

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE ENRIQUE DÁVILA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Jorge Dávila Flores, diputado de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la Propiedad Industrial, constituye un instrumento para mejorar el acceso a la innovación, aumentar la producción nacional innovadora y disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales. Su adecuada protección fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del país.

En los últimos años, la protección de los derechos de propiedad industrial en México, ha adquirido relevancia como herramienta para el desarrollo económico del país.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, IMPI), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de administrar el sistema de Propiedad Industrial y su participación ha resultado fundamental para la protección y fomento de la creatividad e innovación, a fin de consolidar dicho crecimiento económico sustentable.

Las marcas son el fruto de un emprendedor o de la pequeña, mediana y grande empresa que permiten distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores en el mercado. Tienen como características la exclusividad, la territorialidad y la temporalidad.

La importancia del registro de signos distintivos obedece a que éstos constituyen un bien comercial y, en ocasiones, el activo más rentable de un negocio, asimismo, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo para distinguir productos o servicios frente a sus competidores en todo el territorio mexicano y cuyo uso por parte de terceros está limitado al consentimiento del titular. El uso puede ser autorizado mediante el otorgamiento de licencias e, incluso, el titular puede ejercer acciones legales en contra de terceros que utilicen su signo sin autorización siendo un medio para reprimir y evitar la competencia desleal en el mercado.

La obtención de un registro debe iniciarse a petición de la parte interesada y cumplir con una serie de formalidades establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; presentando una solicitud ante las oficinas del Instituto o a través de medios de comunicación electrónica. Dicha solicitud debe presentarse por escrito, acompañada del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Iniciado el trámite de registro, el Instituto realiza un examen a fin de determinar si cumple con los requisitos para analizar si es registrable en términos de la ley.

Si derivado del examen, el IMPI determina que procede el registro del signo propuesto, otorga el título, el cual tiene una vigencia de diez años en el territorio nacional contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede renovarse por periodos de la misma duración.

El instituto tiene un proceso eficiente y ejemplar a nivel internacional, ya que el tiempo promedio para conceder un registro oscila de 4 a 6 meses.

Para el consumidor las marcas identifican la calidad del producto o servicio y para el titular establecen el prestigio comercial.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y eficiencia, en 2013 entró en vigor el tratado internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que facilita la presentación de la solicitud y la gestión posterior de registros marcarios en el extranjero, vía una solicitud internacional en la que se designan los Estados u organizaciones intergubernamentales donde se quiere solicitar la protección.

Esta herramienta simplifica la tramitación de solicitudes a los nacionales ya sean personas físicas, pequeñas, medianas o grandes empresas, que deseen entrar rápidamente al mercado global, pues sólo tienen que presentar una solicitud en idioma español, pagando una tasa con un solo tipo de moneda, con un formato estándar en lugar de presentar solicitudes independientes en las oficinas nacionales de propiedad industrial.

En aras de brindar un mejor servicio, el IMPI implementó la tramitación en línea de solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. Esta herramienta de acceso ágil, eficiente y seguro, permite al usuario desde cualquier lugar vía Internet, la captura, pago, firma y envío de la solicitud. Si se presenta de forma correcta y es registrable en términos de Ley, se obtiene el registro de forma fácil y rápida.

Dicho medio de presentación tiene grandes beneficios como el ahorro de dinero, tiempo y disminución de errores en la presentación de la solicitud, lo que se traduce en seguridad jurídica para el usuario y disminución en el tiempo de respuesta.

En el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados internacionales de Propiedad Intelectual, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), así como de una amplia gama de tratados de libre comercio que establecen capítulos de Propiedad Industrial, por mencionar algunos con la Unión Europea, con Panamá y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En todos ellos, se establecen compromisos en materia de Propiedad Industrial y, en específico, nuevos retos en temas marcarios.

Por lo anterior y en virtud de las necesidades específicas que demanda el comercio, es necesaria la modernización de la Ley de la Propiedad Industrial para continuar con el fortalecimiento en el otorgamiento y protección de estos derechos.

Algunos tipos de marcas han quedado rezagados por faltos de regulación, tal es el caso de las marcas de certificación, marcas olfativas y sonoras y, en otros casos, se requiere actualizar el procedimiento para su mejor utilización y protección, a efecto de brindar certeza jurídica en su otorgamiento y aprovechamiento.

De tal suerte que la presente iniciativa pretende incluir nuevas figuras de protección, abriendo un abanico de oportunidades para todos los sectores productivos. Asimismo, busca generar los medios idóneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal. Por todo esto, el proyecto pretende retomar y enriquecer figuras contenidas en otras legislaciones y en tratados internacionales de los que México es parte, para atender a las necesidades nacionales, muchas de ellas observadas en la práctica de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones específicas a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en la presente Iniciativa son las siguientes:

En el título cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capítulo I De las Marcas, se propone la reforma del artículo 87, a efecto de precisar que cualquier persona física o moral, podrán hacer uso de marcas en la industria y en el comercio y no sólo los comerciantes o prestadores de servicios.

Acorde con las mejores prácticas comerciales y con el objeto de ampliar los tipos de marcas se modifica la definición de ésta en el artículo 88, de manera que ya no se entenderá por marca todo signo visible, sino todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Con ello, se incluye en la Ley de la propiedad Industrial las marcas sonoras y olfativas, así como la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque o la decoración que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

A la fecha, en México el registro de las marcas está limitado exclusivamente a signos visibles, es decir aquellos que se manifiestan a través de palabras o imágenes. Sin embargo, en la sociedad moderna, el consumidor atiende cada vez más a detalles específicos respecto de las características de los productos o servicios que se encuentran en el mercado, al tomar decisión de compra.

Hoy en día, en virtud de los nuevos avances en relación con la comercialización de los productos, se llega al consumidor a través de medios sensoriales diferentes al de la vista, como el olfato y la audición. Por esta razón, surgen las marcas no tradicionales de naturaleza olfativa o auditiva que distinguen productos o servicios en el mercado. La percepción de estas marcas implica una aprehensión profunda de la realidad capturada por los sentidos, que va más allá de la simple captación de los objetos pues conduce a crear una imagen mental del objeto en cuestión y compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones.

Cabe señalar que actualmente, dichas marcas no tradicionales son susceptibles de registro y protección en múltiples legislaciones de diversos países, entre ellos los Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Union Intellectual Property Office, por sus siglas en inglés EUIPO), la Comunidad Andina, entre otros.

Por tal motivo se reforma y adiciona el artículo 89 de la ley, en el cual se describen los signos que pueden constituir una marca.

Se realiza una profunda revisión al artículo 90, el cual establece los impedimentos de registro de marca, de manera que su contenido sea acorde con los cambios propuestos al concepto de marca y los signos que pueden constituirla. Además se mejora la redacción de sus supuestos con la finalidad de optimizar el estudio de una solicitud y evitar que se registren signos que no reúnan las características necesarias para obtener la protección.

Se reconoce la figura de la distintividad adquirida, conocida en la doctrina de otros países como secondary meaning. De acuerdo con Jesús López Cegarra¹, la distintividad adquirida constituye el nuevo significado que consigue un signo que carece de distintividad, pero que mediante su utilización en promoción, publicidad o uso efectivo como marca, adquiere la capacidad para identificar y distinguir una fuente empresarial.

Por lo tanto se trata de aquellas marcas o signos que no eran distintivas conforme a la ley en materia de marcas, por ser descriptiva o genérica desde su origen, pero que con la inversión de recursos por parte de los productores o prestadores de servicios, ha adquirido dicha distintividad, de manera que los consumidores las identifican plenamente y la asocian con su titular.

Asimismo, se reconoce la coexistencia de marcas en el comercio con el objeto de que los particulares, bajo las disposiciones que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, puedan obtener el registro.

