

# **DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

## **HONORABLE ASAMBLEA:**

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, enviada por la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

## **I. Metodología de Trabajo**

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta 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 la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

## **II. Antecedentes**

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 12 de noviembre de 2015, fue presentada 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.

2. En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

3. El 14 de diciembre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

3. El 14 de diciembre de 2015, mediante oficio DGPL-1P1A.-5775, fue recibida en la Cámara de Diputados la Minuta mencionada en el exordio del presente dictamen.

4. El 2 de febrero de 2016, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-450, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señalada para efectos de dictamen.

### **III. CONTENIDO DE LA MINUTA:**

El objeto que persigue la Minuta, es 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, se pretende 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.

Propone el siguiente decreto:

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

### **IV. Consideraciones de la Comisión**

**Primera.** Esta Comisión dictaminadora, comparte con la Colegisladora la necesidad de incorporar en la Ley de la Propiedad Industrial el denominado “Sistema de Oposición” debido a que se estima que su inclusión, 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.

**Segunda.** Actualmente el trámite de registro o publicación de un signo distintivo inicia con la presentación de la solicitud ante el IMPI. Previo a dicha presentación, los solicitantes pueden realizar o solicitar una búsqueda 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 similares al signo distintivo propuesto, es decir, se busca en las bases de 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. En cambio, si del examen de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o prohibición de registro, el Instituto negará la protección.

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.** Las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en el presente dictamen son las siguiente:

1. Se propone **reformular 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.
2. Se propone **reformular el artículo 7 BIS 1**, en cuanto a la denominación del “Secretario de Comercio y Fomento Industrial” y sustituirlo por el de Secretario de Economía.
3. Se propone **reformular 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
4. Se propone **reformular 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.
5. Se propone **reformular 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. Durante la discusión en el Pleno del Senado, se modificó el cuarto párrafo del mismo artículo, con la finalidad de que una vez transcurrido el plazo de un mes, el IMPI cuente con diez para para publicar en la Gaceta el listado de las solicitudes que de las cuales se haya presentado oposición.
6. Se propone **reformular 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.
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.

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.

**Cuarta.** Para los integrantes de la Comisión de Economía, resulta imperante resaltar que con la incorporación de la oposición, podemos dotar de elementos al IMPI que le permitan evaluar de mejor manera los elementos 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.

Así también, se busca armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros principales socios comerciales.

**Quinta.** Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura, hacen suyas las consideraciones expuestas en el dictamen a la minuta enviada por la Colegisladora.

## **V. Resolutivo**

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

### **PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 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, 120, 123, y 181, tercer párrafo, y se adiciona el artículo 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.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.

## **La Comisión de Economía**

**Diputados:** Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Jesús Serrano Lora, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Teodoro Muñoz Torres (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica).