Legem
Attorneys at Law

Ave. Roble 300 Suite 1201
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza García,
Nuevo León
66265 México
www.legem.mx
contacto: jjrico@legem.mx

REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial se refiere al conjunto de derechos que una persona o empresa tiene sobre sus invenciones y signos distintivos.

Como ejemplos de invenciones y desarrollos encontramos: Patentes; Modelos de utilidad y Diseños Industriales, mientras que como signos distintivos pueden identificarse a las Marcas; Avisos Comerciales y Nombres Comerciales.

De acuerdo a un estudio realizado por el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) en el año 2016, alrededor de 50 millones de mexicanos consumieron algún tipo de piratería. Esta cifra permite dimensionar el alto riesgo al que están expuestas las empresas.

Aunado al tema de piratería, las empresas enfrentan comportamientos de competencia desleal por parte de competidores que toman ventajas indebidas sobre su propia propiedad industrial, lo que causa importantes perjuicios a éstas, al no obtener las ganancias que legítimamente les corresponden.

Un tercer elemento que se suma a la piratería y la competencia desleal como riesgos a la propiedad industrial es el sistema legal de protección de derechos, en donde es cada vez más común encontrar que terceros, asesorados legalmente, actúan de manera dolosa para obtener registros de invenciones y signos distintivos que no les pertenecen.

El contexto descrito condujo a que, en el caso de México, se empujara una propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual no había sufrido modificaciones importantes desde su entrada en vigor en el año 1994.

Las reformas legales a las que hacemos referencia fueron publicadas el pasado 18 de mayo del 2018 y entrarán en vigor dos meses después, es decir, para julio de este mismo año.

Las reformas consisten, en términos generales, en la ampliación de aquellos signos distintivos que pueden ser objeto de protección legal, como el caso de los olores, las marcas sonoras (sonido) y hologramas, por citar algunos.

En adición a lo anterior, la reforma contempla cambios en la forma en que se registran las marcas y se renueva su protección. Como consecuencia de lo anterior, la solicitud de caducidades y cancelación de registros de marcas por parte de terceros ajenos a la empresa puede representar vulnerabilidades si dichas marcas no son administradas y monitoreadas adecuadamente.

Los cambios comentados, aunados a otros tantos en materia de patentes, modelos y diseños de utilidad, representan tanto áreas de oportunidad para potenciar los activos económicos más valiosos de las empresas: (invenciones y marcas), como riesgos legales potenciales que en algunos casos son de imposible reparación.

Al identificar esta situación, abogados del área de Propiedad Industrial de Legem Attorneys at Law participaron durante 15 días con profesionales expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (WIPO por sus siglas en inglés) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para analizar las implicaciones legales de la reforma.

Con base en lo anterior, le invitamos atentamente a ponerse en contacto con nosotros para realizar una evaluación del portafolio de propiedad industrial de su empresa y proponerle una estrategia de administración de la misma.

Estamos seguros que encontrará sumamente interesante identificar su propiedad industrial y cómo protegerla, a partir de las reformas legales comentadas.

Mayo 2018