En cuanto al capítulo II De las Marcas Colectivas, se propone reformar su denominación a efecto de incluir a las marcas de certificación; además, se fortalecen las disposiciones relativas a las reglas de uso.

Actualmente las marcas colectivas no cuentan con una regulación sólida que permita que su uso en el comercio genere realmente condiciones para ser un medio que favorezca la competitividad. Mientras que las marcas de certificación no cuentan con protección en México.

La iniciativa pretende ampliar la protección de las marcas colectivas e incluir las marcas de certificación. Con ello los sectores industrial, agrícola y comercial, contarán con mayores herramientas de propiedad industrial para su desarrollo productivo correspondiente, convirtiéndose en derechos comerciales competitivos generadores de empleos, a través de su consolidación y permanencia en el mercado.

Es importante señalar que el antecedente inmediato de la protección de las marcas colectivas y de certificación, conocidas también como marcas de garantía en la doctrina, se dio durante la época renacentista, a través de las marcas corporativas que servían casi exclusivamente, para garantizar que el producto marcado había sido confeccionado según las reglas de la corporación y que había sido objeto de un cierto control o que provenía de determinada villa o región.²

La primera referencia internacional de este tipo de derecho colectivo, se encuentra en el artículo 7 Bis del Convenio de París, que obliga a proteger las marcas colectivas y permite que las condiciones particulares de su protección sean definidas por los estados parte.

Las marcas de certificación también cuentan con referentes internacionales, como el Arreglo de Madrid y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, así como en el artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en cuyo texto se menciona que las partes podrían incluir en la definición de marcas a las marcas de certificación.

En este contexto, cabe precisar que México es uno de los pocos países integrantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que no regula de manera precisa lo relativo a las marcas colectivas y no protege a las marcas de certificación, lo que pone en desventaja competitiva en el mercado global, a los titulares de derechos en relación con sus competidores.

Este tipo de marcas buscan eliminar desventajas de emprendedores, pequeñas, medianas o grandes empresas en el mercado; ayudan a comercializar, fomentan la cooperación entre los productores y permiten que al agruparse se distinga de forma eficaz el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios que cada miembro comparte con los demás.

Muchos países exigen las reglas de uso para todos los miembros de las asociaciones titulares de las marcas colectivas e, incluso, hay sistemas donde este tipo de marcas desempeñan funciones de las marcas de certificación, por lo que con la inclusión de esta figura, se eliminan asimetrías entre los sistemas normativos.

Por otra parte, la marca de certificación sirve para garantizar algún rasgo particular de los productos o servicios a los que se aplica, como naturaleza, calidad, el origen geográfico, la forma en la que se fabrica, el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, el grupo que lo hizo, etcétera.

El concepto de marca de certificación también parte de la definición de “marca”, en tanto que su objetivo es distinguir servicios y productos, pero permite a las empresas o personas usar una marca más, además de su marca individual, a fin de garantizar al público consumidor que los productos o servicios de las marcas ya certificadas presentan características especiales.

Cabe señalar que el titular de la marca de certificación, también conocido como certificador, no puede poner en el comercio bienes y servicios, pues sólo se dedica a certificar los productos de terceros, es decir, a dar una garantía sobre las características del producto, por ejemplo: que los materiales usados son orgánicos o que provienen del comercio justo.

Por todo lo anterior se reforman los artículos 96 y 97 relativos a la marca colectiva y se adicionan los artículos 97 Bis y 97 Bis 1, aclarándose que las marcas colectivas se tratan de marcas cuyos productos poseen calidad o características comunes.

Se incluyen los elementos que deben contener las reglas de uso, pues esto ayuda tanto a la organización de los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva, como a los usuarios al delimitar la garantía que se ofrecerá en los productos o servicios con la marca colectiva.

Para efectos de la marca de certificación se reforma el artículo 98, en donde se incluye su definición y se adicionan los artículos 98 Bis 1, 98 Bis 2, 98 Bis 3 y 98 Bis 4, a efecto de establecer su regulación específica consistente en la prohibición del uso por su titular, el cual únicamente podrá autorizar éste a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso, las cuales fijarán las características garantizadas por la marca y la manera como se ejercerá el control de la certificación.

Finalmente, se incluye la opción de que las indicaciones geográficas puedan protegerse como marcas de certificación, sin que estas pierdan su naturaleza. Con ello, se crea un sistema de protección equilibrado entre las marcas, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

En el capítulo V, Del Registro de Marcas, se propone la reforma a varios artículos tales como el artículo 113, fracciones I, II y IV, relativo a los requisitos de la solicitud de registro, en donde se elimina el requisito de señalar la nacionalidad, ya que se trata de un dato que se proporciona en las solicitudes con fines estadísticos, en la fracción II, se clarifica que se debe presentar la representación del signo que constituya la marca, acorde con las modificaciones relativas a marcas no tradicionales y en su fracción IV, se establece que se deberá señalar específicamente los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

Se deroga el artículo 115 relativo a las denominadas leyendas no reservables, es decir, sobre aquellos signos que aun cuando se acompañen en la solicitud no se está solicitando protección, al tratarse de aspectos generales que conforman únicamente al ejemplar de un signo, más no le proporcionan distintividad. Con el propósito de hacer más eficiente el trámite de registro de un signo distintivo e incorporar tendencias mundiales en la materia.

Cabe señalar que si bien recientemente se introdujo el sistema de oposición al sistema marcario mexicano, la práctica diaria obliga a fortalecerlo para brindar mayor certeza jurídica a los usuarios del sistema marcario mexicano, siendo ésta la oportunidad para llevarlo a cabo.

Esta mejora al sistema de oposición, permitirá al Instituto afianzar el trámite, dotando de mayores instrumentos a los solicitantes y a los oponentes, para que obtengan el máximo beneficio en la defensa de sus derechos de propiedad industrial.

Es importante señalar que como parte del perfeccionamiento del sistema de oposición, se propone la adición de un artículo 120 Bis 4, a efecto de que una vez otorgado el registro de marca o aviso comercial o publicado el nombre comercial, no sea procedente una solicitud de declaración administrativa de nulidad.

Dicho supuesto sólo se establece para el caso de las fracciones I (cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro) y IV (cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares) del artículo 151 de esta Ley, y cuando el solicitante de dicho procedimiento hubiere presentado previamente una oposición a la solicitud de registro o publicación correspondiente. Lo anterior, con el objeto de proporcionar seguridad jurídica al titular de la marca de que su registro no será objeto de una nueva revisión en la instancia administrativa.

Respecto al artículo 124 se precisa la forma y casos en los que procederá la suspensión del trámite de una solicitud de registro o publicación de un signo distintivo.

En el artículo 128 se eliminó la referencia a que la marca deberá usarse con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, con la finalidad de dar certeza sobre su uso.

Se adiciona un último párrafo en el artículo 133, para incluir aquellos casos en los que una marca se encuentra en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro, a efecto de establecer que éstas pueden constituir un impedimento para otras solicitudes que se encuentren en trámite de registro o publicación, ya que se trata de registros o publicaciones que pueden ser objeto de renovación de su vigencia.

En el mismo título cuarto, capítulo VI De las Licencias y la Transmisión de Derechos, se propone la reforma a los artículos 145 y 146, a efecto de incluir a las solicitudes en trámite dentro de las ligas que se crean al momento de la transmisión de marcas.

En el título sexto De los Procedimientos Administrativos, Capítulo I Reglas Generales de los Procedimientos, se propone la modificación del artículo 180, a fin de clarificar los supuestos que prevé.

Se modifica el artículo 183, a fin de privilegiar a la Gaceta de la Propiedad Industrial como medio de notificación y con ello hacer más expeditos los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Se propone modificar el último párrafo del artículo 184, relativo a la forma en que se efectúa el cómputo de los plazos, aclarándose expresamente que se trata de días hábiles a partir de cuándo empezarán a correr éstos.

Finalmente, respecto del régimen transitorio, se propone que el Decreto entre en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de darle la difusión necesaria a las modificaciones y los solicitantes se familiaricen con las reformas.

Adicionalmente, las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado a éstas, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto serán resueltas conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea 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 58, segundo párrafo; 87; 88; 89, fracción I, III y IV; 90, fracciones de la I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XV bis que pasa a ser XVI, recorriéndose en su orden la actual XVI y XVII; la Denominación del Capítulo II del Título Cuarto; 96; 98; 113, fracciones I, II, III y IV; 120; 122 Bis, segundo párrafo; 125, último párrafo; 126, primer párrafo y fracciones VI y VII; 128; 131; 145; 146, 180, 183 y 184, último párrafo; se adicionan los artículos 89, con las fracciones V, VI, VII y VIII; 90, con las fracciones XIX, XX y XXI y dos últimos párrafos; 97 Bis; 97 Bis 1; 98 Bis; 98 Bis 1; 98 Bis 2; 98 Bis 3; 98 Bis 4; 120 Bis; 120 Bis 1; 120 Bis 2; 120 Bis 3; 120 Bis 4; 126, con un último párrafo; 133, con un último párrafo, 180, con un segundo y tercer párrafo y 183, con un segundo párrafo, recorriéndose el actual segundo para pasar a ser el tercero y un cuarto párrafo y se deroga el artículo 115 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 58. ...

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en los artículos antes referidos.

...

Artículo 87. Cualquier persona, física o moral, podrá 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.

Artículo 88. Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 89. ...

I. Las letras, números, denominaciones, elementos figurativos y combinaciones de colores;

II. ...

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;

V. Los sonidos;

VI. Los olores;

VII. La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque o la decoración que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII. La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

Artículo 90. No serán registrables como marca:

I. Los signos animados o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean perceptibles por los sentidos;

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas frases, denominaciones o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos;

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad, así como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV. Los signos que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidos en el supuesto anterior los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;

VI. La traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables;

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o cualquier otro signo de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X. ...

XI. Las denominaciones o signos que identifiquen poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos. Así como aquellos que se acompañen de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

XII. Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles, a menos que se tenga el consentimiento del propietario;

XIII. Los nombres, apellidos, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

XIV. La reproducción o imitación de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XV. Los signos susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial de los productos o servicios que pretenda amparar;

XVI. Los signos iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:

- a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
- b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
- c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
- d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

XVII. Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del C artículo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

XVIII. Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

XIX. Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;

XX. El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios, y

XXI. Los signos que reproduzcan o imiten variedades vegetales protegidas, o razas animales.

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones II, III y IV del presente artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio en el territorio nacional.

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII y XIX del presente artículo, cuando se exhiba el convenio de coexistencia, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación.

Artículo 96. Podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Artículo 97. Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.

Artículo 97 Bis. Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:

- I. El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca;
- II. El signo de la marca;
- III. Los productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV. Las características o cualidades comunes de los productos o servicios;
- V. Los procesos de elaboración, producción empaque, embalaje o envasamiento;
- VI. La indicación de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad;
- VII. Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
- VIII. Las sanciones para el caso de incumplimiento a las reglas de uso;
- IX. La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y
- X. Las demás que estime pertinentes el solicitante.

En el caso de la IX del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Artículo 97 Bis 1. La marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad.

Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 98. Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

- I. Los componentes de los productos;
- II. Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;
- III. La calidad u otras características de los productos o servicios, y

IV. El origen geográfico de los productos.

Artículo 98 Bis. La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

En el caso de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación.

Artículo 98 Bis 1. Podrá solicitar el registro cualquier persona moral, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella certifica.

Cuando la marca de certificación se constituya por una indicación geográfica nacional, sólo podrán solicitar el registro:

- I. Las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;
- II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación;
- III. Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y
- IV. Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

Artículo 98 Bis 2. La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de las reglas para su uso, en las que se indique:

- I. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
- II. El signo de la marca;
- III. Las especificaciones técnicas que definan los caracteres específicos del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado;
- IV. El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;
- V. Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;
- VI. El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento a las reglas de uso;
- VII. La indicación de que la marca no podrá ser licenciada;
- VIII. La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;

IX. En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X. Las demás que estime pertinentes el solicitante.

Las reglas antes señaladas permitirán el acceso a cualquier persona que cumpla con las mismas.

En el caso de la VIII del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Artículo 98 Bis 3. La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas cumpla las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

Las marcas de certificación se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas.

Artículo 98 Bis 4. El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”.

En caso de las marcas de certificación que protejan Indicaciones geográficas nacionales se deberá estar a las disposiciones establecidas en el Título Quinto, Capítulo III De la Autorización para su Uso.

Artículo 113. ...

I. Nombre y domicilio del solicitante;

II. La representación del signo que constituya la marca;

III. La fecha de primer uso de la marca, la cual podrá ser retirada pero no modificada ulteriormente, o, en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

IV. Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca, y

V. ...

Artículo 115. Derogado.

Artículo 120. El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta ley.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Artículo 120 Bis. Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 120, el Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, y, en su caso, presente pruebas.

Artículo 120 Bis 1. Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Artículo 120 Bis 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 120 BIS de esta Ley, y desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de diez días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo, se realizará el examen de fondo de la solicitud.

Artículo 120 Bis 3. La oposición al registro o publicación de una solicitud no suspenderá el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Artículo 120 Bis 4. Una vez otorgado el registro de marca o aviso comercial o publicado el nombre comercial, no procederá la solicitud de declaración administrativa de nulidad prevista en las fracciones I y IV del artículo 151 de esta Ley, cuando el solicitante de dicho procedimiento hubiere presentado previamente una oposición a la solicitud de registro o publicación correspondiente, en los términos de esta ley.

Artículo 122 Bis. ...

El plazo adicional, se contará a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

...

Artículo 124. El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de registro o publicación cuando la solicitud contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del o los registros o cesación de los efectos del nombre comercial.

Este supuesto procederá de oficio o a petición de quien inicie o haya iniciado la solicitud de declaración administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo.

Artículo 125. ...

...

El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Artículo 126. El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá la representación de la marca y en el mismo se hará constar:

I. a V. ...

VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición, y

VII. Vigencia.

Sólo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma. Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.

Artículo 128. La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada.

Artículo 131. Las leyendas “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de Certificación Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Artículo 133. ...

Los registros que se encuentren en el plazo de seis meses posteriores a la terminación de su vigencia se considerarán como impedimento para el registro de un signo en términos de lo establecido por el artículo 90 fracciones XVIII y XIX.

Artículo 145. Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros o solicitudes en trámite de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Artículo 146. Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda.

Artículo 180. Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y, en su caso, estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano.

Ante la falta del comprobante de pago, el Instituto requerirá, por única ocasión, al solicitante para que exhiba las tarifas que correspondan en un plazo de cinco días hábiles. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

Artículo 183. En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional.

El Instituto notificará a través de la Gaceta todas las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita, relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones nacionales, así como los relativos a la conservación de derechos, salvo los expedientes que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 186 de esta Ley.

En los procedimientos de declaración administrativa previstos en la presente Ley, incluyendo aquellos seguidos en rebeldía, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas podrán ser notificadas a las partes por estrados en el Instituto y mediante publicación en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el párrafo primer párrafo el presente artículo.

El promovente deberá comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oír y recibir notificaciones. En caso de que no sé dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Artículo 184. ...

Los plazos empezarán a correr al día hábil siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día hábil siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Notas

1 López Cegarra Jesús. Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino . Universidad de los Andes Mérida, Venezuela. Propiedad Intelectual, vol. V, núm. 8-9, enero-diciembre, 2006, pp. 54-71.

2 Largo Gil Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía . Edit. Thomson Civitas. 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica)