order the suspension of the free movement of goods intended for import, export, transit, or any customs regime, which constitute a violation to the Law.
 - The possibility of lifting the preliminary injunctions will now be assessed by IMPI, and it will not proceed automatically with the exhibition of a counter-bond.
- Infringement actions:
 - New causes of action for infringement actions have been implemented.
 - For infringement actions related to the commercialization of products or services, the requirement of "knowingly" has been deleted.
 - Collection of damages: either before IMPI itself, via incidentally, once the infringement is declared and this determination becomes enforceable under the terms of the Federal Procedural Law, in which case the authority will determine the damages and losses, but the execution of IMPI's decision will be handled by the Civil Courts; or before the Civil Courts directly, without the need of having a previous declaration of infringement from IMPI. However, if the registration(s) basis of the action is contested by a defendant before IMPI (as the competent authority to solve cancellation and invalidity actions), the Civil proceeding will be suspended until a decision in connection with the registrations basis of the claim, is issued.

Finally, all the ongoing litigious proceedings will continue their processes and will be decided pursuant to the superseded Industrial Property Law. Moreover, pursuant to the transitional articles of the New IP Law, the new invalidity and cancellation causes of action can only be brought against the registrations that were applied for and granted under the New IP Law.

Under separate and successive communications, OLIVARES will be focusing on each one of the items above, thus providing the analysis and details of these new actions and changes implemented in the Federal Law for Protection of the Industrial Property.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Luz Elena Elias | luz.elias@olivares.mx

El 1° de julio de 2020, y como resultado de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se promulgó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, representa un importante cambio legislativo en los tiempos modernos, ya que tiene como objetivo armonizar la ley doméstica con los estándares establecidos por los nuevos acuerdos comerciales y de cooperación, signados por México en los últimos años; y entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020.

Esta reforma representa un cambio significativo en la mayoría de los capítulos de la Ley anterior, impactando así la protección de las diversas figuras legales contempladas en la Ley.

Centrándonos específicamente en la protección de los derechos de propiedad industrial, la nueva Ley introduce nuevas acciones y cambios relevantes, que pueden resumirse de la siguiente manera:

- Introducción de procedimientos de conciliación, contemplados únicamente para acciones de infracción.
- Caducidades Parciales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) está facultado para declarar la caducidad del registro en relación con los productos o servicios que no se encuentren en uso.
- Nulidades Parciales, que procederán únicamente en relación con algunos de los productos o servicios amparados por el registro.
- Cambios en la carga de la prueba, en la causal de nulidad basada en datos falsos.

• Procedimientos de Oposición: no será admitida la acción de nulidad cuando se haya presentado el procedimiento de oposición, siempre que, la acción de nulidad esté basada en los mismos argumentos y pruebas que fueron presentados en la oposición, y respecto de los cuales el IMPI ya se hubiere pronunciado.

• Medidas Provisionales:

• IMPI está facultado para ordenar al presunto infractor o a terceros, la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a la Ley, a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse.

• Además, IMPI está facultado para ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violación a la Ley.

• La posibilidad de levantar las medidas provisionales, ahora será analizada por IMPI, y no procederá en forma automática con la exhibición de una contrafianza.

• Infracciones:

• Se implementaron nuevas causales de infracción.

• Se eliminó el requisito "a sabiendas" para las causales de infracción relacionadas con la comercialización de productos o servicios.

• Reclamación de daños y perjuicios: ya sea ante el propio IMPI, en la vía incidental, una vez que la

infracción haya sido declarada y la misma sea exigible en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en cuyo caso IMPI determinará el monto de los daños y perjuicios ocasionados; sin embargo, la ejecución de la resolución deberá promoverse ante los Tribunales Civiles; o bien, directamente ante los Tribunales Civiles, sin la necesidad de contar con una declaración de infracción previa por parte de IMPI, no obstante, si los registros base del reclamo son impugnados por el demandado ante el IMPI (como la autoridad competente para resolver cancelaciones y nulidades de los registros), el procedimiento civil quedará suspendido hasta en tanto no se emita un procedimiento sobre la cancelación/nulidad de los registros base del reclamo.

Finalmente, es importante mencionar que todos los litigios en curso, continuarán su proceso y se decidirán conforme a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Además, según lo dispuesto por los Artículos Transitorios de la Nueva Ley de la Propiedad Industrial, las nuevas causales de caducidad y nulidad, solo podrán ser ejercitadas en contra de los registros que fueron solicitados y otorgados bajo la Nueva Ley.

En comunicaciones sucesivas y por separado, OLIVARES ahondará sobre cada uno de los temas anteriores, brindándole así un análisis y detalles de estas nuevas acciones y cambios implementados en la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Luz Elena Elías | luz.elias@olivares.mx

Trademark Registration Partial Non-use Cancellation Actions



An analysis of the new Federal Law for the Protection of Industrial Property, which will come into force on November 5, 2020, revealed that one of the most significant amendments in this new law is the introduction of partial non-use cancellation actions. With this new modality of non-use cancellations, the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) will be empowered to declare the cancellation of the registration, either in its entirety, or in connection with specific products or services that are not in use.

The foregoing implies that, unlike the former law (which allowed keeping a registration if the use of the trademark was proved in connection with any of the products or services it covered), with this new law, it will be necessary to prove the use of the trademark in connection with all the products or services covered by the registration. Otherwise, IMPI could declare the partial cancellation of the registration in regard to those products or services whose use is not proven.

This new application of non-use cancellations will have a positive impact on the legal system in Mexico, since it was very common to file trademark applications covering the "heading" of an entire class, even when the trademark was not aimed to be used to identify all those products or services, a situation that generated a multiplicity of obsolete registrations that blocked the possibilities of choosing a trademark for those who were interested in using it effectively.

Being able to declare the partial cancellation of a trademark registration in connection to those specific products or services that are not in use, a public service will be fulfilled, and IMPI's Trademark Record will be cleaned up, allowing it to be a faithful reflection of the trademarks that are effectively used in the Mexican market.

Now, if a trademark registration is partially cancelled on the grounds of non-use, it is understood that a marginal annotation must be established in the Certificate of Registration, in which the modifications to it shall be stated, as well as the reasons that caused such modifications. Although there is no express provision in this regard in the new articles on partial non-use cancellation actions, this was established in the new provisions on partial invalidity actions, so it would be expected that IMPI eventually clarifies that this provision also applies in relation with partial cancellations.

Finally, pursuant to the transitional articles of the New IP Law, this new partial cancellation can only be brought against the registrations that were applied for and granted (or renewed) under the New IP Law.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna F. | alejandroluna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Continuando con nuestro análisis de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020, observamos que uno de los cambios más significativos de esta nueva Ley, es la introducción de las caducidades parciales. Con esta nueva modalidad de caducidades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estará facultado para declarar la caducidad de un registro de marca, ya sea en su totalidad, o bien, con respecto a productos o servicios específicos y que no se encuentren en uso.

Lo anterior implica que, a diferencia de la Ley anterior (que permitía conservar un registro con la acreditación del uso de la marca en relación con cualquier producto o servicio amparado por el mismo), con esta nueva Ley será necesario acreditar el uso de la marca en relación con todos los productos o servicios amparados por el registro, pues de lo contrario, la autoridad podrá declarar la caducidad parcial del registro, con relación a aquéllos cuyo uso no se acredite.

Esta nueva modalidad de caducidades tendrá un impacto positivo en nuestro sistema de propiedad industrial, ya que antes era muy común que se solicitara el registro de una marca para amparar el "heading" de la clase que se pretendía proteger, aún y cuando la marca no fuera a ser usada para distinguir todos esos productos o servicios, lo que generó una multiplicidad de registros de marca obsoletos, que obstaculizaban las posibilidades de elección de una marca a quienes sí estaban interesados en usarla efectivamente.

Por lo tanto, al poderse declarar la caducidad parcial de un registro, respecto de aquellos productos o servicios específicos que no se encuentren en uso, se cumplirá con una función de orden público, al limpiar el Registro de Marcas del IMPI, permitiendo que éste sea un reflejo más fiel de las marcas que efectivamente se usan en el mercado mexicano.

Ahora bien, en caso de que se declare la caducidad parcial de un registro de marca, entendemos que se deberá asentar en el título respectivo una anotación marginal, en la cual se harán constar las modificaciones a éste, así como las causas que lo originaron. Si bien, no hay disposición expresa sobre este particular en las nuevas disposiciones sobre las caducidades parciales, esto si fue establecido en las nuevas disposiciones sobre las nulidades parciales, por lo que se esperaría que el IMPI eventualmente aclare que esa disposición también aplica en materia de caducidades parciales.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos Transitorios de la nueva Ley, esta nueva caducidad parcial, solo podrá ser ejercitada en contra de los registros que fueron solicitados y otorgados (y renovados) bajo la Nueva Ley.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

The Federal Law for the Protection of Industrial Property will come into force on November 5, 2020, and it contains several changes that will have a direct impact on trademark registration invalidity actions. These changes are detailed as follows:

- **Regarding invalidity causes of action based on prior use and prior existing registrations, partial invalidity actions are incorporated and regulated but only in connection with the goods and services covered by the trademark registration.**

In these cases, it is established under the current IP law that if the Mexican Patent and Trademark Office (IMPI) issues a ruling declaring the partial invalidity of a trademark registration, a marginal record would be included in the registration certificate stating the modifications and the reasons for them.

Partial invalidity actions of trademark registrations are declared exclusively in connection with the products or services covered by the trademark registration and not over the elements conforming the marks, which would constitute an ungrounded sectioning, in violation of the basic likelihood of confusion analyses principles.

The new Law also regulates partial invalidity actions, providing additional legal certainty to trademark titleholders, who will not be facing the risk of suffering the loss of their trademark registrations in their entirety for the mere coincidence or similarity in one of the goods or services covered by the registrations.

- **The invalidity cause of action based on false data was completely modified to only sanction the lack of veracity in the declaration of the date of first use contained in the trademark application, and it is expressly indicated that the burden of proof is reverted to the defendant.**

This is a significant change because the current invalidity cause of action based on false data is too broad, since it does not specify the basis upon which a trademark registration could be invalidated. Case Law has narrowed the scope of protection by stating that the invalidation of a trademark registration could only be declared if the statements could fall within the genre of information considered as essential to trademark applications.

The date of first use should be considered as the only essential date having substantial legal implications on trademark applications in regards to the date to overcome an invalidity action based on prior use or on a defense based on prior use in connection with an infringement action. Limiting the scope of protection of the referred invalidity cause of action should be considered necessary.

Additionally, it is also significant that the burden of proof concerning the veracity of the date of first use is reverted to the defendant, since recent case law mistakenly concluded that the burden of proof corresponds to the complainant, resulting in the current invalidity causes of action being effectively useless or meaningless.

- **The “bad faith” definition contained in the Law is modified having implications on the invalidity cause of action based on bad faith. Now, it should be understood that, among other cases, applying for the registration of a sign with the purpose of obtaining an inappropriate benefit or advantage in prejudice of the legitimate owner is considered bad faith.**

Not introducing a restrictive definition for bad faith is positive, and the inclusion of an accurate concept for

Not introducing a restrictive definition for bad faith is positive, and the inclusion of an accurate concept for bad faith should also be considered as an improvement, considering that the definition contained in the current Law is quite ambiguous.

- **It is stated that invalidity actions will not be admitted if they are based on the same arguments and evidence submitted in the opposition proceeding already resolved by IMPI.**

This is a troubling change from a legal perspective that will have negative impacts within the Mexican industrial property system, because in those cases in which an opposition has been filed but was not successful, it will not be possible to further try to invalidate the conflicting registration using the same arguments and evidence, giving infallibility to IMPI and making meaningless the invalidity causes of action specifically designed to attack registrations granted by error, inadvertence or difference of appreciation.

- **The effects of the of the declaration of invalidity of a trademark registration are clearly specified, expressly stating that the invalidity will retroactively destroy the effects of the registration back to its granting date.**

The effects of the invalidity action of a trademark registration are not expressly specified in the current Law. Although, they are defined by supplementary legislation. However, the fact that an express provision is included in the new Law stating the effects of the invalidity is constructive, so as to avoid incorrect interpretations that were already becoming in issue in the Courts.

Finally, it is important that all the ongoing litigious proceedings will continue their processes and will be decided pursuant to the superseded Industrial Property Law. Moreover, pursuant to the transitional articles of the Federal Law for the Protection of Industrial Property, the new invalidity causes of action can only be brought against the registrations that were applied for and granted under the new Law.

OLIVARES will be keeping you updated regarding the interpretation and criterions derived from these changes once the Law has entered into force.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodriguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Como hemos informado en comunicados anteriores, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020 y en la misma se contienen importantes cambios que impactan directamente a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad de registros de marca. Dichos cambios se detallan a continuación:

• Para las causales de nulidad relativas a uso previo y registro previo se incorpora y reconoce la figura de las nulidades parciales únicamente en relación con los productos o servicios amparados por el registro de marca.

En estos casos, se establece que si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dicta una resolución en la que se declare la nulidad parcial de un registro de marca, se asentará en el título respectivo una anotación marginal, en la cual se harán constar las modificaciones a éste, así como las causas que la originaron.

Se considera un acierto el que las nulidades parciales sobre los registros de marca puedan declararse única y exclusivamente respecto de los productos o servicios amparados por el título de registro ya que su procedencia sobre los elementos que conforman a los signos distintivos, se traduciría en un seccionamiento ilegal que contravendría los principios generales del análisis de confusión de marcas.

Asimismo, es positivo que la nueva ley regule la figura de las nulidades parciales, dado que dicha figura otorga mayor certeza jurídica a los titulares de derechos marcarios, los cuales no correrán el riesgo de sufrir la pérdida de sus registros en su totalidad por la mera coincidencia o similitud en alguno de los productos o servicios amparados por los registros correspondientes.

• La causal de nulidad relativa a datos falsos se modificó completamente limitándose a sancionar la falta de veracidad en la declaración de la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro y se establece expresamente que la carga de la prueba de demostrar la veracidad corresponde a la parte demandada.

Se considera que ésta modificación a la causal de nulidad en comento es positiva, ya que su redacción en la Ley vigente resulta demasiado amplia, al no precisar los datos falsos que se consideran generadores de la declaración de nulidad. La propia jurisprudencia ya se había encargado de acotar que la nulidad únicamente podía actualizarse sobre datos que se consideraban esenciales en las solicitudes de registro.

Dado que la fecha de primer uso asentada en una solicitud de registro de marca es realmente el único dato que sí tiene implicaciones sustanciales por falsedad a posteriori (fecha a superar en la acción de nulidad por uso previo y en la excepción por uso anterior ante una acción de infracción) se considera un acierto la limitación de la causal de nulidad en los términos descritos.

Por otro lado, también constituye un acierto el que se establezca que la carga de la prueba de demostrar que la veracidad de la fecha de primer uso le corresponda a la parte demandada, siendo que los últimos criterios jurisprudenciales aplicables a la causal de nulidad vigente, establecen que dicha carga probatoria le corresponde a la parte actora, lo que en la especie prácticamente ha hecho nugatoria la causal de nulidad respectiva.

• Se modifica la definición de “mala fe” en la Ley, lo cual tiene repercusiones en la causal de nulidad relativa a registros obtenidos de mala fe. Ahora se

entiende por mala fe, entre otros supuestos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Resulta positivo el que no se haya introducido una definición limitativa sino ejemplificativa de supuestos constitutivos de mala fe y también que se haya incluido una definición más precisa, ya que la contenida en la actual Ley resulta ser demasiado ambigua.

• Se establece que no se admitirán solicitudes de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado una oposición siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.

Consideramos que dicho cambio constituye un desacierto jurídico que tendrá implicaciones no deseadas dentro del sistema de propiedad industrial en nuestro país. Esto es así, dado que en los casos en donde se haya presentado oposición y la misma no sea procedente, no será factible el demandar la nulidad del registro otorgado si se utilizan los mismos argumentos y pruebas, lo cual equivale a conferir infalibilidad a IMPI y a hacer nugatorias en ciertos supuestos las nulidades de registros otorgados en contravención a las disposiciones de la Ley o por error, inadvertencia o diferencia de apreciación del Instituto.

• Se determina con claridad los efectos que produce la declaración de nulidad de un registro de marca, señalando que la nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro a la fecha de su otorgamiento.

Los efectos de la declaración de nulidad de un registro de marca no se encuentran definidos en la ley vigente, aunque sí por la legislación supletoria. No obstante, se considera un acierto la inclusión expresa de los efectos de la declaración de nulidad con el objeto de evitar interpretaciones incorrectas y erróneas que nuestros tribunales habían comenzado a realizar.

Finalmente, es importante mencionar que todos los litigios en curso, continuarán su proceso y se decidirán conforme a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Además, según lo dispuesto por los Artículos Transitorios de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, las nuevas causales de nulidad, solo podrán ser ejercitadas en contra de los registros que fueron solicitados y otorgados bajo la nueva Ley.

OLIVARES los seguirá manteniendo informados respecto a la interpretación y criterios que deriven de los cambios señalados una vez que la Ley entre en vigor.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna F. | alejandroluna@olivares.mx

Abraham Díaz | abrahamdiaz@olivares.mx

Armando Arenas | armandoarenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Patent Invalidation Actions

As of November 5, 2020, a new Federal Law for the Protection of Industrial Property (IPPL) will supersede the current Industrial Property Law (IPL). However, both laws will still apply for invalidity actions, since the applicable law for these purposes will be the one upon which the patent was prosecuted and granted.

With that in mind, it will be necessary to consider both sets of invalidity actions when analysing the validity of a patent.

According to the current IP Law, patents are valid unless proven otherwise. The current IP Law establishes several grounds upon which a patent can be invalidated:

1. when it was granted in contravention of the provisions on requirements and conditions for the grant of patents or registrations of utility models and industrial designs;
2. when it was granted in contravention of the provisions of the law in force at the time it was granted (The nullity action based on this section may not be based on a challenge of the legal representation of the applicant when prosecuting and obtaining a patent or a registration.);
3. when the application is abandoned during its prosecution; and
4. when a patent was granted in error or by serious oversight, or when it was granted to someone not entitled to obtain it.

The nullity actions mentioned under (1) and (2) may be filed at any time. The actions under (3) and (4) must be filed within five years, counted from the publication date of the patent or registration in the official Gazette.

Now, in accordance with the IPPL, a patent can only be declared invalid:

1. when subject matter is not considered an invention, or in the case of non-patentable subject matter, lack of novelty, inventive step, or industrial applicability;
2. due to lack of disclosure;
3. due to lack of support;
4. in the case of divisional applications, when granted against new rules for them;
5. when broadening the scope of protection originally allowed during a correction proceeding;
6. due to mistakes recognising priority rights that otherwise could result in lack of novelty or inventive step;
7. in double patenting cases; and
8. when granted to a person that was not entitled to apply for it.

None of these actions have statutes of limitations.

The first set of invalidity actions mentioned above will be applied only for patents granted before November 5, 2020. Any patent granted after that date may only be challenged using the second set of invalidity actions.

- The amount of the fines that can be imposed by IMPI, derived from any administrative infringement set forth in the new Law, has been increased, and now said fines can be up to 250,000 UMAs (approximately one million USD).

- The changes introduced by the new Law will apply only to administrative proceedings started after November 5, 2020. Those litigious proceedings started before the above-mentioned date, will be resolved in accordance with the former Law of Industrial Property.

It is expected that these changes will have a positive impact in the enforcement of IP rights in the Mexican legal system, since now IP holders will count on more and better tools to prevent third parties from infringing their exclusive rights.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Nulidades de Patentes

A partir del 5 de noviembre de 2020, una nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), reemplazará a la actual Ley de la Propiedad Industrial (LPI). Sin embargo, ambas leyes se seguirán aplicando en relación con acciones de nulidad, tomando en consideración que la ley aplicable para éstos propósitos será aquella mediante la cual la patente se haya solicitado y obtenido.

Teniendo en mente lo anterior, será necesario considerar ambos juegos de acciones de nulidad cuando se analice la validez de una patente.

De acuerdo con la actual Ley de la Propiedad Industrial, las patentes serán válidas a menos que se demuestre lo contrario. La actual Ley establece diversas causales de nulidad de patente:

1. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales.
2. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro. (Esta causal de nulidad no puede fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro).
3. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud; y
4. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

Las acciones de nulidad relativas a los puntos (1) y (2)

pueden presentarse en cualquier tiempo. Las acciones relativas a los puntos (3) y (4) deben ser presentadas dentro del término de 5 años a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Ahora bien, de acuerdo a la nueva LFPPI, una patente únicamente podrá ser declarada nula:

1. Cuando la materia protegida no se considere una invención, la invención no sea patentable, carezca de novedad, de actividad inventiva o de aplicación industrial.
2. Cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa, para que ésta pueda ser realizada por un técnico en la materia.
3. Cuando las reivindicaciones excedan a la divulgación contenida en la solicitud, tal como fue inicialmente presentada ante el Instituto;
4. En el caso de solicitudes divisionales, cuando hayan sido otorgadas en contravención a las reglas aplicables;
5. Cuando con motivo de un procedimiento de rectificación o limitación, se haya ampliado la materia protegida por la patente;
6. Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de prioridad y con ello se determinó indebidamente la novedad o actividad inventiva de la materia protegida por la patente;
7. En casos de doble patentamiento; y
8. Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerla.

Ninguna de éstas acciones cuenta con plazo de prescripción.

El primer juego de acciones de nulidad mencionadas anteriormente se aplicará únicamente en relación con patentes otorgadas antes del 5 de noviembre de 2020. Cualquier patente otorgada después de la referida fecha sólo podrá ser atacada utilizando el segundo juego de acciones de nulidad.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Infringement Actions

The new Federal Law for the Protection of Industrial Property includes several changes regarding administrative infringements, with the following being the most relevant:

- In the infringement actions related to the commercialization of products or services, the “knowingly” requirement has been deleted. Traditionally, there has been a distinction between the infringements that could be brought against the manufacturers of products that violate an industrial property right and the merchants that sell them, with an additional requirement, consisting of having to demonstrate that the merchant’s infringing activity was being carried out knowingly. However, the new Law has eliminated this requirement, thus giving the same treatment to manufacturers and merchants, which may cause some concern for retailers.
- The new Law introduces a wider definition of what is understood as “use” of any of the figures protected by the Law. The chapter of administrative infringements establishes that the term “use” includes, among others: “manufacturing, producing, imitating, storing, distributing, importing, exporting, offering for sale, selling, transporting or putting into circulation.
- In the infringement action related to industrial designs, the conduct of “reproducing or imitating” has been replaced by the term “use”, which includes the manufacturing, producing, imitating, storing, distributing, importing, exporting, offering for sale, selling, transporting or putting into circulation, as mentioned above.
- Two new infringement actions related to industrial and commercial secrets have been introduced. The first one is for the misappropriation of information that is

considered to be an industrial secret, and the second one is for the production, offering for sale, selling, importing, exporting or storing products or services, which use a trade secret.

Currently, violations involving industrial secrets can only be pursued and sanctioned through criminal actions. However, the introduction of these new infringement causes opens the door for the legal holders of trade secrets to pursue the violations thereof, either through criminal, administrative or civil actions.

- In the infringement action related to the use of the combination of distinctive signs, operative and image elements, it will no longer be necessary to prove the use of the three elements jointly. Now, under the new Law, it will be enough to prove the use of any of the three above-mentioned elements for the infringement action to proceed, which provides better grounds for the defense of trade dress.

Furthermore, the part of the former law expressly indicating that the commission of this infringement action constituted unfair competition, has been suppressed.

- The procedural type infringement actions such as: attempting frivolous infringement proceedings; avoiding access to IMPI’s commissioned personnel to carry out inspections, and not providing information to IMPI, when required, have been deleted.

Nevertheless, these last two actions are still penalized through the imposition of a fine, as set forth in the chapter dealing with “inspections” in the new law.

- The amount of the fines that can be imposed by IMPI, derived from any administrative infringement set forth in the new Law, has been increased, and now said fines can be up to 250,000 UMAs (approximately one million USD).
- The changes introduced by the new Law will apply only to administrative proceedings started after November 5, 2020. Those litigious proceedings started before the above-mentioned date, will be resolved in accordance with the former Law of Industrial Property.

It is expected that these changes will have a positive impact in the enforcement of IP rights in the Mexican legal system, since now IP holders will count on more and better tools to prevent third parties from infringing their exclusive rights.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Infracciones

Dentro de los cambios introducidos en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, encontramos varios relevantes en el capítulo de infracciones administrativas, siendo los más relevantes los siguientes:

- Se ha eliminado el requisito "a sabiendas" para las causales de infracción relacionadas con la comercialización de productos o servicios. Tradicionalmente se había realizado una distinción entre las infracciones que podían emprenderse en contra de los fabricantes de productos que infringieran derechos de propiedad industrial, estableciendo para el caso de los comercializadores de productos, un requisito adicional, consistente en acreditar que dicha actividad se estaba realizando a sabiendas de que se estaba infringiendo un derecho de propiedad industrial, siendo que la nueva Ley ha eliminado este requisito adicional, con lo que se le está dando el mismo tratamiento a los fabricantes y a los comerciantes de productos infractores, lo que puede ser un motivo de preocupación para los intermediarios comerciales.

- Se establece una amplia definición de lo que debe entenderse como "uso" de uno de los derechos protegidos por la ley, en temas relativos a infracciones, siendo que la nueva ley lo define ahora como: "fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación, entre otros".

- En la causal de infracción relacionada con diseños industriales se sustituye la prohibición consistente en "reproducir o imitar", por "usar", lo cual ahora incluye el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.

- Se incluyen dos nuevas causales de infracción relacionadas con secretos industriales y comerciales. La primera sancionando la apropiación indebida de secretos industriales, y la segunda sancionando la producción, ofrecimiento en venta, venta, importación, exportación o almacenamiento de productos o servicios que utilicen un secreto comercial.

Antes, las conductas violatorias de secretos industriales sólo podían perseguirse por la vía penal y ahora, con la inclusión de estas causales, ya se podrá optar también por las vías administrativa y civil.

- La causal de infracción que sancionaba el uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, se ha modificado a fin de que ya no sea necesario acreditar el uso con respecto a los tres elementos de forma conjunta para que se actualice dicha causal, siendo que con la nueva ley, será suficiente que se acredite el uso de alguno de esos tres elementos para que proceda la infracción administrativa, lo que brinda mejores elementos en defensa del trade dress de los productos o servicios.

Además, se elimina la mención relativa a que la comisión de esta conducta infractora constituía competencia desleal, lo que resultaba obvio.

- Se eliminan las infracciones de tipo procesal, consistentes en iniciar acciones de infracción de forma frívola; impedir la realización de visitas de inspección al personal comisionado del Instituto, y no proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al IMPI cuando éste los requiera.

Sin embargo, si bien estas dos últimas conductas están excluidas del catálogo de infracciones, en el capítulo de inspecciones de la nueva ley continúan siendo sancionadas con una multa.

- Se ha incrementado el monto de las multas que el IMPI puede imponer derivado de la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en la nueva ley, siendo que ahora dichas multas pueden ser hasta por 250,000 UMAS (aproximadamente \$21,720,000 pesos m.n.).

- Cabe señalar que los cambios introducidos por la nueva Ley serán aplicables sólo a los procedimientos administrativos iniciados con posterioridad al 5 de noviembre de 2020. Aquellos procedimientos contenciosos iniciados con anterioridad a dicha fecha serán resueltos conforme a la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Confiamos en que estos cambios tengan un impacto positivo en la observancia de los derechos de propiedad industrial en México, siendo que los titulares de derechos de propiedad industrial, tendrán mayores herramientas para impedir que terceros infrinjan sus derechos.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Among the most relevant amendments in the new Federal Law for Protection of the Industrial Property, we find the one regarding the implementation and the lifting of preliminary injunctions.

With the former law, it was enough that, on one hand, the person requesting the implementation of preliminary injunction alleged a violation of its IP right and posted a bond in order to obtain their implementation and, on the other hand, the person against whom the injunctions were implemented, exhibit a counter-bond to obtain the lifting of said injunctions.

Now, with this new law, the implementation and the lifting of preliminary injunctions will no longer proceed automatically with the exhibition of a bond or a counter-bond. Now IMPI is bound to assess whether or not the implementation or the lifting of the preliminary injunctions proceeds, considering the probability of the alleged claim (prima facie case) and the elements provided by the parties, as well as the possibility of affecting the public order and the common good.

We trust that these amendments will have a positive impact in our legal system, since the ponderation exercise that now has to be carried out by IMPI, should bring more legal certainty in connection with the possible implementation or lifting of the injunctions, not being subject said issue anymore, to the mere posting of a bond or a counter bond.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Dentro de los cambios relevantes en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, encontramos lo referente a la imposición y al levantamiento de medidas provisionales.

Con la ley anterior, bastaba con que, por un lado, la persona que solicitaba las medidas acreditará una violación a su derecho y exhibiera una fianza para obtener la imposición de las mismas y por otro lado, la persona en contra de la cual se adoptaban las medidas, exhibiera una contrafianza para obtener el levantamiento de las mismas.

Ahora, con esta nueva ley, la imposición y al levantamiento de medidas cautelares ya no procederá en forma automática con la exhibición de la fianza o la contrafianza, sino que ahora, el IMPI deberá realizar un análisis previo sobre si procede la imposición o el levantamiento de las medidas, considerando la apariencia del buen derecho, y con los elementos que le proporcionen las partes, deberá ponderar si la afectación que pudiera sufrir la persona a quien se le vayan a imponer las medidas es mayor a la que se pueden provocar a la persona que las solicite, considerando además la posible afectación al orden público y el interés general.

Confiamos en que estos cambios tendrán un impacto positivo en nuestro sistema de propiedad industrial, ya que el ejercicio de ponderación que ahora debe realizar el IMPI, debe brindar más certeza sobre la imposición o levantamiento de las medidas provisionales, ya no estando sujeta dicha situación enteramente a la exhibición de una fianza o contrafianza.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Conciliation Procedure

With the entry into force of the new Federal Law for the Protection of Industrial Property, new frameworks for legal action become available. Such is the case of the Conciliation Procedure.

In the new law, the Conciliation Procedure is formally introduced as an alternative dispute resolution mechanism, expressly indicated for infringement proceedings, being ambiguous or to be tested as to whether it will also apply to isolated cancellation proceedings or cancellation proceedings filed as counterclaims.

According to the text of the law, the conciliation process will be as follows:

- It can be requested in writing, by any of the parties and at any time before a resolution is issued. This possible conciliation stage will not suspend the prosecution of the contentious proceeding.
- The interested party will file a conciliation proposal, with which the opposing party will be served within a period of five business days.
- The party receiving the request for conciliation has the possibility to accept the counterpart's proposal; to refuse to negotiate; or, to file a counterproposal.
- If no response is submitted, it will be understood that the conciliation has not been accepted, putting an end to the conciliation procedure.
- If the counterpart files a document accepting the applicant's proposal for conciliation, the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) will require the parties to exhibit a duly formalized agreement.

- If there is a counterproposal, the parties will be summoned to up to two negotiation meetings, in which IMPI will try to mediate between the parties. If any of the parties does not attend these negotiation meetings for unjustified reasons, they will receive a financial penalty. If neither party attends, the negotiation will be understood as rejected.

- If preliminary injunctions are imposed within the infringement proceeding, there must be an agreement regarding the destination of the bond posted and/or the seized goods.

- The agreement reached by the parties may not be contrary to public order, public health or the general interest of society, and shall have the character of res judicata, and should be implemented.

This new conciliatory stage before IMPI can be useful to reduce timing in the resolution of controversies, in which the circumstances of the conflict allow it, and should help to reduce IMPI's backlog within the issuance of resolutions related to contentious procedures, especially if it can be applied to cancellation proceedings or non-use cancellation actions filed as counterclaims. Otherwise, the entire framework could be innocuous.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodriguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Luz Elena Elias | luz.elias@olivares.mx

Procedimiento de Conciliación

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, nuevas figuras cobran relevancia, como lo mencionamos en nuestro Boletín No. 115. Tal es el caso de la Conciliación.

En la nueva ley esta figura es formalmente introducida como un mecanismo alternativo de solución de controversias, señalado expresamente para los procedimientos de declaración administrativa infracción, quedando ambiguo o sujeto a prueba, si aplicará también a los procedimientos de nulidad aisladas o nulidades en vía de reconvenión.

De acuerdo con el texto de la ley, el desarrollo de esta etapa conciliatoria será el siguiente:

- Puede ser solicitada por escrito, por cualquiera de las partes hasta antes de emitida la resolución, Es de resaltar que esta posible etapa conciliatoria no suspenderá la tramitación del procedimiento contencioso.
- La parte interesada en conciliar presentará una propuesta de conciliación, con la que se dará vista a la parte contraria por un plazo de cinco días hábiles.
- Existe la posibilidad de que la parte que no solicitó la conciliación, acepte la propuesta de su contraparte; se niegue a negociar; o bien, presente una contrapropuesta. En caso de no realizar manifestación alguna se entenderá que la conciliación no ha sido aceptada por una de las partes, dándose por concluida la conciliación.
- Si la contraparte presenta un escrito aceptando la propuesta del solicitante de la conciliación, el Instituto requerirá a las partes que exhiban un convenio debidamente formalizado.
- De existir una contrapropuesta, se citará a las partes hasta a dos reuniones de negociación, en las que el IMPI intentará mediar entre las partes. Si alguna de las partes no acudiese por causa

injustificada a estas reuniones de negociación, se hará acreedor a una sanción económica. De no asistir ninguna de las partes, se entenderá como rechazada la negociación.

- En el caso de existir medidas provisionales impuestas dentro del procedimiento de declaración de infracción, en el convenio deberá existir un acuerdo respeto del destino de las garantías exhibidas y/o de los bienes asegurados.
- El convenio al que lleguen las partes no podrá ser contrario al orden público, salud pública o al interés general de la sociedad y tendrá el carácter de cosa juzgada, trayendo aparejada ejecución.

Esta nueva etapa conciliatoria ante IMPI puede ser de gran utilidad para reducir tiempos en la resolución de controversias, en las que las circunstancias del conflicto así lo permitan, y debe ayudar a abatir el rezago que posee IMPI en la emisión de resoluciones relativas a procedimientos contenciosos, sobre todo si se puede aplicar a los procedimientos de nulidad o caducidad que son presentados en vía de reconvenión, de lo contrario la figura podría ser anodina.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

Luz Elena Elías | luz.elias@olivares.mx

Damages

The new Federal Law for the Protection of Industrial Property contemplates the possibility of submitting a civil action before the Civil Courts against an infringer of any IP right, without the requirement to commence infringement proceedings before the Administrative Authority, which in this case is the Mexican Patent and Trademark Office ("IMPI").

The current system allows the commencement of a civil action derived from a violation of any IP right, so that the claimant may request the payment of damages, only until after IMPI has declared the infringement of an IP right, and the decision declaring infringement must be final and beyond shadow of appeal. This system was the result of the judicial precedent 13/2004 issued by the Supreme Court of Justice, in which said Court established that it is a requirement that an infringement is previously declared in order to be able to commence any civil action for damages. This is because, according to the Mexican Legal System, the only authority with the ability to solve disputes in relation to IP rights is IMPI, and the Civil Courts only evaluate whether damages were suffered as a result of the infringement.

In addition, the Supreme Court of Justice issued a related judicial precedent 3/2015 in which it declared the requirement to prove a relationship between the damages caused and the infringement conduct ("causal nexus"). Therefore, in order to receive damages, the titleholders must submit an administrative action before IMPI that must be firm and beyond the shadow of appeal, civil action to claim damages, and also prove the relationship between the infringement declared and the damages suffered.

The new IP Law aims to improve this situation by providing complainant with two options. The first one

consists of filing a civil action without the requirement of the declaration of infringement. This means that it would no longer be a requirement to have a decision from IMPI before submitting any civil action against an infringer for the payment of damages. The amendment gives the Civil Courts the authority to solve disputes in accordance with the IP Law. However, the downside of this new option, is that if the validity of the IP right, which serves as basis for the civil action is challenged (the patent or registration), the civil procedure will be suspended, until the invalidity action is decided in firm.

The second option would consist of following the traditional path of filing an infringement action with IMPI, being the case that the new law adds the possibility to request the determination of the damages from IMPI in a special incidental proceeding, once the infringement is declared. This determination by IMPI can then be executed before the Civil Courts. However, according to the transitory provisions of the new law, this option will be available until IMPI is ready to adopt it, being the case up to this moment there are no clear signs of when that may occur.

Civil Courts and IMPI will need to develop a very close relationship in order to make the system efficient, but surely this is the most important change expected in the new law.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla la posibilidad de presentar acciones de carácter civil, en contra de cualquier infractor de derechos de propiedad intelectual, sin la necesidad de que exista un procedimiento previo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI").

El sistema actual, establece que el titular de un derecho de propiedad industrial puede solicitar el pago de daños y perjuicios derivado de una violación a los mismos, sin embargo, previo a poder acudir ante las instancias civiles, es necesario que exista una resolución firme del IMPI que declare la infracción.

Dicho requisito ha sido parte de nuestro sistema desde la jurisprudencia 13/2014, por virtud del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es un requisito imprescindible que exista una declaración previa por parte del IMPI para poder reclamar los daños por la vía civil. El razonamiento anterior se debe a que, de conformidad con el sistema jurídico mexicano, la única Autoridad facultada para resolver disputas relacionadas con derechos de propiedad industrial es el IMPI, y la labor de los Juzgados Civiles se limita a evaluar los daños reclamados causados por la violación.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió también la resolución 3/2015, en la cual estableció como requisito para el pago de daños y perjuicios la acreditación de un nexo causal entre los daños causados y la conducta infractora. Lo anterior, significa que, bajo la normatividad actual, los titulares de derechos que pretenden recibir una indemnización por los daños causados, deben seguir el procedimiento contencioso ante el IMPI, y una vez que el mismo quede firme, deben iniciar las acciones civiles ante los Juzgados Civiles en las cuales deben acreditar el nexo causal.

La nueva ley pretende mejorar esta situación, y provee al titular afectado con dos opciones. La primera consiste en presentar la acción de daños y perjuicios sin necesidad de que exista una declaración de infracción. Esto significa que, en el nuevo panorama, no será necesario que exista una resolución del IMPI para

presentar la acción civil en contra de un infractor para obtener el pago de los daños; de igual forma, la propuesta de reforma otorga facultades a los Tribunales del fuero común para resolver controversias relacionadas con estos derechos. Sin embargo, la desventaja de esta opción radica en que si la validez del instrumento base de la acción (patente o registro), es impugnada por el demandado, entonces el proceso ordinario civil quedará suspendido hasta que se resuelva en firma la nulidad del derecho de propiedad industrial base de la acción.

La segunda opción consistiría en seguir el camino tradicional de presentar una acción administrativa ante el IMPI, en caso de violación o afectación a los derechos de propiedad industrial, siendo que la nueva ley reconoce la posibilidad de solicitar ante el IMPI, a través de un procedimiento incidental, que éste emita una determinación de los daños causados, y ésta deberá hacerse una vez que la infracción sea exigible.

La determinación que realice el IMPI respecto de los daños, debe ser ejecutada ante los Juzgados Civiles. Sin embargo, los artículos transitorios de la nueva ley establecen que esta opción estará disponible una vez que IMPI esté listo para ponerla en práctica, siendo que a la fecha no hay señales claras de cuando pueda ocurrir esto.

Será necesario que tanto los Juzgados Civiles, como el IMPI, trabajen de forma coordinada y cooperativa para lograr un sistema realmente eficiente. No obstante lo anterior, este en sin duda el cambio más esperado de la nueva ley.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Abraham Díaz | abraham.diaz@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Jaime Rodríguez | jaime.rodriguez@olivares.mx

Alejandra Badillo | alejandra.badillo@olivares.mx

More

Varios

Electronic prosecution of patents and patent applications before the Mexican Patent and Trademark Office (IMPI) is now available

On June 8, 2020, IMPI announced the launching of an on-line service to allow the electronic prosecution of patent, utility model and design applications that were initially submitted on paper.

In order to benefit from the on-line service, a petition must be filed through IMPI's electronic platform, requesting the conversion from paper prosecution to electronic prosecution. IMPI will respond the petition within 3 to 5 working days as of the submission.

After the petition is admitted, the patent application will continue its prosecution electronically, with no possibility of further prosecution on paper again.

This service will allow the users to file any petition regarding patents and patent applications, such as briefs of response to office actions during the formal or substantive examination, voluntary petitions, payment of annuities and petitions to update the ownership of the IP rights, which otherwise will not be possible until IMPI resumes normal activities.

Our firm celebrates IMPI's efforts for implementing the on-line service for patents and we encourage our clients to use it.

OLIVARES and different Mexican Intellectual Property Associations in Mexico will continue conducting lobbying efforts to persuade IMPI to enable and implement additional mechanisms related to litigious matters.

Gestión electrónica de patentes y solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El 8 de junio de 2020, IMPI anunció el lanzamiento de un servicio en línea para permitir la tramitación electrónica de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales que fueron inicialmente presentadas en papel.

Para beneficiarse del servicio en línea, es necesario presentar una solicitud a través de la plataforma electrónica del IMPI para la conversión de tramitación en papel a la gestión electrónica del expediente. IMPI dará contestación a la petición dentro de un plazo de 3 a 5 días hábiles.

Una vez que la solicitud sea admitida, el expediente continuará su tramitación en forma electrónica, sin la posibilidad de presentar trámites en papel.

Este servicio permitirá a los usuarios presentar cualquier escrito relacionado con patentes o solicitudes de patente, tales como respuestas a acciones oficiales durante el examen de forma o fondo, escritos voluntarios, pago de anualidades y solicitudes para actualizar la titularidad del derecho de propiedad industrial, que de otra forma no se podrían hacer hasta que IMPI reanudara las actividades con normalidad.

Nuestra firma celebra los esfuerzos de IMPI por la implementación del servicio en línea para patentes y alentamos a nuestros clientes a usarla.

OLIVARES y diversas Asociaciones de Propiedad Intelectual en México continuarán llevando a cabo esfuerzos de cabildeo a efecto de persuadir a IMPI, con el objeto de habilitar e implementar mecanismos adicionales relacionados con asuntos de patentes y procedimientos contenciosos.

Continuaremos informando de cualquier actualización al respecto.

Proposal to modify the patent linkage system established in the new IP Law in Mexico

One month after being published and before the new Federal Law for the Protection of Industrial Property (new IP Law) enters into force, the Lower Chamber of Congress published two proposals to reform the law and limit the scope of the patent linkage system, as follows:

- Expressly ban the granting of use patents/claims;
- The linkage gazette publication must be a list of patents for reference medicines provided by the Mexican regulatory agency (COFEPRIS);
- Communication between COFEPRIS and the Patent Office (IMPI) will be through a gazette issued by COFEPRIS, which will include an active ingredient patent for each reference medicine; and
- It expressly establishes that health authorizations should not be denied when there are formulation or use patents.

In general, the initiatives contradict the provisions of Article 28 of the Constitution and various articles of the Industrial Property Law. Likewise, the initiative contradicts the patent system itself, as well as the USMCA, which is already in force.

The proposal appears to have low chances of approval as presented. However, it could be considered the most recent and newest pressure by those against the rule of law, which has been occurring over the last 15 years through the various attempts to limit the patent linkage system. The difference now being that the new IP law is set to come into force on November 5, 2020, and the battle to have influence in the regulation of the law in connection to patent linkage has already started.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Alejandro Torres | alejandro.torres@olivares.mx

Luz Elena Elías | luz.elias@olivares.mx

Karla Olvera | karla.olvera@olivares.mx

Ingrid Ortiz | ingrid.munoz@olivares.mx

Propuesta para modificar el sistema de vinculación establecido en la nueva Ley de la Propiedad Industrial en México

A un mes de ser publicada y antes que entre en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), recientemente la Cámara de Diputados publicó dos iniciativas de reforma que limita el alcance del sistema de vinculación, de la siguiente forma:

- Prohibir expresamente el otorgamiento de patentes de uso.
- La publicación de la gaceta debe ser de un listado de patentes de medicamentos de referencia proporcionada por la agencia regulatoria en México (COFEPRIS).
- La manera de comunicación entre COFEPRIS y la oficina de patentes (IMPI) será a través de una gaceta que emita COFEPRIS en la que incluirá una patente de principio activo por cada medicamento de referencia.
- Establece expresamente que no se negaran registros sanitarios cuando existan patentes de formulación o de uso.

En general, consideramos que la iniciativa contradice lo establecido en el Artículo 28 de la Constitución y diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial. La iniciativa contradice el sistema mismo de patentes, así como del vigente T-MEC.

Por lo anterior, estimamos que la propuesta de modificación tiene pocas posibilidades de ser aprobada tal y como fue presentada, sin embargo, podría ser considerada como los más recientes y nuevos métodos de presión que se han realizado en los últimos 15 años,

por quienes se oponen a un sistema que prevenga la violación de derechos, para intentar limitar el alcance del sistema de vinculación, ahora frente al esperado en el nuevo reglamento de la LFPI en diciembre de este año, aproximadamente, por lo que la batalla por influir en el contenido del reglamento para el sistema de vinculación ha comenzado.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Alejandro Torres | alejandro.torres@olivares.mx

Luz Elena Elias | luz.elias@olivares.mx

Karla Olvera | karla.olvera@olivares.mx

Ingrid Ortiz | ingrid.munoz@olivares.mx

Mexican Supreme Court opens the possibility for the compensation of the life term of pre-USMCA patents due to unjustified delays in the granting process

On October 14, 2020, the Mexican Supreme Court issued this important precedent in a divided decision of three to two Justices, which opens the opportunity to compensate the life term patents, due to unjustified delays during patent prosecution. OLIVARES did not handle the case; however, there was a public version of the decision due to the issues of unconstitutionality of the Industrial Property Law (IPL).

The relevant rationale in the decision, as follows:

- Because in the current IPL (soon to be abrogated) there are no maximum terms for the Mexican Patent Office (IMPI) for the issuance of official actions and decisions during the patent prosecution, the effective 20 years of exclusivity is not fulfilled in all cases, since it will depend on the discretionary time that it takes the authority to carry out the formal and substantive examinations.
- Although there are some rules for the maximum response times for the procedures presented before IMPI, they are provided in administrative decrees but not in the IPL, which is not congruent with the principle of hierarchy of the law.

In short, the Supreme Court concluded that it is suitable to compensate the life terms of the specific patent subject matter of that particular litigation, which was granted under the run out of NAFTA and the IP Law soon to be abrogated.

The Supreme Court ordered the Mexican Patent Office (IMPI) to issue an official communication and establish the term of validity of the specific patent in that particular case, according to the 17 years from the granting date, as established by NAFTA.

According to the applicable rules for these types of Supreme Court decisions, the ruling applies and benefits the complaining party only. The decision is not binding to IMPI; therefore, it is expected that IMPI will not adopt the criteria to compensate life term patents in similar cases without a court order. For the Mexican Courts, the precedent is not binding either, but it is highly persuasive.

There is some grade of expectation as to the manner in which IMPI is going to comply with this decision, as under the current law, there are no rules to provide this type of compensation.

The practical impact of this precedent should be analyzed in similar cases, taking in consideration the following: I) the unjustified delay in the particular case granted under NAFTA, II) eventual benefit in time, based on the term established in NAFTA of 17 years after granting, and III) time of litigation, as it is likely the case would require elevation to the Mexican Courts.

After November 5, 2020, patents filed and prosecuted will be compensated for delays according to the new IP Law. For reference:

<https://www.olivares.mx/imminent-implementation-of-a-new-patent-linkage-system-of-patents-in-mexico/>.

Minimal impacts from this precedent are expected in the rules established in the coming new IP Law, and in the event of a conflict between the USMCA and the compensation system, a complete new analysis by the Mexican Courts is expected to be required, because this recent decision, as commented, was based on the current IP Law, soon to be ineffective, and the expired NAFTA.

For further information on the content of this newsletter, please contact:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Alejandro Torres | alejandro.torres@olivares.mx

Luz Elena Elías | luz.elias@olivares.mx

Karla Olvera | karla.olvera@olivares.mx

Ingrid Ortiz | ingrid.munoz@olivares.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la posibilidad de compensación de la vigencia de las patentes pre-T-MEC por demoras injustificadas en el proceso de otorgamiento

El 14 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este importante precedente en una decisión dividida tres a dos Magistrados, que contempla la oportunidad de resarcir la vigencia de las patentes por demoras injustificadas durante el trámite de otorgamiento. OLIVARES no manejó el caso; sin embargo, hubo una versión pública de la resolución debido a que se resolvió sobre cuestiones de inconstitucionalidad de la Ley de Propiedad Industrial (LPI).

Las consideraciones relevantes de la resolución son las siguientes:

- Debido a que en la actual LPI (a ser derogada próximamente) no existen plazos máximos para la Oficina Mexicana de Patentes (IMPI) para la emisión de acciones y decisiones oficiales durante la tramitación de la patente, los 20 años de exclusividad vigentes no se cumplen en todos los casos, ya que dependerá del tiempo discrecional que le tome a la autoridad en realizar los exámenes de forma y fondo.
- Si bien existen algunas reglas para los tiempos máximos de respuesta para los trámites presentados ante el IMPI, están previstas en los decretos administrativos, pero no en la LPI, lo que no es congruente con el principio de jerarquía de la ley.

En resumen, la SCJN concluyó que es adecuado compensar la vigencia de la patente específica objeto de ese litigio en particular, que fue otorgada bajo el agotado TLCAN y la Ley de Propiedad Intelectual que pronto será derogada.

La Corte Suprema ordenó a IMPI emitir una comunicación oficial y establecer el plazo de vigencia de la patente específica en ese caso en particular, de acuerdo a los 17 años contados a partir de la fecha de otorgamiento, según establece el TLCAN.

De acuerdo con las normas aplicables a este tipo de decisiones de la SCJN, la sentencia aplica y beneficia únicamente a la parte reclamante. La decisión no es vinculante para el IMPI, por lo tanto, se espera que dicha autoridad no adopte los criterios para compensar las patentes de por vida en casos similares sin una orden judicial. Para los tribunales mexicanos, el precedente tampoco es vinculante, pero sí muy persuasivo.

Existe cierto grado de expectativa en cuanto a la forma en que el IMPI va a cumplir con esta resolución, ya que bajo la ley vigente no existen reglas para otorgar este tipo de compensaciones.

En conclusión, el impacto práctico de este precedente debe analizarse en casos similares, tomando en consideración lo siguiente: I) La demora injustificada en el caso particular otorgado bajo el TLCAN, II) El eventual beneficio en el tiempo, con base en el plazo establecido en el TLCAN de 17 años después de otorgado, III) Tiempo de litigio, pues muy probablemente el caso requeriría ser elevado a los Tribunales Mexicanos.

No hace falta decir que después del 5 de noviembre de 2020, las patentes presentadas y procesadas bajo la nueva ley serían compensadas por demoras de acuerdo con la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Al respecto, siéntase en libertad de consultar nuestra nuestra nota informativa:

<https://www.olivares.mx/imminent-implementation-of-a-new-patent-linkage-system-of-patents-in-mexico/>

Esperamos poco impacto de este precedente en las nuevas normas establecidas en la próxima nueva Ley de Propiedad Intelectual, y en caso de conflicto entre USMCA y el sistema de compensación, consideramos que sería necesario un nuevo análisis completo por parte de los Tribunales Mexicanos, porque como se comentó, la decisión que se reporta se basó en la Ley de Propiedad Intelectual que pronto sería ineficaz y de acuerdo al TLCAN.

Para mayor información sobre el contenido de este newsletter, contactar a:

Sergio L. Olivares | sergio.olivares@olivares.mx

Alejandro Luna F. | alejandro.luna@olivares.mx

Daniel Sánchez | daniel.sanchez@olivares.mx

Armando Arenas | armando.arenas@olivares.mx

Alejandro Torres | alejandro.torres@olivares.mx

Luz Elena Elias | luz.elias@olivares.mx

Karla Olvera | karla.olvera@olivares.mx

Ingrid Ortiz | ingrid.munoz@olivares.mx

PATENTS



Sergio Olivares
Partner
sergio.olivares@olivares.mx



Daniel Sánchez
Partner
daniel.sanchez@olivares.mx

LITIGATION



Alejandro Luna
Partner
alejandro.luna@olivares.mx



Abraham Díaz
Partner
abraham.diaz@olivares.mx



Armando Arenas
Partner
armando.arenas@olivares.mx

TRADEMARKS



Alfonso Camargo
Partner
alfonso.camargo@olivares.mx



Victor Ramírez
Partner
victor.ramirez@olivares.mx

COPYRIGHT



Luis Schmidt
Partner
luis.schmidt@olivares.mx

CORPORATE AND COMERCIAL LAW



Gustavo Alcocer
Partner
gustavo.alcocer@olivares.mx



MEXICO CITY

Pedro Luis Ogazon 17 Col. San Angel Ciudad de México 01000
T: +52 (55) 5322 3000 F: +52 (55) 5322 3001
olivlaw@olivares.mx
www.olivares.mx

D.R. © Olivares y Compañía S.C.

PATENTES



Sergio Olivares
Socio
sergio.olivares@olivares.mx



Daniel Sánchez
Socio
daniel.sanchez@olivares.mx

LITIGIO



Alejandro Luna
Socio
alejandro.luna@olivares.mx



Abraham Díaz
Socio
abraham.diaz@olivares.mx



Armando Arenas
Socio
armando.arenas@olivares.mx

MARCAS



Alfonso Camargo
Socio
alfonso.camargo@olivares.mx



Victor Ramírez
Socio
victor.ramirez@olivares.mx

DERECHOS DE AUTOR



Luis Schmidt
Socio
luis.schmidt@olivares.mx

DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIAL



Gustavo Alcocer
Socio
gustavo.alcocer@olivares.mx



CIUDAD DE MÉXICO

Pedro Luis Ogazon 17 Col. San Angel Ciudad de México 01000
T: +52 (55) 5322 3000 F: +52 (55) 5322 3001
olivlaw@olivares.mx
www.olivares.mx

D.R. © Olivares y Compañía S.C.

