



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-3308
EXP. **9028**

Acuse

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, con número CD-LXIII-III-2P-374, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.




Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla
Secretaria



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A
P R O Y E C T O
D E
D E C R E T O

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

Artículo Único.- Se **reforman** 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 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. Se **adicionan** 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 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. Y se **derogan 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 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 58.- ...





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

...

Artículo 87.- Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo **perceptible por los sentidos y susceptible de 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 89.- ...

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

II.- ...

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

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

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la 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 90.- ...

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;

II.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o 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 los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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; así como, las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o 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.- ...

XI.- Las denominaciones **de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares**, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; **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;**





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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.

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, 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.

Asimismo, 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, de los productos o servicios que pretenden distinguir;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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 II BIS, 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 II BIS, 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





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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 el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

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

No será aplicable lo dispuesto por la fracción II, cuando la forma tridimensional haya adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio, entendiéndose que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera distintividad.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación

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

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

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

I.- El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca;

II.- La representación de la marca;

III.- Los productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Las características o cualidades comunes de los productos o servicios;

V.- Los procesos de elaboración, producción empaque, embalaje o envasado;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

VI.- La indicación de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad;

VII.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;

VIII.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;

IX.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y

X.- Las demás que estime pertinentes el solicitante.

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

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

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

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

I.- Los componentes de los productos;

II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y

IV.- El origen geográfico de los productos.

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

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

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

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

I.- Las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación;

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

I.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;

II.- La representación de la marca;

III.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres 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;

IV.- El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;

V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;

VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento 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, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X.- Las demás que estime pertinentes el solicitante.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

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

Artículo 98 BIS-3.- La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas 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 98 BIS-4.- El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

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

CÁPITULO II BIS

De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Artículo 98 TER.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, 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.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Artículo 98 TER-1.- 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 90, 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 98 TER-2.- 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.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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. La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XIV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 98 TER-3.- 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 artículo 90, 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 98 TER-4.- 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 apoderado, y

II. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

Artículo 98 TER-5.- 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.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 98 TER-6.- 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 98 TER-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán publicadas en la Gaceta.

Artículo 98 TER-8.- 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 98 TER-9.- Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Artículo 113.- ...

I.- Nombre y domicilio del solicitante;

II.- La representación del signo que constituya la marca;

III.- La fecha de primer uso de la marca **en México 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;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

V.- ...

Artículo 115.- (Se deroga).

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

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

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

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

Artículo 120 BIS-2.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 120 BIS de esta Ley, y desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de dos días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Una vez transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite al examen de fondo.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

Artículo 122 BIS.- ...

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

...

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

Este supuesto procederá de oficio o a petición de quien inicie o haya iniciado la solicitud de declaración administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere el artículo 178 de esta Ley.

Artículo 125.- ...

...

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





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

I.- ...

II.- El signo que constituye la marca;

III.- a V.- ...

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

VII.- Vigencia.

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

Artículo 128.- ...

El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca.

Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

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





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular **acompañando el pago de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la marca.**

La solicitud se presentará 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.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho.

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

Artículo 134.- (Se deroga).

Artículo 135.- (Se deroga).

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

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

Artículo 151.- ...

I.- a III.- ...





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;

V.- El agente, el representante, 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.

Artículo 152.- ...

I.- ...

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, **y**

III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del artículo 128 de esta Ley.

Artículo 155.- 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 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

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

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

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

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

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

El promovente deberá comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oír y recibir notificaciones. 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 184.- ...





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

Artículo 213.- ...

I.- a VI.- ...

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, **XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX** del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- a XXXIII.- ...

Transitorios

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

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.




Dip. Edgar Romo García
Presidente


Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla
Secretaria

Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIII-III-2P-374
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.



Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios

JJV/rgj