



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Abril 23, 2015.

## COMITÉ DE ASUNTOS CONTENCIOSOS / SUBCOMITÉ IMPI -

### ASISTENTES.-

- Irely Aquique. Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.
- Román Iglesias Sánchez. Subdirector de Infracciones en Materia de Comercio.
- Cristian Aviña. Subdirector de Marcas Notorias.
- Ma. De Jesús Cruz. Subdirectora de Prevención a la Competencia Desleal.
- Eduardo Vázquez. Subdirector Divisional de Procesos.
- Alberto Huerta Bleck – AMPPPI. Presidente Grupo Contencioso.
- Juan Carlos Amaro – AMPPPI
- Hadad -

### PUNTOS DISCUTIDOS

- OTORGAMIENTO DE MARCAS MIENTRAS EXISTE LITIGIOS.
  - Nulidades y Caducidades, se genera un “warning” en el sistema interno del IMPI (en el registro objeto de la caducidad o nulidad).
- PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES.
  - Se toma el criterio de imposición de medidas cautelares aun cuando la base de la acción no implica un registro marcario (competencia desleal). (Fracciones I, IX, X, XXVI).
- PRUEBAS PERICIALES / DICTAMEN TÉCNICO.
  - No se considera dar vista del Dictamen Técnico. A fin de pronunciarse sobre el Dictamen, esto solo es posible cuando el IMPI abre periodo de alegatos, etapa procesal en la que el Dictamen está a la vista en el expediente.
  - Se valorará la procedencia del dictamen técnico en cada caso a fin de no enviar todos los asuntos a dictamen.
  - Se están acelerando los tiempos para emitir el dictamen técnico.
  - En Diseños Industriales ya no se solicitará dictamen técnico, a menos que se considere estrictamente necesario.
  - En Modelos de Utilidad se seguirá solicitando dictamen técnico.
  - Se expuso la necesidad de admitir periciales en materia de marcas, esto relacionado

con el criterio del TFJFA de no admitir nuevas pruebas. Expone Irely que el criterio que se va a mantener es el de no admitir pruebas periciales dentro de los procedimientos contenciosos de signos distintivos.

- NULIDAD CON BASE EN DATOS FALSOS (CRITERIO DE ADMISIÓN / PROCEDENCIA).
  - Denunciar contradicción de tesis
  - Al día de hoy, la carga de la prueba es del demandado.
  - No señalar fecha de primer uso = declaración no uso. Se está estudiando internamente en el IMPI.
  
- EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DE IMPI. ARTÍCULO 8º LFPA.
  - El nuevo criterio a aplicarse en fechas próximas en la que se hará referencia al artículo 8º y 9º de la LFPA, dando vista a marcas.
  
- FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 LPI.
  - Se ha analizado por parte del IMPI y se está aplicando para actos de competencia desleal (combinación de elementos) y no solo cuando hay franquicia.
  
- INTERÉS DE SOLICITUDES DE CADUCIDAD PRESENTADAS EN VÍA DE RECONVENCIÓN A LAS INFRACCIONES.
  - IMPI admite la reconvención (caducidad) pero al no destruir la acción principal, opera la falta de interés (opera lo mismo en nulidades como acción principal).
  
- A partir de mayo se va a requerir se señale domicilio en el Distrito Federal para oír y recibir notificaciones (art. 305 CFPC)

Próxima reunión: Finales de junio.