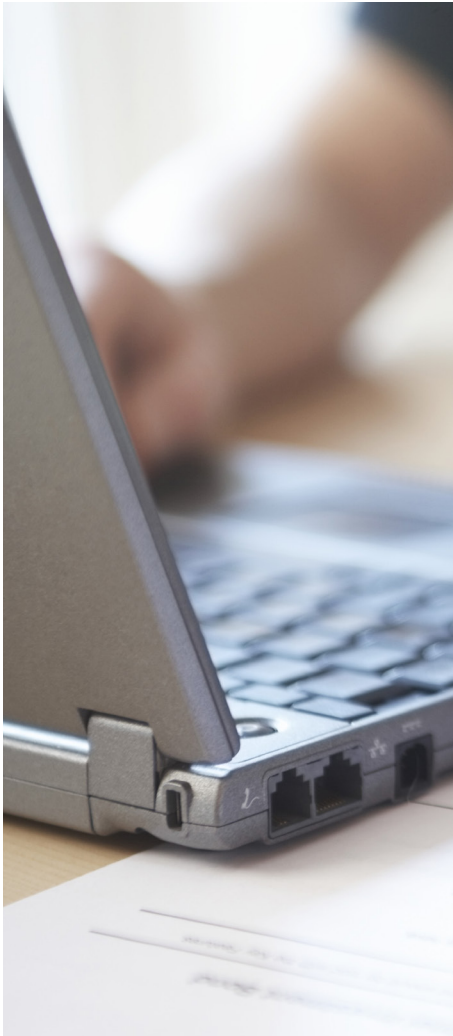


14 de marzo 2018

EY LAW Flash

## REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES, INVENCIONES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN



El 13 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial ("LPI") en lo relativo a diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, invenciones, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Conforme a los artículos transitorios, dicha reforma entrará en vigor 30 días hábiles posteriores a la fecha de su publicación, arriba mencionada.

Los cambios de mayor relevancia que se integran a la reforma de la LPI consisten en lo siguiente:

#### **A) En Diseños Industriales:**

- ▶ Se definen los conceptos de Creación Independiente y de Grado Significativo a efecto de estandarizar la forma en que se otorga la protección al diseño.
- ▶ Se determinan los documentos que deberán agregarse a la solicitud de diseño industrial.
- ▶ Se reduce la vigencia del diseño industrial de 15 años a 5 años con periodos renovables sucesivos de la misma duración hasta un máximo de 25 años.

Las solicitudes de diseño industrial en trámite y los diseños industriales otorgados antes de la reforma podrán sujetarse a las nuevas disposiciones, solicitándolo por escrito y dentro del plazo establecido, para estar en posibilidades de renovar su vigencia sin que pueda exceder los 25 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

#### **B) En Patentes:**

- ▶ Se agiliza el trámite de invenciones, reduciendo de 6 a 2 meses el plazo en el que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") pueda recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud de patente cumple con los requisitos para ser concedida.
- ▶ Se agrega como causal de caducidad de la patente, el hecho de que el titular no explote la patente, aún y cuando se haya concedido la licencia obligatoria de la misma. Además, se establece que en el caso de no solicitar la renovación del diseño industrial en términos de ley, esta última no requerirá que el IMPI declare dicha caducidad.

#### **C) En Marcas:**

- ▶ Se agregan a las prohibiciones de otorgamiento de marcas las denominaciones de poblaciones, así como cuando se indiquen la procedencia de los productos o servicios. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la misma.

#### **D) En Denominaciones de Origen e Indicación Geográfica:**

- ▶ Se modifica el título V de la ley, incluyendo a la figura de indicaciones geográficas.
- ▶ Se define el concepto de zona geográfica.

La protección de la denominación de origen e indicación geográfica iniciará una vez que cuente con la declaración del IMPI.

- ▶ Se establecen los requisitos que se deberán cumplir para llevar el trámite de la declaración de protección de la denominación de origen o indicación de origen.
- ▶ Se establece la posibilidad de transformar una solicitud de denominación de origen en trámite a una solicitud de indicación geográfica, siempre y cuando se presente la solicitud de transformación dentro del plazo de 2 meses a partir de que fue presentada ante la autoridad, o de que el IMPI solicite la misma.

- ▶ Se concede un plazo de 2 meses a partir de que se publique en el Diario Oficial, para que cualquier persona que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en la Ley.
- ▶ Las solicitudes de denominación de origen que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del decreto, se resolverá con las disposiciones vigentes a la fecha de presentación.
- ▶ Una solicitud de denominación de origen en trámite podrá transformarse en una de indicación geográfica, si se cumplen con los requisitos del decreto y presenta la solicitud de transformación en el plazo de 2 meses a partir de la entrada en vigor.

mismos sólo podrán ser consultados por el solicitante, su representante o personas autorizadas dentro del expediente.

- ▶ Se agregan infracciones administrativas.
- ▶ Se agregan tipos penales.

### E) En procedimientos administrativos:

Se cambia el estatus de los expedientes de solicitud de patente de registro de modelo de utilidad y/o de diseño industrial, de "en trámite" a "no publicadas" y los

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a los siguientes profesionales:

**Carina Barrera**  
Carina.Barrera@mx.ey.com

**Bárbara Fernández**  
Barbara.Fernandez@mx.ey.com

**Eduardo Rached**  
Eduardo.Rached@mx.ey.com

**EY**  
Aseguramiento | Asesoría | Fiscal | Transacciones

#### Acerca de los Servicios Fiscales de EY

Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como EY marca la diferencia.

Para mayor información visite [www.ey.com/mx](http://www.ey.com/mx)

© 2018 Mancera, S.C. Integrante de EY Global Derechos reservados

EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera contener. Derechos reservados en trámite.