



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

inpi

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU MEXIQUE

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

Membre de l'OMC depuis sa création en 1995, le Mexique dispose d'un cadre juridique couvrant tous les aspects de la propriété intellectuelle (PI). Le pays est aussi membre de l'OMPI depuis sa création, et a signé (récemment pour certains), les principaux traités internationaux relatifs à la PI. Cependant le pays reste défaillant en matière d'application des droits de PI et de lutte contre la contrefaçon malgré un arsenal juridique important.

Le Mexique est un partenaire privilégié de la France. Le pays est le 2^{ième} client commercial de la France en Amérique Latine et la France est le 9^{ième} investisseur au Mexique. Les entreprises françaises sont représentées de manière significative au Mexique. Plus de 550 entreprises françaises y sont implantées et représentent plus de 150 000 emplois directs.

Ainsi, la protection de la propriété intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles, droits d'auteur, indications géographiques) représente pour les entreprises françaises présentes au Mexique un enjeu essentiel de leur stratégie qu'elles devront adapter en fonction des lacunes du pays en matière de défense des droits en particulier.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU MEXIQUE ?

Le rapport « Droit de propriété intellectuelle et performances des entreprises dans l'UE » établi par l'OEB et l'EUIPO (février 2021), souligne le lien étroit entre la détention de différents types de droits de PI par une entreprise et ses performances économiques (chiffre d'affaires par employé plus important, rémunérations des salariés plus élevées en particulier). Les effets positifs constatés sont d'autant plus vrais pour les PME.

Il est alors important pour toute entreprise de définir une stratégie de PI au service de sa stratégie globale de développement en France et à l'international. Cela implique en particulier d'identifier les créations intellectuelles qui ont de la valeur pour elle et qu'elle doit sécuriser et les pays où elle souhaite se développer afin de les inclure dans la réflexion.

Par ailleurs, il est rappelé que les droits de PI, comme les brevets, les marques, le droit d'auteur permettent d'obtenir

des monopoles d'exploitation sur ses innovations et/ou créations et seront le préalable nécessaire pour lutter contre la contrefaçon / le piratage.

Le Mexique se classe à la 23^{ième} place dans le classement 2024 de l'International IP Index publié par l'*US Chamber of Commerce* où le trio de tête est composé des États-Unis devançant le Royaume-Uni et la France. Cet index est destiné à classer 55 pays selon leur niveau de protection en matière de PI, en se fondant sur cinquante indicateurs mesurant d'une part, le corpus législatif, et d'autre part, la mise en application des droits et enfin la sensibilisation et le respect des droits de PI.

En outre, le Mexique se place en 58^{ième} position mondiale et maintient sa place par rapport à 2022 dans le Global Innovation Index 2023 qui classe 132 économies selon leurs performances en matière d'innovation.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU MEXIQUE ?

Il existe différents mécanismes de PI mobilisables en fonction des types d'innovation et de la protection recherchée. L'Institut National Mexicain de la Propriété

Industrielle (IMPI) et l'Institut National du Droit d'Auteur (INDAUTOR) sont les deux agences publiques en charge des questions de propriété intellectuelle au Mexique.

LA MARQUE

Une marque de commerce est un signe permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux fournis par ses concurrents. Elle doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs des produits ou services.

Depuis la réforme de 2018, il est possible d'obtenir des enregistrements de marques dites non traditionnelles, à savoir des sons, des odeurs, des hologrammes, et des « habillages commerciaux » (« commercial image » en anglais ou « imagen comercial » en espagnol au Mexique, concept souvent connu sous le nom de « *trade dress* » dans d'autres pays). Cette réforme a introduit également les marques de certification.

Les dépôts de demandes de marques au Mexique sont des dépôts par classe et non des dépôts multi-classes.

L'IMPI réalise une recherche d'antériorités au cours de l'examen de la demande de marque et pourrait opposer des marques déposées ou enregistrées, à la différence de l'INPI. La nouvelle loi sur la propriété intellectuelle de 2020 a introduit la possibilité de présenter des accords de consentement devant l'IMPI.

ATTENTION : La législation octroie au titulaire un droit exclusif si la marque est enregistrée. Toutefois, un usage antérieur non interrompu d'une marque non déposée, effectué de bonne foi, constitue un motif d'opposition à l'enregistrement et peut donner lieu à une action en nullité contre l'enregistrement d'une marque similaire, prêtant à confusion, dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement.

En matière d'usage, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un usage au stade du dépôt d'une demande de marque mais la marque devra être exploitée dans les 3 ans à compter de son enregistrement sur le territoire mexicain. E il faudra fournir une déclaration d'usage à l'IMPI dans les 3 mois qui suivent le 3^{ème} anniversaire de l'enregistrement de la marque sur le territoire mexicain pour les demandes de marques déposées après le 10 août 2018. Une déclaration d'usage devra également être fournie pour le renouvellement de la marque quelle que soit sa date de dépôt. La législation actuelle permet des annulations partielles si besoin.

Le symbole ® signifiant "Registered" ("Enregistré") ou encore l'équivalent espagnol « M.R », le symbole « Marca Colectiva Registrada », le symbole « Marca de Certificación Registrada » ou « Marca Registrada » sont autorisés si les marques sont enregistrées et ne peuvent être utilisés que pour les produits et/ou services de ces marques enregistrées. Leur usage est également requis pour l'application des droits en cas de violation (action administrative ou action pénale). Une marque non enregistrée pourrait subir une violation administrative en cas d'usage des symboles précités ou sous une forme similaire.

ATTENTION : La durée de protection au Mexique est de 10 ans renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d'enregistrement et non plus de la date de dépôt de la demande de marque. Ce changement s'applique aux demandes de marques déposées à partir du 5 novembre 2020.

La législation mexicaine prévoit également une protection supplémentaire pour les marques célèbres (au-delà du Mexique) et les marques notoires. Ces marques peuvent être recherchées dans la base de marques de l'IMPI, un critère de recherche leur est dédié.

La procédure commence par la publication de la demande de marque ouvrant une phase d'opposition d'un mois aux tiers.

ATTENTION : en matière de signes distinctifs, l'IMPI permet d'enregistrer une marque de commerce mais également d'enregistrer un avis commercial (similaire à un « slogan ») ou encore de publier un nom commercial. La durée de protection de l'enregistrement de l'avis commercial et de la publication du nom commercial est également de 10 ans à compter de l'acceptation par l'IMPI. Leur renouvellement se fera tous les 10 ans, accompagné d'une déclaration d'usage.

LE BREVET

Au Mexique, est protégeable par un brevet, une invention nouvelle, inventive (non évidente pour l'homme du métier) et susceptible d'application industrielle

L'INPI – Institut National de la Propriété Industrielle en France et l'IMPI, son homologue mexicain ont signé un accord PPH – Patent Prosecution Highway entré en vigueur en juin 2024. Les déposants peuvent solliciter ce dispositif pour accélérer la procédure de délivrance de brevets.

Il existe au Mexique le modèle d'utilité qui protège un objet (pas un procédé) pouvant être une nouvelle forme, configuration, combinaison de composants d'un dispositif, outil, mécanisme ou d'une partie de ceux-ci, qui doit être innovant, à la fois sur l'apparence extérieure et sur le fonctionnement, et avoir un usage pratique (nouveau bénéfique, avantage, effet technique à la fonction de l'objet qui n'existait pas avant) Il convient de démontrer la nouveauté et l'application industrielle mais il n'est pas nécessaire de démontrer l'activité inventive. La durée de protection est de 15 ans depuis la nouvelle loi de PI en 2020 (auparavant 10 ans).

ATTENTION : Il existe au Mexique une période de grâce de 12 mois. Attention ce délai de grâce n'existe pas en France ou en Europe. Ainsi une divulgation du déposant non gênante pour la brevetabilité au Mexique pourrait détruire la brevetabilité en France.

LE DESSIN INDUSTRIEL

L'enregistrement d'un dessin industriel protège l'aspect unique d'un produit : sa configuration (incluant sa forme),

son motif ou ses éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces caractéristiques).

Le dessin industriel pourra être enregistré auprès de l'IMPI s'il est nouveau, c'est-à-dire si un dessin identique ou un dessin qui ne diffère pas de façon importante de celui déposé n'a pas été divulgué au public au Mexique ou ailleurs. Il doit également être susceptible d'application industrielle.

Il existe comme en France, une période de grâce de 12 mois permettant de déposer un dessin industriel à l'IMPI, en sorte qu'une divulgation du déposant ou d'un tiers autorisé, antérieure au dépôt dans cette période n'empêchera pas son enregistrement.

Le Mexique a adhéré à l'Arrangement de la Haye récemment, en 2020, permettant aux déposants de déposer des demandes internationales de dessins industriels.

ATTENTION : L'IMPI, à la différence de l'INPI, fera un examen de fond pour s'assurer que les critères de nouveauté et d'application industrielle sont satisfaits.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Au Mexique, le cadre juridique fait la distinction entre les appellations d'origine et les indications géographiques pour des produits aussi bien agroalimentaires, vins, spiritueux que des produits artisanaux.

L'Etat mexicain est propriétaire des appellations d'origine et des indications géographiques déposées devant l'IMPI. Ainsi pour les appellations d'origine et les indications géographiques de territoires étrangers, les protections sont envisageables soit par le biais de l'Arrangement de Lisbonne, géré par l'OMPI, soit par le biais d'accords internationaux comme l'accord de libre-échange existant entre l'Union Européenne et le Mexique.

Depuis la nouvelle loi de 2020 sur la propriété intellectuelle, une marque ne pourra pas être enregistrée si elle est identique ou similaire, portant à confusion avec une appellation d'origine ou une indication géographique

ATTENTION : Il existe aussi au Mexique des marques collectives et des marques de certification. Les marques de certification ou les marques collectives peuvent être recherchées dans la base de marques de l'IMPI (un critère de recherche leur est dédié).

LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur est le droit exclusif de produire, de reproduire, de publier ou d'exécuter une œuvre originale de nature littéraire, artistique, dramatique ou musicale comme des livres, programmes d'ordinateur, sculptures, compositions musicales, Le créateur est généralement le titulaire des droits d'auteur (comme en France, existence de droits moraux et droits « économiques »). Toutefois, un employeur peut détenir le droit d'auteur (droits

« économiques ») sur les œuvres créées par ses employés, à moins d'avoir conclu un accord prévoyant le contraire.

En général, une œuvre originale est automatiquement protégée par un droit d'auteur dès sa création. Cependant en enregistrant un droit d'auteur, INDAUTOR émet un certificat qui peut être utilisé devant une Cour comme preuve de propriété.

La durée de protection des droits « économiques » est de 100 ans après la mort de l'auteur ou dans certains cas suivant la première divulgation de l'œuvre. Pour les programmes d'ordinateur, la durée de protection est de 100 ans à compter de la création ou de la publication. Lorsque le titulaire est une personne morale, comme un employeur, la durée de protection est de 100 ans à compter de la divulgation ou de la publication de l'œuvre.

ATTENTION : les cessions ou licences sur les droits « économiques » doivent être de durée fixe (5 ans généralement, ne pas excéder 15 ans, exception pour les programmes d'ordinateur par exemple où il n'y a pas de limitations) et doivent être enregistrées auprès de INDAUTOR pour être opposables aux tiers.

LE SECRET DES AFFAIRES

La nouvelle loi de 2020 sur la propriété intellectuelle a renforcé la protection des secrets des affaires au Mexique.

Un secret d'affaires, selon la loi, porte sur toute information confidentielle d'application industrielle ou commerciale qui est conservée par une personne exerçant un contrôle légal sur cette information. Ces informations doivent permettre d'obtenir un avantage concurrentiel ou économique par rapport à des tiers. Il convient également de mettre en place des mesures pour préserver la confidentialité.

Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l'entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité. Ces mesures permettront, en cas de besoin, de prouver devant un juge que l'entreprise a mis en place les mesures nécessaires et a donc intentionnellement voulu garder le secret. La divulgation de ce secret constituera une violation.

Une action administrative pour violation de secrets d'affaires peut être intentée devant l'IMPI. Une divulgation non autorisée de secrets des affaires peut aussi faire l'objet d'amende et de peine d'emprisonnement dans le cadre d'une action pénale.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Modèle d'utilité	Dessin industriel	Droit d'auteur	
Comment ?	<p>Par la voie internationale : Système de Madrid https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p>Par la voie nationale : Auprès de l'IMPI https://www.gob.mx/mpi/</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité de la marque FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO) dans un délai de 6 mois à compter de la date de la première demande.</p>	<p>Par la voie internationale : Système du PCT www.wipo.int/pct/fr/</p> <p>Par la voie nationale : Auprès de l'IMPI https://www.gob.mx/mpi/</p> <p>Etre vigilant notamment quant au délai de priorité de 12 mois à respecter à compter de la date de dépôt de la première demande de brevet.</p> <p>- aux contraintes de défense nationale.</p>	<p>Par la voie internationale : Système du PCT www.wipo.int/pct/fr/</p> <p>Par la voie nationale : Auprès de l'IMPI https://www.gob.mx/mpi/</p> <p>Etre vigilant notamment quant au délai de priorité de 12 mois à respecter à compter de la date de dépôt de la première demande de brevet.</p> <p>- aux contraintes de défense nationale.</p>	<p>Par la voie internationale : Système de la Haye https://www.wipo.int/hague/fr/</p> <p>Par la voie nationale : Auprès de l'IMPI. https://www.gob.mx/mpi/</p> <p>Etre vigilant notamment quant au délai de priorité de 6 mois du dessin et modèle FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO).</p>	<p>Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire est recommandé auprès de INDAUTOR :</p> <p>https://www.industria.gob.mx</p>	
Objet de la protection	<p>Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, odeurs, etc, ou la combinaison de ces éléments.</p>	<p>Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, ayant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.</p>	<p>Nouvelle forme, configuration, combinaison de composants d'un dispositif, outil, mécanisme ou d'une partie de ceux-ci, qui doit être innovant, à la fois sur l'apparence extérieure et sur le fonctionnement, et ayant un usage pratique. La nouveauté et l'application industrielle sont à démontrer.</p>	<p>Elements figuratifs ou composition d'éléments.</p>	<p>Oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistique (par ex les peintures, dessins, cartes, photographies, sculptures, plans) ...</p>	
Durée de protection	<p>10 ans (renouvelable indéfiniment) A compter de la date d'enregistrement (et non de dépôt)</p>	<p>20 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles)</p>	<p>15 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles) depuis la nouvelle loi de PI de 2020 (auparavant 10 ans).</p>	<p>25 ans par tranche de 5 ans.</p>	<p>De manière générale, 100 ans après la mort de l'auteur.</p>	
Coûts	<p>(Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)</p> <p>En Pesos Mexicains https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87427/7.2_Acuerdo.Tarifa_10.11.23.pdf</p> <p>Les PME, les personnes physiques, les établissements d'enseignement supérieur peuvent notamment bénéficier d'un tarif réduit</p>	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>Dépôt par classe de produit et service : \$ 2 695.18 (de l'ordre de 135€)</p> <p>Renouvellement par classe de produit et service : \$ 2 597.77 (de l'ordre de 130€)</p> <p>Déclaration d'usage : \$ 985.67 (de l'ordre de 47€)</p>	<p>Demande d'enregistrement national, exemples de taxes :</p> <p>Dépôt : \$ 4 550 jusqu'à 30 pages (de l'ordre de 222€)</p> <p>Délivrance et envoi du titre : \$ 3 099.84 (de l'ordre de 151€)</p> <p>Redevances annuelles : De la 1^{ère} à la 5^{ème} : \$ 1 161.90 (de l'ordre de 57€) De la 6^{ème} à la 10^{ème} : \$ 1 360.69 (de l'ordre de 66€) A partir de la 10^{ème} : \$ 1 536.99 (de l'ordre de 75€)</p>	<p>Demande d'enregistrement national, exemples de taxes :</p> <p>Dépôt : \$ 2 000 jusqu'à 30 pages (de l'ordre de 97€)</p> <p>Délivrance et envoi du titre : \$ 661.79 (de l'ordre de 32€)</p> <p>Redevances annuelles : De la 1^{ère} à la 3^{ème} année : \$ 1 099.39 (de l'ordre de 54€) De la 4^{ème} à la 6^{ème} : \$ 1 122.83 (de l'ordre de 55€) A partir de la 7^{ème} : \$ 1 290.36 (de l'ordre de 63€)</p>	<p>Demande d'enregistrement national, exemples de taxes :</p> <p>Dépôt : \$ 2 000 jusqu'à 30 pages (de l'ordre de 98€)</p> <p>Délivrance et envoi du titre et validité de 5 ans : \$ 5 770.45 (de l'ordre de 282€)</p> <p>Maintien en vigueur par tranche de 5 ans : \$ 5926.75 (de l'ordre de 290€)</p>	<p>Demande d'enregistrement d'un droit d'auteur :</p> <p>Par œuvre : \$ 338.00 (de l'ordre de 17€)</p>

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

On ne peut lutter contre la contrefaçon au Mexique que si l'on y est titulaire de droits de propriété intellectuelle. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou judiciaire.
- ▶ **Administrative** : l'IMPI est en charge de gérer les actions administratives. Des dommages et intérêts pourront aussi être décidés par l'IMPI.
- ▶ **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Le recours peut se faire par les tribunaux collégiaux.
- ▶ **Pénal** : Le Bureau du Procureur Général (« *Fiscalía General de la República* ») lancera une investigation pénale afin de déterminer si une action pénale doit avoir lieu. Une équipe spéciale est dédiée aux cas

touchant à la Propriété Intellectuelle : UEIDDAPI – « *Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial* » (Unité Spécialisée d'enquête sur les infractions sur le droit d'auteur et la propriété industrielle).

- ▶ **Douanière** : pour obtenir la saisie aux frontières à l'import et à l'export, cette possibilité implique un ordre de l'IMPI ou du bureau du Procureur Général.
- ▶ **Actions judiciaires alternatives, notamment** : violation de secrets d'affaires, pratiques commerciales déloyales, responsabilité civile (produits défectueux, tromperie...).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé au Mexique.

LES LIENS UTILES

- ▶ Institut National de la propriété intellectuelle (INPI) : <https://www.inpi.fr/fr>
- ▶ Institut Mexicain de la Propriété Industrielle (IMPI) : <https://www.gob.mx/impi/>
- ▶ Institut National du Droit d'auteur du Mexique (INDAUTOR) : <https://www.indautor.gob.mx>
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de marques, gérée par l'IMPI : <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de brevets / modèles d'utilité / dessins et modèles, gérée par l'IMPI : <https://patenteslibres.impi.gob.mx/>
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de appellations d'origine et des indications géographiques, gérée par l'IMPI : <https://www.gob.mx/impi/documentos/denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas>
- ▶ Informations utiles sur le PPH entre l'INPI et l'IMPI : <https://www.inpi.fr/accord-pph-avec-le-mexique>
<https://www.gob.mx/impi/documentos/acuerdos-internacionales-firmados-por-mexico-para-acelerar-el-examen-de-patentes>
- ▶ Latin America IP SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
- ▶ Service économique régional de Mexico : <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MX>
- ▶ Chambre de commerce franco-mexicaine : <https://www.franciamexico.com/>



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France aux États-Unis
washington@inpi.fr



INPI France