

# INICIATIVA CON PROYECTO DE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

**Senador Pablo Escudero Morales**  
**Presidente de la Mesa Directiva de la**  
**Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión**  
**P R E S E N T E.**

Los suscritos Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del **Reglamento del Senado de la República** sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial**, al tenor de la siguiente:

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país que cuenta con una importante tradición y reconocimiento sobre los productos asociados a su ubicación geográfica y a las habilidades de sus artesanos, así como al compromiso de sus productores, sobresaliendo sus denominaciones de origen.

Tal y como se señala en la obra **Denominaciones de origen, orgullo de México**, las denominaciones de origen se han erigido en un mecanismo ideal para resguardar la creatividad que implica la elaboración de productos a partir de métodos tradicionales, vinculados a las costumbres de zonas geográficas delimitadas y que se caracterizan por contener una importante carga histórica y cultural, las cuales son pieza importante del desarrollo productivo de muchas regiones y una muestra significativa de la riqueza natural y cultural del país.

Actualmente en la legislación existen sólo dos alternativas de protección de un producto que lleve asociados componentes geográficos o naturales: las marcas colectivas y las denominaciones de origen.

La primera referencia sobre denominaciones de origen se estableció en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, mientras que en 1973, se introdujo el procedimiento para su protección. Su evolución se fue dando a través de las modificaciones subsecuentes al régimen de propiedad industrial, con la posterior entrada en vigor de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual estableció la posibilidad de iniciar el trámite a instancia de parte o de oficio y estableció nuevas obligaciones para el usuario de la denominación de origen. Posteriormente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial cuyo nombre cambió a la Ley de la Propiedad Industrial con la reforma de 1994, conforma el marco legal vigente en nuestro país para la protección de las denominaciones de origen.

A pesar del amplio reconocimiento de los productos mexicanos tanto en el país como en el extranjero en 23 años no se ha fortalecido su régimen jurídico, el cual se ha quedado rezagado en funciones de las demandantes condiciones de los mercados y el fenómeno de la globalización en el comercio mundial.

Por lo anterior, la presente Iniciativa busca incluir dentro de la Ley de la Propiedad Industrial la figura de las indicaciones geográficas, fortalecer la protección de las denominaciones de origen nacionales y dotar de reconocimiento a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero.

Aunado a lo anterior se busca actualizar el sistema de protección de diseños industriales en México, conforme a los estándares internacionales y efectuar algunas modificaciones para optimizar el procedimiento de otorgamiento de las invenciones.

La introducción de una nueva legislación en materia de indicaciones geográficas que complemente y actualice las disposiciones existentes en la Ley de la Propiedad Industrial, sin duda que ofrece un nuevo panorama en materia de signos distintivos.

Se entiende por indicación geográfica, 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.

Las indicaciones geográficas recaen sobre un producto e identifican su origen, ya sea éste un país, región o localidad. No obstante el producto debe tener características especiales. En el caso de las indicaciones geográficas estas características especiales son atribuibles únicamente al

origen geográfico, a diferencia de las denominaciones de origen, que además del origen geográfico, se debe tener en consideración otro tipo de factores como naturales y humanos.

Muchas poblaciones que tienen productos característicos no pueden acceder a la protección de la denominación de origen porque precisamente no es factible el cumplimiento de los requisitos correspondiente a dicha institución.

Por lo tanto, su protección dota de certeza sobre la procedencia de los productos o servicios de que se trate, además de valor agregado a una cadena productiva y con el apoyo adecuado un detonante del desarrollo de una región, localidad, población o comunidad.

El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad de preservación, difusión y protección de las diversas expresiones relativas a nuestra identidad nacional, previendo un orden jurídico adecuado que responda tanto a dichos objetivos como a las exigencias que el medio empresarial exige. De esta manera, las indicaciones geográficas se erigen como un medio jurídico idóneo, con altas implicaciones económico-sociales para preservar la identidad de productos mexicanos.

Además las indicaciones geográficas pueden ser consideradas como un elemento que favorece la diferenciación de la producción, contribuyendo al incremento de la competitividad de las industrias agroalimentarias, así como entre los diversos grupos de productores y fabricantes, fundamentalmente a través de la revalorización de sus productos por parte del consumidor y por otra parte constituirse como instrumento en el desarrollo y sostenibilidad de tejidos rurales, erigiéndose como una señal de promoción de la imagen de los productos mexicanos en el exterior. En este sentido, las indicaciones geográficas ofrecen una oportunidad inmejorable para dinamizar la economía así como para respaldar la identidad nacional.

No obstante, para garantizar el buen funcionamiento del sistema no basta con el reconocimiento, la gestión y defensa de las indicaciones geográficas, también debe velarse por la adecuada y veraz información al consumidor, así como por el respeto a la competencia leal entre productores o fabricantes.

Mediante la implementación de estas nuevas disposiciones en la legislación de propiedad industrial se ofrecerán nuevas certezas y seguridad jurídica a los productores o fabricantes de los bienes que se identifiquen con indicaciones geográficas. Además facilitará el acceso a los beneficios de la comercialización de estos bienes a todos los sectores involucrados en la

cadena productiva, siendo una inmejorable oportunidad para dinamizar las economías estatales y municipales que, en gran medida, padecen de restricciones de acceso a diversos beneficios del progreso nacional.

En cuanto al tema de los diseños industriales se destaca la importancia que ha venido adquiriendo la creación de elementos que se utilizan a nivel cotidiano y en diferentes esferas de la vida diaria, a los cuales se les agrega valores estéticos u ornamentales, conforme a los intereses de su creador o diseñador.

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

Respecto de las modificaciones que se proponen al Título Primero, Disposiciones Generales, se modifica el artículo 2o. fracción V y 6o. fracción III para incorporar dentro del objeto de la Ley, así como en las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a las indicaciones geográficas. Asimismo se corrigen inconsistencias de reformas previas al incluir, dentro de los mismos artículos, a la figura de esquemas de trazado de circuitos integrados y se uniforma en toda la Ley la referencia a la declaración de protección como el tipo de acto que se emitirá para proteger a una denominación de origen o indicación geográfica.

Por otra parte, se reforma el segundo párrafo del artículo 7 BIS 2, para incluir dentro de las facultades del Director General a los criterios y lineamientos en los acuerdos administrativos que puede emitir para facilitar la operación del Instituto, dado los aspectos técnicos de la materia y la necesidad de actualizarlos, ante su constante evolución.

En el Título Segundo, De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Capítulo I Disposiciones Preliminares, se propone reformar su artículo 13, para incluir el término diseñador y eliminar la facultad del solicitante de oponerse a ser mencionado en el título respectivo.

Cabe mencionar que, conforme al artículo 27. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e irrenunciables, es decir, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad.

Por lo tanto, el derecho de ser mencionado en la publicación de la solicitud y en el título correspondiente, se trata de un derecho humano y como tal es irrenunciable.

En cuanto al Capítulo III, De los Modelos de Utilidad, se propone modificar el artículo 30, a efecto de precisar qué disposiciones resultan aplicables al trámite de la solicitud, ya que dicha figura jurídica comparte principios y disposiciones con las patentes de invención.

En el mismo Capítulo se adiciona un artículo 30 BIS, con la finalidad de que las solicitudes de modelos de utilidad sean publicadas una vez que dicha solicitud haya aprobado el examen de forma.

La razón es dar a conocer al público en general qué se ha presentado en dicho campo, de manera que no se produzca una duplicación de esfuerzos y que puedan conocer qué podría ser protegido como modelo de utilidad, evitando los riesgos de una posible infracción.

No se fija un plazo específico para la publicación pues el acto que la determina es la aprobación del examen de forma y no existe un plazo para ello, ya que depende de si la solicitud cumple o no con las formalidades que exige la Ley, su Reglamento y otros acuerdos administrativos. Cabe señalar que por el mismo motivo, no procederá la petición de publicación anticipada que sí existe para las solicitudes de patente de invención.

Disposiciones equivalentes se proponen en los artículos 37 y 37 BIS del Capítulo IV, De los Diseños Industriales, por las razones expresadas.

En el mismo Capítulo IV se propone reformar el artículo 32 de la Ley para incluir como parte de los diseños industriales aquellos que se incorporen a un producto artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, sin limitarlo exclusivamente a los productos industriales.

La evolución del sistema de diseños industriales y la práctica requieren el reconocimiento expreso al producto artesanal, pues de otra forma se podría considerar que existe una discriminación por el campo al que se aplican los diseños. Cabe señalar que otras oficinas de propiedad industrial reconocen tanto al producto industrial como artesanal, como objeto de la protección.

Asimismo, se propone la adición de un artículo 32 BIS a efecto de incluir 2 conceptos, el de creación independiente y grado significativo, relacionados con la novedad requerida para un diseño industrial, la cual es distinta a la que es objeto de examen en las patentes de invención y

modelos de utilidad. Por lo que, dichos conceptos sólo aplicarán para efectos de los diseños industriales.

Un diseño industrial comúnmente evalúa que éste sea nuevo. La propia Ley considera como nuevo al diseño que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

No obstante, no hay una definición de creación independiente y grado significativo, a diferencia de patentes, que se apoya en la de actividad inventiva. Por lo que ante una objeción de novedad, durante el examen de fondo de una solicitud de registro de diseño industrial, el solicitante comúnmente se confunde al momento de redactar argumentos para diferenciar los aspectos novedosos de su diseño del arte previo citado, ya que suele presentar argumentaciones indistintamente, por ejemplo diferencias de orden técnico, como medidas o materiales, de orden funcional, tales como características de operación y finalidad del producto e, incluso, diferencias no aplicables a los diseños industriales como el grado de confusión, criterio exclusivo de los signos distintivos.

Por lo anterior se considera necesario incluir los conceptos de creación independiente y grado significativo, de manera que el solicitante usuario pueda exponer los aspectos novedosos del diseño que desea proteger y acreditar los siguientes aspectos:

- Que el diseño industrial a proteger es el resultado de una labor del diseñador y que aporta aspectos estéticos u ornamentales no conocidos o innovadores en un campo determinado (creación independiente).

Si bien la labor de diseño puede tener cierta influencia de productos similares, no es posible proteger un diseño con idénticas formas externas bidimensionales o tridimensionales ya divulgadas, ya que pueden estar protegidas o encontrarse en el dominio público.

- Comúnmente en el examen de fondo de una solicitud de diseño industrial se encuentran diseños ya divulgados, que no necesariamente son del conocimiento del diseñador. No obstante, para valorar la aportación del diseñador en el producto a proteger se evalúa la impresión general que el diseño industrial produce en comparación con otros (grado significativo).

Los diseños industriales se asocian con los fines ornamentales de un producto, por lo que es relevante la impresión general que produzcan frente

a cualquier otro diseño, en este sentido las particularidades serán irrelevantes si no produce una impresión general distinta de los diseños conocidos (diferiendo en detalles irrelevantes o insignificantes o en detalles no visibles con la impresión general que produzca el diseño).

Por ejemplo, cuando la diferencia en un diseño se trata de un cambio mínimo de forma tridimensional respecto a otro diseño contenido en el arte previo, el cambio de forma es derivada de un diseño conocido. Sin embargo, se estima que la creación independiente y el grado significativo deben ser evaluados considerando otros elementos, previstos en las definiciones propuestas, tales como la libertad del diseñador para la creación del diseño industrial o que el la impresión general se produzca en un experto en la materia, a efecto de que éste valore la aportación del diseño industrial sobre el cual se solicita la protección, a partir de la comparación entre diseños conocidos y establezca los aspectos novedosos que se aportan al producto.

En cuanto al artículo 33, que se refiere a los anexos de la solicitud de diseño industrial, en la fracción I, se perfecciona la redacción relacionada con las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, estableciendo que éstas deberán ser suficientemente claras, para la comprensión del diseño y su publicación, aclarando que pueden ser más de una sola, dado que la Ley vigente pareciera referirse únicamente a una sola reproducción.

Mientras que en la fracción II del mismo artículo, se suprime el término *género*, el cual resulta innecesario para el trámite de la solicitud, eliminándose una carga para el solicitante, el cual sólo debe indicar el producto al que se aplicará el diseño.

En el artículo 36 se propone la reforma más importante al sistema de diseños industriales ya que se modifica la vigencia del derecho concedido y su forma de renovación.

Actualmente un diseño industrial tiene una vigencia improrrogable de 15 años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes a la conservación de derechos, las cuales se pagan ya sea por quinquenios anticipados o anualidades.

La propuesta consiste en proteger los registros de diseños industriales por 5 años, renovables por periodos de la misma duración, hasta alcanzar un máximo de 25 años, quedando dentro del promedio de protección internacional que va de 20 a 25 años, así como de los estándares establecidos en acuerdos internacionales. Por ejemplo: los diseños

comunitarios tienen una vigencia de 25 años, las leyes europeas, consecuentemente dan un plazo de 25 años y Japón tiene un término de 20 años. Cabe señalar que el ADPIC, dispone que por lo menos sean 10 años de vigencia.

Con la posibilidad de renovar un registro cada 5 años se busca alcanzar un equilibrio y atender a la naturaleza dinámica de los diseños. En la práctica, al explotarse comercialmente, no todos son usados por 25 años (algunos apenas se explotan por los 5 primeros años), por lo que una duración prolongada y determinada, como la vigente, ha resultado poco práctica.

Para efectos de la renovación de los registros de diseños industriales se prevé en el artículo 36 BIS, un mecanismo similar al que actualmente se encuentra en vigor para los registros de marca, consistente en la posibilidad de solicitar la renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y la existencia de un plazo de gracia por 6 meses posteriores a la terminación de la misma.

Por lo hace al Capítulo V, De la Tramitación, se propone la supresión del segundo párrafo del artículo 44, con la finalidad de que también sean publicadas las solicitudes divisionales que se presenten.

Una solicitud divisional es aquella que se presenta cuando no hay unidad de invención en la solicitud originalmente presentada, es decir, cuando ésta no cumple con el requisito establecido en el artículo 43 de la Ley vigente, el cual señala que 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.

La intención de publicar las solicitudes divisionales es transparentar el trámite y con ello dar un tratamiento idéntico a toda solicitud.

Actualmente, la publicación de una solicitud es relevante además, porque determina la fecha en la que el titular, de concederse la patente, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta, conforme al artículo 24 de la Ley vigente.

Finalmente como se mencionó con anterioridad, el dar a conocer al público qué se ha presentado ante la oficina, evita la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de innovaciones y puede prevenir una posible infracción a un derecho futuro.



Respecto al artículo 52 BIS, se propone reducir de 6 a 2 meses el plazo en el que el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud de patente cumple con los requisitos para ser concedida, con la intención de agilizar el trámite de dichas solicitudes.

Se propone adicionar, en el Capítulo VII De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros, el artículo 80 con una fracción IV, a efecto de prever que el registro de un diseño industrial caducará cuando no se renueve en los términos de esta Ley.

Además se reforma su último párrafo a efecto de que las causas de caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 80, no requieran de declaración administrativa por parte del Instituto.

En el Título Cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capítulo I De las Marcas, se propone la reforma de la fracción X del artículo 90, a efecto de que no sea registrable como marca las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando 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.

Se propone la modificación integral del actual Título Quinto, De las Denominaciones de Origen, con la finalidad de robustecer el procedimiento de declaración de protección de una denominación de origen e incorporar la figura de la indicación geográfica.

La estructura actual del Título, la cual comprende sólo 2 Capítulos, no permite que el proyecto guarde concordancia entre la numeración del texto vigente y los cambios que se proponen, por lo que se adicionan 4 Capítulos más. No obstante, en la Iniciativa se mantienen reglas y principios que a la fecha se encuentran en vigor para las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso y a las que se incorporan las indicaciones geográficas.

Se reforma el nombre y contenido del Capítulo I, para quedar como Disposiciones Comunes y se establecen los conceptos de denominación de origen, indicación geográfica y zona geográfica.

También se prevé que la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que su vigencia estará sujeta a la permanencia de las condiciones que motivaron la protección; que ambas figuras son bienes de dominio del poder público de la Federación y que su uso se autoriza por el Instituto.

Siguiendo la estructura de la Ley de la Propiedad Industrial, en el mismo Capítulo, se establece en qué casos no podrá protegerse una denominación de origen o indicación geográfica, por ejemplo para denominaciones comunes, términos genéricos, nombres técnicos, variedades vegetales, marcas y avisos previamente protegidos o en trámite, y denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya protegidas o en trámite.

Se reforma la denominación y contenido del Capítulo II, para quedar como Del Trámite de la Declaración de Protección, el cual es común para ambas figuras.

En este caso, el cambio más significativo es la introducción de un sistema de oposición, dentro del trámite de la declaración de protección, en el cual el Instituto otorgará un plazo de dos meses para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones. Dicha oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Previo a la emisión de la resolución se prevé la posibilidad de que el solicitante y las personas que hubieren presentado oposiciones, formulen por alegatos mismos que serán tomados en cuenta por el Instituto.

Se establece la posibilidad de suspender el trámite para solicitar la nulidad o caducidad de una marca registrada o nombre comercial publicado que constituya un impedimento para la protección de la denominación de origen o indicación geográfica solicitada.

También se prevé la posibilidad de que el solicitante pueda 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, en un plazo 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 tal efecto.

Se adiciona un Capítulo III, De la Autorización para su Uso, aplicable tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas, cuyo contenido mantiene la estructura y el sentido de las disposiciones que se encuentran en vigor para las denominaciones de origen.

En este Capítulo destaca el artículo 165 BIS 18, conforme al cual el usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente y a aplicar las leyendas "Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "D.O.P" o "I.G.P.", a los productos amparados por éstas.

Por tal anterior, también se reforma el artículo 229 de la Ley, a efecto de incluir el uso de dichas leyendas como requisito para el ejercicio de las acciones civiles y penales, así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el artículo 165 BIS 21 se establece que 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.

Se adiciona un Capítulo IV De la cesación de los efectos de las declaraciones y de las autorizaciones de uso.

Se precisa que una declaración de protección de una denominación de origen o indicación de geográfica no es objeto de nulidad, caducidad o cancelación, sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, publicada en el Diario Oficial, cuando cesen las condiciones que motivaron su protección.

Respecto de las autorizaciones de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida se mantienen las causales existentes para el caso de nulidad, respecto de la cancelación, el existente se complementa con una nueva causal relacionada con la omisión de las leyendas o siglas a las que se refiere el artículo 165 BIS 18.

En el caso de la caducidad, se prevé que además de la terminación de la vigencia de la autorización de uso, proceda cuando ésta 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.

Se adiciona el Capítulo V, De las Entidades de Gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, a efecto de crear dicha figura, como asociaciones civiles enfocadas a salvaguardar a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, incluyendo el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales necesarias para su defensa; gestionar el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas mexicanas en el extranjero, cuando corresponda y con previa autorización por escrito del Instituto, y coadyuvar a la promoción, protección, difusión y mantenimiento de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

Se adiciona un Capítulo VI Del reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas de procedencia extranjera para reconocerlas en el territorio nacional.

Para tal efecto, se crea un procedimiento el cual también prevé la posibilidad de oponerse a dicho reconocimiento, aplicándose en lo que resulten conducentes las disposiciones del Capítulo II del Título Quinto.

Se destaca que la *condición sine qua non* para dicho reconocimiento, será que se presente 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.

Por lo tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no evaluará si se apega o no al concepto de denominación de origen o indicación geográfica, previsto en el Capítulo I del Título Quinto, ya que dicho estudio lo efectuó con anterioridad la autoridad correspondiente en el país extranjero. En su caso, el Instituto podrá reconocer la protección que se le dio en el extranjero e inscribir dicho reconocimiento, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones del Capítulo VI y no caigan en un impedimento de los previstos en el artículo 163.

Considerando que los productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica extranjera no pueden producirse en México, no resultan aplicables las disposiciones de las autorizaciones de uso y, además, se establece un principio de agotamiento del derecho, similar al que existe en marcas, para los productos legítimos amparados por una

denominación de origen o indicación geográfica protegida extranjera que sean introducidos en el comercio lícitamente por su titular.

En el Título Sexto De los Procedimientos Administrativos, Capítulo I Reglas Generales de los Procedimientos, se propone la reforma del artículo 186, a efecto de que una vez publicados los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro de diseño industrial, éstas sean públicas. Lo anterior, en congruencia con el artículo 38 de la Ley vigente que dispone que dichas solicitudes en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

Respecto al Título Séptimo, De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos, Capítulo II, De las Infracciones y Sanciones Administrativas, se propone la reforma y adición del artículo 213 a efecto de incluir en las infracciones administrativas aplicables a las indicaciones geográficas, así como establecer supuestos relacionados con las denominaciones de origen o indicaciones geográficas extranjeras reconocidas en México.

Asimismo da claridad a la redacción de la infracción relacionada con el no proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203.

En cuanto al Capítulo III De los Delitos, se adiciona un nuevo tipo penal consistente en 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. Incluyendo, además el realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.

Se destaca que 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.

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

Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados que opten por la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto,

deberán hacerlo saber por escrito, al Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

En cuanto a los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad, éstos conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos de las disposiciones vigentes. Dichos registros de diseños industriales podrán renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo de veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Finalmente las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. Salvo que el solicitante opte por transformar su solicitud a una de indicación geográfica, siempre y cuando cumpla el artículo 165 BIS 3 del Decreto, y lo solicite en plazo de 2 meses contados a partir de su entrada en vigor.

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

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

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **reforman** los artículos 2o., fracción V; 6o., fracciones III y VIII; 7 BIS 2, segundo párrafo; 13; 30; 32, fracciones I y II; 33, fracciones I y II; 36, primer y segundo párrafo; 37; 44; 52 BIS; 80, fracción III, y último párrafo; la Denominación del Título Quinto y de sus Capítulos I y II; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 186, primer y segundo párrafo; 213, fracciones XXII; XXIX y XXX; 223, fracciones V y VI y su último párrafo que se recorre en su orden, y 229, primer párrafo y se **adicionan** los artículos 13, con un segundo párrafo; 30 BIS; 32 BIS; 36; BIS; 37 BIS; 80, con una fracción IV; el Título Quinto, con los Capítulos III, IV, V y VI; 165 BIS; 165 BIS 1; 165 BIS 2; 165 BIS 3; 165 BIS 4; 165 BIS 5; 165 BIS 6; 165 BIS 7; 165 BIS 8; 165 BIS 9; 165 BIS 10; 165 BIS 11; 165 BIS 12; 165 BIS 13; 165 BIS 14; 165 BIS 15; 165 BIS 16; 165 BIS 17; 165 BIS 18 ; 165 BIS19 ; 165 BIS 20; 165 BIS 21; 165 BIS 22; 165 BIS 23; 165 BIS 24; 165 BIS 25; 165 BIS 26; 165 BIS 27; 165 BIS 28; 165 BIS 29; 165 BIS 30; 165 BIS 31; 165 BIS 32; 165 BIS 33; 165 BIS 34 ; 165 BIS 35; 165 BIS 36; 165 BIS 37; 213, con las fracciones XXXI; XXXII y XXXIII, y 223, con la fracción VII, integrada por tres párrafos, a la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

## **Artículo 2o.- . . .**

### **I.- a IV.- . . .**

**V.-** 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, y regulación de secretos industriales;

### **VI.- a VII.-. . .**

## **Artículo 6o.- . . .**

### **I.- a II.- . . .**

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

### **IV.- a XXII.- . . .**

## **Artículo 7 BIS 2.- . . .**

El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial, las reglas y especificaciones para la presentación de las solicitudes, así como los procedimientos, criterios, lineamientos 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.

**Artículo 13.-** Se presume inventor o diseñador a la persona o personas físicas que se señalen como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o diseñador tiene el derecho a ser mencionado con tal carácter en la publicación de la solicitud y, en su caso, en el título correspondiente.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable. En su caso, la renuncia efectuada al mismo se tendrá por no hecha.

**Artículo 30.-** La tramitación y otorgamiento del registro de modelo de utilidad se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS.

**Artículo 30 BIS.-** 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 32.- . . .**

**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 32 BIS.-** Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:

**I.-** 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 sólo en detalles irrelevantes, y

**II.-** 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 33.- . . .**

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

**II.- La indicación del producto para el cual se utilizará el diseño.**

**Artículo 36.-** 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 serán publicados en la Gaceta.

...

**Artículo 36 BIS.-** 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 80 de esta Ley.

**Artículo 37.-** La tramitación y otorgamiento del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS.

**Artículo 37 BIS.-** 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 44.-** Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.

**Artículo 52 BIS.-** Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta prevista en el artículo anterior, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

...

...

**Artículo 80.- ...**

**I.- a II.- ...**

**III.-** En el caso del artículo 73 de esta Ley, y

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

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 90.- ...**

**I.- a IX.- ...**

**X.-** Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando 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.

**XI. a XVII.- ...**

## **TÍTULO QUINTO**

### **De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas**

#### **Capítulo I**

#### **Disposiciones Comunes**

**Artículo 156.-** Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

**Artículo 157.-** Se entiende por indicación geográfica, 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.

**Artículo 158.-** Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país.

**Artículo 159.-** La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inician con la declaración que al efecto emita el Instituto.

**Artículo 160.-** La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.

**Artículo 161.-** 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 162.-** El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica.

**Artículo 163.-** 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.-** El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos;

**III.-** 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 o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor;

**IV.-** 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;

**V.-** 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;

**VI.-** La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible, y

**VII.-** La que se constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.

**Artículo 164.-** 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 165.-** 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 165 BIS.-** 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, acompañada de los documentos que funden la petición:

**I.-** El nombre y domicilio 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 señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica;

**IV.-** La descripción detallada del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio;

**V.-** Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso;

**VI.-** Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su producción, envasado y comercialización, en el caso de una indicación geográfica;

**VII.-** El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger y la delimitación del territorio o zona geográfica, atendiendo a la geografía y a las divisiones políticas;

**VIII.-** El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio o zona geográfica y los factores naturales o humanos, cuando la solicitud se refiera a una denominación de origen;

**IX.-** El estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustente la información a la que se refiere las fracciones IV, VII y VIII del presente artículo;

**X.-** El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y

**XI.-** Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

**Artículo 165 BIS 1.-** Recibida la solicitud, el Instituto efectuará un examen a los datos y documentos aportados.

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 163, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

**Artículo 165 BIS 2.-** 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 165 BIS 3.-** 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 sólo 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 165 BIS 4.-** Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial:

I.- El nombre del solicitante;

II.- El señalamiento 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, 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 165 BIS 5.-** 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 163 y 165 BIS 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 165 BIS 6.-** 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 165 BIS 7.-** Para los efectos de este Capítulo se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. La pericial corresponderá al Instituto o a quien éste designe.

El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios.

**Artículo 165 BIS 8.-** 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 refiere las fracciones IV y V del artículo 163 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 165 BIS 9.-** Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 165 BIS 6 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 cinco 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 165 BIS 10.-** 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 terminados, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración;



II.- Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso, y

III.- La delimitación del territorio o zona geográfica protegido.

**Artículo 165 BIS 11.-** 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 165 BIS 12.-** 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 165 BIS 13.-** 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 artículo 165 BIS 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 para su Uso**

**Artículo 165 BIS 14.-** 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 del territorio o zona geográfica determinado en la declaración;

III. Que, en su caso, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidas conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

IV.- Los demás que señale la declaración.

**Artículo 165 BIS 15.-** 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 165 BIS 16.-** 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 165 BIS 17.-** 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 165 BIS 18.-** 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 165 BIS 19.-** La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sean aplicadas o de cualquier otra manera con propósitos comerciales.

**Artículo 165 BIS 20.-** 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 165 BIS 21.-** 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 165 BIS 22.-** 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 165 BIS 23.-** 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 165 BIS 24.-** 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 ser inscrito 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 165 BIS 14 y los previstos en el reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador

no cumpliere con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

**Artículo 165 BIS 25.-** 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 165 BIS 26.-** La declaración de protección de una denominación de origen o indicación de 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 165 BIS 27.-** 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 165 BIS 28.-** 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 omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el artículo 165 BIS 18.

**Artículo 165 BIS 29.-** 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 165 BIS 30.-** 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**

### **De las Entidades de Gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas**

**Artículo 165 BIS 31.-** El Instituto reconocerá a la Entidad de Gestión de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, la cual estará conformada por los usuarios autorizados y miembros de la cadena productiva que corresponda. Dicha Entidad tendrá los siguientes objetivos:

I.- Salvaguardar a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, incluyendo el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales necesarias para su defensa;

II.- Gestionar el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas mexicanas en el extranjero, cuando corresponda y con previa autorización por escrito del Instituto, y

III.- Coadyuvar a la promoción, protección, difusión y mantenimiento de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

**Artículo 165 BIS 32.-** No podrán constituirse o formar parte de una Entidad de Gestión las entidades involucradas en la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas, acreditadas en términos de la legislación aplicable.

**Artículo 165 BIS 33.-** Para la consecución de sus objetivos, las Entidades de Gestión adoptarán el régimen jurídico de una asociación civil.

El funcionamiento y operación de las Entidades de Gestión se deberán apegar a lo dispuesto por la legislación común y sus Estatutos. Para efectos de la adopción de acuerdos, a cada socio sólo le corresponderá un voto.

**Artículo 165 BIS 34.-** Para obtener el reconocimiento como Entidad de Gestión por parte del Instituto, la entidad deberá contar con:

I.- Personalidad jurídica y patrimonio propio;

II.- Estatutos que contemplen un órgano de gobierno, en donde estén representados de manera paritaria los intereses económicos y sectoriales que participen en la cadena productiva de obtención, extracción, elaboración, modos de empaque, embalaje o envasamiento del producto protegido, así como órganos de administración y vigilancia, y

III.- Condiciones necesarias para asegurar el cumplimiento, transparente y eficaz, de los objetivos que esta Ley les atribuye, en relación con las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas y los intereses generales del sector que representan.

Procederá el reconocimiento de una sola Entidad de Gestión por cada denominación de origen o indicación geográfica protegida.

**Artículo 165 BIS 35.-** El reconocimiento al que refiere el artículo anterior, podrá ser cancelado por el Instituto si existiese incumplimiento de los objetivos que esta Ley establece para la Entidad de Gestión o si su gestión causase un detrimento a la denominación de origen o indicación geográfica protegida.

También podrá ser cancelado cuando la Entidad de Gestión no concluya el trámite para el reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica mexicana en el extranjero, sin menoscabo del pago de los posibles daños y perjuicios causados, en cuyo caso, serán competentes los Tribunales de la Federación para conocer sobre dicha controversia.

**Artículo 165 BIS 36.-** Para efectos de la gestión del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica mexicana en el extranjero, la Entidad de Gestión deberá presentar aviso por escrito al Instituto, el que contendrá lo siguiente:

I.- El nombre del país y autoridad ante la cual se realizará la gestión, y

II.- La denominación de origen o indicación geográfica protegida sobre la cual se gestionará el reconocimiento.

**Artículo 165 BIS 37.-** La Entidad de Gestión deberá informar al Instituto el resultado de su gestión en el extranjero y, en su caso, entregará el original o copia certificada del documento en el que conste el tipo de protección obtenida, mismo que será integrado al expediente que corresponda.

## **Capítulo VI**

### **Del reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas en el extranjero**

**Artículo 166.-** 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 167.-** 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 y domicilio 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 168.-** 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 163 de esta Ley.

**Artículo 169.-** 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 167.

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 regulado en el artículo 165 BIS 2 de la presente Ley.

Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará abandonada su solicitud.

**Artículo 170.-** Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial:

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio 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 171.-** 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 163 y 167 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 172.-** 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 173.-** 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 165 BIS 7, 165 BIS 8 y 165 BIS 9 de esta Ley.

**Artículo 174.-** 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 175.-** 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 176.-** 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 177.-** 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 indicación o denominación, 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 178.-** 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, y

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

II.- Cancelación, cuando el documento al que se refiere la fracción II del artículo 167, 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.

**Artículo 186.-** Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro de diseño industrial no publicadas en la Gaceta sólo podrán ser consultados por el solicitante o su representante, 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 la confidencialidad.

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, 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 213.- ...**

### **I.- a XXI.- ...**

**XXII.-** Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;

### **XXIII.- a XXVIII.- ...**

**XXIX.-** No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203;

**XXX.-** 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;

**XXXI.-** 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;

**XXXII.-** 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 creen confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares, y

**XXXIII.-** Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

## **Artículo 223.- ...**

### **I.- a IV.- ...**

**V.-** Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o

para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado;

**VI.-** Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, y

**VII.-** 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.

**Artículo 229.-** Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis 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 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 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.

...

## **TRANSITORIOS**

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

**SEGUNDO.-** Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados que opten por la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, deberán hacerlo saber por escrito, al Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

En su caso, el Instituto podrá requerir por una sola vez al solicitante, en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial, la reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, que sea necesaria para continuar el trámite de su solicitud original de diseño industrial conforme al presente Decreto.

**TERCERO.-** Los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.-** Los registros de diseños industriales, a los que hace referencia el artículo anterior, podrán renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo de veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

La primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos al término de la vigencia original de quince años, en los términos previstos en los artículos 36 y 36 BIS del presente Decreto.

**QUINTO.-** Las solicitudes de denominaciones de origen 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.

**SEXTO.-** Una solicitud de una denominación de origen en trámite podrá transformarse en una de indicación geográfica, si cumple con los requisitos que se establecen en el presente Decreto y presenta la solicitud de transformación, a la que se refiere su artículo 165 BIS 3, en el plazo de 2 meses contados a partir de la entrada en vigor.

**Sucriben**

**Sen. Héctor Larios Córdova**

**Sen. Jesús Priego Calva**

**Sen. Ernesto Gándara Camou**

**Sen. Hilda Esthela Flores Escalera**

**Sen. José de Jesús Santana García**

**Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama**

**Sen. Jorge Aréchiga Ávila**