

ANEXO AGENDA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2017

- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
(Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2016)



EDITORIAL ISEF
EMPRESA LIDER

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2016

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

.....
ARTICULO UNICO. Se **REFORMAN** los artículos 2o.; 3o., párrafo segundo; 4o.; 5o.; 7o., fracción II, inciso c); 9o.; 10; 11; 12; 13, párrafos primero, tercero y cuarto; 14; 16, fracciones I, III y V; 18, párrafo segundo; 19; 20, párrafo segundo; 21; 30, fracciones I y II, párrafo primero; 38, párrafo segundo; 46, párrafo segundo; 48; 50; 51; 56, párrafos primero, fracción III y segundo y tercero; 62, así como la denominación del Título IV; se **ADICIONAN** los artículos 5o. Bis; 5o. Ter; 13, con un párrafo último; 59 Bis; 59 Ter; 59 Quáter; 59 Quinquies y 61, con un párrafo último, y se **DEROGA** el artículo 74 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o. Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3o. de la Ley, se entenderá por Secretaría a la Secretaría de Economía.

ARTICULO 3o.

Asimismo, podrá establecer procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica.

ARTICULO 4o. Para el cómputo de los plazos establecidos en meses o años a que se refiere el artículo 184 de la Ley, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda.

Cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el plazo concluirá el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si un plazo fijado en meses o años expira en un día inhábil, ese plazo expirará el primer día hábil siguiente. El Instituto dará a conocer mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial los días que se considerarán como inhábiles.

ARTICULO 5o. Las solicitudes o promociones deberán cumplir, además de lo previsto en la Ley y este Reglamento, con los requisitos siguientes:

I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II. Utilizar las formas oficiales publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, con el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las cuales deberán presentarse debidamente requeridas. Para efectos de presentar dichas formas, a través de medios

electrónicos, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto.

En caso de que un trámite ante el Instituto no cuente con una forma oficial publicada en términos del párrafo anterior, las solicitudes o promociones deberán presentarse en escrito libre, por duplicado cumpliendo, en lo que resulte aplicable, lo dispuesto en el artículo 5o. Ter de este Reglamento;

III. Presentar los anexos que para cada solicitud o promoción sean necesarios conforme a la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, los cuales deberán ser legibles y estar fijados de cualquier forma, en un soporte material conocido o por conocerse, que permita su percepción o reproducción. Los anexos presentados por medios de comunicación electrónica, se sujetarán a lo previsto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto para tal efecto;

IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V. Señalar el número de expediente de la solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria o autorización correspondiente o, en su caso, el número de folio, así como su fecha de recepción, salvo en el caso de solicitudes iniciales;

VI. Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII. Presentar, en su caso, la traducción de los documentos escritos en idioma distinto al español que se acompañen con la solicitud o promoción respectiva;

VIII. Presentar los documentos que acrediten el carácter de causahabientes, así como el de la personalidad de los apoderados o representantes legales; y

IX. Presentar la legalización o apostilla de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Cuando la solicitud o promoción no cumpla con lo previsto en la fracción I del presente artículo, ésta se desechará de plano.

En caso de que la solicitud o promoción no cumpla con lo señalado en la fracción VI de este artículo, el Instituto requerirá por única ocasión al solicitante para que exhiba el comprobante de pago de las tarifas correspondientes en términos del Acuerdo respectivo, otorgándole para ello un plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación de dicha omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

Cuando una solicitud o promoción no cumpla con cualquiera de las fracciones II a V y VII a IX de este artículo, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses, 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 no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, lo previsto en los artículos 36 y 59 Ter, párrafos segundo y tercero de este Reglamento.

ARTICULO 5o. BIS. Las solicitudes o promociones podrán presentarse, de manera indistinta, directamente en las oficinas del Instituto, o bien, en las delegaciones o subdelegaciones de la Secretaría. Asimismo, se podrán presentar al Instituto mediante correo certificado con acuse de recibo; servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes, o bien, a través de medios de comunicación electrónica conforme al Acuerdo que para tal efecto emita el Director General del Instituto.

Las solicitudes o promociones remitidas por correo certificado con acuse de recibo se tendrán por presentadas en la fecha que indique el sello fechador de la oficina de correos, debiendo agregarse al expediente el sobre sin destruir en donde éste aparezca.

Las solicitudes o promociones remitidas por servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes, se tendrán por presentadas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Las solicitudes o promociones enviadas a través del servicio electrónico que el Instituto establezca para facilitar su presentación fuera de la ventanilla de atención al público, se tendrán por presentadas el día de su recepción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo que emita el Director General para tal efecto.

Salvo que otra disposición en la Ley o este Reglamento señalen algo distinto, los plazos para que el Instituto emita la respuesta a las solicitudes o promociones presentadas empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que las reciba, independientemente del medio que se haya utilizado para dicha presentación.

ARTICULO 5o. TER. Las solicitudes o promociones deberán presentarse por cada trámite que se pretenda realizar ante el Instituto y deberán referirse a una sola patente, registro, publicación, declaratoria o autorización o, en caso de que se encuentre en trámite, al número de expediente que se le haya asignado a la solicitud o promoción de dicho trámite. Se exceptúa de lo anterior, a las inscripciones de licencias, transmisiones o gravámenes de patentes o registros a que se refieren los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley, así como lo previsto en el párrafo siguiente.

Con exclusión de los procedimientos de declaración administrativa, se podrá solicitar mediante una sola promoción el cambio de nombre o domicilio del solicitante o titular; la acreditación del nuevo mandatario o apoderado, o el cambio de domicilio para oír y recibir notificaciones, para dos o más solicitudes en trámite, o dos o más patentes, registros, publicaciones, declaratorias o autorizaciones, siempre que haya identidad del solicitante o titular y, en su caso, del mandatario o apoderado en todos los expedientes y éstos se encuentren en el mismo archivo de trámite de la unidad administrativa del Instituto que conoce de dichas solicitudes, patentes, registros, publicaciones, declaratorias o autorizaciones.

Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes, registros, publicaciones, declaratorias o autorizaciones involucrados.

ARTICULO 7o.

I.

II.

a) a b)

c) Tratándose de solicitudes, el número de expediente que se les asigne para su trámite; y

d)

III.

ARTICULO 9o. La solicitud de inscripción de una transmisión de los derechos conferidos por una patente, registro, autorización o solicitud en trámite; cambio de denominación o razón social; transformación de régimen jurídico o fusión deberá cumplir, además de los requisitos previstos en el artículo 5o. de este Reglamento, con lo siguiente:

I. Señalar el nombre o denominación o razón social y la nacionalidad del nuevo titular, así como de los titulares anteriores del derecho cuando las transmisiones o modificaciones se hubieran llevado a cabo sin la inscripción correspondiente ante el Instituto;

II. Presentar un ejemplar original o en copia certificada, del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de derechos, incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o modificaciones anteriores, que no hubieran sido inscritas ante el Instituto.

El ejemplar que se presente en términos del párrafo anterior deberá contener las firmas de las partes en dichos convenios o documentos;

III. Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones del nuevo titular; y

IV. Señalar, en su caso, al nuevo apoderado o representante legal en el expediente.

La solicitud de inscripción a que se refiere este artículo podrá ser presentada por cualquiera de las partes que intervienen en las transmisiones o modificaciones.

Para la inscripción de un gravamen se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 10. La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 5o. de este Reglamento, deberá señalar el nombre o denominación o razón social del licenciante o franquiciante y del licenciario o franquiciario, así como la nacionalidad y domicilio de estos últimos.

Con la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, deberá acompañarse un ejemplar original o en copia certificada del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Dicho ejemplar deberá contener las firmas de las partes en el convenio referido

y podrá omitir las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciario, usuario autorizado o franquiciario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción a que se refiere este artículo podrá ser presentada por cualquiera de las partes que intervienen en la licencia de uso o franquicia.

ARTICULO 11. Para la inscripción de transferencias de titularidad o licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes, registros o publicaciones, en términos de los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley, la solicitud o promoción, además de cumplir con los requisitos señalados en los artículos 9o. y 10 de este Reglamento, deberá señalar los números de expediente de las solicitudes en trámite o de las patentes, registros o publicaciones involucrados.

El Instituto emitirá un oficio que contenga la resolución sobre la inscripción solicitada, anexando copia de dicho oficio en cada expediente o solicitud involucrada con los trámites a que se refiere este artículo.

El solicitante podrá requerir la expedición de copias certificadas del convenio exhibido, a fin de que éstas sean glosadas a alguno o algunos de los expedientes o solicitudes involucrados con los trámites a que se refiere este artículo.

ARTICULO 12. Cuando las solicitudes o promociones de inscripción a que se refieren los artículos 9o., 10 y 11 de este Reglamento no cumplan con los requisitos señalados en los mismos, el Instituto requerirá, por una sola vez al solicitante para que dentro del plazo de dos meses 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 interesado no cumpla con el requerimiento dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la solicitud o promoción será desechada de plano.

ARTICULO 13. El Instituto podrá notificar, según corresponda conforme a la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita a los solicitantes, oponentes o terceros interesados, por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado; personalmente en dicho domicilio o en las oficinas del Instituto; por publicación en la Gaceta; por estrados, o por medios de comunicación electrónica.

.....

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, oponentes, terceros interesados o representantes legales sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto lo estime conveniente.

Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podrán efectuarse cuando el solicitante, oponente, tercero interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en términos de la fracción V del artículo 16 de este Reglamento, ocurran personalmente a éstas.

.....

.....

Las notificaciones por medios de comunicación electrónica podrán efectuarse cuando el solicitante, oponente, tercero interesado o sus apoderados manifiesten expresamente su conformidad para que se efectúen por dichos medios. Estas notificaciones se realizarán conforme a los términos que prevea el Acuerdo que para tal efecto expida el Director General del Instituto.

ARTICULO 14. La Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, en el cual se harán las publicaciones a que se refiere la Ley y este Reglamento.

La Gaceta se publicará a través de la página electrónica del Instituto en días hábiles. En caso de requerirse, el Instituto podrá ordenar más de una publicación por día.

ARTICULO 16.

I. La carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, deberá contener el nombre y firma de los testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;

II.

III. En el caso previsto en el artículo 187 de la Ley, se podrá acreditar la personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre que dicho poder contenga facultades para pleitos y cobranzas;

IV.

V. Los solicitantes u oponentes que actúen por sí o sus apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.

ARTICULO 18.

Para efectos del artículo 186 de la Ley, quedan incluidos los expedientes de solicitudes de patentes no publicadas y los modelos de utilidad y diseños industriales abandonados o denegados, por lo que sólo podrán ser consultados por los solicitantes o sus representantes legales o apoderados, así como por las personas autorizadas en términos del artículo 16, fracción V de este Reglamento.

ARTICULO 19. El titular o solicitante o su apoderado o representante legal podrán obtener, únicamente durante el tiempo en que los expedientes se encuentren vigentes, los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones. En este caso, el Instituto expedirá, a costa del solicitante y previo a su devolución, copias certificadas de los mismos para que obren en sus respectivos expedientes en sustitución de los documentos que se devuelvan.

En el caso de los objetos presentados con las solicitudes o promociones, el titular o solicitante o su apoderado o representante legal podrán solicitar la devolución de dichos objetos durante el año siguiente, contado a partir de la notificación de la resolución respectiva. De no solicitarse la devolución en el plazo señalado, el Instituto requerirá a los interesados mediante aviso publicado en la Gaceta, para que acudan a recoger dichos objetos, durante el mes siguiente a la publicación del citado aviso. Transcurrido este plazo, sin que sean recogidos, el Instituto procederá a su destrucción, dejando constancia de ello en el expediente correspondiente.

ARTICULO 20.

Tratándose de los expedientes a los que se refieren los artículos 186 de la Ley y 18, segundo párrafo de este Reglamento, sólo podrán solicitar y obtener copias certificadas de los documentos existentes en éstos, las personas que dichos artículos señalan.

ARTICULO 21. El Instituto podrá utilizar cualquier forma o soporte material, conocido o por conocerse, incluida la digitalización, grabación en discos ópticos, en medios de almacenamiento de datos o electrónicos, que permitan el almacenamiento, reproducción y conservación de los documentos que obran en los expedientes a fin de facilitar su custodia, consulta y expedición de copias de los mismos.

ARTICULO 30.

I. Si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y éstos son necesarios para comprender la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación. En caso de no cumplirlo, se tendrá por abandonada la solicitud;

II. Si en la solicitud, en la descripción o en las reivindicaciones se mencionan los dibujos, y éstos no se hubieran exhibido junto con la solicitud y los mismos son necesarios para la comprensión de la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación.

III. a VI.

ARTICULO 38.

En caso de que la solicitud no cumpla con cualquiera de los requisitos señalados en el párrafo anterior, el Instituto sólo reconocerá como fecha y hora de presentación de la solicitud de patente, la fecha y hora de recepción de la promoción mediante la cual el solicitante cumpla o subsane los requisitos señalados en dicho párrafo.

ARTICULO 46.

Al enterar el pago por la expedición del título de patente o de registro, el solicitante entregará una copia de los dibujos, fórmulas químicas o secuencias de nucleótidos o aminoácidos que a juicio del Instituto sean representativos de la invención. Las especificaciones técnicas que deberá contener dicha copia se determinarán por el

Director General del Instituto a través del Acuerdo a que se refiere el artículo 3o. de este Reglamento.

ARTICULO 48. Para autorizar los cambios en el texto o dibujos del título de una patente a que se refiere el artículo 61 de la Ley, el Instituto podrá requerir al solicitante para que presente en un plazo de dos meses, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, las modificaciones correspondientes a la descripción, reivindicaciones, dibujos o resumen. En caso de que el solicitante no cumpla con dicho requerimiento en el plazo señalado, el Instituto tendrá por desechada la promoción de que se trate.

ARTICULO 50. Cuando se solicite una licencia obligatoria, una vez que el solicitante acredite ante el Instituto que tiene la capacidad técnica y económica a que se refiere el artículo 71 de la Ley, el Instituto dará vista al titular de la patente, para que dentro del plazo de dos meses contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga.

Si el titular de la patente se opusiere al otorgamiento de la licencia obligatoria, el Instituto dará vista de esta oposición al solicitante, para que dentro del plazo de quince días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga. Vencido el plazo para el desahogo de las vistas, el Instituto resolverá lo que corresponda, considerando las manifestaciones del solicitante de la licencia obligatoria, del titular de la patente y de las pruebas rendidas.

ARTICULO 51. La declaración del Instituto a que se refiere el primer párrafo del artículo 77 de la Ley se sujetará a lo previsto en el presente artículo.

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, los titulares de las patentes que fueren declaradas susceptibles de ser objeto de licencias de utilidad pública, podrán efectuar ante el Instituto las manifestaciones que a sus derechos convengan respecto de tal declaración. Una vez efectuadas dichas manifestaciones, el Instituto resolverá, en definitiva, confirmando o revocando la declaración según proceda, y ordenando su publicación en el Diario Oficial.

El Instituto publicará en el Diario Oficial la resolución que declare la cesación de las causas de emergencia o seguridad nacional, que hubiesen motivado la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

ARTICULO 56.

I. a II.

III. Un ejemplar de la marca incorporado a la solicitud, en su caso; y

IV.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar a que se refiere la fracción III del párrafo anterior, con excepción de las leyendas y figuras no reservables.

Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas por el alfabeto latino internacional moderno, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.

ARTICULO 59 BIS. La publicación en la Gaceta de la solicitud de registro de una marca a que se refiere el artículo 119 de la Ley, contendrá el número de expediente que se le haya asignado a dicha solicitud, su fecha de presentación, el signo distintivo solicitado y clase.

ARTICULO 59 TER. Los escritos de oposición presentados fuera del plazo previsto en el artículo 120 de la Ley serán desechados de plano.

Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con los requisitos previstos en la Ley y este Reglamento, 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 dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la oposición será desechada de plano.

ARTICULO 59 QUATER. La publicación del listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición, previsto en el cuarto párrafo del artículo 120 de la Ley, contendrá el número de expediente asignado a la solicitud de registro a la que se opone, número de folio del escrito de oposición, su fecha de presentación y el nombre del oponente.

Las oposiciones que se hayan presentado sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, se publicarán una vez que hayan sido subsanados los requerimientos respectivos, conforme al artículo anterior.

ARTICULO 59 QUINQUIES. En caso de que las solicitudes u oposiciones a que se refieren los artículos 119 y 120 de la Ley se hayan presentado a través de las delegaciones o subdelegaciones de la Secretaría, los plazos previstos en dichos artículos, comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que se reciban en las oficinas del Instituto.

ARTICULO 61.

Para efectos de la fracción III del segundo párrafo del artículo 123 de la Ley, el plazo de publicación de la solicitud comenzará a correr una vez que el Instituto reconozca la fecha de presentación de la nueva solicitud.

ARTICULO 62. Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

TITULO CUARTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, INSPECCION, VIGILANCIA Y SANCIONES

ARTICULO 74. Derogado.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016

Publicados en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2016

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. Las solicitudes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se sustanciarán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

ARTICULO TERCERO. El Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá emitir el Acuerdo por el que se establezcan las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica, a más tardar a los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.