

Noviembre, 2015

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que **se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial**, suscrita por diversos Senadores de la República integrantes a la LXIII Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Contenido de la Iniciativa" se hace una descripción de la iniciativa presentada por los legisladores promoventes.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

El 12 de noviembre de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial suscrita por los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en la LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial para:

Establecer un "**Sistema de oposición**", que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus usuarios, se traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, así como los consumidores finales.

Con este Sistema, el Instituto de la Propiedad Industrial(En adelante, el Instituto) evaluará de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo, los presente y con ello evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada.

Se estima que la inclusión de la oposición al registro de un signo distintivo disminuirá la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrían disminuir las solicitudes de declaración administrativa de infracción, ya que se impediría el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos preexistentes.

Así plantea el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se **reforman** los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o.; 119; 123, y 181, tercer párrafo, y se **adicionan** los artículos 120 y 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 6o.- ...

I a IX.- ...

X.- ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión.

XI a XXII.- ...

Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de **Economía** por la Junta de Gobierno.

Artículo 8o.- El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

Artículo 119.- Recibida la solicitud, el **Instituto** procederá a su **publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará** un examen de forma de la **misma, así como** de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Artículo 120.-Cualquier **persona** que considere que la **solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley** podrá oponerse a su

registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.

El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Artículo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.

El nuevo trámite deberá:

I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y

III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Artículo 125.-...

...

En su caso, el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.

Artículo 181.- ...

I. a IV.-...

...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del

establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación...”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley de la Propiedad Industrial (En adelante, LPI) tiene por objeto:

- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, **tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;**
- **Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio,** conforme a los intereses de los consumidores;
- **Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;**
- Prevenir los **actos que atenten contra la propiedad industrial que constituyan competencia desleal relacionada con la misma** y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

Segunda.- Que el trámite de registro o publicación de un signo distintivo inicia con la presentación de la solicitud ante el Instituto, autoridad administrativa en la materia. De acuerdo con el artículo 6, fracción III, de la LPI, dispone que corresponde al Instituto, “...**Tramitar y, en su caso, otorgar marcas, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizar el uso de las mismas;**...”

Asimismo, el artículo 88 de la LPI, establece que se entiende por marca a **todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.**

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Previo a dicha presentación, los solicitantes pueden realizar o solicitar una búsqueda de anterioridades, lo que les permite conocer la existencia de otros signos distintivos registrados o publicados o en trámite, idénticos o semejantes en grado de confusión con la marca, aviso o nombre comercial que se pretende proteger.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido presentada debidamente, es decir, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPI y su Reglamento, incluyendo el comprobante de pago por el estudio y trámite de la solicitud.

Posteriormente, se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre en los impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley, así como si existen o no anterioridades

al signo distintivo propuesto, es decir, se busca en las base datos del Instituto marcas, avisos o nombres comerciales idénticos o semejantes en grado de confusión que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Con base en dicha información el Instituto determina si la solicitud es registrable o no.

Cuando del resultado del examen de fondo se determina la procedencia de otorgar el registro, se emite un título de la marca o aviso comercial o se lleva a cabo la publicación del nombre comercial.

La vigencia de los derechos concedidos a una marca, aviso o nombre comercial es de diez años, prorrogables por periodos de la misma duración, en forma indefinida.

En cambio, si del examen de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o prohibición de registro, el Instituto negará la protección.

Actualmente en nuestro país, el estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo únicamente por el Instituto, conforme a la información o documentación que se encuentra a su alcance, la cual podría ser o no suficiente.

Tercera.- De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el tema de la protección de la propiedad industrial, es un tema global del cual México no puede sustraerse, ya que forma parte de distintos foros ante organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, en este último caso, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications o SCT, por sus siglas en inglés) de la OMPI preparó un documento sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas¹ en 63 Estados Miembros y 3 Organizaciones Intergubernamentales; es decir, en 66 sistemas distintos.

Del contenido de estudio, se desprende que “... *Con independencia del tipo de procedimiento de oposición que un país pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos motivos o ilimitado), la presencia de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y protección de las marcas reviste un carácter netamente positivo...*”.

El documento citado además efectúa un análisis de los diferentes tipos de procedimientos de oposición u observaciones disponibles, así como de sus peculiaridades, de acuerdo a su régimen jurídico.

México no forma parte del estudio ya que no cuenta con un sistema de oposición. Considerando el número de países que regulan un mecanismo similar, los tratados de libre comercio firmados por México y los mercados que representan, cabe preguntarse si el Sistema Nacional de Propiedad Industrial no se ha quedado rezagado en relación a Alemania, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, EE.UU., Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, República Islámica de Irán, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kirguistán, La ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Mauricio, Moldova, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri

¹ Véase “Procedimientos de Oposición en materia de Marcas: Enseñanzas Destacadas”, documento SCT/18/3, preparado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, consultado el 7 de septiembre de 2015 en el siguiente enlace: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf

Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Zambia, Oficina de BeNeLux para la Propiedad Intelectual (por sus siglas en inglés, BOIP), la Unión Europea (UE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Cuarta.- Que en materia de “Sistema de Oposición de la propiedad industrial” tenemos como antecedente la propuesta presentada por los entonces Senadores de la República, María de los Ángeles Moreno, Ramiro Hernández García y Carlos Lozano de la Torre, integrantes de la LX y LXI Legislatura, del H. Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La iniciativa presentada en el 26 de marzo de 2008 y dictaminada por el pleno del Senado de la República el 08 de diciembre de 2009, busca restablecer el equilibrio entre los diversos valores que informan a nuestro sistema de patentes, en estricto apego a los compromisos internacionales de México, así propone:

- Incorporar un **procedimiento de oposición** para evitar abusos en el otorgamiento de una patente, **un procedimiento no contencioso de oposición.**

El procedimiento no tiene por objeto **suspender o dilatar el trámite de la patente**, sino abrir la oportunidad a que terceros aporten al Instituto, elementos que influyan en la decisión de otorgar o no la patente.

- Otorgar un **tercero el derecho de presentar ante el Instituto documentos y argumentos con evidencias que a su juicio sean determinantes para procedencia o improcedencia del otorgamiento de una patente.**
- Permitirá al **Instituto, propiciar una mayor participación de la sociedad en el proceso de otorgar una patente y dar así más transparencia a la toma de decisiones de la autoridad, al tiempo que se otorga certeza jurídica a los interesados en obtener una patente**, en virtud que este procedimiento tendrá como una de sus consecuencias el que "difícilmente" puedan ser objetadas por algún tercero durante el tiempo de vigencia de la patente.
- Buscar mecanismos **que reduzcan los efectos negativos del abuso en el ejercicio de los derechos que confieren las patentes a sus titulares**, a fin de que aporten el mayor beneficio, jurídica y legítimamente posibles para el interés general de la sociedad, y
- Delimitar el **alcance jurídico de la Gaceta** del cual se ha abusado, señalando que las publicaciones en la misma **se harán para efectos de difusión general y no tendrán carácter vinculatorio** salvo en los casos en que expresamente así lo señale la propia Ley.

Quinta.- Que de acuerdo documento denominado “*IMPI en Cifras 2015*”, publicado en el portal de internet del Instituto, se tienen las siguientes estadísticas, en cuanto al registro de “marcas”:

Solicitudes de marca por nacionalidad del titular			
País	2013	2014	2015 *Enero-Marzo
México	76,25	79,840	20,824

Alemania	2,039	3,012	1,035
Brasil	381	446	85
España	1,523	1,895	578
Estados Unidos de América	12,358	14,527	3,769
Francia	1,325	2,052	587
Italia	890	1,286	405
Japón	1,131	1,262	432
Reino Unido	1,163	1,765	555
Suiza	1,795	1,992	577
Otros países	8,207	10,668	3,234
Total	107,063	118,745	32,081

Marcas registradas por nacionalidad del titular			
País	2013	2014	2015 *Enero-Marzo
México	54,412	58,158	14,062
Alemania	1,636	1,624	435
Brasil	254	392	74
España	1,013	1,189	330
Estados Unidos de América	11,158	10,622	2,806
Francia	1,201	1,127	262
Italia	566	740	185
Japón	1,080	914	202
Reino Unido	1,022	916	242
Suiza	1,579	1,298	404

Otros países	5,444	6,990	1,711
Total	79,365	83,970	20,713

Sexta.-Que de acuerdo con datos del “*3er Informe de labores 2014-2015*” de la Secretaría de Economía, de septiembre de 2014 a junio de 2015, en el Instituto, se recibieron 111,193 solicitudes de signos distintivos, cifra mayor en 13.4% en comparación con las 98,031 recibidas en el mismo periodo de 2013-2014.

Se resolvieron 93,866 solicitudes de signos distintivos entre septiembre de 2014 y junio de 2015, que representan un avance del 89.7% de las 104,680 programadas.

Se otorgaron 76,901 registros de signos distintivos, cifra 1.13% mayor a los 76,039 registros otorgados en el mismo periodo de 2013 a 2014.

Destaca que 15,717 solicitudes fueron presentadas en línea a través del sistema Marca en Línea del Instituto, lo que representa el 14.1% del total de solicitudes recibidas.

De acuerdo con este Informe, el **Tratado Internacional Protocolo de Madrid**, ha facilitado la presentación y gestión de registros marcarios, prueba de ello son las 16,039 solicitudes presentadas conforme a este Tratado siendo México oficina designada; lo que representa un 32.2% en comparación con las 12,130 presentadas entre septiembre 2013 y junio 2014; en tanto que siendo oficina de origen se recibieron 99 solicitudes, lo que significa un 70.7% más respecto de las 58 del mismo periodo de 2013 a 2014.

México se encuentra en el lugar número 10 dentro de las oficinas más designadas, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Las solicitudes internacionales recibidas por el IMPI, en sus funciones de Oficina de Origen, tomando en cuenta el número de clases, así como las partes contratantes en las que se busca la protección de la marca se han **convertido en más de 700 solicitudes de marca nacionales.**

En general, México guarda un importante lugar en materia de signos distintivos a nivel global como se refleja a continuación:

CONCEPTO	POSICIÓN MUNDIAL	PAÍSES CONSIDERADOS
Solicitudes de signos distintivos	14	195
Registros otorgados de signos distintivos	9	191
Solicitudes de marcas vía Protocolo de Madrid (México como oficina designada)¹	10	94

¹ Para este concepto, el informe anual del Protocolo de Madrid 2015, refleja el posicionamiento actualizado. (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_940_2015.pdf) FUENTE: Bases de datos estadística de la OMPI, Octubre 2014.

Séptima.- Que las modificaciones a la LPI contenidas en el presente dictamen son las siguientes:

1. Se propone **reformar el párrafo segundo, de la fracción X, del artículo 6º**, relativo a las facultades del Instituto, relacionadas con la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a efecto de modificar su redacción y hacerlo congruente con el resto de la presente Iniciativa.

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 6o.- . . .</p> <p>I a IX.- . . .</p> <p>X.- . . .</p> <p>Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos;</p> <p>XI a XXII.-.....</p>	<p>Artículo 6o.- . . .</p> <p>I a IX.- . . .</p> <p>X.- . . .</p> <p>Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión.</p> <p>XI a XXII.-.....</p>

2. Se propone **reformar el artículo 7 BIS 1**, en cuanto a la denominación del “Secretario de Comercio y Fomento Industrial” para ser sustituida por “Secretario de Economía”, ya que el Artículo Décimo Tercero del *Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012, omitió su reforma².

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.</p>	<p>Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno.</p>

3. Se propone **reformar el artículo 8o.**, a efecto de eliminar la periodicidad mensual de la Gaceta de la Propiedad Industrial y con ello estar en posibilidades de operar el mecanismo de oposición que partirá de la publicación de las solicitudes presentadas.

²**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** Se reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7 bis, fracciones I, II y IV; 12, fracción VI; 159, fracción IV y 169, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial:

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 8o.- El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.</p>	<p>Artículo 8o.- El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.</p>

4. Se propone **reformar el artículo 119**, para establecer que, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud de registro o publicación de signos distintivos, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta. Dicha **publicación será el punto de partida de la oposición**. Se considera que el plazo propuesto es razonable administrativamente y refuerza uno de los principales objetivos de la propuesta: la eficiencia.

Con la publicación de las solicitudes presentadas, se dará la oportunidad a cualquier persona que considere que la solicitud contraviene lo dispuesto por la LPI, para hacer valer su oposición, a fin de evitar violaciones a registros previos y coadyuvar con la autoridad para el logro de una decisión más certera.

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 119.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.</p>	<p>Artículo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.</p>

5. Se propone **reformar el artículo 120**, a efecto de que cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de la, **pueda oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes**, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la Gaceta.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Asimismo, se establece como requisito **la presentación del pago correspondiente a la presentación de la oposición**, con la finalidad de evitar manifestaciones improcedentes, por lo que se considera constituye un mecanismo para inhibir oposiciones superfluas.

La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 120.- (Se deroga)</p>	<p>Artículo 120.-Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.</p> <p>La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.</p> <p>La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.</p> <p>Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 119 BIS, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.</p> <p>El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.</p> <p>La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.</p>

6. Se propone **reformar el artículo 123**, para incorporar la obligación de publicar nuevamente las solicitudes que hayan sido objeto de un nuevo trámite por modificación o sustitución del signo distintivo, ya que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, su fecha de presentación se modifica. Además se propone reformular la redacción del artículo para hacerla más clara y puntual.

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 123.- Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.</p>	<p>Artículo 123.- Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.</p> <p>El nuevo trámite deberá:</p> <p>I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;</p> <p>II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y</p> <p>III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley.</p> <p>En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.</p>

7. Se propone **adicionar un tercer párrafo, al artículo 125**, para que el Instituto comunique al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.

Lo anterior, considerando que la presentación de la oposición es una petición a una autoridad y que aunque ésta no prejuzgue el sentido de la solicitud, el Instituto debe dar respuesta.

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.</p> <p>En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.</p>	<p>Artículo 125.- ...</p> <p>...</p>

	En su caso, el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.
--	--

8. Se propone reformar un tercer párrafo, al artículo 181, a efecto de incluir el cambio de domicilio del solicitante o titular y el cambio de ubicación del establecimiento, en la acción de desregulación prevista en éste.

Lo anterior, atendiendo a las inquietudes de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial expresadas en distinto foros.

Ley de la Propiedad Industrial	
Texto Vigente	Texto del Dictamen
<p>Artículo 181.-...</p> <p>I. a IV-...</p> <p>...</p> <p>Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 181.-...</p> <p>I. a IV- ...</p> <p>...</p> <p>Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.</p> <p>...</p>

9. Finalmente, se propone que las reformas y adiciones entren en vigor a los 90 días naturales siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por tanto, únicamente se publicarán aquellas solicitudes de registro o publicación de signos distintivos que ingresen al Instituto, a partir de la fecha de entrada en vigor de las presentes disposiciones.

Las Comisiones dictaminadoras estiman que de aprobarse el establecimiento del Sistema de Oposición en materia de propiedad industrial tendrían los siguientes beneficios:

- Ofrecer elementos que permitan al Instituto, **evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo y con ello evitar la expedición de títulos que podrían invadir un**

derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada.

- **Disminuir la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto.** Incluso, podrían disminuir las solicitudes de declaración administrativa de infracción, ya que se impediría el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos preexistentes, y
- **Armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros principales socios comerciales e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongán en México al registro de solicitudes de marcas, avisos o nombres comerciales.**

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se **reforman** los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o., 119, 120, 123, y 181, tercer párrafo, y se **adicionan** los artículos 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 6o.- ...

I a IX.- ...

X.- ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión.

XI a XXII.- ...

Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de **Economía** por la Junta de Gobierno.

Artículo 8o.- El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

Artículo 119.- Recibida la solicitud, **el Instituto** procederá a **su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como** de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Artículo 120.-Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 119 BIS, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.

El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Artículo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.

El nuevo trámite deberá:

I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y

III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Artículo 125.- ...

...

En su caso, el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.

Artículo 181.- ...

I. a IV.- ...

...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes noviembre de 2015.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS