

## **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

El suscrito, **Ernesto Pérez Astorga**, Senador de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 55, fracción II, 56 y 179 del *Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos* y 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169 y demás relativos y aplicables del *Reglamento del Senado de la República* someto a la consideración de esta Soberanía, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, al tenor de la siguiente:

### **Exposición de Motivos**

El conocimiento ha sido desde siempre el motor del cambio, innovación y evolución de todas las sociedades. Cada ola de conocimiento que la humanidad ha atravesado a lo largo de su historia ha venido acompañada de productos, procesos y, en general, satisfactores que a su vez han impactado en su propia evolución, y en el desarrollo de su cultura.

El devenir histórico de la transformación nos ha llevado de las sociedades agrícolas a las industrializadas, al desarrollo del comercio global y, actualmente, el desplazamiento hacia la economía del conocimiento.

Se trata de un camino largo: desde la aplicación de las primeras marcas a los bienes de consumo, que datan prácticamente desde la invención del comercio, pasando por el desarrollo de la imprenta y de la metalurgia, a las máquinas de vapor y de combustión interna, a las ferias internacionales del siglo XIX, las primeras vacunas, la invención adaptativa, hasta el desarrollo de las telecomunicaciones y la informática, hasta la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías de la información y la medicina genómica o de precisión.

La economía del conocimiento fomenta la capacidad de crear e innovar, dando lugar a nuevas ideas que en el futuro se convertirán en productos, servicios, modelos de negocio, etcétera.

En cada una de estas etapas se generaron creaciones e invenciones que, a su vez, dieron lugar a los primeros esfuerzos de protección legal para los creadores e innovadores, desde los privilegios para los autores, pasando a las leyes nacionales de propiedad industrial, acordes con los primeros tratados internacionales para su protección, hasta llegar a la creación de un esquema de comercio internacional, en donde se privilegia la protección de la propiedad intelectual de los productos o servicios ofertados.

La economía del conocimiento se ha enfocado en ser una economía competitiva y productiva, una economía que busca alcanzar un crecimiento económico y bienestar social.

Para ello es necesario que ésta se sustente en diversos factores, entre los que destacan el desempeño económico; la existencia de un marco institucional y su orientación hacia el exterior; un sistema de innovación dinámico; la educación y recursos humanos calificados y la infraestructura de tecnologías de información y las comunicaciones (TIC).

En este contexto, considerando la necesidad de contar con marco jurídico adecuado, se presenta la siguiente Iniciativa de Ley que propone abrogar la **Ley de la Propiedad Industrial**, publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 como **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial**, con el propósito de contar con un ordenamiento legal acorde a la realidad histórica que vive actualmente el país y el entorno global.

Tomando en cuenta que el potencial económico de los países depende de un entorno que proteja la innovación, un sistema de propiedad industrial sólido no es una condición, sino una necesidad indispensable para crear un ambiente atractivo para la inversión productiva y, por tanto, uno de los fundamentos para un país próspero y con bienestar.

No podemos olvidar que el vigor y fortaleza de la propiedad industrial de un país se refleja en su economía, siendo el número de registros de marcas y de títulos de patentes un termómetro de la confianza que los emprendedores nacionales e internacionales tienen para invertir en empresas, bienes y servicios.

Es importante destacar que, el efecto de esta inversión es significativo, ya que la gran mayoría de las solicitudes de registros se generan en el sector terciario de la economía, el de servicios, en cual están empleados dos tercios de la Población Económicamente Activa.

Un aumento de la inversión en los sectores dinámicos de la economía impactará en mejores salarios y en un aumento en la calidad de vida y el bienestar de las personas, reduciendo la desigualdad.

Como se ha mencionado, la protección a la propiedad industrial moderna en México inició en la década de los años noventa. En aquel entonces el propósito fue adaptar al país a las condiciones y retos planteados al abrir su economía, así como cumplir con los compromisos adoptados en los tratados comerciales internacionales suscritos, particularmente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En estos 25 años, México ha consolidado su sistema de propiedad industrial. Entre 1993 y 2018 el número de solicitudes de marcas cada año, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, creció 440%, al pasar de 28,920 a 156,156, siendo el total acumulado de solicitudes de marcas en ese periodo de más de dos millones. Actualmente en México hay 1,073,566 marcas vigentes, lo que, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) nos coloca en el lugar 7 del ranking internacional de marcas, por arriba de Brasil, Turquía, Alemania y Francia, y por debajo de Estados Unidos de Norte América, China y Japón.

Respecto a patentes, entre 1993 y 2018 el número de solicitudes se duplicó, al pasar de 8,212 a 16,424. En cambio, si bien el número de títulos de patentes creció de 6,183 en 1993 a 8,921 en 2018, su incremento no fue proporcional al número de solicitudes, en buena medida por rigideces del marco normativo. Aun así, en total, en estos 25 años se han otorgado 195,349 títulos de patentes. A 2018 México cuenta con 113,000 patentes vigentes, que lo coloca en el lugar 17 del mundo, por arriba de países como Suecia, Polonia, España y Dinamarca.

Como se aprecia, estos 25 años han servido para crear y consolidar un sistema de propiedad industrial en México, que incluso ha sido reconocido internacionalmente. No obstante, la dinámica actual requiere de un marco normativo que responda a los retos de los cambios que traen la Cuarta Revolución Industrial, y estar preparados para enfrentar los de la Quinta Revolución Industrial.

En los últimos 20 años, el mundo ha transitado de los bienes tangibles a los intangibles. Estos últimos son producto del conocimiento y de las creaciones del intelecto. Hoy, el motor más dinámico y potente de la economía es aquel que se alimenta con el combustible de los intangibles. Las grandes empresas de hoy son producto de grandes innovaciones; son resultado de ideas puestas en marcha y debidamente protegidas a través de algún instrumento de propiedad intelectual. Según algunos estudios internacionales, la proporción de valores tangibles e intangibles de las empresas se ha invertido; es decir, que los bienes materiales, muebles e inmuebles, tales como fábricas u oficinas, que en 1975 representaban 80% del valor de las empresas han dejado de ser centrales, y en cambio, las marcas, las patentes y la tecnología, ahora representan ese porcentaje.

Esto implica para México un gran reto y una gran oportunidad: crear las condiciones para dar impulso a la creatividad de la invención nacional y los mecanismos para su protección.

Lo que se ha identificado como la Cuarta Revolución Industrial incluye el uso de la tecnología para generar desarrollos digitales y biológicos. Adicionalmente, los nuevos cambios se orientan a la explotación de datos y al uso de la Inteligencia Artificial. Estos últimos han sido asociados con una Quinta Revolución.

De acuerdo con los principales índices mundiales, México requiere un nuevo impulso que propicie un contexto favorable a la innovación y competitividad. La normatividad en materia de propiedad industrial juega un papel clave.

Por otro lado es importante mencionar que la presente Iniciativa encuentra su motivación en el **Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, en el que se establece como principio de la presente Administración la Economía para el Bienestar, entendida como la generación del bienestar para la población, a través del crecimiento con austeridad y sin corrupción, con la creación de

empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.

El mismo Plan reconoce que actualmente México vive en una economía mundial abierta, que la revolución digital ha trastocado las viejas lógicas del comercio y de las relaciones sociales, el grado de integración económica con Estados Unidos resulta mayor que en 1982 o 1988, en los tiempos previos al Tratado de Libre Comercio, y la sociedad es mucho más consciente y participativa. Situación que hace necesario adecuar el marco normativo vigente a la nueva realidad.

En estas circunstancias, el Plan señala “...el gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie.”

Por otro lado, acorde con la **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, plan de acción global suscrito por 193 países y aprobado en Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, el Gobierno de México se ha comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar.

El Desarrollo Sostenible se ha definido como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades e involucra mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico, tal y como señala el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 destacan, por su relación con el contenido de la presente Iniciativa, el **ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades**, particularmente la meta **3.b** consistente en:

***3.b** Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.*

También el objetivo **ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación**, con las siguientes metas:

**9.5** *Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.*

**9.a** *Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.*

**9.b** *Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.*

Justamente, entre los objetivos de una legislación en materia de Propiedad Industrial debe destacarse la importancia de impulsar el desarrollo en un ambiente de competitividad y acceso a la innovación médica, en un marco de estricto respeto a los tratados internacionales de México y al marco legal vigente. Del mismo modo, la legislación propuesta en esta iniciativa busca promover la ampliación de un ecosistema favorable para el desarrollo del conocimiento, de la investigación científica y el impulso a la tecnología en México. Estos elementos buscan responder de manera directa a los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la agenda 2030.

La misma Agenda 2030 reconoce que la actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo y exhorta a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible.

Además, busca promover el comercio internacional basado en normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, así como una verdadera liberalización del comercio, a fin de impulsar el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible, contribuyendo con ello a la reducción de la pobreza.

Los avances en la tecnología de los últimos diez años han superado a las legislaciones y a las instituciones encargadas de la protección de la Propiedad Industrial en el mundo. El avance tecnológico es cada vez más rápido y de no innovar en los procesos de las oficinas de Propiedad Industrial, la tecnología se volverá obsoleta más pronto que el tiempo en que el inventor obtiene una patente. Por eso, la legislación debe reconocer los avances tecnológicos e incorporarlos en los procesos para hacer efectivos los derechos más rápidamente. De esta forma, las instituciones podrán responder con mayor celeridad y

eficacia para garantizar la protección a las invenciones y marcas al ritmo que demanda la sociedad.

La actual Ley de la Propiedad Industrial dejó de responder a los retos emergentes. Por lo anterior, se busca proporcionar los mecanismos necesarios para cumplir con dichos objetivos e instrumentar las normas más recientes en materia de propiedad industrial, derivadas de los acuerdos comerciales internacionales de última generación.

## **I.- Cumplimiento de compromisos internacionales**

La presente Iniciativa tiene como objeto acoplar la legislación nacional en materia de propiedad industrial con los estándares internacionales contenidos en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (en lo sucesivo, TIPAT), el cual ya ese encuentra en vigor en nuestro país, así como el ratificado Tratado entre México, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Libre Comercio México Unión Europea Modernizado, aún en proceso de ratificación.

Concretamente, las reformas propuestas en esta iniciativa tienen por fin cumplir con las obligaciones internacionales de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, en donde se reconoce que la política pública en la materia debe atender la promoción de la innovación y la creatividad; la facilitación de la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes; y que debe fomentar la competencia en la economía mundial, siempre en apego a los principios de transparencia y debido proceso.

Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile, el 8 de marzo de 2018, mismo que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018.

El TIPAT, también conocido por sus acrónimos en inglés como CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) o TPP-11, es el acuerdo al que llegaron los 11 países restantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership) tras la decisión de EE.UU. de abandonar dicho Acuerdo en 2017.

En términos comerciales, el bloque formado por los países miembro del TIPAT representa el 14% del PIB mundial, el 15% del comercio global y con una población total de 495 millones de personas, equivalente al 7% del total.<sup>1</sup>

Para México, la entrada en vigor del TIPAT significa el acceso a seis nuevos mercados con 157 millones de consumidores potenciales.<sup>2</sup>

---

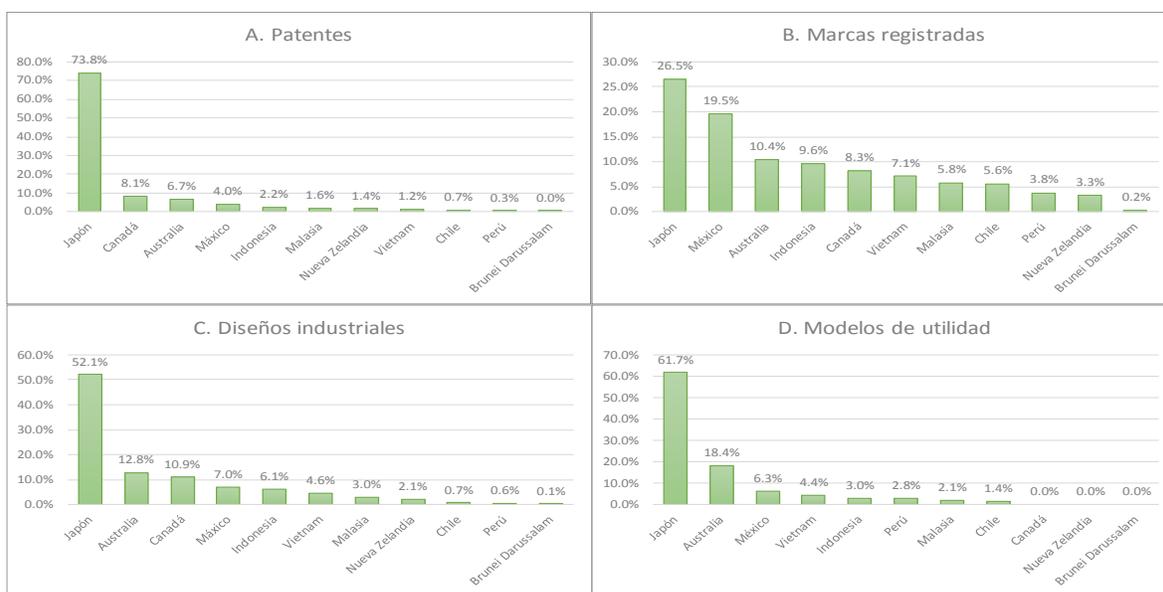
<sup>1</sup> Información al 2017. Gob.mx, "Bloque CPTPP en el mundo 2016", Gobierno Federal, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306371/CPTPP\\_BLOQUE-TPP-\\_\\_versi\\_n\\_actualizada\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306371/CPTPP_BLOQUE-TPP-__versi_n_actualizada_.pdf) (consultado el 5 de abril del 2019)

<sup>2</sup> Gob.mx, "Bloque CPTPP", [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306371/CPTPP\\_BLOQUE-TPP-\\_\\_versi\\_n\\_actualizada\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306371/CPTPP_BLOQUE-TPP-__versi_n_actualizada_.pdf) (consultado el 5 de abril del 2019)

El papel de México dentro del grupo de países miembros del TIPAT es mucho más relevante en cuanto a propiedad intelectual se refiere. La información publicada por el Centro de Datos Estadísticos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indica que en 2017 México solicitó el registro de casi el 20% del total de las marcas del grupo, solo superado por Japón (27%) y seguido de Australia (10%).

En términos de patentes, el 74% del total es solicitado por Japón, México alcanzó el 4° lugar con 4% del total. La situación es parecida cuando se habla del registro de diseños industriales y modelos de utilidad, donde México ocupa el 4° y el 3° lugar, respectivamente, compitiendo directamente con Australia, Canadá, Vietnam e Indonesia. (Ver Figura 1)

**Figura 1. Participación en el total de solicitudes de registro de propiedad intelectual por oficina para los países miembro del TPP-11, 2017.**



Fuente: elaboración propia con datos de WIPO (OMPI) IP Statistics Data Center. Disponible en: <https://www3.wipo.int/ipstats/editIpsSearchForm.htm?tab=utility>

Cabe destacar que estos nuevos acuerdos comerciales internacionales consideran un sistema de propiedad intelectual mucho más robusto que desincentive el uso sin autorización de la propiedad intelectual de un tercero.

Por tanto, las transformaciones al marco legal propuestas incorporan compromisos fundamentales en materia de observancia de los derechos de propiedad industrial, destacando el consistente en que los daños y perjuicios sean expeditos y no solamente tengan efectos en lo jurisdiccional sino también en lo administrativo. Además, se establecen medidas disuasivas para la prevención de los ilícitos en materia de propiedad industrial, por lo que se incrementan las sanciones.

## II.- Necesidad de reestructurar y reordenar el contenido de la Ley.

La **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, cuyo nombre fue modificado el 2 de agosto de 1994, a **Ley de la Propiedad Industrial**, norma todo lo relacionado con los derechos exclusivos de explotación que el Estado reconoce y protege, durante determinados plazos, a todos aquellos que realizan invenciones de aplicación industrial o que emplean indicaciones comerciales para distinguir sus productos o servicios en el mercado.

Su propósito fue ofrecer en México una protección a los derechos de propiedad industrial similar a la existente en otros países y con ello que los individuos y las empresas en México disfrutaran de los medios y recursos jurídicos comparables a los que encontraban sus competidores en otros países, para defenderse contra la falsificación, copia o imitación de sus productos, procesos de fabricación, marcas, avisos o nombres comerciales, entre otros.

Su inserción en el marco jurídico nacional debe verse, entonces, dentro del contexto de la apertura de México hacia los mercados y en el de la incipiente creación de zonas de libre mercado, así como el desarrollo del comercio mundial.

La Ley de la Propiedad Industrial, desde su publicación ha sido objeto de diecisiete ulteriores reformas, mismas que buscaban mantenerla actualizada conforme a los tratados y acuerdos comerciales internacionales que México signó a lo largo de los años, así como a las circunstancias y necesidades del día a día en nuestro país.

Si bien dichas modificaciones eran necesarias, la forma en que éstas fueron agregándose al texto original no fueron del todo afortunadas, generando un texto complejo, repleto de artículos reformados y adicionados, sin la secuencia lógica que seguía la Ley original, la cual agrupaba a las figuras jurídicas más cercanas. Situación que dio lugar a “saltos” innecesarios entre los Títulos y, en términos generales, a una complejidad en la lectura de sus disposiciones que genera dudas interpretativas y que además implica retomar elementos de diferentes capítulos para construir la fundamentación de los actos jurídicos.

La estructura legal propicia largos tiempos para ejecutar las resoluciones con lo que los infractores de derechos de propiedad intelectual se benefician, y esto debilita la eficacia de la ley. Además, el texto vigente dificulta el uso de nuevas tecnologías, lo que redundo en procesos ineficientes. El avance de la tecnología rebasó tanto su contenido como la protección de los derechos que tutela, lo que impide un enfoque objetivo e incluyente.

Originalmente esta Ley estuvo integrada por 229 artículos; sin embargo, con el paso de los años fueron añadiéndose otros tantos, marcados como “BIS”, “BIS 1”, “TER”, etcétera, hasta un total de 101 artículos, es decir, la Ley ha llegado a estar integrada por 330 numerales. No obstante, también su texto ha sido objeto de derogaciones; de los 229 artículos originales, 8 han sido derogados, mientras que de los artículos adicionados posteriormente, 5 han sido suprimidos, por lo que actualmente se encuentran vigentes 317 artículos.

A efecto de tener una idea de la complejidad que con el paso de los años adquirió el texto de la Ley de la Propiedad Industrial se presenta el siguiente resumen esquemático, de cada una de sus reformas:

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
<b>1. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 2 de agosto de 1994.		
<b>Objeto:</b>		
Implementa los Capítulos de Propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC).		
<b>Reforma</b> el título de la Ley y los artículos 1o., 2o. fracción V, 3o. fracción II, 6o., 7o., 8o., 12 fracciones II, IV y VI, 15, 16, 18, 19 fracciones III y VIII, 21, 23, 25, 29, párrafo primero, 30, 31, 36, párrafo primero, 37, 38 párrafo primero, 41 fracción II, 44, 47 fracciones I, segundo párrafo y II, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 66, 70 párrafo primero, 73, 78 fracciones I, II, IV y último párrafo, 80 fracción II y último párrafo, 81, 82, 87, 89 fracción IV, 90 párrafo primero y las fracciones IV, V, VII, XII, XIII, XV, XVI y XVII, 91, 92 fracciones I y II segundo párrafo, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 113 párrafo primero, y las fracciones II y III, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 párrafo primero y fracción II, 128,	<b>Adiciona</b> los artículos 7o. BIS, 7o.BIS 1, 7o. BIS 2, 10 BIS, 31 con dos párrafos, 38 BIS, 44 con un último párrafo, 55 BIS, 62 con un último párrafo, 63 con un último párrafo, 86 BIS, 86 BIS 1, 92 fracción III, 122 BIS, 137 con un último párrafo, 143 con un último párrafo, 190 con un último párrafo, 192 con un último párrafo, 192 BIS, 192 BIS 1, 199 con un último párrafo, 199 BIS, 199 BIS 1, a 199 BIS 8, 212 BIS, 212 BIS 1, 212 BIS 2, 213, fracciones IX con un inciso d), y XII a XXIII, 221 BIS, 228; y 229.	<b>Deroga</b> los artículos 3o. fracción III, 5o., 20, 41 fracción IV, 51, 65 fracción III, 118 fracción IV, 120, 132 y 149.

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
<p>130, 131, 134, 135, 136, 138 fracción II, 140, 143, 148, 150, 151, 152 fracción II, 159 fracción IV, 160, 164, 169 párrafo primero y la fracción III, 179, 180, 181, 184 párrafo primero, 186 párrafos primero y segundo, 187, 188, 193, 194, 196, 197 párrafo primero y la fracción I, 198, 199 párrafo primero, 200, 206, 209 fracciones III, IX y X, 211, 213 fracciones V, VII, VIII, X y XI, 214 fracción I, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, y 227; la denominación del Capítulo II del Título Primero y del Capítulo II del Título Sexto.</p>		
<p><b>2. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.</b> D.O.F. 25 de octubre de 1996.</p>		
<p><b>Objeto:</b> Da paso al régimen de protección de las variedades vegetales en México, a través de la expedición de la Ley Federal de Variedades Vegetales, atendiendo con ello a lo señalado en el Anexo 1701.3: Convenios de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde México se comprometió a realizar su mayor esfuerzo por cumplir con las disposiciones sustantivas de la Convención UPOV, 1978 o 1991, antes del término de 2 años a partir de la fecha de firma del Tratado.</p>		
		<p><b>Deroga</b> el Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la</p>

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
		Federación el 2 de agosto de 1994.
<b>3. Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 26 de diciembre de 1997.		
<b>Objeto:</b>		
Implementa el Anexo 1710.9: Esquemas de trazado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde México se comprometió a realizar su mayor esfuerzo para poner en práctica las obligaciones señaladas en el artículo 1710, en un plazo que no excediera de 4 años después de la fecha de entrada en vigor del Tratado.		
<b>Reforma</b> las fracciones XXII y XXIII del artículo 213.	<b>Adiciona</b> el Título Quinto Bis con los artículos 178 bis al 178 bis 9, así como las fracciones XXIV y XXV al artículo 213.	
<b>4. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal.</b>		
D.O.F. 17 de mayo de 1999.		
<b>Objeto:</b>		
Modifica los tipos penales relacionados con la falsificación marcaría, particularmente respecto al uso del término ' <i>escala comercial</i> ', el cual fue sustituido por ' <i>especulación comercial</i> ', mismo que involucra la realización habitual de una actividad comercial con el propósito de obtener lucro.		
<b>Reforma</b> los artículos 223, fracción II y 224.	<b>Adiciona</b> la fracción III, recorriéndose las demás en su orden, del artículo 223, y el artículo 223 Bis.	
<b>5. Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 26 de enero de 2004.		
<b>Objeto:</b>		
Modifica al esquema de las licencias obligatorias por causa de utilidad pública, incluyendo a las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General.		
<b>Reforma</b> el artículo 77		
<b>6. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 16 de junio de 2005.		
<b>Objeto:</b>		

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
Introduce la figura de las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas y crea el procedimiento para obtener una declaratoria de notoriedad o fama de marcas.		
<b>Reforma</b> los artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV.	<b>Adiciona</b> la fracción XV bis al artículo 90, y un Capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas	
<b>7. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.</b> D.O.F. 25 de enero de 2006.		
<b>Objeto:</b> Precisa el contenido de los contratos de franquicia.		
Reforma los artículos 142; 190; 191 y 193.	Adiciona una fracción VII al artículo 2o.; los artículos 142 Bis; 142 Bis 1; 142 Bis 2; 142 Bis 3; y las fracciones XXV y XXVI al artículo 213, corriéndose la actual XXV a ser XXVII	
<b>8. Decreto por el que se reforma el Artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.</b> D.O.F. 06 de mayo de 2009.		
<b>Objeto:</b> Subsana una inconsistencia entre el texto de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, en relación a la obligación de requerir el comprobante de pago de la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en lugar de desechar la solicitud o promoción.		
Reforma el artículo 180.		
<b>9. Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.</b> D.O.F. 06 de enero de 2010.		
<b>Objeto:</b> Elimina la obligación de exhibir el documento que acredita la personalidad del mandatario o representante legal, al iniciar una solicitud 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.		
	<b>Adiciona</b> los párrafos tercero y cuarto al artículo 181.	

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
<b>10. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 06 de enero de 2010.		
<b>Objeto:</b> Faculta al Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial, las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica.		
<b>Reforma</b> la fracción X del artículo 6o.	<b>Adiciona</b> un segundo párrafo al artículo 7 Bis 2.	
<b>11. Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 18 de junio de 2010.		
<b>Objeto:</b> Modifica conceptos relacionados con el trámite de una patente de invención y establece la posibilidad de recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad.		
<b>Reforma</b> los artículos 12, fracción IV; 41, fracción II; 47, fracción I, primer párrafo; 59, fracción VI; 188; 199 BIS 1, tercer párrafo.	<b>Adiciona</b> un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6o. un artículo 52 BIS; un cuarto y quinto párrafos al artículo 199 BIS 1 y una fracción XXVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 213.	
<b>12. Decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.</b>		
D.O.F. 28 de junio de 2010.		
<b>Objeto:</b> Establece que el delito consistente en la venta a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, se perseguirá de oficio.		
Reforma el artículo 223 Bis		
<b>13. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.</b>		
D.O.F. 27 de enero de 2012.		
<b>Objeto:</b>		

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
Modifica diversas reglas de los procedimientos contenciosos y crea nuevas infracciones relacionadas con la omisión de proporcionar, sin causa justificada, los informes y datos que el Instituto requiera, así como impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección.		
<b>Reforma</b> la fracción VII del artículo 209; la fracción XXVII y XXVIII del artículo 213, recorriéndose ésta última para quedar como fracción XXX.	<b>Adiciona</b> un segundo párrafo al artículo 183; un tercer párrafo al artículo 205; un segundo párrafo a los artículos 206 y 208; una fracción XXIX al artículo 213; y dos párrafos al artículo 220.	
<b>14. 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.</b> D.O.F. 09 de abril de 2012.		
<b>Objeto:</b> Modifica la denominación de la anterior “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” por la de “Secretaría de Economía”.		
<b>Reforma</b> los artículos 6o, fracción I y XXI; 7 bis, fracciones I, II y IV; 12, fracción VI; 159, fracción IV y 169, fracción III.		
<b>15. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.</b> D.O.F. 01 de junio de 2016.		
<b>Objeto:</b> Introduce por primera vez en la legislación nacional la posibilidad de oponerse a una solicitud de registro de marca.		
<b>Reforma</b> los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 Bis 1; 8o., 119, 120, 123 y 181, tercer párrafo.	<b>Adiciona</b> el artículo 125, con un tercer párrafo.	

**Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991**

**16. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.**

D.O.F. 13 de marzo de 2018.

**Objeto:**

Modifica el régimen de protección de los diseños industriales, incluyendo la modificación de su vigencia, el cual contempla un esquema de renovación de 5 años, renovables por periodos de la misma duración, hasta alcanzar un máximo de 25 años. Fortalece el esquema de protección de las denominaciones de origen e incluye la figura de las indicaciones geográficas, para tal efecto se reestructura todo el Título Quinto de la Ley, además prevé nuevas infracciones administrativas y delitos relacionados con éstas últimas figuras, así como algunas modificaciones a las reglas de los procedimientos.

**Reforma** los artículos 2o., fracción V; 6o., fracción III; 7 BIS 2, párrafo segundo; 13; 30; 33, fracciones I y II; 36, primer párrafo; 37; 44; 52 BIS, primer párrafo; 80, fracción III, y último párrafo; 90, fracción X; el actual TÍTULO QUINTO en su denominación, en la de los Capítulos que lo conforman y los artículos que comprende, para quedar como TÍTULO QUINTO, “De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”; conformado por el Capítulo I, “Disposiciones Comunes”, conformado por los artículos 156 al 164; Capítulo II, “Del Trámite de la Declaración de Protección”, conformado por los artículos 165 al 165 BIS 13; Capítulo III, “De la Autorización para su Uso”, conformado por los artículos 165 BIS 14 al 165

**Adiciona** un párrafo segundo al artículo 13; un artículo 30 BIS; un artículo 32 BIS; un segundo párrafo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo tercero del artículo 36; un artículo 36 BIS; un artículo 37 BIS; una fracción IV al artículo 80; las fracciones XXX, XXXI y XXXII y la actual fracción XXX pasa a ser fracción XXXIII al artículo 213; una fracción VII y un segundo y tercer párrafos, y el actual párrafo segundo, pasa a ser el párrafo cuarto del artículo 223.

<b>Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991</b>		
<p>BIS 25; Capítulo IV, “De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso”, conformado por los artículos 165 BIS 26 al 165 BIS 30, y Capítulo V, “Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero”, conformado por los artículos 166 al 178; 186, primer y segundo párrafos; 213, fracciones XXII, XXIX y XXX; 214, fracciones I y II; 223, fracciones V y VI; 223 Bis; 224; 229, párrafo primero.</p>		
<p><b>17. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.</b> D.O.F. 18 de mayo de 2018.</p>		
<p><b>Objeto:</b> Modifica el concepto de marca. Con ello se abre la posibilidad de que en México se registren marcas no tradicionales, como las marcas sonoras, olfativas y la imagen de un negocio, también conocido como trade dress. Además, crea la figura jurídica de las marcas de certificación, fortalece la protección de las marcas colectivas y con ello impulsa a las denominadas marcas de garantía. Lo anterior hizo necesario hacer ajustes a todo el Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>		
<p><b>Reforma</b> el artículo 58, segundo párrafo; el artículo 87; el artículo 88; el artículo 89, fracciones I, III y IV; el artículo 90, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII; la denominación del Capítulo II del Título Cuarto “De las Marcas Colectivas y de Certificación”; el artículo</p>	<p><b>Adiciona</b> el artículo 89, con las fracciones V, VI, VII y VIII; el artículo 90, con un párrafo a la fracción XIII, con dos párrafos a la fracción XIV, con los incisos a), b), c), d) y un párrafo a la fracción XVI y con las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y con un segundo, tercer y cuarto párrafos; el</p>	<p><b>Deroga</b> el artículo 90, fracción XV-BIS; el artículo 98 BIS-5; el artículo 98 BIS-6; el artículo 98 BIS-7; el artículo 98 BIS-8; el artículo 98 BIS-9; el artículo 115; el artículo 120, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; el artículo 134; y el artículo 135.</p>

Decretos de reforma, adición o derogación a la hoy Ley de la Propiedad Industrial, posteriores al 27 de junio de 1991		
96; el artículo 97; el artículo 98; el artículo 98 BIS; el artículo 98 BIS-1; el artículo 98 BIS-2; el artículo 98 BIS-3; el artículo 98 BIS-4; el artículo 113, fracciones I, II, III y IV; el artículo 120; el artículo 122 BIS, segundo párrafo; el artículo 124; el artículo 125, tercer párrafo; el artículo 126, primer párrafo, fracciones II, VI y VII; el artículo 131; el artículo 133, primer párrafo; el artículo 145; el artículo 146; el artículo 151, fracciones IV y V, y último párrafo; el artículo 152, fracción II; el artículo 155; el artículo 180; el artículo 183; el artículo 184, segundo párrafo; y el artículo 213, fracción VII.	artículo 97 BIS; el artículo 97 BIS-1; el artículo 98 TER; el artículo 98 TER-1; el artículo 98 TER-2; el artículo 98 TER-3; el artículo 98 TER-4; el artículo 98 TER-5; el artículo 98 TER-6; el artículo 98 TER-7; el artículo 98 TER-8; el artículo 98 TER-9; el artículo 120 BIS; el artículo 120 BIS-1; el artículo 120 BIS-2; el artículo 120 BIS-3; el artículo 124, con un segundo párrafo; el artículo 126, con un segundo párrafo; el artículo 128, con un segundo, tercer y cuarto párrafos; el artículo 133, con un segundo, tercer y cuarto párrafos; el artículo 151, con una fracción VI; el artículo 152, con una fracción III; el artículo 180, con un segundo y tercer párrafos; el artículo 183, con un segundo y cuarto párrafos, pasando el actual segundo a ser tercer párrafo.	

Las diecisiete modificaciones descritas originaron que la Ley de la Propiedad Industrial vigente perdiera su sentido metódico, es decir, las múltiples adiciones alteraron su secuencia lógica, imposibilitando un manejo adecuado del texto y generando confusión en la forma en que sus disposiciones debían aplicarse.

Además, una inesperada reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que se reflejó en la derogación tácita de los recursos administrativos previstos en las leyes especiales, obligó a la interpretación, **vía jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación,**

sobre la supletoriedad o, en su caso, aplicación directa de dicho ordenamiento a la Ley de la Propiedad Industrial.

No debe perderse de vista que el conflicto de interpretación devino en **juicios de amparo** interpuestos por los particulares, ante la confusión que generó la reforma a la norma, situación que llevó a que la resolución de expedientes se extendiera a lo largo de los años, en perjuicio de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

Situaciones como la anterior y la evidente necesidad de reagrupar y aclarar el contenido de la Ley hace necesaria la expedición de una nueva Ley de la Propiedad Industrial.

La razón de la propuesta es que no sólo se mejore el sentido lógico y jurídico de sus disposiciones sino que contenga definiciones claras y precisas; simplifique los procedimientos administrativos en beneficio de los usuarios, e incorpore las mejores prácticas que se siguen ante otras oficinas de propiedad industrial, así como dar cumplimiento a los tratados y acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, con vistas a que los derechos de Propiedad Industrial puedan hacerse valer con mayor facilidad y de manera más efectiva para sus titulares.

La estructura de la nueva Ley de la Propiedad Industrial se integra también por siete Títulos agrupados en diversos Capítulos, en consonancia con la Ley original.

Para pronta referencia se presenta un esquema comparativo entre la estructura vigente y la propuesta:

<b>Comparativo entre la estructura de la Ley vigente y la Iniciativa propuesta.</b>			
<b>Ley de la Propiedad Industrial</b> DOF 27 de junio de 1991 con sus reformas y adiciones		<b>Nueva Ley de la Propiedad Industrial</b>	
<b>TITULO PRIMERO</b> <b>Disposiciones Generales</b>		<b>TÍTULO PRIMERO</b> <b>Disposiciones Generales</b>	
Capítulo Único	Artículo 1o al 8o	Capítulo I Disposiciones Preliminares	Artículo 1 al 11
		Capítulo II Reglas Generales	Artículo 12 al 25
		Capítulo III De la Representación y del Registro General de Poderes	Artículo 27 al 35

<b>Comparativo entre la estructura de la Ley vigente y la Iniciativa propuesta.</b>			
<b>Ley de la Propiedad Industrial</b> DOF 27 de junio de 1991 con sus reformas y adiciones		<b>Nueva Ley de la Propiedad Industrial</b>	
<b>TITULO SEGUNDO</b> <b>De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales</b>		<b>TÍTULO SEGUNDO</b> <b>De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados</b>	
Capítulo I Disposiciones Preliminares	Artículo 9o al 14	Capítulo I Disposiciones Preliminares	Artículo 36 al 44
Capítulo II De las Patentes	Artículo 15 al 26	Capítulo II De las Patentes	Artículo 45 al 57
Capítulo III De los Modelos de Utilidad	Artículo 27 al 30 BIS	Capítulo III De los Modelos de Utilidad	Artículo 58 al 64
Capítulo IV De los Diseños Industriales	Artículo 31 al 37 BIS	Capítulo IV De los Diseños Industriales	Artículo 65 al 82
		Capítulo V De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados	Artículo 83 al 90
Capítulo V De la Tramitación de Patentes	Artículo 38 al 61	Capítulo VI De la Tramitación de Patentes	Artículo 91 al 120
		Capítulo VII De la Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos	Artículo 121 al 125
		Capítulo VIII Del Certificado Complementario	Artículo 126 al 136
Capítulo VI De las Licencias y la Transmisión de Derechos	Artículo 62 al 77	Capítulo IX De las Licencias y Transmisión de Derechos	Artículo 137 al 152
Capítulo VII De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros	Artículo 78 al 81	Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros	Artículo 153 al 161
<b>TITULO TERCERO</b> <b>De los Secretos Industriales</b>		<b>TÍTULO TERCERO</b> <b>De los Secretos Industriales</b>	

<b>Comparativo entre la estructura de la Ley vigente y la Iniciativa propuesta.</b>			
<b>Ley de la Propiedad Industrial</b> DOF 27 de junio de 1991 con sus reformas y adiciones		<b>Nueva Ley de la Propiedad Industrial</b>	
Capítulo Único	Artículo 82 al 86 BIS 1	Capítulo Único De los Secretos Industriales	Artículo 162 al 168
<b>TITULO CUARTO</b> <b>De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales</b>		<b>TÍTULO CUARTO</b> <b>De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales</b>	
Capítulo I De las Marcas	Artículo 87 al 95	Capítulo I De las Marcas	Artículo 169 al 177
Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación	Artículo 96 al 98 bis-9	Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación	Artículo 178 al 188
Capítulo II BIS De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas	Artículo 98 TER al 98 TER-9	Capítulo III De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas	Artículo 189 al 198
Capítulo III De los Avisos Comerciales	Artículo 99 al 104	Capítulo IV De los Avisos Comerciales	Artículo 199 al 204
Capítulo IV De los Nombres Comerciales	Artículo 105 al 112	Capítulo V De los Nombres Comerciales	Artículo 205 al 212
Capítulo V Del Registro de Marcas	Artículo 113 al 135	Capítulo VI Del Registro de Marcas	Artículo 213 al 238
Capítulo VI De las Licencias y la Transmisión de Derechos	Artículo 136 al 150	Capítulo VII De las Licencias y Transmisión de Derechos	Artículo 239 al 256
Capítulo VII De la Nulidad, Caducidad y cancelación de Registro	Artículo 151 al 155	Capítulo VIII De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros	Artículo 257 al 261
<b>TITULO QUINTO</b> <b>De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas</b>		<b>TÍTULO QUINTO</b> <b>De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas</b>	

<b>Comparativo entre la estructura de la Ley vigente y la Iniciativa propuesta.</b>			
<b>Ley de la Propiedad Industrial</b> DOF 27 de junio de 1991 con sus reformas y adiciones		<b>Nueva Ley de la Propiedad Industrial</b>	
Capítulo I Disposiciones Comunes	Artículo 156 al 164	Capítulo I Disposiciones Comunes	Artículo 262 al 270
Capítulo II Del Trámite de la Declaración de Protección	Artículo 165 al 165 BIS 13	Capítulo II Del Trámite de la Declaración de Protección	Artículo 271 al 285
Capítulo III De la Autorización para su Uso	Artículo 165 BIS 14 al 165 BIS 25	Capítulo III De la Autorización de Uso	Artículo 286 al 297
Capítulo IV De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso	Artículo 165 BIS 26 al 165 BIS 30	Capítulo IV De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso	Artículo al 298 al 302
Capítulo V Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero	Artículo 166 al 178	Capítulo V Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero	Artículo 303 al 315
<b>TÍTULO QUINTO BIS</b> <b>De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados</b> Artículo 178 bis al 178 bis 9			
<b>TITULO SEXTO</b> <b>De los Procedimientos Administrativos</b>		<b>TÍTULO SEXTO</b> <b>De los Procedimientos de Declaración Administrativa</b>	
Capítulo I Reglas Generales de los Procedimientos	Artículo 179 al 186	Capítulo I Disposiciones Generales	Artículo 316 al 342
Capítulo II Del Procedimiento de Declaración Administrativa	Artículo 187 al 199 BIS 8	Capítulo II De la Inspección	Artículo 343 al 355
Capítulo III Del Recurso de Reconsideración	Artículo 200 al 202	Capítulo III De las Notificaciones	Artículo 356 al 360

<b>Comparativo entre la estructura de la Ley vigente y la Iniciativa propuesta.</b>			
<b>Ley de la Propiedad Industrial</b> DOF 27 de junio de 1991 con sus reformas y adiciones		<b>Nueva Ley de la Propiedad Industrial</b>	
<b>TITULO SEPTIMO</b> <b>De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos</b>		<b>TÍTULO SEPTIMO</b> <b>De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos</b>	
Capítulo I De la Inspección	Artículo 203 al 212	Capítulo I De las Infracciones y Sanciones Administrativas	Artículo 361 al 375
Capítulo II De las Infracciones y Sanciones Administrativas	Artículo 213 al 222	Capítulo II De los Delitos	Artículo 376 al 381
Capítulo III De los Delitos	Artículo 223 al 229	Capítulo III De los Procedimientos Judiciales	Artículo 382 al 384

Nuestro país tiene una gran riqueza en su cultura y la creatividad de su gente. Sin embargo, mucho de su conocimiento se desaprovecha. Tener un andamiaje jurídico adecuado permitirá impulsar el potencial creativo y con ello, ser una palanca para el desarrollo regional y comunitario. Las transformaciones al marco legal permitirán promover la innovación que genere inclusión de las personas a través de sus creaciones, aprovechando el conocimiento de las comunidades, y generando bienestar.

La reorganización que se propone proporciona no sólo un sentido lógico a los diversos títulos que conforman la Ley, además permite precisar temas altamente relevantes para los trámites y procedimientos previstos en la misma, tal y como se establece en el siguiente punto de esta Iniciativa.

### **III.- Aspectos relevantes de la Iniciativa de la nueva Ley de la Propiedad Industrial.**

El **Título Primero Disposiciones Generales** se integra por tres Capítulos. El Capítulo I Disposiciones Preliminares establece el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación, las normas que le son supletorias, así como la competencia de la autoridad competente, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la forma de integración de su Órgano de Gobierno, las facultades de su Director General para efecto de expedir las reglas y especificaciones para la presentación de solicitudes tanto en medios físicos como virtuales, entre otros.

Los aspectos para destacar que introduce la Iniciativa son los siguientes:

En cuanto al tema de la supletoriedad, si bien en el año 2000 se promulgó una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la cual se estableció que sus disposiciones se aplicarían supletoriamente a las diversas leyes administrativas, se considera que este es el momento oportuno para establecer el orden en que debe operar la supletoriedad de manera específica en la Ley de la Propiedad Industrial: en primer término la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, posteriormente, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Respecto a la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se incorporan facultades que fortalecen su papel de autoridad en la materia, en primer lugar, en cuanto a la suspensión de libre circulación de mercancías se amplía su alcance al abarcar no sólo a la importación sino también a la exportación, transbordo o tránsito, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia aduanera.

Actualmente las autoridades aduaneras están facultadas para retener mercancías de procedencia extranjera, cuando exista previamente una resolución de suspensión de libre circulación de mercancía, emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual; sin embargo, sólo contempla el supuesto de la importación.

Además, con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias que permitan cumplimentar uno de los objetos de la Ley de la Propiedad Industrial consistente en sancionar los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, se propone facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para determinar en cantidad líquida el monto de las multas que imponga y, en su caso, de los respectivos accesorios; requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante; exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación.

Cabe señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, organismo descentralizado del Sector Economía, sectorización que comparte con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuenta con facultades similares respecto de las multas que impone.

Por otra parte, con la finalidad de salvaguardar los derechos de los titulares afectados y que éstos obtengan, en breve término, la indemnización correspondiente a los daños y perjuicios que les sean causados conforme sea acreditado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, previstos en las leyes cuya aplicación le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, se dota a éste de facultades para condenar y cuantificar el monto de la indemnización respectiva.

Es de destacar, que desde la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su Junta de Gobierno es el órgano facultado para proponer las bases y montos de las tarifas por los servicios que presta, en coordinación con la Secretaría de Economía y con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conforme a la propuesta de nueva Ley se establecen los factores que se deberán considerar para determinar sus montos, a saber: i) los costos en los que incurre el Instituto para la prestación de los servicios, incluyendo sus gastos de operación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ii) su competitividad frente a las que aplican otras oficinas de propiedad industrial a nivel internacional. Lo anterior, teniendo presente que el monto de las tarifas deberá permitir la recuperación de los costos, por lo menos.

El Capítulo II Reglas Generales se refiere primordialmente a las características que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe cumplir; la naturaleza de la Gaceta de la Propiedad Industrial y su papel como medio de notificación de las resoluciones; la forma del cómputo de los plazos y el carácter público del registro de los derechos de propiedad industrial, así como la posibilidad de su consulta directa en sus archivos o a través de las bases de datos existentes, mismas que podrán ponerse a disposición en medios de comunicación electrónica, con carácter gratuito.

Entre los temas relevantes de este Capítulo se destacan:

En la Iniciativa se señalan parámetros objetivos de lo que supone un impedimento para el otorgamiento y publicidad de las figuras de propiedad industrial, en concreto, los que en su contenido o forma sean contrarios al orden público; la ética científica, es decir, cuando el tema es tratado en los ámbitos no científicos; las costumbres del comercio, o contravengan cualquier disposición legal, haciendo énfasis en la inclusión de la ética científica y en las costumbres del comercio, criterios que anteriormente no se encontraban de manera expresa en la Ley.

Para modernizar los servicios y las actividades derivadas de la nueva Ley de la Propiedad Industrial, se incluyen disposiciones para regular el uso de medios de comunicación electrónica, en la presentación y trámite virtual de solicitudes, incluido el uso del correo electrónico, así como la firma electrónica avanzada o de cualquier otro medio que permita la identificación de los particulares.

La nueva Ley establece expresamente que los documentos presentados a través de medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.

En este sentido, se destaca que el Director General del Instituto, en el caso de los medios virtuales, establecerá las reglas para la gestión de trámites y la conservación de derechos de propiedad industrial a través de medios de comunicación electrónica, incluyendo aquellas relacionadas con su obligatoriedad para determinados trámites o servicios y el uso

de la firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación digital de los particulares que el Instituto reconozca.

Actualmente, en los trámites y servicios que se prestan en materia de propiedad industrial, es posible la notificación de determinados actos a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial. No obstante, con esta Iniciativa se establece un aviso informativo mediante el cual la autoridad enviará un correo electrónico a los particulares, avisando que emitió una notificación por Gaceta. Este aviso no tiene efectos de notificación, ya que las notificaciones se entenderán realizadas con su publicación en la Gaceta, con independencia del envío y recepción del aviso.

La inclusión del correo electrónico facilitará la economía y eficacia en los trámites y evitará las afectaciones derivadas de la ineficiencia en los medios de comunicación tradicional.

Los actos que consten en la Gaceta surtirán efectos al día hábil siguiente de aquél en que se ponga en circulación. En el caso de las invenciones, la notificación a través de la Gaceta comprenderá no solamente la etapa pública del trámite, sino también la etapa reservada al solicitante, relativa al examen de forma de la solicitud, siempre y cuando, en dicha comunicación no se divulgue información técnica de la invención y sus anexos.

El Capítulo III De la Representación y del Registro General de Poderes establece la forma en que deberá acreditarse la personalidad de los representantes legales en los diversos trámites que se brindan, regulándose la representación común cuando una solicitud o promoción sea presentada por varias personas.

No puede pasar desapercibido que el Registro General de Poderes es una herramienta opcional prevista en la Ley que se abroga y que facilita el acreditamiento de la personalidad en los trámites ante el Instituto. Sin embargo, como parte de los mecanismos de simplificación administrativa que introduce la Iniciativa, ya no será necesario anexar una copia simple de la constancia de inscripción del poder para acreditar la personalidad, bastará con indicar el número del registro en la solicitud o promoción respectiva.

**El Título Segundo De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados** se integra por diez Capítulos. En términos generales podría afirmarse que es el Título cuyo contenido refleja mayor número de cambios en relación a la Ley que se abroga, ya que integra a su contenido las normas aplicables a los esquemas de trazado de circuitos integrados que se encontraban en el Título Quinto Bis, objeto de una adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1997.

Entre los puntos a destacar en el Capítulo I Disposiciones Preliminares se encuentran el reconocimiento al carácter de creador en las figuras de esquemas de trazado de circuito, la regulación de la prelación del mejor derecho a obtener la patente o el registro a aquella que

primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, así como la irrenunciabilidad al carácter de inventor, diseñador o creador.

En relación con el Convenio de París, se incorpora en la Ley lo previsto por su artículo 4o, en cuanto a los plazos para el reclamo de prioridades. También incorpora lo dispuesto por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en cuanto al retiro de un reclamo de prioridad efectuado en una solicitud internacional, antes del vencimiento del plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad, así como soportar el reclamo de múltiples prioridades.

El Capítulo II De las Patentes mejora la comprensión en cuanto a la definición de los requisitos básicos que debe tener una patente, en especial las referentes a las características técnicas que resuelvan un problema técnico, especificando los supuestos de lo que no se considera una invención, lo que da mayor certeza a los usuarios respecto de las exclusiones de la materia patentable. Además:

- Hace referencia de forma clara a los conceptos empleados enfocados a la ética científica y las costumbres del comercio. Asimismo, se prevé el supuesto de “segundo uso farmacéutico”.
- Prohíbe de manera expresa el doble patentamiento de una invención, reduciendo el margen para las extensiones indebidas de la vigencia de patentes.

Conforme compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en acuerdos comerciales internacionales, se prevé la divulgación directa e indirecta de una invención.

En el mismo Capítulo se amplía la mención de que la descripción, los dibujos, el listado de secuencias o el depósito de material biológico servirán de apoyo en la interpretación de las reivindicaciones.

El texto propuesto en la iniciativa especifica que, si la materia objeto de la patente es un proceso, confiere el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

Da atribuciones al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto a la condena del pago de daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento la invención patentada, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud.

El Estado Mexicano adoptó la excepción prevista por el artículo 30 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), conocida como Cláusula Bolar o Excepción Bolar, así mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2003 se adicionó al Reglamento de

Insumos para la Salud, el artículo 167 bis, cuyo párrafo tercero establece que se podrá solicitar el registro de un medicamento genérico respecto de un medicamento que esté protegido por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente, en el entendido de que, en este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente, lo cual permite que se lleven a cabo importaciones respecto del principio o sustancia activa protegida por una patente.

Si bien, la implementación de esta excepción se asume exitosa, aún es impreciso identificar si en México los registros sanitarios para medicamentos genéricos, se otorgan en los tiempos adecuados, sin embargo, lo que sí se percibe es que, para los beneficiarios últimos, los pacientes, aún es tardío el acceso a estos medicamentos.

Esta preocupación no ha sido ajena al Constituyente, es de resaltar que, desde la trinchera de la Comisión de Salud del Senado, particularmente de su Presidente el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero ha hecho propio el gran desafío de incentivar la investigación para el desarrollo de nuevos descubrimientos farmacológicos y la innovación terapéutica, sin que se generen abusos que afecten el derecho a la salud, es decir, que la propiedad industrial no se convierta en un obstáculo, sino en el instrumento para el desarrollo de políticas en materia de acceso a medicamentos.

En este sentido, se debe incentivar que los fabricantes de medicamentos inviertan en la producción experimental de medicamentos genéricos, y con ello avancen en los trámites de registro sanitario de su medicamento genérico, basado en una invención patentada que está por vencer, obteniendo la autorización para iniciar su comercialización tan pronto expire la patente, para lo cual se les debe dotar de certeza jurídica y legitimidad.

Por ello, la propuesta incorpora de forma expresa la excepción para que un tercero haga uso de la información de una patente antes de su vencimiento, con el objeto de realizar de estudios, pruebas y producción experimental necesarios para la obtención de un registro sanitario de medicamentos para la salud humana.

Un punto relevante contenido en el Capítulo III De los Modelos de Utilidad lo constituye la modificación de la vigencia de los modelos de utilidad otorgando mayor tiempo de protección, de diez a quince años, a fin de incentivar a los inventores mexicanos a continuar innovando.

Es importante indicar que la mayoría de los solicitantes de registros de modelos de utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son de origen mexicano, por lo que el aumento de la vigencia de derechos incentivará la presentación de dichas solicitudes y en consecuencia, la competencia a nivel tecnológico y económico en nuestro país.

En cuanto al Capítulo IV De los Diseños Industriales, se incorpora en su definición a los productos artesanales, lo que traerá como consecuencia que los creadores y diseñadores

de los pueblos originarios busquen el desarrollo de productos de mejor calidad para la generación de mayor competencia en mercado nacional e internacional.

Cabe señalar que el 5 de septiembre del año en curso, el Senado de la República ratificó la adhesión al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, la Iniciativa de Ley incorpora propuestas acordes a su texto.

Por ejemplo, se ofrece una solución mucha más práctica apegada al Arreglo de la Haya, pues al presentar la solicitud bastará con agregar, entre otros datos, las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño.

Se prevé la protección de las interfaces gráficas de usuario y de las secuencias animadas o de interfaces gráficas animadas como diseños industriales.

Para un mejor examen de fondo, se especifica de manera concreta los requisitos que conlleva las reproducciones gráficas o fotográficas, lo anterior para brindar mayor certeza de cómo presentar la información contenida en las mismas al momento de su ilustración.

La Iniciativa persigue que se simplifiquen los requerimientos para la presentación de la solicitud de registro, ya que estos derivan de los contemplados en el Arreglo de la Haya, dando sustento en legislación nacional a un compromiso adquirido con otras naciones.

Respecto al Capítulo V De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados su regulación se integra al Título Segundo, precisando la redacción de su texto, en los casos que ha sido necesario.

En cuanto al Capítulo VI De la Tramitación de Patentes se pueden destacar los siguientes puntos:

- Aclara que el expediente de la solicitud de patente será confidencial hasta el momento de su publicación, proporcionando el fundamento claro para que la solicitud de patente contenga el correo del solicitante. Además de enlistar el contenido completo de la solicitud lo que facilitará su presentación.
- Especifica el contenido de la descripción de una patente. Conceptúa las reivindicaciones independientes o dependientes para su mejor redacción y comprensión. Indica el marco jurídico de las solicitudes divisionales y su tramitación, ya sea voluntaria o por requerimiento del propio Instituto, ya que anteriormente no se encontraba incluido en el marco jurídico nacional.
- Reduce y fundamenta en Ley el único requerimiento de examen de forma, con precisiones como el momento de publicación de una solicitud divisional.

- Prevé específicamente que el otorgamiento de patente estará condicionado a la presentación del comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del Título y de una sola anualidad para la conservación de la vigencia de los derechos relativa a ese año calendario.
- Especifica que el Instituto no estará obligado a evaluar el cumplimiento de cualquier otro requisito de patentabilidad cuando el impedimento verse sobre claridad, materia que no se considere una invención; o que no puede ser objeto de una patente, o ausencia de aplicación industrial.
- Establece que no se admitirán enmiendas u observaciones que impliquen el cumplimiento extemporáneo de un requerimiento emitido por el Instituto a efecto de tener por concluido el examen de fondo con la documentación presentada en cumplimiento al requerimiento.
- Fundamenta la posibilidad de la celebración de acuerdos interinstitucionales en materia de patentes, para facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo relativo a la búsqueda, examen de fondo o su equivalente, incluyendo la asistencia técnica, así como la puesta a disposición de resultados de búsqueda y de examen.

El Capítulo VII De la Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos, fundamenta la renuncia, rectificación o limitación de los derechos de patentes o registros y el momento en que ha de poderse solicitar. Especificando la limitación del Título por eliminación o inclusión de reivindicaciones.

También se señala que la renuncia, rectificación o limitación de los derechos se desechará cuando se encuentre pendiente de resolución un procedimiento relativo a la validez de la patente o registro, o exista una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o registro o el reconocimiento de otros derechos sobre los mismos.

En el Capítulo IX De las Licencias y Transmisión de Derechos como punto relevante se destaca que, a efecto de optimizar los procesos de explotación de patentes y registros, se elimina la obligatoriedad de inscribir licencias de explotación para que surtan efectos ante terceros. No obstante, si el solicitante o titular así lo decide, podrá llevar a cabo la inscripción de la licencia respectiva.

En el Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros, se contempla la posibilidad de dictar la nulidad parcial de una patente o registro, con el fin de dar certeza a los titulares y al público en general sobre la protección específica del derecho conferido.

En ese mismo Capítulo, se establecen las características de la Gaceta que da a conocer la información de uso libre o que se encuentra en el dominio público, es decir, se refiere a las solicitudes, patentes o registros de modelo de utilidad, de diseño industrial o de esquema de trazado de circuitos integrados, de las cuales no llegó a constituirse el derecho exclusivo

solicitado o éste una vez otorgado caducó; así como la información tecnológica que se encuentra en el estado de la técnica o que se ha incorporado al dominio público.

El **Título Tercero De los Secretos Industriales** contiene su regulación y se integra por un Capítulo Único, el cual señala lo que constituye un secreto industrial, lo que no se considera como tal, cómo se protegen, las formas en que pueden transmitirse y su confidencialidad, así como la regulación del pago de daños y perjuicios por su divulgación sin autorización.

En cuanto al **Título Cuarto De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales**, éste se integra por ocho Capítulos, a saber: Capítulo I De las Marcas, Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación, Capítulo III De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, Capítulo IV De los Avisos Comerciales, Capítulo V De los Nombres Comerciales, Capítulo VI Del Registro de Marcas, Capítulo VII De las Licencias y Transmisión de Derechos y Capítulo VIII De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros.

Bajo este Título se norma todo lo relacionado con los signos distintivos tales como las marcas, avisos y nombres comerciales, derechos individuales o colectivos y exclusivos que otorga el Estado para diferenciar productos o servicios en el mercado, protegiendo y fomentando el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del país.

Cabe señalar que la última reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que se abroga, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, se relacionó con este Título, por lo que su modificación no es exhaustiva.

No obstante, a la luz de los objetivos que persigue la Iniciativa relacionados con la simplificación administrativa de los trámites y servicios, se considera necesario aclarar la redacción de algunos artículos que han generado dudas o debate respecto a la aplicación de la Ley.

La nueva Ley pretende que la tramitación y obtención de la protección sobre un signo distintivo sea más ágil, menos costosa en tiempo y erogación de recursos económicos y que los factores de eficacia y eficiencia sean plausibles para el titular de los derechos y el público consumidor en general.

Los aspectos más relevantes de la Iniciativa son los siguientes:

La propuesta incluye la integración de disposiciones de diversos Tratados que México ha firmado, algunos de ellos vigentes tendientes a la simplificación administrativa.

Por lo anterior, se propone aceptar la presentación de solicitudes multiclase, es decir, que a través de una sola solicitud se pueda reclamar la protección de una marca en distintas clases, lo cual facilitará la presentación, tramitación y resolución de las solicitudes.

La Iniciativa contempla, en cumplimiento a las disposiciones acordadas por el Estado Mexicano en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2018, la eliminación de la obligación de registrar licencias de marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que surtan efectos ante terceros. No obstante, si el solicitante o titular así lo decide, podrá llevar a cabo la inscripción de la licencia respectiva.

Se incluyen diversas disposiciones para evitar el registro de signos que no cumplan con su función distintiva, toda vez que es precisamente la distintividad la característica con la que debe contar un signo para estar en aptitud de identificar y distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.

En diversas legislaciones se distingue la capacidad distintiva intrínseca como la aptitud individualizadora del signo y la distintividad extrínseca como la no confundibilidad con otros signos. En algunos casos, los signos propuestos no incurren en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 90 de la Ley que se abroga; sin embargo, éstos no cumplen la función distintiva que requiere el concepto de marca. Por lo anterior, se propone precisar la redacción en cuanto a los impedimentos de registro, en los casos de aquellos signos que no cumpla con la distintividad intrínseca. Por ejemplo: los sonidos de la naturaleza.

Además, se incluye como impedimento de registro los diseños industriales que sean de dominio público o de uso común, con la finalidad de poner una limitante a los registros como marca tridimensional de diseños que son de uso común y pretenden obtener derechos exclusivos a través de esta figura.

También se incluye como impedimento el nombre de los dígitos. Si bien la Ley que se abroga prevé la prohibición respecto de su representación gráfica, es omisa al referirse a su designación escrita, lo que ha dado lugar a interpretaciones innecesarias.

Se establece un impedimento asociado a las denominaciones de programas o proyectos del gobierno, para evitar se conceda un registro a quién no tienen derecho a obtenerlo.

Se especifica que no serán registrables aquellas denominaciones que sean semejantes en grado de confusión a denominaciones de origen o indicaciones geográficas, por ejemplo: TOSKANO (TOSCANO) para proteger productos de una misma clase.

Se establece en qué casos podrá ser cancelada una marca de certificación, con la finalidad de evitar abusos por parte del certificador o ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. Disposiciones similares existen en los países que contemplan este tipo de figuras como es el caso de los Estados Unidos de América.

Se incluye un nuevo artículo para efectos de regular la figura conocida como disclaimer o elementos no reservables. Se establece la definición de los elementos sobre los cuales no se puede solicitar el derecho al uso exclusivo, considerando el contenido de la

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número PC.I.A. J/20 A (10a.) del Pleno en materia administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, septiembre de 2014, Tomo II. Materia Administrativa.

Se modifican el trámite de registro de una marca para dar lugar a la emisión de un solo oficio que incluya el análisis del examen de forma y fondo, así como de las oposiciones existentes, en su caso. Lo anterior, con la finalidad de hacer más ágil el registro de signos distintivos. En este mismo sentido, se elimina el plazo adicional de dos meses de prórroga previsto en la Ley que se abroga, a fin de hacer más eficiente el procedimiento de registro.

En cuanto al Capítulo VIII De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros, se contempla la posibilidad de dictar la nulidad del registro o la caducidad parcial, respecto de productos o servicios, con el fin de dar certeza a los titulares y al público en general sobre la protección específica del derecho conferido o bien sobre el uso real en el mercado. Lo anterior, a efecto de que se tenga una base de datos marcaria efectiva, lo cual se traduce en beneficio de los usuarios del sistema de propiedad industrial y el público consumidor.

Además, a fin de evitar la duplicidad de procedimientos y resoluciones contradictorias se prevé la improcedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro cuando verse sobre los mismos argumentos planteados en el procedimiento de oposición de una solicitud de registro de marca y sobre las mismas causales de nulidad contempladas en la Ley, situación que brinda mayor certeza jurídica de los actos emitidos por el Instituto.

Respecto al **Título Quinto De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas**, tal y como su nombre lo indica regula a las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas. El Título se integra por cinco capítulos, bajo las siguientes denominaciones: Capítulo I Disposiciones Comunes, Capítulo II Del Trámite de la Declaración de Protección, Capítulo III De la Autorización de Uso, Capítulo IV De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso y Capítulo V Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero.

En relación con la Ley que se abroga no presenta modificaciones sustanciales, toda vez que su texto fue objeto de una reciente reforma y adición, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

En este campo, la Iniciativa únicamente propone precisar la redacción de los conceptos denominación de origen e indicación geográfica, así como en alguno de los requisitos específicos para la solicitud de declaración de protección.

El **Título Sexto De los Procedimientos de Declaración Administrativa** se compone de tres Capítulos. La propuesta contenida en la Iniciativa busca robustecer el procedimiento de declaración administrativa para que los titulares cuenten con mayores mecanismos para la protección de sus derechos de propiedad intelectual, en la observancia de los mismos.

En el Capítulo I Disposiciones Generales, se regula la presentación de alegatos y el plazo para hacerlo, al ser un elemento esencial del procedimiento, resulta idóneo prever dicho plazo de manera expresa, sin tener que remitirse a las leyes supletorias para su fundamentación.

Con el fin de atender nuevos actos que atentan contra los derechos de propiedad industrial y estar acorde con los Tratados internacionales, se incluyen nuevas medidas provisionales relacionadas con la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, transbordo o tránsito, y con la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a la Ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse.

En caso de que la persona física o moral a la cual le fueron impuestas las medidas no acate lo ordenado en las mismas, se hará acreedor a sanciones consistentes en multa o clausura temporal. Con estas disposiciones se busca reforzar la protección de los derechos de la propiedad intelectual y por ende las determinaciones de la autoridad en la materia.

En este tema, se confiere al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la facultad para adoptar medidas provisionales de oficio, de considerarlo procedente, sin necesidad de cumplir con el requisito de la fianza. Lo anterior, resulta ser un avance en el tema de la protección de los derechos de propiedad industrial, toda vez que en la actualidad las medidas provisionales únicamente se llevan a cabo a petición de los titulares de los derechos.

Por otra parte, con el fin de homologar los criterios de los órganos jurisdiccionales encargados de la revisión de las actuaciones del Instituto, concretamente la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se implementa en la nueva Ley un estudio más amplio para el levantamiento de medidas, tomando en cuenta la apariencia del buen derecho y los elementos que le proporcionen las partes, para analizar y ponderar si la afectación que podría sufrir la persona a quien se le impusieron las medidas es mayor a la que se pueden provocar a la persona que las solicite y que no se afecten al orden público o interés general.

En el Capítulo II De la Inspección, se precisan los alcances de las facultades de la autoridad al proponer sancionar con multa o clausura temporal a la persona que se oponga a la práctica de una visita de inspección ordenada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y únicamente con multa a quien se niegue a proporcionar informes y datos ante el requerimiento del mismo Organismo. Con lo anterior, se busca contar con medidas efectivas para apoyar el cumplimiento de las órdenes de la autoridad competente.

Se elimina la participación de la Junta de Gobierno del Instituto respecto de la decisión final sobre el destino de bienes asegurados, otorgándose un plazo de quince días a las partes

para que puedan manifestar por escrito su conformidad o no sobre el referido destino, buscando con ello hacer más expedito el trámite correspondiente y salvaguardar la decisión de los interesados, en todo momento.

Se incluye un Capítulo III De las Notificaciones en el que se regulan los distintos tipos de notificaciones que se practicarán en los procedimientos de declaración administrativa, a efecto de dar certeza jurídica a las partes, incluyendo mecanismos asociados a las tecnologías de la información, como es el caso de la notificación por medios electrónicos. Lo anterior abre la posibilidad a las partes de que todo el procedimiento pueda tramitarse electrónicamente, a excepción del emplazamiento.

La Iniciativa de Ley concluye con el **Título Séptimo De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos** compuesto de 3 Capítulos.

En el Capítulo I De las Infracciones y Sanciones Administrativas, se prevén las infracciones administrativas. Entre los puntos a destacar se encuentra la especificación del término “usar”, esto para facilitar el estudio de las causales de infracción administrativa que impliquen dicho término, dando certeza y seguridad jurídica en el análisis de las infracciones.

Adicionalmente se incrementan los montos de las multas por la violación a la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de inhibir conductas infractoras, así como estar acorde a la situación actual del país y a lo que representa la usurpación de un derecho de propiedad industrial en el mercado.

Hoy en día, las infracciones se sancionan con multas hasta por el importe de veinte mil unidades de medidas de actualización. La Iniciativa propone sancionar con multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, así como multar adicionalmente hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción.

También se establece que las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiera incurrido el infractor, sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición, eliminándose el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Las multas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial serán consideradas créditos fiscales y se recaudarán o, en su caso, ejecutarán por éste, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

El Instituto implementará mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, además los ingresos por concepto de multas

impuestas por el Instituto serán destinados a cubrir sus gastos de operación.

En el mismo Capítulo se establece la posibilidad de que los titulares de los derechos de propiedad industrial puedan reclamar el pago de daños y perjuicios por las violaciones cometidas a sus derechos, como consecuencia de la declaración administrativa de infracción por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dicha reclamación podrá realizarse en vía incidental, a efecto de que no se entorpezca la tramitación del procedimiento principal y su reclamación sea expedita.

Asimismo, se contempla como alternativa el que dichos titulares puedan acudir ante los Tribunales de la Federación de forma directa a reclamar la indemnización por los daños y perjuicios causados, sin necesidad de agotar ningún procedimiento administrativo de infracción ante el Instituto de manera previa.

Lo anterior, toda vez que conforme al sistema legal actual, el titular del derecho afectado puede obtener una indemnización por la afectación sufrida, después de un largo litigio administrativo al menos de tres a cuatro años en materia de signos distintivos, y de ocho a doce años en materia de patentes –en una primera instancia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en una segunda y tercera instancia ante los Tribunales Federales-, en donde se declare primeramente la existencia de una infracción, y, una vez que haya quedado firme ésta, como requisito de procedibilidad, el titular afectado podrá acudir a la vía civil para reclamar los daños y perjuicios que le hubiese causado el infractor, lo cual implica un nuevo juicio que pudiera tardar más de cinco años, en el mejor de los casos.

Esta propuesta persigue contar con un sistema eficaz que atienda de fondo el hoy largo procedimiento que lleva al titular de un derecho de propiedad industrial a obtener una indemnización por la invasión a un derecho de propiedad industrial.

Cabe señalar que para la reclamación de daños y perjuicios, así como el ejercicio de las acciones civiles, mercantiles o penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas previstas en la Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

En cuanto al Capítulo II De los Delitos, la Iniciativa modifica los tipos penales relacionados con los secretos industriales contenidos en la Ley que se abroga, a fin de que la persecución de dicho ilícito sea más efectiva. Además, se incluye como ilícito penal el acceder a un secreto industrial mantenido en un sistema informático, de forma dolosa y sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio o ganancia económica para sí o para un tercero.

Se establece un agravante cuando cualquiera de los delitos asociados a secretos industriales sea cometidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones o cualquier persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, comisión, desempeño de su profesión o relación de negocios, hubiere tenido acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, en este caso, podrá aumentarse la pena hasta en una mitad de la sanción que corresponda.

Es importante destacar que en esta iniciativa ya se reconoce como delito la grabación de una película durante su exhibición (“camcording”), lo que facilita el combate a la piratería.

En el tema de las sanciones a delitos, la pena pecuniaria se incrementa en función de las previstas en la Ley que se abroga, ya que dependiendo de la conducta delictiva desplegada las multas podrán ir de:

- mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito,
- mil a trescientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito, o
- dos mil a quinientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.

En cuanto al Capítulo III De los Procedimientos Judiciales se fija la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias civiles, mercantiles o penales, así como de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje, conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.

Asimismo, se faculta a la autoridad judicial a adoptar las medidas previstas en esta Ley, así como las contenidas en los Tratados Internacionales en los que México es parte.

Finalmente, en cuanto al *régimen de transición*, la Iniciativa prevé que la nueva Ley entre en vigor a los sesenta días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, publicada originalmente como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, y sus posteriores reformas y adiciones. No obstante, seguirá aplicándose la Ley abrogada respecto a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal Federal.

Asimismo, se precisa que en tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la nueva Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, así como sus posteriores reformas y adiciones.

Se establece el tratamiento que se dará a la vigencia de las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la Ley que se abroga, así como lo relacionado con el pago de anualidades o renovación, según corresponda.

En el caso de los modelos de utilidad se establecen las reglas conforme a las cuales un titular puede solicitar y beneficiarse de la ampliación del periodo de vigencia, de 10 a 15 años, prevista en la nueva Ley.

Se señala el ordenamiento legal que será aplicable a las solicitudes de patente o de registro de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las solicitudes de inscripción de transmisiones o licencias que se encuentren en trámite, al momento en que entre en vigor la nueva Ley.

Se incluye el régimen transitorio que aplicará a la declaración de uso real y efectivo de registros de marca, aviso comercial y a los efectos de la publicación de nombres comerciales.

Sobre la división de una solicitud o registro de marca, al tratarse de una figura sin antecedente en la propiedad industrial, ésta sólo procederá para las solicitudes presentadas, así como los registros concedidos, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley.

La Iniciativa precisa que las autorizaciones de uso de una denominación de origen o de una indicación geográfica otorgada con base en la Ley que se abroga, conservarán su vigencia y, en todo lo demás, quedarán sujetos a esta nueva Ley y su Reglamento.

Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite al entrar en vigor de la nueva Ley continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial que se abroga.

Tocante a las sanciones pecuniarias, las que se hayan impuesto antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su determinación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

## **DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Artículo Único.** Se expide la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales**

##### **Capítulo I Disposiciones Preliminares**

**Artículo 1.-** Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**Artículo 2.-** Esta Ley tiene por objeto:

I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

II.- Regular los secretos industriales;

III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;

IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y

V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

**Artículo 3.-** En lo no previsto en la presente Ley serán aplicables de manera supletoria, primero, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, posteriormente, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.- Diario Oficial, al Diario Oficial de la Federación;

**II.-** Persona Titular de la Dirección General, a la persona Titular de la Dirección General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

**III.-** Gaceta, a la Gaceta de la Propiedad Industrial;

**IV.-** Instituto, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

**V.-** Ley, a la presente Ley, y

**VI.-** Tratados Internacionales, a los celebrados de conformidad con la Ley sobre la celebración de Tratados y la Ley sobre la aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en los que México sea parte.

**Artículo 5.-** El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

**I.-** Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios, marcas y avisos comerciales; publicar nombres comerciales; así como inscribir sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación; emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas y autorizar el uso de las mismas, y las demás que le otorga esta Ley y su Reglamento para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

**II.-** Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

**III.-** Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas en los términos de las leyes cuya aplicación le corresponde; oír en su defensa a los presuntos infractores; formular las resoluciones, emitir las declaraciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes;

**IV.-** Ordenar y practicar visitas de inspección, y requerir información y datos;

**V.-** Ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a un derecho, incluyendo la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, transbordo o tránsito, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia aduanera y, en su caso, decretar el destino de los bienes asegurados en los términos de esta Ley;

**VI.-** Determinar en cantidad líquida el monto de las multas que imponga y, en su caso, de los respectivos accesorios; requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante;

**VII.-** Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación;

**VIII.-** Condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en las leyes cuya aplicación le corresponde, y cuantificar el monto de la indemnización respectiva;

**IX.-** Solicitar el auxilio de la fuerza pública federal, estatal o local, así como de cualquier institución civil o armada, para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones;

**X.-** Designar peritos o fungir como tal, cuando se le solicite conforme a la legislación aplicable;

**XI.-** Emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares, por el Ministerio Público Federal o por cualquier otra autoridad judicial o administrativa; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para su emisión;

**XII.-** Actuar como depositario cuando se le designe conforme a esta Ley y, en su caso, poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

**XIII.-** Sustanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de esta Ley, de su Reglamento y demás disposiciones en la materia;

**XIV.-** Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Comercio;

**XV.-** Publicar en la Gaceta los actos a los que se refiere esta Ley;

**XVI.-** Difundir la información derivada de las patentes, registros, publicaciones, declaratorias, declaraciones, autorizaciones y cualquier otra relacionada con las leyes cuya aplicación le corresponde;

**XVII.-** Establecer las reglas para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica;

**XVIII.-** Mantener el registro público de los derechos de propiedad industrial en los términos que establezca esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de lo que establezcan los Tratados Internacionales;

**XIX.-** Difundir, asesorar y dar servicio al público, conforme a la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde;

**XX.-** Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

**a)** La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

**b)** La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

**c)** La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

**d)** La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

**e)** La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

**XXI.-** Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

**XXII.-** Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país;

**XXIII.-** Tramitar y, en su caso, proporcionar la respuesta a las solicitudes de información tecnológica;

**XXIV.-** Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

**XXV.-** Coordinar su actuación con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación y la diferenciación de productos;

**XXVI.-** Proporcionar la información y la cooperación técnica en materia de propiedad industrial, que le sea requerida por la Administración Pública Federal u otras autoridades, conforme a las normas y políticas establecidas para tal efecto;

**XXVII.-** Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

**XXVIII.-** Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos;

**XXIX.-** Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones;

**XXX.-** Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados;

**XXXI.-** Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

**XXXII.-** Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

**XXXIII.-** Formular y ejecutar su programa institucional de operación, y

**XXXIV.-** Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de las leyes cuya aplicación le corresponden.

**Artículo 6.-** Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y la persona Titular de la Dirección General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley

Federal de las Entidades Paraestatales y en su Decreto de creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 5 y 9 de esta Ley.

**Artículo 7.-** La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

I.- La persona Titular de la Secretaría de Economía, quien la preside;

II.- Un representante designado por la Secretaría de Economía;

III.- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IV.- Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

**Artículo 8.-** La persona Titular de la Dirección General es la representante legal del Instituto y será designada por la Junta de Gobierno, a indicación del Ejecutivo Federal, a través de la persona Titular de la Secretaría de Economía.

**Artículo 9.-** La persona Titular de la Dirección General podrá delegar las facultades a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, así como las demás que considere convenientes para el logro de los objetivos y metas institucionales, en servidores públicos subalternos, en los términos que se establezcan en los Acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial.

**Artículo 10.-** La persona Titular de la Dirección General expedirá las reglas y especificaciones para la presentación de solicitudes en medios físicos o virtuales, así como los procedimientos, criterios, lineamientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial.

En el caso de los medios virtuales establecerá las reglas para la gestión de trámites y la conservación de derechos de propiedad industrial a través de medios de comunicación electrónica, incluyendo aquellas relacionadas con su obligatoriedad para determinados trámites o servicios y el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación de los particulares que el Instituto reconozca.

**Artículo 11.-** Las tarifas por los servicios que presta el Instituto serán fijadas por su Junta de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Economía, con la aprobación de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, y deberán publicarse mediante Acuerdo de la persona Titular de la Dirección General en el Diario Oficial.

Para la determinación de los montos de las tarifas se deberán considerar, entre otros factores:

I.- Los costos en los que incurre el Instituto para la prestación de los servicios, incluyendo sus gastos de operación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los montos de las tarifas deberán permitir la recuperación de los costos, por lo menos, y

II.- Su competitividad frente a las que aplican otras oficinas de propiedad industrial a nivel internacional.

## **Capítulo II Reglas Generales**

**Artículo 12.-** No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, la ética científica, las costumbres del comercio o contravengan cualquier disposición legal.

**Artículo 13.-** Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español. Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de la traducción respectiva.

En el caso de los procedimientos de declaración administrativa, bastará con la exhibición de la traducción de la parte conducente que se pretenda acreditar con la misma.

**Artículo 14.-** Las solicitudes o promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal 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.

**Artículo 15.-** Para efectos de esta Ley, los documentos presentados a través de medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.

**Artículo 16.-** Ante la falta de pago de las tarifas que correspondan el Instituto requerirá al solicitante, por única ocasión, para que exhiba el comprobante respectivo en un plazo de cinco días. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

**Artículo 17.-** En toda solicitud el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, así como un correo electrónico. La omisión del correo electrónico en una solicitud no será causa de modificación de su fecha de presentación.

Cualquier cambio en éstos deberá ser comunicado al Instituto. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

**Artículo 18.-** La Gaceta es el órgano oficial de publicación y notificación del Instituto. Los actos que consten en ésta surtirán efectos al día hábil siguiente de aquél en que se ponga en circulación. La puesta en circulación se hará constar en cada ejemplar.

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.

También podrá darse a conocer en ésta cualquier información de interés general sobre la propiedad industrial.

**Artículo 19.-** 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.

En los expedientes que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 24 de esta Ley, el Instituto tomará las medidas necesarias para evitar la divulgación de la solicitud y sus anexos.

Las notificaciones en los procedimientos de declaración administrativa previstos en el Título Sexto de esta Ley, se practicarán conforme a lo establecido en el Capítulo III de dicho Título.

**Artículo 20.-** Cuando se efectúe una notificación por Gaceta se enviará un aviso informativo al solicitante, en la misma fecha de su publicación.

Las notificaciones se entenderán realizadas con su sola publicación en la Gaceta, con independencia del envío y recepción del aviso al que se refiere el presente artículo.

El aviso deberá contener, cuando menos, el número de expediente, la fecha y número de oficio, la descripción general del asunto y el enlace electrónico al documento, en su caso. El aviso podrá estar relacionado con uno o más expedientes.

El Instituto dará a conocer mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial, los medios tecnológicos a través de los cuales se enviará el aviso.

**Artículo 21.-** En los plazos fijados por esta Ley en días, se computarán únicamente los hábiles. Tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación respectiva.

**Artículo 22.-** El registro de los derechos de propiedad industrial será público, a excepción de las solicitudes que tengan carácter confidencial, y contendrá los expedientes relacionados con los derechos que protege esta Ley.

La publicidad se hará efectiva mediante la consulta directa a sus archivos o a las bases de datos existentes, la cual se facilitará mediante su puesta a disposición en medios de comunicación electrónica, con carácter gratuito.

**Artículo 23.-** Los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales publicados, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, estarán abiertos para todo tipo de consultas y promociones.

**Artículo 24.-** Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro de diseño industrial no publicadas en la Gaceta solo podrán ser consultados por el solicitante o su representante legal, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados a otro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo observarse las medidas necesarias para preservar su confidencialidad.

Se exceptúa de lo anterior a la información que sea de carácter oficial o la requerida por la autoridad judicial.

El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su Reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite que no hayan sido publicados. De lo contrario se le sancionará conforme a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

**Artículo 25.-** Para efectos de la interoperabilidad gubernamental de la Administración Pública Federal, al momento de presentar una solicitud se deberá proporcionar la Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante, si se trata de una persona física o, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el caso de una persona moral. La omisión de dicha información no afectará el trámite de la solicitud o promoción presentada.

### **Capítulo III**

#### **De la Representación y del Registro General de Poderes**

**Artículo 26.-** Cuando una solicitud o promoción sea presentada por varias personas, se deberá designar en el escrito quién de ellos será el representante común. De no hacerse esto, se entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas.

**Artículo 27.-** Cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto de representante legal, éste deberá acreditar su personalidad:

**I.-** Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en México o en el extranjero, si el mandante es persona física nacional o extranjera;

**II.-** Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en México o en el extranjero, cuando en el caso de personas morales nacionales o extranjeras, se trate de solicitudes de patentes, registros, publicaciones o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades;

La carta poder a que se refieren las fracciones I y II anteriores, deberá contener el nombre y firma de los testigos.

**III.-** En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, cuando se trate de persona moral nacional, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante;

**IV.-** En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario, y

**V.-** Mediante la manifestación bajo protesta de decir verdad del representante de contar con facultades suficientes para actuar, siempre y cuando se trate de la misma persona desde el inicio hasta la conclusión del trámite y dicha manifestación conste por escrito en la solicitud o promoción respectiva, únicamente en los trámites:

**a)** Que se deriven del Título Cuarto de esta Ley, excepto en el caso de la limitación de productos o servicios, la cancelación de un registro o publicación o la presentación de una oposición a un registro o publicación, o

**b)** Que se relacionen con las solicitudes de información tecnológica.

En estos casos se presumirá la validez de dicha representación, salvo prueba en contrario. Si con posterioridad interviene un nuevo representante en el mismo trámite, éste deberá acreditar su personalidad en los términos de las fracciones I a IV del presente artículo.

**Artículo 28.-** Se reconocerán para actuar ante el Instituto, los siguientes instrumentos:

I.- Los poderes especiales conferidos para realizar los actos que en ellos se especifique, incluidos los poderes para actos de dominio;

II.- Los poderes generales para pleitos y cobranzas, para actuar en los procedimientos de declaración administrativa, previstos en el Título Sexto de esta Ley, y

III.- Los poderes generales para actos de administración, en los casos no comprendidos en la fracción anterior.

**Artículo 29.-** El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes, en el que se inscribirán los poderes originales o su copia certificada. La inscripción en dicho Registro será opcional.

**Artículo 30.-** En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del representante legal; sin embargo, bastará con indicar el número del registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes.

**Artículo 31.-** La solicitud de inscripción deberá presentarse por escrito, cumpliendo con los siguientes requisitos:

I.- El nombre del mandante;

II.- El nombre del representante o representantes legales;

III.- El original o copia certificada del poder a inscribir;

IV.- El domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional, así como un correo electrónico;

V.- El comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

VI.- Los demás que prevengan esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 32.-** Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en las fracciones I a IV y VIII del artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses, subsane la omisión o haga las aclaraciones que correspondan. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud será desechada de plano.

Si la omisión se relaciona con la fracción V del artículo anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley.

**Artículo 33.-** De resultar procedente la solicitud, el Instituto emitirá una constancia de inscripción que contendrá lo siguiente:

I.- El número de registro;

II.- El nombre del mandante, y

III.- El nombre del representante o representantes legales.

Se entenderá que el poder ha quedado inscrito a partir de la fecha en que haya sido presentada la solicitud.

**Artículo 34.-** La inscripción en el Registro General de Poderes podrá cancelarse en cualquier tiempo, a petición del mandante, del representante legal o bien, cuando fenezca la vigencia del poder registrado. En este último caso, no se requerirá pronunciamiento por parte del Instituto.

**Artículo 35.-** Los solicitantes que actúen por sí o a través de representante legal, podrán autorizar en sus solicitudes o promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.

## **TÍTULO SEGUNDO**

### **De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados**

#### **Capítulo I**

#### **Disposiciones Preliminares**

**Artículo 36.-** La persona física que realice una invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado o su causahabiente, tendrá el derecho exclusivo y temporal de explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior se otorgará a través de:

I.- Una patente cuando se trate de una invención;

II.- Un registro en el caso de un modelo de utilidad, de un diseño industrial o de un esquema de trazado de circuito integrado, y

III.- Un certificado complementario en el caso de que una patente cumpla con los requisitos previstos en el Capítulo VIII de este Título.

**Artículo 37.-** Los titulares de patentes, de registros o de certificados complementarios podrán ser personas físicas o morales.

**Artículo 38.-** El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor, diseñador o creador, según sea el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley. Si la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial o el esquema de trazado de circuito integrado, hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea retirada, desistida, abandonada ni negada.

El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por cualquier forma reconocida por la legislación común.

**Artículo 39.-** Se presume inventor, diseñador o creador a la persona o personas físicas que se señalen como tales en la solicitud de patente o de registro, quienes tendrán el derecho a ser reconocidos con tal carácter.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable. Toda renuncia efectuada al mismo se tendrá por no hecha.

**Artículo 40.-** Tratándose de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados realizados por personas sujetas a una relación de trabajo, deberá estarse a lo dispuesto en el convenio u ordenamiento que resulte aplicable a dicha relación.

Las personas que laboren en instituciones de educación, Centros Públicos de Investigación o entidades públicas que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, gozarán además de los beneficios establecidos en la normatividad aplicable.

**Artículo 41.-** Quien haya presentado una primera solicitud de patente o registro, o su causahabiente, gozará de un derecho de prioridad para la presentación de una solicitud en México sobre la misma invención, modelo de utilidad o diseño industrial, siempre que ésta se presente dentro del plazo de doce meses en el caso de invenciones y modelos de utilidad, o de seis meses cuando se trate de diseños industriales, contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

La solicitud que se beneficie de un derecho de prioridad no podrá ser afectada, respecto del estado de la técnica, por ninguna circunstancia posterior a la fecha de presentación de la prioridad reclamada.

Este derecho solo amparará la materia contenida en la solicitud que se reclame como prioridad. Si se reclamaran derechos adicionales, el reconocimiento será solo parcial y referido a esa solicitud.

**Artículo 42.-** Para reclamar el derecho de prioridad, el solicitante deberá:

I.- Hacer constar en la solicitud en México, el país de origen de la prioridad, su fecha de presentación y número de la solicitud en ese país, y

II.- Exhibir una copia certificada de la prioridad reclamada y, en su caso, la traducción al español, a más tardar dentro del plazo de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud en México.

De no cumplir los requisitos previstos por este artículo, el derecho de prioridad se tendrá como no reclamado.

El solicitante podrá retirar un reclamo de prioridad efectuado en una solicitud internacional, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad, en términos de lo previsto por el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Lo anterior no constituirá la ampliación de un plazo que haya vencido, incluyendo el de la entrada en fase nacional de dicha solicitud.

**Artículo 43.-** En una misma solicitud podrán reclamarse prioridades múltiples. El derecho de prioridad solo amparará a los elementos que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad se reclama.

El reclamo de cada prioridad y el estudio respectivo estará sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

**Artículo 44.-** La mención de que existe una solicitud en trámite o patente o registro otorgado, solo podrá realizarse en el caso de que la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado se encuentre en cualquiera de dichos supuestos.

## **Capítulo II De las Patentes**

**Artículo 45.-** Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por:

**I.-** Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;

**II.-** Estado de la técnica, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la solicitud o prioridad reconocida;

**III.-** Actividad inventiva, el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente para un experto en la materia;

**IV.-** Aplicación industrial, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

**V.-** Reivindicación, la materia cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el Título correspondiente, y

**VI.-** Características técnicas esenciales, aquellas necesarias para que la invención resuelva el problema técnico.

**Artículo 46.-** Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

**Artículo 47.-** No se considerarán invenciones, en particular:

**I.-** Los descubrimientos, las teorías científicas o sus principios;

**II.-** Los métodos matemáticos;

**III.-** Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética;

**IV.-** Los esquemas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales;

**V.-** Los programas de computación;

**VI.-** Las formas de presentar información;

**VII.-** El material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza;

**VIII.-** La yuxtaposición de invenciones conocidas o combinación de productos conocidos, salvo que se trate de su combinación o fusión que no pueda funcionar separadamente o

que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un experto en la materia, y

**IX.-** La variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales de invenciones conocidas, salvo que esta variación implique un resultado industrial o un uso no obvio para un experto en la materia.

No se considerará invención la materia prevista en las fracciones I a VII anteriores, cuando en la solicitud exclusivamente se reclame ésta, como tal o en sí misma.

**Artículo 48.-** Serán patentables las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley.

**Artículo 49.-** No serán patentables:

**I.-** Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público, la ética científica o a las costumbres del comercio, incluyendo aquellas cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente. En particular:

**a)** Los procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos;

**b)** Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y sus productos cuando éstos impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano;

**c)** Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, o

**d)** Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de dichos procedimientos;

**II.-** Las variedades vegetales y las razas animales, salvo en el caso de microorganismos;

**III.-** Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. Para tal efecto, se considerarán como esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales, tales como el cruce o la selección.

Lo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos;

**IV.-** Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a éstos. Lo anterior no será aplicable a los productos, sustancias o composiciones para el uso en dichos métodos, y

**V.-** El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

El material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico, podrá ser objeto de una invención patentable, aun cuando ya exista anteriormente en la naturaleza.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un ácido nucleico o proteína deberá divulgarse expresamente en la solicitud de patente.

**Artículo 50.-** El Instituto durante el examen de fondo y en la concesión de los derechos deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de la misma invención.

**Artículo 51.-** Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha y hora de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente o registro en trámite, presentadas en México con anterioridad a esa fecha y hora, o que reclamen una fecha de prioridad más antigua, aunque la publicación a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, se realice con posterioridad.

No quedará comprendido como parte del estado de la técnica, el contenido de dichas solicitudes cuando éstas hayan sido desechadas, retiradas, abandonadas o negadas, salvo que hubiesen sido objeto de publicación, conforme a esta Ley o a los Tratados Internacionales.

**Artículo 52.-** No se considerará como parte del estado de la técnica para una solicitud, la divulgación de la materia que sea objeto de la misma, realizada por el inventor o su causahabiente de forma directa o indirecta y dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida.

La publicación en una solicitud, patente o registro efectuada por el Instituto u otra Oficina de Propiedad Intelectual no quedará incluida dentro de los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, salvo que haya sido efectuada por un error atribuible a dichas autoridades o bien que la solicitud haya sido presentada por un tercero sin autorización, que obtuvo la información de forma directa o indirecta del inventor.

Para reconocer el derecho a que se refiere este artículo, el solicitante deberá cumplir con las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley. En caso contrario, la divulgación efectuada se considerará como parte del estado de la técnica.

**Artículo 53.-** La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.

**Artículo 54.-** El derecho conferido por una patente estará determinado por las reivindicaciones otorgadas. La descripción y, en su caso, los dibujos, el listado de secuencias o el depósito de material biológico a los que se refieren los artículos 94, 96 y 98 de esta Ley, servirán para interpretarlas.

**Artículo 55.-** El derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención patentada, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

El alcance de los derechos conferidos por una patente no podrán interpretarse más allá de la materia protegida y de lo dispuesto por esta Ley.

**Artículo 56.-** El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento la invención patentada, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en términos del artículo 107 de esta Ley.

**Artículo 57.-** El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, y para ello fabrique, importe o utilice la invención patentada;

II.- Un tercero que realice estudios, pruebas y producción experimental necesarios para la obtención de un registro sanitario de medicamentos para la salud humana dentro de:

a) Ocho años anteriores al vencimiento de la vigencia de la patente, si se trata de un medicamento biotecnológico, o

b) Tres años anteriores al vencimiento de la vigencia de la patente, si se trata de un medicamento fármaco químico;

III.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use la invención patentada, luego de que la invención hubiera sido introducida lícitamente en el comercio;

IV.- Cualquier persona que hubiere iniciado el uso o fabricación de la invención, los preparativos necesarios para llevar a cabo su utilización o fabricación, o utilice o fabrique la invención patentada, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida;

V.- El empleo de la invención en vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice la invención patentada como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada;

VII.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice la invención patentada, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que ésta haya sido introducida lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia;

VIII.- Un tercero que utilice la invención patentada o haya realizado los preparativos necesarios para tal fin, durante el periodo de rehabilitación a que se refiere el artículo 160 de esta Ley, y

IX.- Un tercero que realice la importación de un producto farmacéutico, conforme a los Tratados Internacionales aplicables, para hacer frente a casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, en términos del artículo 152 de esta Ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

### **Capítulo III De los Modelos de Utilidad**

**Artículo 58.-** Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

**Artículo 59.-** Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

**Artículo 60.-** Para la tramitación del registro de un modelo de utilidad se aplicarán, en lo conducente, las reglas contenidas en los Capítulos II y VI del presente Título, a excepción de los artículos 53, 98, 107 y 109 de esta Ley.

**Artículo 61.-** La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada.

**Artículo 62.-** El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de quince años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.

**Artículo 63.-** El derecho exclusivo de explotación del modelo de utilidad protegido confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el mismo, sin su consentimiento.

**Artículo 64.-** La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su registro al titular se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 54, 55 último párrafo, 56 y 57 de esta Ley.

#### **Capítulo IV De los Diseños Industriales**

**Artículo 65.-** Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

**Artículo 66.-** Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

**Artículo 67.-** Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:

**I.-** Nuevo, el diseño que sea de creación independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños;

**II.-** Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes, y

**III.-** Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial.

**Artículo 68.-** La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a los que se refiere el párrafo anterior.

Será registrable el diseño industrial contenido en una parte de un producto o cuando el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de productos o su conexión dentro de un sistema modular, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados en el artículo 65 de esta Ley.

**Artículo 69.-** Las solicitudes de registro de diseños industriales deberán contener:

**I.-** El nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante;

**II.-** El nombre y domicilio del diseñador, cuando este no sea el solicitante;

**III.-** La denominación del diseño que deberá ser breve, precisa y contener la indicación del producto para el cual se utilizará el diseño;

**IV.-** Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, suficientemente claras para la comprensión del diseño y su publicación, y

**V.-** La descripción para la comprensión del diseño.

**Artículo 70.-** La descripción de la solicitud de registro de diseño industrial se formulará sujetándose a los siguientes requisitos:

I.- Permitirá la comprensión clara y completa del diseño, enumerando las distintas reproducciones gráficas o fotográficas; indicando la perspectiva desde la cual se ilustra cada reproducción y, en su caso, si se trata de perspectivas o vistas de sección o corte, parciales, ampliadas o de conjunto.

Cuando el diseño industrial consista en una secuencia animada o en una interfaz gráfica animada, contendrá la enumeración de las perspectivas que permitan una comprensión clara y completa del movimiento o la progresión, e

II.- Indicará de forma expresa, clara y concisa los elementos que no forman parte del diseño reclamado pero que permiten su comprensión, haciendo referencia a los medios empleados para diferenciarlos de las características que lo conforman, cuando esto no resulte evidente de las reproducciones gráficas o fotográficas o de la naturaleza del diseño.

**Artículo 71.-** Las reproducciones gráficas o fotográficas de la solicitud de registro de diseño industrial se formularán sujetándose a los siguientes requisitos:

I.- Se presentarán el número de perspectivas necesarias para ilustrar de forma clara y completa el diseño industrial y, cuando ello resulte adecuado, perspectivas de sección o corte, parciales, ampliadas o de conjunto, así como perspectivas con fines de ejemplificación y que representen al diseño en uso;

II.- Las características que conforman el diseño industrial deberán ilustrarse claramente mediante líneas continuas.

Cuando se ilustren elementos que no forman parte del diseño industrial reclamado se identificarán preferentemente con líneas discontinuas, pudiendo emplearse otros medios como el difuminado, sombreado o contornos, siempre que con ello resulte clara la distinción entre el diseño reclamado y los elementos que no forman parte de él.

Cuando por la naturaleza del diseño, sus características deban ilustrarse con líneas discontinuas, esto se precisará en la descripción;

III.- Cuando el diseño industrial consista en una secuencia animada o en una interfaz gráfica animada, las reproducciones se presentarán visualmente relacionadas, mostrando las características en común y enumeradas de tal forma que resulte clara la percepción del movimiento o progresión, y

IV.- Podrán consistir en representaciones gráficas, fotográficas o en una combinación de ambas.

Los tipos de representaciones a las que se refiere la fracción IV de este artículo, reconocidas por el Instituto, se establecerán en el Acuerdo que emita la persona Titular de la Dirección General para tal efecto.

**Artículo 72.-** La solicitud de registro de diseño industrial deberá referirse a un solo diseño o a un grupo de diseños relacionados entre sí, de tal manera que conformen un único concepto de diseño. Cuando se presenten varios diseños en una solicitud se entenderá que conforman un único concepto de diseño si:

I.- Se pueden identificar con la misma denominación en la solicitud;

II.- Presentan en común las mismas características nuevas, y

III.- Producen una misma impresión general, aun y cuando los diseños industriales difieran entre sí en detalles irrelevantes.

**Artículo 73.-** El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de registro de diseño industrial la fecha y hora en que ésta sea recibida, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en las fracciones II y IV del artículo 69 de esta Ley. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

En el caso de que a la fecha en la que se recibió la solicitud ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

**Artículo 74.-** Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 41 de esta Ley, en una solicitud de registro de diseño industrial, el solicitante deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Señalar el número de la solicitud presentada en el país de origen, cuando se conozca o esté disponible, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad, y

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Sin perjuicio de los requisitos previstos en el párrafo anterior, cuando durante el examen de fondo de la solicitud, el Instituto determine que resulta necesaria la exhibición de la copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente, requerirá al solicitante para que los exhiba en el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 111 de esta Ley.

De no cumplir con los requisitos previstos en este artículo, se tendrá por no reclamada la prioridad solicitada.

La persona Titular de la Dirección General establecerá mediante Acuerdo las condiciones o supuestos en los cuales no será necesaria la presentación de la copia certificada a que se refiere el segundo párrafo de este artículo.

**Artículo 75.-** Para el reconocimiento del derecho de prioridad en las solicitudes de registro de diseños industriales debe existir identidad entre las características que constituyen el objeto de la solicitud de diseño industrial presentada en México con las que son objeto de la solicitud presentada en el país de origen, consideradas en su conjunto.

Cuando la impresión general que provoquen las características objeto de la solicitud presentada en el país de origen difiera de la que provoque el diseño presentado en México, se considerará que se trata de diseños distintos, por lo que no se reconocerá el derecho de prioridad reclamado.

**Artículo 76.-** El otorgamiento de un registro de diseño industrial se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y VI del presente Título, a excepción de los artículos 46, 53, 54, 98, 107 y 109 de esta Ley.

**Artículo 77.-** La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada.

**Artículo 78.-** El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

Los registros de diseños industriales y sus renovaciones deberán ser publicados en la Gaceta.

**Artículo 79.-** La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 159 de esta Ley.

**Artículo 80.-** El derecho conferido por un registro de diseño industrial estará determinado por la descripción y reproducciones gráficas o fotográficas otorgadas.

**Artículo 81.-** El derecho exclusivo de explotación del diseño industrial protegido confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto al que se le incorpore el diseño industrial amparado por un registro o una copia sustancial del mismo, sin su consentimiento.

**Artículo 82.-** La explotación de los diseños industriales y la limitación de los derechos que confiere su registro al titular se registrarán, en lo conducente, por lo dispuesto en el artículo 55 último párrafo, 56 y 57 de esta Ley.

## **Capítulo V**

### **De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados**

**Artículo 83.-** Será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido explotado comercialmente, en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando éste haya sido explotado comercialmente, de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se haya presentado ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que fue explotado comercialmente, en forma ordinaria y por primera vez, por el solicitante.

Solo será registrable el esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes, entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, si la combinación en su conjunto se considera original en los términos de la fracción IV del artículo 84 de esta Ley y satisfaga las condiciones señaladas en el párrafo anterior, respecto de su comercialización.

**Artículo 84.-** Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por:

**I.-** Circuito integrado, al producto, en su forma final o intermedia, en el que uno de los elementos que lo integran, por lo menos, sea activo y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

**II.-** Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;

**III.-** Esquema de trazado protegido: el esquema de trazado de circuito integrado que haya cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Capítulo, y

**IV.-** Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuito integrado que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

**Artículo 85.-** Además de los requisitos señalados en el artículo 94 de esta Ley, la solicitud de registro deberá contener:

I.- La manifestación bajo protesta de decir verdad, de la fecha y lugar de la primera explotación comercial ordinaria del esquema de trazado en alguna parte del mundo, o de que éste no ha sido explotado;

II.- Una descripción para la comprensión del esquema de trazado;

III.- La indicación de la función electrónica que realice el circuito integrado al que se incorpora el esquema de trazado;

IV.- La reivindicación de la denominación del esquema de trazado seguido de las palabras "Tal como se ha referido e ilustrado", y

V.- Una reproducción gráfica o fotográfica del esquema de trazado.

El solicitante podrá excluir las partes de la reproducción gráfica o fotográfica relativas a la forma de fabricación del circuito integrado, siempre y cuando las partes presentadas sean suficientes para permitir la identificación del esquema de trazado.

**Artículo 86.-** El registro de un esquema de trazado se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 94, 104, 105, 106, 110, 116, 117, 119 y 120 de esta Ley.

**Artículo 87.-** El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeto al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.

**Artículo 88.-** El derecho exclusivo de explotación del esquema de trazado protegido confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que, sin su consentimiento:

I.- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido o cualquiera de sus partes que se considere original por sí misma, en los términos de la fracción IV del artículo 84 de esta Ley, por incorporación en un circuito integrado o en cualquier otra forma, y

II.- Importen, vendan o distribuyan, en cualquier forma, para fines comerciales:

a) El esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que, a su vez, incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

**Artículo 89.-** El titular del registro de un esquema de trazado podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a un tercero que, antes de su otorgamiento, haya explotado sin su

consentimiento dicho esquema de trazado, siempre y cuando la explotación se haya realizado con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro y el esquema de trazado protegido o el circuito integrado al que éste se incorpore, ostente las siglas “M” o “T”, acompañado del nombre del titular, en forma completa o abreviada, o como éste sea generalmente conocido.

**Artículo 90.-** El registro de un esquema de trazado no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

**I.-** Sin autorización del titular, con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza, reproduzca un esquema de trazado protegido;

**II.-** Cree un esquema de trazado que cumpla con la exigencia de originalidad, sobre la base de la evaluación o el análisis de un esquema de trazado protegido, en los términos de la fracción I de este artículo.

El creador del segundo esquema de trazado podrá llevar a cabo cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 88 de esta Ley, respecto del esquema de trazado por él creado, sin la autorización del titular del primer esquema de trazado protegido;

**III.-** En forma independiente y con anterioridad a la publicación del registro en la Gaceta, haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido. Quien trate de prevalerse de esta excepción en un procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá la carga de la prueba;

**IV.-** Realice cualquiera de los actos a que se refiere la fracción II del artículo 88 de esta Ley, sin la autorización del titular, después de que hayan sido introducidos lícitamente en el comercio, en México o en cualquier parte del mundo, por el titular o con su consentimiento, respecto de:

**a)** Un esquema de trazado protegido;

**b)** Un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido, o

**c)** Un bien que incorpore un circuito integrado que, a su vez, incorpore un esquema de trazado protegido;

**V.-** Sin autorización del titular, venda o distribuya, en cualquier forma, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, siempre y cuando, la persona que realice u ordene tales actos no sepa y no tuviere motivos razonables para saber, al adquirir dicho circuito, que éste incorpora un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

El tercero de buena fe estará obligado al pago de una regalía razonable, similar a la que correspondería bajo una licencia libremente negociada, a partir del momento en que reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado protegido fue reproducido ilícitamente, para agotar el inventario existente o los pedidos hechos con anterioridad a la notificación del aviso.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

## **Capítulo VI**

### **De la Tramitación de Patentes**

**Artículo 91.-** Para obtener una patente deberá presentarse ante el Instituto una solicitud que cumpla con los requisitos previstos en esta Ley, en su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

El expediente de la solicitud de patente será confidencial hasta el momento de su publicación, conforme al artículo 107 de esta Ley.

**Artículo 92.-** La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o su causahabiente, o a través de sus representantes legales.

**Artículo 93.-** La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones, relacionadas de tal manera entre sí, que conformen un único concepto inventivo.

Si la solicitud se refiere a un grupo de invenciones, se tendrá por satisfecho el requisito de unidad de invención cuando exista entre esas invenciones una relación en función de sus características técnicas esenciales, las cuales constituyen la contribución al estado de la técnica.

**Artículo 94.-** La solicitud de patente deberá contener:

I.- El nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante;

II.- El nombre y domicilio del inventor, cuando éste no sea el solicitante;

III.- La denominación o título de la invención, que deberá ser breve, precisa y denotar por sí misma la naturaleza de la invención;

IV.- La descripción, que deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia, y el mejor método conocido por el solicitante para llevarla a la práctica, así como la información que sustente la aplicación industrial de la invención;

**V.-** Una o más reivindicaciones que deberán ser claras, concisas, definir la materia para la que se solicita la protección en función de sus características técnicas esenciales, y tener sustento en la descripción, por lo que no podrán exceder del contenido de la misma;

**VI.-** El resumen de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;

**VII.-** Uno o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

**VIII.-** La constancia de depósito del material biológico en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales, cuando la invención se refiera a material biológico no accesible al público o a su utilización;

**IX.-** El listado de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, cuando fuese necesario para divulgar la invención, mismo que se considerará parte integrante de la descripción y deberá cumplir con las disposiciones generales que emita el Instituto, y

**X.-** Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 95.-** En la denominación o título de la invención se empleará la terminología reconocida en el campo técnico que corresponda, sin que pueda incluirse cualquier signo distintivo, expresión o nombre de fantasía, nombre propio o indicación comercial.

**Artículo 96.-** La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, y en congruencia con las reivindicaciones presentadas.

La descripción deberá:

**I.-** Iniciar con la denominación o título de la invención;

**II.-** Precisar el campo técnico al que se refiera la invención;

**III.-** Indicar el estado de la técnica conocido por el solicitante, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reclamada, y que sea útil para la comprensión de la invención;

**IV.-** Divulgar la invención tal como se reivindique, en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución al mismo, y exponer los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, respecto a la técnica anterior, haciendo notar las diferencias de la invención que se divulga con invenciones semejantes ya conocidas;

**V.-** Describir las figuras contenidas en los dibujos, si los hubiera, haciendo referencia a ellas y a sus partes;

**VI.-** Indicar la mejor manera prevista por el solicitante para la realización de la invención reivindicada, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos cuando resulte adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y

**VII.-** La indicación de la aplicación industrial de la invención, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

**Artículo 97.-** Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

La reivindicación independiente comprenderá las características técnicas esenciales de la invención cuya protección se reclama.

La reivindicación dependiente comprenderá las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente a la que se refiere y precisará las características técnicas adicionales que guardan una relación congruente con ésta y de la cual derivan, entendiéndose que la reivindicación independiente se reproduce como si a la letra se insertara.

La reivindicación dependiente incluirá todas las limitaciones contenidas en la reivindicación de que dependa.

Una solicitud podrá incluir el número necesario de reivindicaciones siempre que se cumpla con el requisito de unidad de invención.

**Artículo 98.-** En el caso de que la invención se refiera a material biológico no accesible al público o a su utilización y éste no pueda ser descrito en la solicitud de patente, se considerará que la descripción es suficientemente clara y completa cuando se cumplan los siguientes requisitos:

**I.-** Que el material biológico haya sido depositado a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida conforme a lo establecido por el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes.

Se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho carácter, de conformidad con dicho Tratado;

**II.-** Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características del material biológico depositado, y

**III.-** Que se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

**Artículo 99.-** El resumen deberá ser claro, conciso y comprender una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y del dibujo más ilustrativo de la invención. Además, deberá indicar el campo técnico al que pertenece la invención y permitir la comprensión del problema técnico, la solución al mismo y la aplicación industrial de la invención.

**Artículo 100.-** Tratándose solicitudes divisionales presentadas, voluntariamente o por requerimiento del Instituto, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

I.- Presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud inicial;

II.- Reivindicar una invención diferente a la reclamada en la solicitud inicial y, en su caso, en otras divisionales, sin contener materia adicional a la inicialmente presentada.

Cuando con motivo de la división se haya dejado de reivindicar una invención o grupo de invenciones, las mismas no podrán ser reclamadas nuevamente en la solicitud inicial ni en la que dio origen a la división, en su caso, y

III.- Presentar la solicitud divisional dentro del plazo a que se refiere el artículo 111 de esta Ley o, cuando la división sea voluntaria, en los términos de su artículo 102.

La solicitud divisional no podrá consistir en la división de otras solicitudes divisionales, salvo que ésta sea requerida por el Instituto en términos del artículo 113 de esta Ley.

Si la solicitud divisional no cumple con los requisitos establecidos en este artículo, no se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial de la que pretende derivarse, teniéndose por presentada en la fecha en que fue recibida, siempre y cuando cumpla con el artículo 105 de esta Ley.

**Artículo 101.-** No se concederá patente respecto de materia que ya se encuentre protegida por otra o cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial de la materia amparada por la misma, aun cuando el solicitante sea el titular del primer derecho.

**Artículo 102.-** El solicitante podrá dividir de manera voluntaria una solicitud inicial que se encuentre aun en trámite, conservando como fecha de presentación de cada solicitud divisional, la misma fecha de la inicial y, en su caso, la fecha de la prioridad reclamada, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley.

Para efectos de lo anterior, se considerará que la solicitud inicial se encuentra en trámite, hasta antes de la expedición de la resolución que deniegue, deseche, tenga por abandonada o desistida la solicitud.

Cuando se comuniquen al solicitante que procede el otorgamiento de la patente o registro, éste aun podrá dividir voluntariamente la solicitud inicial dentro del plazo de dos meses a que se refiere el artículo 110 de esta Ley.

**Artículo 103.-** El solicitante podrá transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado.

El solicitante solo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción o dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto, ésta se tendrá por abandonada.

**Artículo 104.-** Al recibir la solicitud el Instituto hará constar la fecha y hora de recepción; el número progresivo que le corresponda; el número de expediente; los documentos que la acompañan; el número de hojas, y, en su caso, el medio de recepción.

**Artículo 105.-** El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que ésta sea recibida, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en el artículo 94, fracciones II, IV, VII y IX de esta Ley.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo a la fecha en la que ésta se recibió, se tendrá como fecha de presentación a aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

**Artículo 106.-** En el examen de forma de la solicitud, el Instituto verificará que:

- I.- La forma oficial de la solicitud fue debidamente requisitada;
- II.- La solicitud contenga la denominación o título de la invención;
- III.- Se acompañe del documento con el que se acredita la causahabencia, cuando el inventor no sea el solicitante;
- IV.- Se cumple con los requisitos relativos a la representación;

**V.-** El reclamo del derecho de prioridad, en su caso, se efectúe dentro del plazo correspondiente, por quien tiene el derecho a reclamarlo y se cumplan los requisitos del artículo 42 de esta Ley, y

**VI.-** La solicitud contenga un apartado, que conforme a los requisitos materiales previstos en el Reglamento de esta Ley, pudiera ser considerado como:

**a)** Una descripción de la invención;

**b)** Una o varias reivindicaciones;

**c)** Un resumen de la invención;

**d)** Los dibujos a los que se refieran la descripción, en su caso, y

**e)** Los documentos que el solicitante señale que se acompañan, incluyendo la constancia de depósito de material biológico o el listado de secuencias.

Si el Instituto advierte la omisión o deficiencia de alguno de los elementos señalados en el presente artículo, podrá requerir por única vez al solicitante para que precise o aclare lo que se considere necesario o subsane las omisiones, dentro del plazo de dos meses. De no darse cumplimiento a dicho requerimiento dentro del plazo concedido, la solicitud se considerará abandonada.

El resultado favorable del examen de forma no prejuzgará sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la patente o reconocimiento de los derechos reclamados y que deben ser objeto del examen de fondo de la solicitud, previsto en esta Ley.

**Artículo 107.-** Una vez aprobado el examen de forma y después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de la prioridad reclamada, tendrá lugar la publicación de la solicitud.

La publicación de una solicitud divisional se realizará una vez aprobado el examen de forma y después del vencimiento del plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de origen o, en su caso, de la prioridad reclamada.

A petición del solicitante, la solicitud podrá ser publicada antes del vencimiento del plazo señalado, siempre y cuando se haya aprobado el examen de forma y se exhiba el comprobante del pago de la tarifa correspondiente.

No se publicarán las solicitudes que no hubiesen sido admitidas a trámite, las abandonadas, las retiradas, las desistidas o las desechadas.

**Artículo 108.-** La publicación de la solicitud en trámite contendrá los datos bibliográficos necesarios para identificar la solicitud; el nombre de los inventores, solicitantes y representantes legales; la nacionalidad del solicitante, y el domicilio del representante, en su caso.

Una vez publicada la solicitud, el expediente se encontrará abierto para su consulta.

**Artículo 109.-** Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud a la que se refiere el artículo 107 de esta Ley, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si dicha solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 46 a 52 de esta Ley.

Cuando así lo estime conveniente, el Instituto podrá considerar dicha información como documento de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud se realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, en su caso, presente por escrito lo que a su derecho convengan.

La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte; por lo que el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 153 de esta Ley, quedará a salvo.

**Artículo 110.-** Publicada la solicitud de patente, el Instituto hará un examen de fondo de la misma para determinar si se satisfacen los requisitos previstos en esta Ley y que son necesarios para el otorgamiento de la patente solicitada, o si la materia objeto de la solicitud se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 47 y 49 de esta Ley. Para efectos de lo anterior, el Instituto solo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, el listado de secuencias y la constancia de depósito de material biológico.

De no advertir impedimento alguno para el otorgamiento de la patente, el Instituto lo comunicará al solicitante. El otorgamiento estará condicionado a la presentación del comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del Título y la anualidad para la conservación de la vigencia de los derechos relativa a ese año calendario, dentro del plazo de dos meses. Si vencido dicho plazo el solicitante no cumple con lo requerido, se tendrá por abandonada su solicitud.

**Artículo 111.-** Cuando con motivo del examen de fondo se advierta algún impedimento para el otorgamiento de la patente solicitada, el Instituto podrá requerir al solicitante para que dentro del plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga; presente información o documentación y, en su caso, modifique lo que estime oportuno, señalando las modificaciones efectuadas.

Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el solicitante no da cumplimiento al requerimiento formulado, la solicitud se considerará abandonada.

Durante el examen de fondo, el Instituto podrá formular hasta un máximo de dos requerimientos, a efecto de que el solicitante cumpla con lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El Instituto deberá resolver en forma definitiva sobre el otorgamiento o la negativa de la patente solicitada, una vez transcurrido el plazo para dar cumplimiento a los requerimientos formulados, siempre y cuando la solicitud no se encuentre abandonada o el solicitante no se haya desistido de la misma.

**Artículo 112.-** El Instituto no estará obligado a evaluar el cumplimiento de cualquier otro requisito establecido en esta Ley, incluyendo el estudio del estado de la técnica, cuando el impedimento al que se refiere su artículo 111, verse sobre:

I.- Defectos que no permitan comprender total o parcialmente la materia de la solicitud;

II.- Materia que no se considere una invención;

III.- Materia que no puede ser objeto de una patente, o

IV.- La ausencia de aplicación industrial.

**Artículo 113.-** Cuando el impedimento al que se refiere el artículo 111 de esta Ley consista en que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, el Instituto considerará únicamente como invención principal aquella que se mencione en primer lugar en las reivindicaciones y, a partir de la misma, evaluará el cumplimiento del resto de los requisitos establecidos en esta Ley.

En este caso, el Instituto requerirá al solicitante que limite las reivindicaciones reclamando la invención principal y, en su caso, presente la o las solicitudes divisionales que correspondan, dentro del plazo a que se refiere el artículo 111 de esta Ley.

La solicitud divisional conservará como fecha de presentación la de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el reconocimiento del derecho de prioridad, siempre que ésta cumpla con los requisitos previstos por esta Ley.

**Artículo 114.-** Cuando a juicio del Instituto sea necesario para efectuar el examen de fondo, se podrá requerir al solicitante para que exhiba información o documentación adicional o complementaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras, en el plazo al que se refiere el artículo 111 de esta Ley.

El Instituto podrá considerar o, en caso de estimarlo necesario, requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, el cual será contemplado como un documento de apoyo técnico para el efecto de determinar si la invención, cuya patente se solicita, cumple con los requisitos establecidos en esta Ley.

El solicitante podrá presentar una copia de la patente respectiva otorgada por la oficina extranjera de propiedad industrial que corresponda, con su traducción al español, para los efectos del párrafo anterior.

**Artículo 115.-** El examen de fondo se llevará a cabo tomando en consideración los elementos o documentos del estado de la técnica que el Instituto tenga a su disposición, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior.

Para determinar si una invención reivindicada implica una actividad inventiva, se tomará en consideración la relación existente entre ésta y el o los documentos del estado de la técnica, de forma individual o combinada.

**Artículo 116.-** Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos a los que se refiere este Capítulo o, en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materia adicional ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud, tal y como fue inicialmente presentada ante el Instituto, considerándola en su conjunto.

Solo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa del otorgamiento de la patente, a la que se refiere el artículo 111 de esta Ley.

No se admitirán enmiendas u observaciones que impliquen el cumplimiento extemporáneo de un requerimiento emitido por el Instituto.

**Artículo 117.-** El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 103, 106, 110 y 111 de esta Ley, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados, dentro del plazo inicial o en el adicional previsto en este artículo.

**Artículo 118.-** El Instituto podrá celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de patentes, para facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo, relativo a la búsqueda, examen de fondo o su equivalente, incluyendo la asistencia técnica, así como la puesta a disposición de resultados de búsqueda y de examen.

**Artículo 119.-** El Instituto expedirá un Título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular, el cual comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y, si los hubiere, dibujos, listado de secuencias y constancia de depósito de material biológico.

En el mismo Título se hará constar:

I.- El número y la clasificación de la patente;

II.- El nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;

III.- El nombre del inventor o inventores;

IV.- Las fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida, en su caso, y de expedición;

V.- La denominación o título de la invención, y

VI.- Su vigencia, especificando que estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados por esta Ley.

**Artículo 120.-** Otorgada la patente, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta. Dicha publicación contendrá la información a que se refieren los artículos 94, fracción VI y 119 de esta Ley.

## **Capítulo VII De la Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos**

**Artículo 121.-** El titular de una patente o registro, mientras se encuentre vigente el Título, podrá renunciar a éste, solicitar su rectificación o limitación, mediante solicitud por escrito y acompañando el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Si la solicitud resulta procedente, el Instituto lo comunicará al solicitante y procederá a publicar en la Gaceta la renuncia o rectificación o limitación, respectiva.

En caso de que el Instituto advierta algún impedimento en la solicitud, podrá requerir al titular para que precise o aclare en lo que considere necesario, o subsane omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se desechará de plano la solicitud.

**Artículo 122.-** Será procedente la rectificación de errores de forma del Título de una patente o registro, previsto en el artículo 119 de esta Ley.

Si la rectificación concierne a las reivindicaciones o a los elementos que sirvan para interpretarlas, los errores deberán ser evidentes para un experto en la materia.

El Título no podrá ser rectificado de modo tal que se amplíe la protección que éste confiere.

**Artículo 123.-** Será procedente la limitación del Título de una patente o registro de modelo de utilidad si ésta consiste en:

I.- La eliminación de una o más reivindicaciones, o

II.- La inclusión de una o varias reivindicaciones dependientes en la reivindicación independiente, de la cual dependen.

No se admitirá la modificación cuando con los cambios propuestos se amplíe la protección conferida por la patente o el registro.

Los efectos de la limitación serán los mismos que los de una nulidad parcial, sin perjuicio de las resoluciones exigibles previamente dictadas sobre infracciones a la patente o al registro de modelo de utilidad, tal y como fueron concedidos.

**Artículo 124.-** Será procedente la limitación del Título de registro de diseño industrial, a la que hace referencia el artículo 121 de esta Ley, cuando de los cambios propuestos no se eliminen las características que confieren novedad al diseño y no se amplíe la protección conferida por el registro.

Los efectos de la limitación serán los mismos que los de una nulidad parcial, sin perjuicio de las resoluciones exigibles previamente dictadas sobre infracciones al registro de diseño industrial, tal y como fue concedido.

**Artículo 125.-** Cualquier solicitud presentada en términos del presente Capítulo se desechará de plano, cuando:

I.- Se encuentre pendiente de resolución un procedimiento relativo a la validez de la patente o registro.

Si con posterioridad a la presentación de una solicitud a la que se refiere el presente Capítulo, se inicia un procedimiento de declaración administrativa, éste se suspenderá hasta en tanto se emita resolución sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud respectiva, o

III.- Exista una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o registro o el reconocimiento de otros derechos sobre los mismos, excepto cuando se trate de una solicitud de rectificación del Título de la patente o registro.

## **Capítulo VIII**

### **Del Certificado Complementario**

**Artículo 126.-** Cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al Instituto que se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, a petición del interesado se podrá otorgar un certificado complementario para ajustar la vigencia de la misma.

**Artículo 127.-** La vigencia del certificado complementario al que se refiere el artículo anterior no podrá exceder de cinco años.

**Artículo 128.-** Para efectos de este Capítulo, se entenderá por:

I.- Fecha de presentación, aquella en la que el Instituto reciba la solicitud de patente o la de su entrada en fase nacional;

II.- Tramitación de una patente, el plazo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud en México y la de su otorgamiento;

III.- Fecha de otorgamiento, aquella en la que se comunica se comunica que procede el otorgamiento de la patente, y

IV.- Fecha de la resolución favorable del examen de forma, aquella en que el Instituto comunica que la solicitud cuenta con los elementos materiales para continuar con su trámite, publicación y, en su caso, examen de fondo.

**Artículo 129.-** El titular podrá solicitar un certificado complementario por única vez, mediante escrito que deberá cumplir los requisitos previstos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

La solicitud deberá presentarse de manera independiente, al dar cumplimiento a la comunicación prevista en el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley. Toda solicitud presentada con posterioridad a ese momento se tendrá por extemporánea y se desechará de plano.

**Artículo 130.-** La solicitud deberá contener:

I.- El número de expediente, fecha de presentación y fecha de la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley;

II.- Los argumentos del solicitante sobre la procedencia del certificado complementario, y

III.- El pago de la tarifa correspondiente.

Si el Instituto advierte la ausencia o deficiencia de alguno de los requisitos señalados en este artículo, requerirá por única vez al interesado para que, dentro del plazo de cinco días, precise o aclare lo que se considere necesario, o subsane omisiones. De no cumplimentarse el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, la solicitud se desechará de plano.

**Artículo 131.-** Al resolver sobre la procedencia del certificado solicitado, el Instituto deberá:

I.- Verificar si la tramitación de la patente excedió cinco años, en caso contrario, resolverá la improcedencia de la petición planteada, y

II.- Si la tramitación de la patente excedió dicho plazo, determinará el periodo de tiempo que corresponda a retrasos razonables y lo sustraerá del periodo de tramitación.

En caso de que el periodo resultante sea inferior a cinco años, el Instituto resolverá la improcedencia de la petición planteada.

En caso de que el periodo resultante sea mayor a cinco años, el Instituto determinará el periodo de días que corresponda a un retraso irrazonable, mismo que se traducirá en un certificado complementario con una vigencia de un día por cada dos días de retraso irrazonable.

**Artículo 132.-** Para efectos del artículo anterior, se considerarán como retrasos razonables:

I.- El periodo que transcurre entre la fecha de recepción y la fecha de la resolución favorable del examen de forma;

II.- Los periodos de tiempo atribuibles a acciones u omisiones del solicitante, tendientes a retrasar el procedimiento de otorgamiento de la patente y los plazos adicionales empleados, conforme al artículo 117 de esta Ley;

III.- Los periodos de tiempo no atribuibles a acciones u omisiones del Instituto o que queden fuera de su control, tales como los que transcurran en la substanciación de cualquier medio de impugnación administrativo o jurisdiccional o que deriven de los mismos, y

IV.- Los periodos de tiempo atribuibles a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

**Artículo 133.-** Cuando resulte procedente el otorgamiento del certificado complementario, el Instituto lo comunicará al solicitante para que dentro del plazo de un mes, presente el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del Título del certificado, así como el relativo al pago del periodo de ajuste respectivo.

Si vencido el plazo anterior, el solicitante no cumple con lo requerido se tendrá por abandonada la solicitud.

**Artículo 134.-** El Instituto expedirá un Título para cada certificado complementario como constancia y reconocimiento oficial al titular y procederá a su publicación en la Gaceta.

El certificado complementario surtirá efectos al día siguiente del vencimiento de los veinte años de vigencia de la patente de la cual deriva, siempre y cuando la misma se encuentre vigente.

**Artículo 135.-** El certificado complementario conferirá los mismos derechos de la patente de la cual deriva y estará sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones.

Tratándose de los plazos a los que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 57 de esta Ley, éstos se contabilizarán tomando en consideración el vencimiento de la vigencia del certificado complementario.

**Artículo 136.-** El certificado complementario caducará al vencimiento de su vigencia y los derechos que ampara se incorporarán al dominio público.

La caducidad del certificado complementario no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

## **Capítulo IX De las Licencias y Transmisión de Derechos**

**Artículo 137.-** Los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros, cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

**Artículo 138.-** El titular de la patente o registro podrá conceder mediante convenio, licencia para su explotación, en términos de la legislación común.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas

correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

**Artículo 139.-** Para inscribir una transmisión, licencia o gravamen de una solicitud en trámite, patente o registro en el Instituto, bastará formular la petición correspondiente en los términos que fije el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 140.-** La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro, y

III.- Por orden judicial.

**Artículo 141.-** No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia.

**Artículo 142.-** Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

**Artículo 143.-** La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente o registro como si fuere el propio titular.

**Artículo 144.-** La explotación de la patente o registro realizada por la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizada por su titular, salvo el caso de licencias obligatorias.

**Artículo 145.-** Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan realizado la importación de la invención patentada u obtenida por el proceso patentado.

**Artículo 146.-** Quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

**Artículo 147.-** Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que, dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y oída.

**Artículo 148.-** Transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto.

El pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en esta Ley.

**Artículo 149.-** A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

**Artículo 150.-** Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente.

**Artículo 151.-** La licencia obligatoria no será exclusiva. La persona a quien se le conceda solo podrá cederla con autorización del Instituto y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia.

**Artículo 152.-** El Instituto determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, cuando de no hacerlo así se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, de oficio o a petición de instituciones nacionales especializadas en dicha enfermedad que se encuentren acreditadas ante éste, en la que se justifique las causas de emergencia o seguridad nacional. Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria emitida por el Consejo, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto, quien la otorgará, previa audiencia de las partes y opinión del Consejo, en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración, campo de aplicación de la licencia y la calificación de la capacidad técnica del solicitante; así como el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente, las cuales deberán ser justas y razonables según las circunstancias de cada caso.

La concesión de una licencia de utilidad pública distinta a la prevista en el párrafo segundo de este artículo, se tramitarán por el Instituto conforme a lo dispuesto en el artículo 147, segundo párrafo de esta Ley.

Las licencias de utilidad pública no serán exclusivas ni transmisibles y podrán abarcar una o todas las prerrogativas a las que se refiere el artículo 55 de esta Ley.

## **Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros**

**Artículo 153.-** Una patente solo podrá ser declarada nula en los siguientes casos:

**I.-** Cuando la materia protegida no se considere una invención, la invención no sea patentable, carezca de novedad, de actividad inventiva o de aplicación industrial, en términos de esta Ley;

**II.-** Cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa, para que ésta pueda ser realizada por un experto en la materia;

**III.-** Cuando las reivindicaciones excedan a la divulgación contenida en la solicitud, tal como fue inicialmente presentada ante el Instituto;

**IV.-** Cuando sea resultado de una solicitud divisional e incluya reivindicaciones que correspondan a materia que haya sido tramitada en contravención a lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley;

**V.-** Cuando con motivo de un procedimiento de rectificación o limitación, previsto en los artículos 122 y 123 de esta Ley, se haya ampliado la materia protegida por la patente;

**VI.-** Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido indebidamente un derecho de prioridad y éste afecte la novedad o actividad inventiva de la materia protegida por la patente;

**VII.-** Cuando se haya concedido en contravención al artículo 50 de esta Ley, y

**VIII.-** Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerla, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.

Si las causales de nulidad afectan parcialmente a la patente, ésta se declarará parcialmente nula.

**Artículo 154.-** Un registro de modelo de utilidad solo podrá ser declarado nulo en los siguientes casos:

**I.-** Cuando la materia protegida no pueda ser objeto de un registro de modelo de utilidad, carezca de novedad o de aplicación industrial, en términos de esta Ley;

**II.-** Cuando no divulgue el modelo de utilidad de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia;

**III.-** Cuando la o las reivindicaciones excedan de la divulgación contenida en la solicitud tal como fue inicialmente presentada ante el Instituto;

**IV.-** Cuando sea resultado de una solicitud divisional que haya sido tramitada en contravención a lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley;

**V.-** Cuando con motivo del procedimiento de rectificación o limitación a que se refieren los artículos 122 y 123 de esta Ley se haya ampliado la materia protegida por el registro de modelo de utilidad;

**VI.-** Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido indebidamente un derecho de prioridad y dicho reconocimiento afecte la novedad de la materia protegida;

**VII.-** Cuando se haya concedido en contravención al artículo 50 de esta Ley, y

**VIII.-** Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.

Si las causales de nulidad afectan parcialmente al registro de modelo de utilidad, éste se declarará parcialmente nulo.

**Artículo 155.-** Un registro de diseño industrial solo podrá ser declarado nulo en los siguientes casos:

I.- Cuando la materia protegida no pueda ser objeto de un registro de diseño industrial, carezca de novedad o de aplicación industrial, en términos de los artículos 65, 66 y 67 de esta Ley;

II.- Cuando la descripción y representaciones gráficas o fotográficas no permitan la comprensión clara y completa del diseño;

III.- Cuando sea resultado de una solicitud divisional que haya sido tramitada en contravención a lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley;

IV.- Cuando con motivo del procedimiento de rectificación o limitación a que se refieren los artículos 122 y 124 de esta Ley se haya ampliado la materia protegida o se hayan eliminado las características que le confieren novedad al diseño industrial;

V.- Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido indebidamente un derecho de prioridad y dicho reconocimiento afecte la novedad de la materia protegida, y

VI.- Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.

Si las causales de nulidad afectan parcialmente al registro de diseño industrial, éste se declarará parcialmente nulo.

**Artículo 156.-** Un registro de un esquema de trazado protegido solo podrá ser declarado nulo en los siguientes casos:

I.- Cuando el esquema de trazado no pueda ser objeto de un registro, en términos del artículo 83 de esta Ley, y

II.- Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.

**Artículo 157.-** El certificado complementario será nulo en los siguientes supuestos:

I.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones aplicables para su otorgamiento, y

II.- Cuando la patente de la cual deriva se declare nula o ha sido objeto de renuncia.

**Artículo 158.-** La declaración de nulidad se hará administrativamente por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los términos de esta Ley.

La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos de la patente o registro, a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

La nulidad de la patente determinará la de su certificado complementario.

**Artículo 159.-** Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En el caso del artículo 148 de esta Ley, y

IV.- Cuando no se renueve el registro de un diseño industrial, en los términos de esta Ley.

La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

**Artículo 160.-** Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo anterior y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.

**Artículo 161.-** El Instituto publicará de forma periódica en la Gaceta aquellas solicitudes, patentes o registros de modelo de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, respecto de las cuales no llegó a constituirse el derecho exclusivo solicitado o éste una vez otorgado caducó; así como la información tecnológica que se encuentra en el estado de la técnica o que se ha incorporado al dominio público.

Se exceptúan de lo anterior aquellas solicitudes que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 24 de esta Ley.

Tratándose de patentes otorgadas en relación a invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, el Instituto publicará un listado de aquellas que se encuentran en los periodos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 57 de esta Ley. Dicho listado no incluirá las patentes que protegen procesos de producción o de formulación de medicamentos.

## **TÍTULO TERCERO** **De los Secretos Industriales**

### **Capítulo Único**

## De los Secretos Industriales

**Artículo 162.-** Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible; o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

**Artículo 163.-** La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o por cualquier otro medio conocido o por conocerse.

**Artículo 164.-** La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

**Artículo 165.-** Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

**Artículo 166.-** La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

**Artículo 167.-** La información requerida para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes quedará protegida en los términos de la legislación aplicable o, en su caso, de los Tratados Internacionales.

**Artículo 168.-** En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

Ningún interesado podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el párrafo anterior.

## **TÍTULO CUARTO** **De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales**

### **Capítulo I** **De las Marcas**

**Artículo 169.-** 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 170.-** Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse, de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

**Artículo 171.-** Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;

II.- Las formas tridimensionales;

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, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro 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 172.-** No serán registrables como marca:

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

**II.-** Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

**III.-** Los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad;

**IV.-** Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. 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 su nombre, así como 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.-** Los signos que, sin autorización, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos y cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o 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.-** Las zonas geográficas, propias o comunes, los mapas, las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, los nombres y adjetivos, o bien, cuando sean semejantes en grado de confusión e indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las 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 relacionada con la misma.

**XI.-** Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares o bien, cuando sean semejantes en grado de confusión, que se caractericen por la fabricación, producción o comercialización de productos o servicios idénticos o similares; 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 y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario;

**XIII.-** Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.

Tampoco será registrable la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o de quien tenga el derecho correspondiente;

**XIV.-** Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, así como tampoco la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras; cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

No será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste;

**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 o gubernamental, de los productos o servicios que pretenden distinguir;

**XVI.-** Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III del Título Cuarto, 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 idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III del Título Cuarto, 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 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;

**XXI.-** Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y

**XXII.-** Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando se haya solicitado:

**a)** De manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria; o con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular;

**b)** Con el fin de vender, licenciar o ceder el registro del signo distintivo al titular legítimo o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera los diversos costos documentados, relacionados directamente con el signo distintivo;

**c)** Con el fin de impedir que el titular del signo distintivo lo aplique a los productos que ofrece o a los servicios que presta, siempre y cuando el titular previamente haya desarrollado o explotado el signo distintivo para proteger dichos productos o servicios, o

**d)** Un signo distintivo semejante en grado de confusión a otro anterior protegido en el extranjero, siempre que en la fecha de la solicitud el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad.

Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.

Para efectos de las fracciones XVIII y XX del presente artículo, quedan incluidos los registros de marca a los que se refieren los artículos 236 y 237 de esta Ley.

**Artículo 173.-** No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

**Artículo 174.-** El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los cinco años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste;

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley, y

**III.-** Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

**Artículo 175.-** Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

**Artículo 176.-** Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que distinga, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para distinguir posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

**Artículo 177.-** El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

## **Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación**

**Artículo 178.-** 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 179.-** Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con el nombre de ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.

**Artículo 180.-** 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.- La representación gráfica o imagen de la marca;
- III.- Los productos o servicios a los 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 envasado;
- 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 en caso de incumplimiento de las reglas de uso;
- IX.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y
- X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.

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

**Artículo 181.-** 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 182.-** Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular, tales como

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

El titular de la marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características establecidas en las fracciones I a IV del presente artículo, conforme a lo establecido en las reglas de uso.

**Artículo 183.-** La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Las marcas de certificación en las que se verifica el origen geográfico de los productos o servicios son bienes de dominio del poder público de la Federación.

**Artículo 184.-** Podrá solicitar el registro cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social, 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 esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, solo podrán solicitar el registro:

I.- 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

III.- Los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

**Artículo 185.-** La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de sus reglas de uso, en las que se indique:

I.- Los productos o servicios específicos a certificar con la marca;

II.- La representación gráfica e imagen de la marca;

III.- Las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares 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, entre otros;

IV.- El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas señaladas en la fracción anterior;

- V.- Las modalidades y periodicidad de los controles de calidad;
- VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
- VII.- La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
- VIII.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
- IX.- En su caso, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional que apliquen, y
- X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.

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

**Artículo 186.-** La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con 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 187.-** 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 de uso.

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

**Artículo 188.-** El registro de una marca de certificación será cancelado cuando su titular:

- I.- No controle o no pueda ejercer legítimamente el control sobre el uso de la marca, o
- II.- Se involucre en la producción o en la comercialización de cualquier producto o servicio al que se aplique la marca, o
- III.- Permita el uso de la marca para fines distintos a la certificación, o
- IV.- Se niegue de manera discriminatoria a certificar o continuar certificando los productos o servicios de cualquier persona que mantenga las normas o condiciones que certifique dicha marca.

### Capítulo III

## De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

**Artículo 189.-** Para efectos de esta Ley, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Se entenderá que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

**Artículo 190.-** La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo 172, fracciones XVI y XVII, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

**Artículo 191.-** Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

IV.- La fecha de primer uso de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

V.- El tiempo de uso continuo de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

- VI.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;
- VII.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
- VIII.- El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
- IX.- Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas, y
- X.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

**Artículo 192.-** El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el artículo 172, fracción XVI o el previsto en la fracción XVII, de manera expedita.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

**Artículo 193.-** La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

- I.- Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su representante, y
- II.- Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

**Artículo 194.-** Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

**Artículo 195.-** Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

**Artículo 196.-** Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán publicadas en la Gaceta.

**Artículo 197.-** Procederá la nulidad de la declaratoria cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley, y

II.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

**Artículo 198.-** Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

#### **Capítulo IV De los Avisos Comerciales**

**Artículo 199.-** El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.

**Artículo 200.-** Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase en el mercado.

**Artículo 201.-** Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro.

**Artículo 202.-** Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el Reglamento de esta Ley. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

**Artículo 203.-** El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

**Artículo 204.-** Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

## **Capítulo V De los Nombres Comerciales**

**Artículo 205.-** El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

**Artículo 206.-** Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

**Artículo 207.-** La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

**Artículo 208.-** Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.

**Artículo 209.-** No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 172 de esta Ley.

**Artículo 210.-** Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

**Artículo 211.-** En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

**Artículo 212.-** El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

## **Capítulo VI Del Registro de Marcas**

**Artículo 213.-** Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;
- II.- La representación del signo que constituya la marca, deberá ser legible, completa, accesible, inteligible y objetiva;
- III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se entenderá que no se ha usado la marca;
- IV.- Los productos o servicios específicos en los que se aplicará la marca. Podrán indicarse diversas clases de productos y servicios;
- V.- Los elementos sobre los cuales no se solicita protección y que se reproducen en la marca, en términos del artículo 215 de esta Ley;
- VI.- La descripción de la marca, cuando proceda;
- VII.- La ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando, se haya señalado fecha de primer uso;
- VIII.- Cuando se trate de marcas conformadas únicamente por palabras, letras o números previstos por el alfabeto latino internacional, se deberá incluir la manifestación expresa de que en la representación del signo se han usado caracteres estándar. En este caso, se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra;
- IX.- Cuando la marca de certificación contenga una indicación geográfica, se deberá incluir su manifestación expresa;
- X.- Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 214.-** A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del título, que será determinado por el número de clases de productos y servicios a los que se aplicará la marca.

**Artículo 215.-** Constituyen elementos sobre los cuales no se solicita la protección, aquellos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.

Los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación.

**Artículo 216.-** En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberá presentar por escrito con la solicitud, las reglas convenidas y firmadas por los solicitantes, que contengan información relativa a:

I.- El uso, licencia y transmisión de derechos de la marca o en su caso para la defensa de la misma;

II.- La cancelación del registro, y

III.- La limitación de productos y servicios.

Salvo estipulación en contrario en el convenio respectivo, cualquiera de los cotitulares podrá iniciar las acciones correspondientes para la defensa de sus derechos.

**Artículo 217.-** Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

**Artículo 218.-** Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, y

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen.

**Artículo 219.-** Si al momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 213 fracciones I, II y IV, 214, 13 y 14 de esta Ley, esa será su fecha de presentación. En caso contrario, se tendrá como tal, el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

**Artículo 220.-** Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, 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 12 y 172 de esta Ley.

Si la oposición se presenta fuera del plazo establecido, ésta será desechada de plano.

**Artículo 221.-** La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

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 al orden público o al derecho.

**Artículo 222.-** Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con el acreditamiento de personalidad o el pago correspondiente, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan.

En caso de que el oponente no cumpla con el requerimiento o éste se presente fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, la oposición será desechada de plano.

Las oposiciones que se hayan presentado sin cumplir con los requisitos establecidos, se notificarán una vez que hayan sido subsanados los requerimientos respectivos.

**Artículo 223.-** La oposición al registro o publicación solicitado no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

**Artículo 224.-** Concluido el plazo de un mes al que se refiere el artículo 220 de esta Ley, se procederá a realizar el examen de la solicitud.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe algún impedimento para el registro de la marca, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante. En caso, de presentarse oposición a la solicitud también se le comunicará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes.

El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos.

Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

**Artículo 225.-** Si el solicitante, a efecto de subsanar los requisitos, impedimentos o anterioridades, modifica la marca; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; o sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud inicial, 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 213 y 214 de esta Ley y los aplicables de su Reglamento, y

III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 220 de esta Ley.

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

**Artículo 226.-** La solicitud o registro de marca que distinga varios productos o servicios podrá ser dividida por el solicitante o su titular, en dos o más solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial.

Podrá solicitarse la división de una solicitud en cualquier momento del trámite, siempre y cuando haya concluido el plazo de un mes al que se refiere el artículo 220 de esta Ley.

Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

La división estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente y se efectuará de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 227.-** 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 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 acredite haber iniciado la solicitud de declaración administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de

impedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere el artículo 316 de esta Ley.

**Artículo 228.-** Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 224 de esta Ley, una vez 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 cinco días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite a dictar la resolución que corresponda.

**Artículo 229.-** Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

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.

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

**Artículo 230.-** 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.- El número de registro de la marca;

II.- El signo que constituye la marca;

III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;

IV.- El nombre y domicilio del titular;

V.- La ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida, y de primer uso, en su caso, así como la de expedición;

VII.- Su vigencia, y

VIII.- La circunstancia de que la marca se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.

Solo 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 231.-** Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

**Artículo 232.-** La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

**Artículo 233.-** El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

**Artículo 234.-** Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

**Artículo 235.-** Las leyendas "Marca Registrada", "Marca Colectiva Registrada" o "Marca de Certificación Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, solo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

**Artículo 236.-** La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

**Artículo 237.-** En el caso de las marcas cuyo título haya sido concedido con posterioridad a la fecha de vigencia prevista en el artículo 177 de esta Ley, la renovación del registro podrá presentarse dentro del plazo de seis meses posteriores, contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación del título, sin que sea necesario declarar el uso real y efectivo de la marca al momento de la presentación de la solicitud de renovación.

**Artículo 238.-** Vencidos los plazos a los que se refieren los artículos 236 y 237 de esta Ley, sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

## **Capítulo VII**

### **De las Licencias y Transmisión de Derechos**

**Artículo 239.-** El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

**Artículo 240.-** Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el Reglamento de esta Ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar

cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

**Artículo 241.-** La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden judicial.

**Artículo 242.-** Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 243.-** La persona que tenga concedida una licencia salvo estipulación en contrario, podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

**Artículo 244.-** El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia, se considerará como realizado por el titular de la marca.

**Artículo 245.-** Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este Capítulo.

**Artículo 246.-** El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

**I.-** La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;

**II.-** La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;

**III.-** Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

**IV.-** Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

**V.-** Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios;

**VI.-** Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

**VII.-** Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

**VIII.-** Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

**IX.-** Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

**X.-** Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

**XI.-** No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

**XII.-** No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

**Artículo 247.-** El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

**Artículo 248.-** El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

**Artículo 249.-** El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

**Artículo 250.-** Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción.

Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

**Artículo 251.-** Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

**Artículo 252.-** 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 253.-** Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas, considere que no existe confusión podrá presentar el consentimiento expreso por escrito y solicitar que sea disuelta la liga impuesta. No será aplicable lo anterior, por cuanto hace a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos. El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.

**Artículo 254.-** Solo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas y se solicite la inscripción de ellas a la misma persona.

**Artículo 255.-** Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán acreditarse e inscribirse éstas ante el Instituto.

**Artículo 256.-** El Instituto negará la inscripción o anotación que se solicite de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

## **Capítulo VIII**

### **De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros**

**Artículo 257.-** Se declarará la nulidad total o parcial del registro de una marca cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia.

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca

ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

**III.-** Cuando el titular del registro no demuestre la veracidad de los datos contenidos en su solicitud;

**IV.-** Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor una solicitud en trámite o registro 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;

**V.-** El agente, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y

**VI.-** Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III y IV del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones I, V y VI podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

Procederá la declaración administrativa de nulidad parcial de un registro, cuando una parte del mismo, a juicio de este Instituto, se encuentre dentro de los supuestos previstos en las fracciones I, II y IV de este artículo.

No será procedente la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya iniciado o resuelto el trámite de oposición a que se refiere el artículo 220 de esta Ley, por los mismos argumentos invocados por el oponente o bien por aquella cuyo derecho emane por dicho trámite.

**Artículo 258.-** El registro caducará en los siguientes casos:

**I.-** Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

**II.-** Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y

III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del artículo 232 de esta Ley.

**Artículo 259.-** Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

**Artículo 260.-** El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma.

**Artículo 261.-** La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refieren las fracciones I y III del artículo 258 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

## TÍTULO QUINTO

### De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

#### Capítulo I

#### Disposiciones Comunes

**Artículo 262.-** Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una Norma Oficial Mexicana específica.

**Artículo 263.-** Se entiende por indicación geográfica el reconocimiento de:

I.- Una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma;

II.- Una referencia que indique un producto como originario de la misma, o

III.- Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica.

Siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.

**Artículo 264.-** Se entiende por zona geográfica una región, localidad o lugar delimitado por la división política, geomorfología o coordenadas geográficas.

**Artículo 265.-** La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto.

**Artículo 266.-** La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.

**Artículo 267.-** La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

**Artículo 268.-** El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el nombre común o genérico se considerará de libre utilización en todos los casos.

**Artículo 269.-** No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente:

**I.-** El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la coexistencia de dichos nombres;

**II.-** La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la calidad, cantidad, volumen, destino o valor;

**III.-** La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;

**IV.-** La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial;

**V.-** La traducción o transliteración de una denominación de origen o de una indicación geográfica no protegibles, y

**VI.-** La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.

Para efectos de las fracciones IV y V del presente artículo, quedan incluidos los registros de marca a los que se refieren los artículos 236 y 237 de esta Ley.

**Artículo 270.-** Además de las publicaciones previstas en este Título, se publicarán en la Gaceta las declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

## **Capítulo II Del Trámite de la Declaración de Protección**

**Artículo 271.-** La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de:

**I.-** Las personas físicas o 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;

**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 272.-** La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen o indicación geográfica deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos y documentos que funden la petición:

**I.-** El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;

**II.-** El carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las actividades a las que se dedica, en términos a los que se refiere el artículo anterior;

**III.-** El nombre de la denominación de origen o indicación geográfica;

**IV.-** Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustente la siguiente información:

- a) La descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;
- b) El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica;
- c) El señalamiento detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen o indicación geográfica, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos;
- d) Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;
- e) Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje, en su caso;

V.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y

VI.- Los demás que el solicitante considere necesarios o pertinentes.

**Artículo 273.-** Recibida la solicitud, el Instituto efectuará un examen a los datos y documentos aportados en un plazo máximo de seis meses.

Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, o la denominación de origen o indicación geográfica señalada cae en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 267, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

**Artículo 274.-** El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

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

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Si lo considera pertinente, el Instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la declaración en los términos del presente Capítulo.

**Artículo 275.-** El solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de origen en una de indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con lo solicitado.

El solicitante solo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro del plazo improrrogable de dos meses siguientes a la fecha de su presentación o de los dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme.

En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite la transformación de la solicitud.

En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendrá por abandonada.

**Artículo 276.-** Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial:

I.- El nombre del solicitante;

II.- El nombre de la denominación de origen o indicación geográfica;

III.- La descripción del producto o productos que ésta abarcará;

IV.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, la delimitación de la zona geográfica, y

V.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma.

**Artículo 277.-** El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en los artículos 269 y 272 de la presente Ley.

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

**Artículo 278.-** 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, observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.

**Artículo 279.-** Para los efectos de este Capítulo 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.

El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios.

**Artículo 280.-** El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de declaración de protección de denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes casos:

I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se refieren las fracciones IV y V del artículo 269 y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca registrada o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado. La suspensión procederá de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa y se levantará cuando éste sea resuelto por el Instituto, y

II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.

**Artículo 281.-** Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 278 de esta Ley, previo análisis de los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las pruebas y, antes de dictar resolución, 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 dictará la resolución que corresponda, la cual se notificará a las partes involucradas.

**Artículo 282.-** Si la resolución a que se refiere el artículo anterior, otorga la protección de la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, el Instituto ordenará la publicación de la declaración de protección en el Diario Oficial.

La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o indicación geográfica protegida detallando:

I.- La descripción del producto o los productos protegidos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;

II.- Los criterios a los que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje, y en su caso, las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan;

III.- La delimitación de la zona geográfica protegida.

**Artículo 283.-** En caso de que el Instituto niegue la protección a la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, lo comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

**Artículo 284.-** Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas nacionales, protegidas en términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o por conducto de la autoridad competente, realizará las gestiones necesarias de conformidad con los Tratados Internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda.

**Artículo 285.-** Los términos de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este Capítulo.

Si la solicitud se presenta a petición de parte interesada, ésta deberá contener lo previsto por el artículo 272 de esta Ley, así como un señalamiento detallado de las modificaciones que se solicitan y las causas que las motivan. El Instituto resolverá lo conducente conforme a lo establecido en este Capítulo.

### **Capítulo III De la Autorización de Uso**

**Artículo 286.-** La autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla con los siguientes requisitos:

- I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen o indicación geográfica;
- II.- Que realice tal actividad dentro de la zona geográfica determinada en la declaración;
- III.- Que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidas conforme a las leyes aplicables, en su caso, respecto de los productos de que se trate, y
- IV.- Los demás que señale la declaración.

**Artículo 287.-** La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen o indicación geográfica deberá contener los datos y acompañarse de los documentos que señale el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 288.-** Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados. En caso de que se satisfagan los requisitos legales procederá su otorgamiento.

Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo improrrogable de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada.

**Artículo 289.-** Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto y podrán renovarse por períodos de la misma duración.

La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, la autorización caducará.

**Artículo 290.-** El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda "Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "D.O.P" o "I.G.P.", según corresponda, a los productos amparados por éstas.

**Artículo 291.-** La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sea aplicada o de cualquier otra manera con propósitos comerciales.

**Artículo 292.-** El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada 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.

**Artículo 293.-** Se entenderá que una denominación de origen o indicación geográfica protegida se encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida; cuando los productos sean destinados para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

**Artículo 294.-** En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica protegida no sea usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto procederá a la cancelación de la autorización de uso.

**Artículo 295.-** El derecho a usar una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción.

**Artículo 296.-** El usuario autorizado de una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá inscribirse en el Instituto para que produzca efectos en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción.

El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 286 y los previstos en el Reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliera con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

**Artículo 297.-** El usuario autorizado por el Instituto deberá inscribir ante el mismo, los cambios de nombre, denominación o razón social o transformación de régimen jurídico, así como los cambios de domicilio que correspondan, en los términos previstos en el Reglamento de esta Ley.

#### **Capítulo IV**

##### **De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso**

**Artículo 298.-** La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica protegida dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, publicada en el Diario Oficial, aplicándose para tal efecto, en lo que resulte conducente, el procedimiento previsto en el Capítulo II de este Título.

**Artículo 299.-** La autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida será nula cuando se otorgue:

I.- En contravención a las disposiciones de esta Ley, o

II.- Con base en datos o documentos falsos.

**Artículo 300.-** Procederá la cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida cuando:

I.- El usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida en la declaración de protección o esta Ley, o

II.- El usuario autorizado omite aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el artículo 288 de esta Ley.

**Artículo 301.-** La autorización de uso caducará:

I.- Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, o

II.- Por terminación de su vigencia.

**Artículo 302.-** Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y caducidad se harán por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal.

La caducidad a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

## **Capítulo V**

### **Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero**

**Artículo 303.-** El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en el presente Capítulo.

**Artículo 304.-** El Instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Señalar el nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante;

II.- Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los Tratados Internacionales;

III.- Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración;

IV.- Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso;

V.- Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

**VI.-** Los demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 305.-** No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia el artículo 269 de esta Ley.

**Artículo 306.-** Recibida la solicitud, el Instituto procederá a realizar un examen, a fin de verificar si ésta cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 304 de esta Ley.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe algún impedimento, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, siendo aplicable el plazo adicional establecido en el artículo 274 de la presente Ley.

Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará abandonada su solicitud.

**Artículo 307.-** Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial:

**I.-** El nombre y nacionalidad del solicitante;

**II.-** El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen;

**III.-** La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso, y

**IV.-** El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma.

**Artículo 308.-** El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de reconocimiento y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en los artículos 269 y 304 de la presente Ley.

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

**Artículo 309.-** 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, observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.

**Artículo 310.-** Al trámite de inscripción del reconocimiento previsto en el presente Capítulo resultan aplicables, en lo que no se oponga, las disposiciones establecidas en los artículos 279, 280 y 281 de esta Ley.

**Artículo 311.-** En caso de que el Instituto niegue la inscripción, lo comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

**Artículo 312.-** En caso de que la resolución sea favorable, el Instituto procederá a la inscripción del reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero y ordenará la publicación en el Diario Oficial de lo siguiente:

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro;

II.- La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos, el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, y

III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso.

**Artículo 313.-** El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre el mismo.

**Artículo 314.-** El reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

**Artículo 315.-** La inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero dejará de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, o
- b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

II.- Cancelación, cuando el documento al que se refiere la fracción II del artículo 304, deje de surtir efectos en el país de origen.

La declaración de nulidad o cancelación de la inscripción se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

## **TÍTULO SEXTO**

### **De los Procedimientos de Declaración Administrativa**

#### **Capítulo I**

#### **Disposiciones Generales**

**Artículo 316.-** Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo y las formalidades que esta Ley prevé.

**Artículo 317.-** El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

**Artículo 318.-** La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

- I.- El nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- El domicilio para oír y recibir notificaciones, y una dirección de correo electrónico;
- III.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su representante legal;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos;

VI.- Las pruebas que ofrezca, en su caso, y

VII.- Los fundamentos de derecho relacionados con el objeto de su solicitud.

**Artículo 319.-** Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace a la contraparte.

**Artículo 320.-** Si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 318 anterior o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 319 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, en un plazo de ocho días. De no cumplir el requerimiento en el plazo otorgado, el Instituto desechará la solicitud.

También se desechará la solicitud por la falta del documento que acredite la personalidad del representante o cuando la patente, el registro, la publicación o la autorización que sea base de la acción, no se encuentre vigente o a favor de quien detente la titularidad del derecho debidamente inscrito ante el Instituto.

**Artículo 321.-** En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciataria.

**Artículo 322.-** Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

**Artículo 323.-** Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado cuando:

I.- El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, o

II.- Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

**Artículo 324.-** Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 349 fracción IX y 365 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el párrafo anterior, ésta se practicará en términos del artículo 358 de esta Ley, en donde se informará al presunto infractor o al titular afectado que cuenta con el plazo de diez días o un mes, según corresponda, para manifestar lo que a su derecho convenga.

**Artículo 325.-** En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

**Artículo 326.-** Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se harán de conformidad al Capítulo III del presente Título.

**Artículo 327.-** El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

I.- El nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante legal;

II.- El domicilio para oír y recibir notificaciones, y una dirección de correo electrónico;

III.- Las excepciones y defensas, en su caso;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa;

V.- Las pruebas que ofrezca, en su caso, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 319 de esta Ley.

**Artículo 328.-** Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

**Artículo 329.-** Previo a la emisión de la resolución, el Instituto pondrá a disposición de las partes las actuaciones que obren en el expediente, para que en un plazo de diez días formulen alegatos. De presentarse, serán tomados en cuenta en la resolución que se emita.

**Artículo 330.-** Una vez que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones o, en su caso, se exhiban los alegatos, se dictará la resolución administrativa que proceda, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran. Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente.

La resolución definitiva se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 358 de esta Ley.

**Artículo 331.-** En el incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 373 de esta Ley, considerando los elementos aportados por las partes, el Instituto condenará al

infractor al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado. Para tal efecto, la resolución deberá señalar expresamente:

I.- La existencia de la relación de causalidad entre la conducta infractora y la lesión producida al titular afectado, y

II.- La determinación del daño o perjuicio ocasionado.

**Artículo 332.-** En los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 351 a 354;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley;

VI.- Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, transbordo o tránsito que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables en materia aduanera;

VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a esta Ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse, y

**VIII.-** Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

En caso de que la persona física o moral a la cual le fueron impuestas las medidas no acate lo ordenado en las mismas, se hará acreedor a las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 363 de esta Ley.

El Instituto podrá adoptar de oficio las medidas provisionales previstas en este artículo, de considerarlo procedente.

**Artículo 333.-** Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no contravención de disposiciones de orden público y que no se afecte al interés general; además tomará en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada, para lo cual requerirá al solicitante que:

**I.-** Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

**a)** La existencia de una violación a su derecho;

**b)** Que la violación a su derecho sea inminente;

**c)** La existencia de la posibilidad de sufrir una afectación irreparable, o

**d)** La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

El acreditamiento de la titularidad del derecho no será exigible cuando se trate de infracciones administrativas que no impliquen la violación a un derecho de propiedad industrial;

**II.-** Otorgue fianza o billete de depósito suficiente para responder por la afectación que se pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

Para determinar el importe de la fianza o billete de depósito el Instituto tomará en consideración los elementos que aporte el solicitante, así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente.

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de la afectación que se pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

Este requisito no será exigible cuando la imposición de medidas provisionales se adopte de oficio por parte del Instituto, y

**III.-** Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos físicos o virtuales con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos que protege esta Ley.

**Artículo 334.-** La persona contra la que se haya adoptado las medidas a que se refiere el artículo 332 de esta Ley, podrá exhibir contrafianza para responder de la afectación que se causen al solicitante de la misma a efecto de obtener su levantamiento.

Para resolver si procede levantar las medidas el Instituto, considerando la apariencia del buen derecho y con los elementos que le proporcionen las partes, deberá analizar y ponderar si la afectación que podría sufrir la persona a quien se le impusieron las medidas es mayor a la que se pueden provocar a la persona que las solicite y que no se afecten al orden público o interés general.

**Artículo 335.-** La fianza o contrafianza a que se refieren los artículos 333 y 334 de esta Ley deberán mantenerse vigente durante el tiempo que dure el procedimiento lo cual deberá acreditarse por la parte interesada, en caso contrario se ordenara el levantamiento o imposición de las medidas.

**Artículo 336.-** La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que se refiere el artículo 332 de esta Ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

**Artículo 337.-** El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 332 será responsable del pago por la afectación causada a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

**I.-** La resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y

II.- Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir del día hábil siguiente a la ejecución de la medida.

**Artículo 338.-** Cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que, en su caso, se hubiesen exhibido.

Lo anterior, con independencia de la indemnización por los daños y perjuicios que correspondan sobre el fondo de la controversia.

**Artículo 339.-** El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

**Artículo 340.-** En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

**Artículo 341.-** El solicitante solo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

**Artículo 342.-** En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

## **Capítulo II De la Inspección**

**Artículo 343.-** Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

I.- Requerimiento de informes y datos, y

II.- Visitas de inspección.

**Artículo 344.-** Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.

El incumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior, sin causa justificada, se sancionará en términos de la fracción I del artículo 363 de esta Ley.

**Artículo 345.-** Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.

El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.

Durante el desarrollo de las diligencias, el personal comisionado a las visitas de inspección podrá tomar fotografías o video filmaciones o recabar cualquier otro instrumento considerado admisible como prueba en términos de las disposiciones legales aplicables. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y los demás instrumentos recabados en términos de este artículo, podrán ser utilizados por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio.

**Artículo 346.-** Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva, se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente, y se impondrán las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 363 de esta Ley.

**Artículo 347.-** Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, ya sea en establecimientos físicos o virtuales.

**Artículo 348.-** De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar copia de la misma, o no se proporcionan testigos para firmar la misma, dichas circunstancias se asentarán en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

**Artículo 349.-** En las actas se hará constar:

**I.-** La hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;

**II.-** La calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

**III.-** El número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;

**IV.-** El nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

**V.-** El nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

**VI.-** La mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

**VII.-** Los datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia, aun cuando dicha circunstancia o hecho no estén contenidos en los puntos del acta de inspección, y la mención de si se han tomado fotografías, realizado video filmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;

**VIII.-** La declaración del visitado, si quisiera hacerla;

**IX.-** La mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y

**X.-** El nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

**Artículo 350.-** Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

**Artículo 351.-** Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 361 o 376 de esta Ley, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

**Artículo 352.-** Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

**Artículo 353.-** El aseguramiento a que se refiere el artículo 351 de esta Ley podrá recaer en:

I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.

**Artículo 354.-** En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo. Si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto, o en su caso se preferirá como depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

La mercancía asegurada deberá de estar en todo momento a disposición del Instituto y cualquier cambio de situación de la misma deberá ser comunicado a éste.

Cuando el Instituto requiera la mercancía y ésta no sea proporcionada, el depositario se hará acreedor a la sanción prevista en la fracción I del artículo 363 de esta Ley, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan, salvo causa justificada.

**Artículo 355.-** En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto otorgará un plazo de quince días contados a partir a que se les de vista, con el fin de que las partes manifiesten por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes asegurados y, en caso de no recibir propuesta alguna, podrá ordenar:

I.- La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público;

II.- La destrucción de los mismos, sin compensación alguna.

Lo anterior, sin perjuicio del acuerdo al que pudieran llegar las partes sobre el destino de los bienes asegurados durante la tramitación del procedimiento.

### **Capítulo III De las Notificaciones**

**Artículo 356.-** En los procedimientos de declaración administrativa, las notificaciones, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos, resoluciones administrativas definitivas y demás actos emitidos por el Instituto, podrán realizarse:

I.- Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en las oficinas del Instituto o en el domicilio señalado para tal efecto en el expediente;

II.- Por correo certificado con acuse de recibo o servicios de mensajería;

III.- A través de medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos;

IV.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio de la persona a quien deba notificarse, haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.

Para el caso de procedimientos de declaración administrativa de nulidad, cancelación y caducidad, previo a la notificación por edicto, el solicitante deberá agotar los domicilios señalados por el titular afectado en el expediente de la patente, registro, publicación o autorización respectivo, y

V.- Mediante Gaceta.

**Artículo 357.-** Las notificaciones serán personales:

I.- Para emplazar al titular afectado o presunto infractor, y

II.- Cuando el Instituto estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia, deban ser personales, y así lo ordene expresamente.

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, en donde se haya practicado una visita de inspección, se considerará legalmente realizada la notificación con la persona con la que se entendió la diligencia, en términos del artículo 349 fracción IX de la presente Ley.

**Artículo 358.-** Cuando no haya sido posible el emplazamiento a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en aquellos

que obren en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará por edicto, a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará el plazo con que cuenta el titular afectado o presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga.

**Artículo 359.-** En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional.

**Artículo 360.-** En el caso de las notificaciones que no deban practicarse de manera personal, se dará prioridad a la notificación por Gaceta.

## **TÍTULO SEPTIMO**

### **De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos**

#### **Capítulo I**

#### **De las Infracciones y Sanciones Administrativas**

**Artículo 361.-** Son infracciones administrativas:

**I.-** Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

**II.-** Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a)** La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b)** Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c)** Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, o
- d)** Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

**III.-** Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito

de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

**IV.-** Enviar comunicaciones a terceros en las que se ordene, invite o instruya a cesar algún acto por supuesta infracción a una patente registro o publicación, cuando no se cuente con ellos o se aleguen derechos que no estén comprendidos dentro de la protección que les confiere esta Ley;

**V.-** Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración de nulidad;

**VI.-** Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

**VII.-** Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos que incorporen una invención patentada, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

**VIII.-** Iniciar procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción;

**IX.-** Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos amparados por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

**X.-** Ofrecer en venta, poner en circulación o usar un producto al que se incorpore un diseño industrial registrado, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

**XI.-** Usar un diseño industrial que no difiera en grado significativo o combinaciones de características de un registro de diseño industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

**XII.-** Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

**XIII.-** Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

**a)** Un esquema de trazado protegido;

**b)** Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

**XIV.-** Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración correspondiente;

**XV.-** Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

**XVI.-** Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

**XVII.-** Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 12 y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX del artículo 172 de esta Ley;

**XVIII.-** Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o nombre de dominio o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

**XIX.-** Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

**XXI.-** Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado hayan sido alterados;

**XXII.-** Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

**XXIII.-** Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;

**XXIV.-** Omitir proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 245 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

**XXV.-** Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

**XXVI.-** Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

**XXVII.-** Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 205 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

**XXVIII.-** Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;

**XXIX.-** Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

**XXX.-** Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

**XXXI.-** Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares, y

**XXXII.-** Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada.

**Artículo 362.-** Para efectos del artículo anterior se entenderá por "usar", de manera enunciativa más no limitativa: el fabricar, producir, reproducir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, comercializar, transportar o poner en circulación.

**Artículo 363.-** Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice;

II.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días, y

IV.- Clausura definitiva.

Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiera incurrido el infractor, sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición.

**Artículo 364.-** Los ingresos por concepto de las multas impuestas por el Instituto se destinarán a cubrir sus gastos de operación.

**Artículo 365.-** En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

**Artículo 366.-** En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 363 de esta Ley, según el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, una vez que sea exigible la resolución emitida por el Instituto.

**Artículo 367.-** Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y se reincida en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

**Artículo 368.-** Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II.- Las condiciones económicas del infractor, y

**III.-** La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora.

Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular.

**Artículo 369.-** Las multas que imponga el Instituto serán consideradas créditos fiscales y se recaudarán o, en su caso, ejecutarán por éste, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

El Instituto implementará mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología.

**Artículo 370.-** Para efectos de esta Ley, se considerará infracción el obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, el procedimiento administrativo de ejecución que ordene el Instituto y se impondrán las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 363 de esta Ley.

**Artículo 371.-** Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, o la reparación del daño material a los afectados.

**Artículo 372.-** La indemnización a la que se refiere el artículo anterior, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

Dicha indemnización podrá ser reclamada, a elección del titular afectado, ante el Instituto una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, en los términos de esta Ley, o ante los Tribunales Federales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa.

**Artículo 373.-** Una vez que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible, el titular afectado podrá presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente a éstos, de manera incidental, para lo cual deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

Para determinar el monto de la indemnización se podrá considerar, a elección del titular afectado, cualquier indicador de valor legítimo presentado por éste, incluyendo:

I.- El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor;

II.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

III.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

IV.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, que no puedan cumplirse por el infractor y que se traduzcan en daños y perjuicios al titular afectado, también podrán ser cuantificadas para efectos de la indemnización correspondiente.

De la reclamación del titular afectado se dará vista al infractor para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere convenientes

Una vez desahogadas las pruebas y tomando en cuenta las manifestaciones presentadas, el Instituto determinará los daños y perjuicios ocasionados, así como el monto de la indemnización que corresponda.

En la tramitación del incidente al que se refiere el presente artículo, se aplicarán las mismas reglas de los procedimientos de declaración administrativa respecto del ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, previstas en el artículo 321 de esta Ley.

La acción para reclamar los daños y perjuicios causados por las infracciones a esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible.

**Artículo 374.-** La ejecución de la resolución sobre el monto de la indemnización de daños y perjuicios podrá promoverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes.

**Artículo 375.-** Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta Ley, así lo hará constar en la resolución que emita.

## **Capítulo II De los Delitos**

**Artículo 376.-** Son delitos:

**I.-** Reincidir en las conductas previstas en el artículo 361 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón sea exigible;

**II.-** Falsificar marcas protegidas por esta Ley, en forma dolosa y con fines de especulación comercial;

**III.-** Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

**IV.-** Revelar un secreto industrial por cualquier medio, habiendo sido prevenido de su confidencialidad y sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio o ganancia económica para sí o para un tercero;

**V.-** Apropiarse de un secreto industrial por cualquier medio, sin derecho, de forma dolosa y sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio o ganancia económica para sí o para un tercero;

**VI.-** Usar la información contenida en un secreto industrial, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio o ganancia económica para sí o para un tercero;

**VII.-** Acceder a un secreto industrial mantenido en un sistema informático, de forma dolosa y sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio o ganancia económica para sí o para un tercero, y

**VIII.-** Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma Oficial Mexicana correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.

No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

**Artículo 377.-** En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VIII del artículo 376 de esta Ley, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a quinientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.

A quien cometa alguno de los delitos señalados en las fracciones I, IV, V, VI o VII del artículo 376 de esta Ley, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de mil a trescientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.

Para efectos de las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 376 de esta Ley, se aumentará la pena hasta en una mitad, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o cualquier persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, comisión, desempeño de su profesión o relación de negocios, hubiere tenido acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad.

**Artículo 378.-** Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito. En este caso, el delito se perseguirá de oficio.

**Artículo 379.-** Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, a quien, sin la autorización del titular del derecho de autor o derechos conexos de una obra cinematográfica, dentro de una sala de cine, auditorio o cualquier sitio de exhibición pública, grave, en forma total o parcial, una obra cinematográfica u obra audiovisual, mientras se exhibe, empleando cualquier medio para tal efecto.

**Artículo 380.-** Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 376, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

**Artículo 381.-** Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 372 de esta Ley.

### **Capítulo III De los Procedimientos Judiciales**

**Artículo 382.-** Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias civiles, mercantiles o penales, así como de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje, conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.

Las acciones que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en su Reglamento, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales o el Código Nacional de Procedimientos Penales, según corresponda.

A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

**Artículo 383.-** En los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley, así como las contenidas en los Tratados Internacionales en los que México es parte.

**Artículo 384.-** Para la reclamación de daños y perjuicios y el ejercicio de las acciones civiles, mercantiles o penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 332 de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 44, 89, 235 y 290 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, publicada originalmente como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, así como sus posteriores reformas y adiciones. No obstante, ésta se seguirá aplicando exclusivamente respecto a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal Federal.

**TERCERO.-** En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, así como sus posteriores reformas y adiciones.

**CUARTO.-** Las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la Ley que se abroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento y quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, excepto cuando se solicite la declaración administrativa de nulidad de éstos, siendo aplicables las causales previstas en la Ley que se abroga.

**QUINTO.-** Los registros de modelos de utilidad otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos que establezca el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**SEXTO.-** Los registros de modelos de utilidad vigentes al momento de entrada en vigor del presente Decreto, podrán mantener su vigencia hasta un máximo de quince años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, debiendo presentar dentro de los seis meses previos al término de la vigencia original de diez años, el pago por concepto de quinquenios o anualidades, en los términos que establezca el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**SÉPTIMO.-** Las solicitudes de patente o de registro de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las solicitudes de inscripción de transmisiones o licencias que se encuentren en trámite en la fecha en que esta Ley entre en vigor, continuarán su trámite conforme a sus disposiciones.

**OCTAVO.-** Las disposiciones del Capítulo VIII del Título Segundo de esta Ley serán aplicables a las solicitudes de patente presentadas a partir de los cuatro años y seis meses de la fecha de entrada en vigor del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, ratificado por el Senado de la República por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2019.

**NOVENO.-** Las solicitudes de registro de marca y aviso comercial, de publicación de un nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hubieren presentado en éstas; las solicitudes de declaración general de protección a una denominación de origen o a una indicación geográfica, así como las solicitudes de inscripción de renovaciones, autorizaciones, transmisiones o licencias, que se encuentre en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

**DÉCIMO.-** Los registros de marca o de aviso comercial y los efectos de publicación de nombre comercial otorgados conforme a la presente Ley, deberán presentar la declaración de uso real y efectivo en los términos de su artículo 232.

Los registros de marcas o de avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia, quedando sujetos en todo lo demás a esta Ley, por lo que deberán presentar la declaración de uso real y efectivo conforme al artículo 232 del presente Decreto.

Los registros de marcas o avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia, quedando sujetos en todo lo demás a esta Ley, por lo que deberán presentar la renovación correspondiente conforme a lo dispuesto en su artículo 236.

**DÉCIMO PRIMERO.-** La división de una solicitud o registro prevista en el artículo 226 de esta Ley, solo procederá para las solicitudes presentadas, así como los registros concedidos, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Las autorizaciones de uso de una denominación de origen o de una indicación geográfica, otorgados con base en la Ley que se abroga, conservarán su vigencia, en todo lo demás quedarán sujetos a esta Ley y su Reglamento.

**DÉCIMO TERCERO.-** Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite al entrar en vigor esta Ley continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial que se abroga.

**DÉCIMO CUARTO.-** Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su determinación.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 07 días del mes de noviembre de 2019.

**Senador de la República, Ernesto Pérez Astorga**