



**SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
SENADORES.  
P R E S E N T E**

**NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ**, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial**; de conformidad con la siguiente:

#### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En México la Propiedad Industrial constituye un instrumento para que las actividades industriales y comerciales del país, tengan procesos eficientes e innovadores, en fomento de la actividad inventiva con base al mejoramiento de nuevas técnicas y métodos de producción, ello logra el mejoramiento de bienes y servicios de la industria y el comercio, fortalece el lanzamiento de más y mejores productos.

No menos cierto es, que a través de las diversas reformas a la Ley de Propiedad Industrial, México ha tratado de disfrutar de los beneficios del mercado internacional y local, para lo cual se creó un sistema de protección de derechos de propiedad, sin embargo y pese a ser una herramienta de



desarrollo económico del país, hace falta eficientar las facultades y funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, Instituto).

El Instituto es la autoridad administrativa que, como órgano público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se encarga de administrar y eficientar el sistema de propiedad industrial.

Para ello, la pretensión de que la administración del Instituto a través de las patentes, marcas y el sistema de procedimientos administrativos, cuente con claridad y precisión. Esto, en virtud de que la Ley vigente ha sido superada por la propia tecnología, la funcionalidad, las necesidades de los titulares de derechos y sus relaciones comerciales actuales, de medios digitales y compromisos internacionales. En efecto, la Ley vigente y sus procedimientos dificultan las prácticas en beneficio de los titulares de derechos, también resulta superada por los avances en la ciencia y la tecnología, incurriendo en desuso y oscuridad que no la hacen eficiente; es compleja, lo que conlleva a la indebida interpretación de quienes desconocen el sistema de propiedad intelectual; la autoridad no cuenta con las herramientas necesarias para la construcción de la fundamentación de sus actos; los periodos tan extensos para ejecutar las resoluciones, sobre todo las dificultades en el resarcimiento de daños y perjuicios, facilitan a los infractores beneficiarse; en conclusión, no está actualizada para los grandes retos de México.

En el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados internacionales de Propiedad Intelectual, actualmente con el T-MEC, su mayor compromiso, por lo que significa y representa el mercado con los Estados Unidos y Canadá, nos encontramos en obligación de la protección de Propiedad Intelectual, el Principio de Trato Internacional, coordinación entre las autoridades de los



países en materia de patentes, de ratificar y mejorar la protección de marcas notorias y famosas, marcas no tradicionales, establecer criterios de uso efectivo y evitar los usos simulados de marca, entre otras, en específico, nuevos retos en temas marcarios.

En tal sentido, dada la necesidad de eficientar el estado de derecho, con la incorporación de mecanismos innovadores y delegación de facultades que beneficien a los titulares de derechos, así como la simplificación del contenido de la Ley, que garantice la claridad y transparente el actuar del Instituto, que modernice el sistema de propiedad intelectual en México con el reconocimiento de los usos tecnológicos, que busque generar los medios idóneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal, así como el cumplimiento de los tratados internacionales de los el País es parte, que se somete a consideración la presente iniciativa.

Por todo esto, se tomaron en cuenta figuras contenidas en otras legislaciones, así como en tratados internacionales, aunado al conocimiento del funcionamiento y práctica de la Propiedad Industrial México.

#### **Contenido de la iniciativa. -**

En primer término, se propone la modificación del artículo 6, fracción V, derivado a la evolución tecnológica, misma que ha traído consigo una positiva y necesaria modificación en los modelos de negocio, generando nuevos mecanismos para la realización de estos, a través del entorno digital.

Dicha evolución tecnológica también ha generado que las violaciones a los derechos de propiedad intelectual se vean materializados en el referido entorno digital y desde esta óptica, resulta



imperativo dotar de facultades expresas al instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para ordenar y ejecutar medidas provisionales tendentes a prevenir o hacer cesar la violación a dichos derechos que ocurran a través de las redes de telecomunicaciones.

Por otro lado, conforme a las acciones implementadas por el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante varios años con respecto a las llamadas medidas en frontera, debe de garantizarse la implementación de un mejor estado de derecho, con el fin de tener las medidas necesarias para la incorporación de acciones respecto de las importaciones lícitas. México durante muchos años fue punta de lanza con respecto a aseguramientos en aduanas, no solamente por acciones administrativas sino también penales, sin embargo, y a pesar de la existencia de tratados internacionales que establecen la implementación de dichas acciones, en nuestro país ya no es posible detener las mercancías consideradas como piratería o falsificaciones a través de acciones penales cuando hablamos de la figura del trasbordo.

Por lo anterior, nuestro sistema de protección a los derechos de propiedad intelectual se debe mejorar y sobre todo fortalecer para generar un verdadero estado de derecho. Con la modificación de esta disposición se generará una mejoría al sistema, creando un entorno interdisciplinario de trabajo entre el Instituto y la Administración General de Aduanas.

Resulta indispensable resaltar, que México se considera país de tránsito para que la mercancía ilícita llegue a Centroamérica, por ende, la modificación de dicha disposición generará que nuestro país sea uno de los puntos esenciales para poder detener este tipo de violaciones a los derechos de propiedad intelectual.



En otro sentido, se propone reformar el artículo 10 BIS, en lo específico el segundo párrafo, en aras de que sea concordante con el primer párrafo y con el artículo 10, añadiendo la opción de modelo de utilidad o diseño industrial.

También, se propone reformar la fracción V, del artículo 12, pues de acuerdo con el T-MEC, artículo 20.36.2, estarán disponibles patentes de invenciones de al menos uno de: nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido, o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido. Por lo tanto, se propone incluir a los nuevos usos como materia patentable. Adicionando por tal virtud, un diverso artículo 25 BIS, que en su momento será fundamentado.

Por ese orden de ideas, se propone reformar el artículo 18, en concordancia al artículo 20.37 del T-MEC, agregando dentro del periodo de gracia el supuesto cuando la divulgación proviene de otra persona, es decir, un tercero que no sea el inventor o causahabiente de ellos. Se plantea además la posibilidad de que la información comprobatoria pueda ser presentada en cualquier momento del trámite, tomando en consideración las variantes de las divulgaciones realizadas por un tercero.

En cuanto al artículo 19, se propone reformar la fracción VIII y adicionar un párrafo final, lo anterior, debido a que el T-MEC, en su artículo 20.36.2, detalla que están disponibles patentes para invenciones de al menos uno de: nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido, o nuevos procedimientos de usos de un producto conocido.

Por lo tanto, se propone eliminar la limitante a productos o procesos en la definición de reivindicación. Asimismo, esta fracción sirvió para dar sustento a las patentes de uso que son



aceptadas actualmente en México, sin embargo, la redacción ha generado mucha confusión, por lo que se plantea únicamente incluir dentro de las prohibiciones del artículo 19, la yuxtaposición de invenciones conocidas variaciones de forma, dimensiones o materiales, dejando claro, sin embargo, que la prohibición no aplica cuando se involucra una actividad inventiva.

Con respecto al último párrafo, con base en derecho comparado, por ejemplo, el artículo 52 de la Convención Europea de Patentes (EPC), a lo largo del tiempo se ha detectado que dichas prohibiciones no son suficientes con los avances tecnológicos al día de hoy, dado que existen muchos desarrollos tecnológicos que pueden estar relacionados con campos con las prohibiciones del artículo 19, sin embargo, no buscan proteger como a dicha materia. Por lo que la inclusión de dicho párrafo pretende dejar claro que la prohibición únicamente aplica cuando se busque proteger materia que se refiera a las prohibiciones como tal, y no así, a todas las invenciones que pudieran relacionarse de alguna forma a dichos campos.

En el artículo 21, se propone adicionar un último párrafo que amplíe el alcance de protección conferido a las patentes mexicanas.

Lo anterior, con el fin de evitar que la protección esté limitada al significado literal de las reivindicaciones y así incorporar la doctrina de equivalentes al sistema mexicano de patentes.

Se propone que lo anterior, sea incorporado tomando como base la redacción del artículo 69 de la EPC y el Protocolo sobre la Interpretación el Artículo 69 EPC.



Con esta adición, se pretende elevar el estándar de protección para lograr un sistema de patentes más balanceado. Lo anterior se logra al asegurar una protección más justa y atractiva para los titulares de patentes, al mismo tiempo que se garantiza seguridad jurídica a terceros.

En el artículo 23, se propone que, con la adición de los dos párrafos finales, se logre una concordancia con el artículo 20.44 del T-MEC, en donde se contempla el ajuste de la vigencia para patentes por retrasos irrazonables de la autoridad otorgante.

Del mismo modo, se contempla para el caso de productos o usos farmacéuticos, el ajuste de vigencia por retrasos en las autorizaciones de comercialización.

De esa manera, de acuerdo con el T-MEC, en su artículo 20.36.2, estarán disponibles patentes para invenciones de al menos uno de; nuevos usos de un producto conocido, o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido. Por tanto, se propone incluir en el artículo 25, también a los nuevos usos, con la adición de una fracción III.

También, en congruencia con el multicitado T-MEC, se pretende contemplar de manera clara la protección de los usos.

Por esta misma razón y de acuerdo con la jurisprudencia por contradicción No. 7/2010, se incluye un artículo 25 BIS, para despejar de una vez por todas las dudas respecto al tipo de patentes farmacéuticas que deben ser incluidas en el sistema y gaceta de vinculación de patentes farmacéuticas. Con ello, se observa lo señalado por la Suprema Corte de Justicia, se evita litigios innecesarios y proporciona seguridad jurídica a todos los usuarios del sistema, los que tienen



protegidos sus invenciones, de que no se violarán derechos y los que quieren lanzar genéricos de lo que pueden o no hacer, o lo que pueden atacar o pedir licencias.

Siguiendo esta argumentación, se propone reformar el artículo 26, para añadir la protección de usos que contempla el anteriormente citado artículo 20.36.2 T-MEC.

En el artículo 40, se propone adicionar un párrafo para contemplar la restauración del derecho de prioridad con la finalidad de no afectar a los inventores, diseñadores o sus causahabientes para buscar protección para sus desarrollos en México, ya sea por “error o inadvertencia” o “por causas de fuerza mayor”, no se puede cumplir con los plazos para el reconocimiento de prioridad.

Dado lo anterior se propone un plazo de dos meses para solicitarla, sujeta al pago de una tarifa.

La reforma y adición que se plantea al artículo 44, va en línea con las prácticas actuales, en donde cuando el Instituto objeta la falta de unidad de invención, el solicitante puede enmendar las reivindicaciones para cumplir con la unidad de invención, presentar argumentos en contra de la aseveración del Instituto, o en su caso dividir la solicitud.

La adición de la fracción IV del artículo 45, se propone en virtud de que, de acuerdo con el T-MEC, en su artículo 20.36.2, estarán disponibles patentes de al menos uno de: nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido, o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido. Por lo tanto, se propone incluir a los nuevos usos.



En cuanto al artículo 47, se propone que en congruencia con el diverso artículo 55 BIS, en la fracción III se considere a la solicitud de patente como un todo en su conjunto.

La reforma propuesta al segundo párrafo del artículo 49, pretende flexibilidad en cuanto a la transformación de las solicitudes, tomando en cuenta que esto puede ser de gran ayuda para los inventores o diseñadores mexicanos que desconocen las figuras jurídicas apropiadas para cada tipo de protección.

El artículo 55 BIS, carece de cierta claridad en su redacción, por lo que, para lograr una mayor comprensión y precisión de su contenido, se propone reformar dejando únicamente que los documentos derivados de algunos de los requerimientos que realice el Instituto, o en el caso de enmiendas voluntarias, éstas no contengan materia adicional.

Lo anterior, derivado de que, si la señalada autoridad ejerció la referida facultad, y del expediente administrativo, así como de la documentación allegada con motivo del requerimiento se observa discrepancia en el número de reivindicaciones, el aludido organismo debe requerir de nueva cuenta al solicitante del registro de patente para que aclare esa circunstancia o formule la modificación correspondiente, sin pretender mayores alcances de la solicitud original que debe examinarse conjunta e integralmente, con la finalidad de no quebrantar las reglas esenciales del procedimiento ni dejar en estado de indefensión al particular, siendo esto basto, con la precisión de materia adicional, cualquiera que sea.

En el artículo 58, se pretende reformar y adicionar un párrafo, la reforma, en congruencia con la reforma propuesta al artículo 49, y a los propios plazos establecidos en la Ley.



En cuando a la adición del párrafo, resulta de la posibilidad de restablecer el trámite de una solicitud de patente cuando por alguna situación no se da cumplimiento a ciertos requerimientos en los plazos señalados, con la finalidad de asegurar que los inventores, diseñadores o causahabientes puedan tener alternativas para proteger sus desarrollos en México.

En lo que refiere al artículo 61, se propone reformar el primer párrafo y la fracción II, así como adicionar un párrafo final que, en conjunto, den claridad a las enmiendas de patentes concedidas y su impacto en procedimientos contenciosos.

En el Título Cuarto de la Ley, de las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, en el Capítulo II BIS, De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, se propone en primer sentido, reformar el artículo 98 TER-2, así como adicionarle una fracción XV, en virtud de considerar necesario modificar la redacción del artículo para esclarecer que el listado de datos a ser proporcionados al Instituto para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, deber ser entendido como un catálogo ejemplificativo de la información que pueda proporcionarse sin que resulte imperativo que el solicitante deba cumplir con lo dispuesto en todas las fracciones.

Esto tomando en consideración que el aportar la totalidad de los datos referidos constituye una carga excesiva e injustificada para los solicitantes, lo que ha generado que el trámite de obtención de una declaratoria de esta naturaleza sea sumamente engorroso y poco práctico.

En cuanto a la adición, lo es en el sentido de resultar necesario permitir a los solicitantes el aportar mayores datos, información y documentos a efecto de acreditar la notoriedad o fama de la marca.



La adición propuesta al artículo 98 TER-9, resulta en que, si bien es cierto puede otorgarse una declaratoria de notoriedad o fama con base en un registro de marca, lo cierto es que, la existencia de un registro de marca no es un requisito necesario para la obtención de la declaratoria correspondiente.

En ese sentido, la propuesta de modificación tiene un objeto de precisar que la liga de marcas sólo puede tenerse por actualizada cuando exista un registro de marca base de la declaratoria.

En cuanto al Capítulo V, Del Registro de Marcas, se propone en el artículo 113, la adición de un párrafo a la fracción III, pues en numerosas ocasiones, los solicitantes de marcas no cuentan con la información necesaria para determinar la fecha de primer uso de su marca en México, lo que ha ocasionado que se asienten datos falsos, imprecisos o erróneos en las solicitudes de registro correspondientes, viciando de nulidad los registros marcarios que eventualmente se otorguen.

El restringir o no permitir la posibilidad de que la fecha de primer uso sea modificada durante el trámite de registro, constituye una formalidad excesiva con repercusiones indeseables para los titulares de derechos marcarios, que se traducen en sanciones desproporcionadas, como lo es la causal de nulidad contenida en la fracción III, del artículo 151 de la Ley.

Resulta de capital importancia precisar, que la modificación de la fecha de primer uso no repercute de forma alguna tanto en la acción de nulidad base en uso previo contenida en la fracción II, del artículo 151 de la Ley, como en la excepción por uso anterior en México, contenida en la fracción I,



del artículo 92, siendo que la fecha de primer uso señalada surte efectos a partir de que el derecho marcario es constituido mediante el otorgamiento del título correspondiente.

La primera propuesta de derogación, lo es en el artículo 118, fracción III, con la finalidad de que el requisito de presentar ante el Instituto copia certificada del documento de prioridad es letra muerta en la actualidad, ya que en la práctica ya no es necesario exhibir la referida documentación, por lo que la subsistencia de esta disposición legal carece de sentido.

Se propone en el artículo 121, adicionar un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, debido a que, actualmente, no existe certeza jurídica respecto a la procedencia de una nueva publicación de solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en el supuesto de que no se hayan cumplido los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 121 de la Ley, es decir, cuando por incumplimiento de requisitos formales se modifique la fecha de presentación de la solicitud.

Tampoco existe certeza de que el Instituto tome en consideración las oposiciones presentadas antes de que ocurra la modificación de la fecha legal de las solicitudes por incumplimiento de requisitos formales.

Por consiguiente, en aras de otorgar certeza jurídica, es necesario realizar la modificación propuesta para establecer con claridad que:

- 1) No procede una nueva publicación de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial y;



- 2) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial efectivamente considerará en el examen de fondo correspondiente, las oposiciones presentadas con anterioridad a la modificación de la fecha de presentación.

Para efectos del artículo 128, se propone adicionar un segundo párrafo y recorrer los subsecuentes, derivado de la evolución que ha existido en los últimos años en el mundo digital, las costumbres en el comercio se han transformado, obligando a los titulares de derechos marcarios a la búsqueda de medios sencillos e inmediatos que permitan a los consumidores el acceso a la oferta de productos o servicios.

En virtud de esto, los titulares de derechos marcarios han establecido canales de comercialización “digitales”, tales como páginas de internet o plataformas digitales, que han permitido al consumidor, tener acceso a los productos o servicios sin necesidad de trasladarse de un lugar a otro.

Con estos cambios, es necesario que las disposiciones legales se adapten a las nuevas tecnologías, reconociendo el uso marcario a través de internet, sin necesidad de la existencia de un establecimiento en territorio mexicano, bajo la condición de que los consumidores en territorio mexicano efectivamente tengan acceso a los productos o servicios y puedan adquirirlos.

En el caso del artículo 130, se propone reformar y adicionar dos párrafos, con la finalidad de un funcionamiento óptimo del sistema marcario y evitar el ejercicio de prácticas ilegales y abusivas, por lo que resulta imperativo que la Ley de la Propiedad Industrial reconozca la posibilidad de que se declare parcialmente la caducidad de que los registros marcarios, en relación con los productos o servicios que no son efectivamente usados por los titulares de registros marcarios.



La referida modificación es acorde y fortalece las recientes reformas a la Ley, en lo relativo a la obligación de declarar un uso real y efectivo para efectos del mantenimiento de los registros marcarios.

En el mismo sentido, resulta importante adecuar este artículo a las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, respecto de los cuales nuestro país es parte, particularmente, a lo establecido en ADPIC, artículo 19, inciso 2, y el TLCAN, en su artículo 1708, párrafo 9, los cuales establecen la figura de uso controlado para efectos del mantenimiento del registro de marcas.

De igual manera, se estima necesario precisar que el uso de una marca para efectos del mantenimiento del registro deberá ser real y efectivo sin que exista posibilidad de simulación a efecto de incurrir en un fraude a la Ley.

Respecto al Capítulo VI, De las Licencias y Trasmisión de Derechos, se estima pertinente adicionar un párrafo al artículo 141, tomando en consideración las propuestas de modificación a los artículos 130, 151, fracción II, y 152, fracción II. Se considera también, necesario ajustar el texto del presente artículo para resultar armónico con la figura de uso controlado y las prácticas en el comercio.

En el Capítulo VII, De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro, se propone en el artículo 151, adicionar un párrafo a la fracción II, y dos párrafos finales, lo primero, dado que es una práctica común que el uso de una marca en México o en el extranjero no sea realizado directamente por el titular de la marca sino por un tercero sujeto al control del mismo, ya sea por pertenecer a un mismo



grupo corporativo o derivado de la celebración de convenios como licencias, franquicias, entre otros, y no resulta idóneo limitar la redacción de este artículo a un supuesto restrictivo que excluye las prácticas comerciales.

En tanto que, respecto a las precisiones finales, son tomadas en consideración en relación con la inclusión de la figura de caducidad parcial de un registro de marca en los artículos 130 y 152 de la Ley, resulta necesario así, incluir en la redacción del presente artículo un enunciado categórico que excluya la posibilidad de anular parcialmente un registro marcario.

Lo anterior, atendiendo al hecho de que la caducidad y la nulidad son figuras jurídicas distintas con efectos diversos y que no resultan equiparables. Se propone incluir que las resoluciones de nulidad, caducidad y cancelación de registros y patentes establezcan sus efectos.

Al artículo 152, se le propone adicionar un párrafo final, con la finalidad de un funcionamiento óptimo del sistema marcario y evitar el ejercicio de prácticas ilegales y abusivas, por lo que resulta imperativo que la Ley de la Propiedad Industrial reconozca la posibilidad de que se declare parcialmente la caducidad de que los registros marcarios, en relación con los productos o servicios que no son efectivamente usados por los titulares de registros marcarios.

La referida modificación al presente artículo es acorde y fortalece las recientes modificaciones a la Ley, por lo que respecta a la obligación de declarar un uso real y efectivo para efectos del mantenimiento de los registros marcarios.



En cuanto a la parte procedimental, en el Título Sexto, De los Procedimientos Administrativos, en el Capítulo I, Reglas Generales de los Procedimientos, se plantea reformar la fracción IV, del artículo 181, pues la redacción actual de esta fracción impone una carga procesal excesivamente formalista, especificando que se exige a los titulares extranjeros que otorguen poderes con arreglo a la legislación mexicana común y que ello no siempre es posible, atendiendo a las legislaciones y prácticas jurídicas de los países extranjeros.

Se propone modificar la redacción del penúltimo párrafo de este artículo, a efecto de incluir la nueva figura de las marcas de certificación a efecto de evitar incertidumbre jurídica.

Al Capítulo II, Del Procedimiento de Declaración Administrativa, se le propone reformar el artículo 187, en aras de modificar la redacción para incluir la aplicación directa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo que la jurisprudencia<sup>1</sup> ya se ha encargado de determinar dicha circunstancia.

También, se propone adicionar un último párrafo al artículo 189, dado que las violaciones a los derechos de la propiedad intelectual cometidas mediante empleo de redes digitales o medios tecnológicos son cada vez más frecuentes. En este tipo de actividades ilícitas resulta sumamente complicado identificar tanto al presunto infractor, como su domicilio físico, por ende, resulta conveniente suplir el requisito de aportar el nombre y domicilio del presunto infractor por la indicación del correo electrónico del mismo o de su representante.

---

<sup>1</sup> Tesis I.1o.A. J/11, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, p. 1119.



Lo anterior, constituiría un mecanismo sumamente eficaz para efectivamente combatir las violaciones a los derechos de propiedad intelectual que acontecen en el entorno digital.

Respecto al artículo 192, se propone reformar el primer párrafo, pues se considera pertinente modificar la redacción de este artículo con el objeto de que se admitan toda clase de pruebas sin limitación alguna, siempre y cuando sean idóneas y no sean contrarias a la moral y al derecho.

Esta justificación para permitir la admisión de la prueba confesional y testimonial encuentra sustento en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que señalan que resulta admisible cualquier tipo de prueba.

Debe considerarse que lo verdaderamente relevante es que el Instituto pueda valerse de cualquier tipo de prueba idónea para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos.

Se propone reformar el artículo 194, dado que resulta necesario realizar la adecuación correspondiente para dejar de manifiesto el plazo de 10 días con el que cuenta el presunto infractor para realizar manifestaciones.

La redacción actual se refiere únicamente al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa sin referirse a los presuntos infractores, lo cual resulta erróneo.

En otra tesitura, se propone la adición de dos fracciones, VI y VII, recorriéndose el orden subsecuente, la primera, en consideración de que debe de garantizarse la implementación de un



mejor estado de derecho, con el fin de tener las medidas necesarias para la implementación de acciones respecto de las importaciones ilícitas.

Con la modificación de esta disposición se generará una mejoría al sistema, creando un entorno interdisciplinario de trabajo entre el Instituto y la Administración General de Aduanas.

En cuanto a la segunda, en virtud de que la evolución tecnológica ha traído consigo una positiva y necesaria modificación en los modelos de negocio, generando nuevos mecanismos para la realización de estos a través del entorno digital. No obstante, dicha evolución tecnológica también ha generado que las violaciones a los derechos de propiedad intelectual se vean en el referido entorno digital y desde esta óptica, resulta imperativo dotar de facultades expresas al Instituto para ordenar y ejecutar medidas provisionales tendientes a prevenir o hacer cesar la violación a dichos derechos que ocurran a través de las redes de telecomunicaciones.

Las medidas consistentes en ordenar al presunto infractor o terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos y/o cese de los actos que constituyan una violación a la Ley, son eficaces para combatir las ilegalidades que acontecen en el entorno digital.

Se propone incluir un tercer párrafo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 199 BIS 1, puesto que, de conformidad a los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, particularmente ADPIC y TLCAN, no establecen que exista una obligación para las partes contratantes de permitir a las personas contra las que se haya adoptado una medida, el levantamiento de medidas provisionales de forma automática mediante la exhibición de una contrafianza. Por el contrario,



dichos tratados internacionales establecen la obligación de adoptar medidas eficaces para combatir los actos constitutivos de violaciones a derechos de propiedad intelectual.

La modificación propuesta, no excluye la posibilidad de que la persona contra la que se haya impuesto una medida pueda levantar la misma mediante la exhibición de una contrafianza. No obstante, sí se considera necesario el someter la posibilidad del levantamiento correspondiente a un análisis de ponderación de derechos realizado por el Instituto, a efecto de verificar si el daño que podría sufrir la persona sujeto de la medida es mayor o no a los daños que se puedan provocar a las personas que las solicite.

Lo anterior, con el objeto de cumplir cabalmente con las obligaciones adoptadas y suscritas por el Estado Mexicano, a la luz de los tratados Internacionales en materia de consecución de medidas eficaces frente a las actividades ilícitas.

El permitir que la persona a la cual se le imponen medidas pueda levantar las mismas mediante la exhibición de una contrafianza de manera automática, lesiona el funcionamiento del sistema de propiedad intelectual y no resulta deseable desde ninguna óptica.

En tanto al Título Séptimo, De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas de los Delitos, Capítulo II, De las Infracciones y Sanciones Administrativas, se propone reformar el artículo 207, lo anterior como resultado de la necesidad de adecuar la redacción actual, con el objeto de establecer expresamente que las visitas de inspección podrán ser practicadas sobre medios digitales, siendo que actualmente en el entorno digital, se ha focalizado la comisión de violaciones a los derechos de propiedad intelectual.



En el artículo 212 BIS 2, se plantea reformar la fracción VI, pues ha existido un retraso significativo con respecto a la determinación de la destrucción de los productos asegurados y determinados como infractores tanto por parte del Instituto, como de las partes. Derivado a lo anterior, el fundamento para quitar de la normativa la consulta del destino de bienes con la consulta del destino de bienes con la Junta de Gobierno, tiene la finalidad de acelerar y poder brindar a las partes una seguridad jurídica con respecto a la mercancía asegurada.

Asimismo, el recortar el tiempo para emitir la resolución ordenando la destrucción, tiene el objeto de que no transcurran varios años y que la mercancía asegurada permanezca sin que se le dé un destino adecuado, o en su defecto, que se emitan destrucciones “virtuales”, como se ha realizado en años anteriores.

Finalmente, la modificación del sistema de destrucciones tiene el objetivo de que en realidad se obtenga un final a los procedimientos en los cuales una imposición de medidas, con la finalidad de que los productos no regresen al mercado, y exista un verdadero cumplimiento de la normativa, para generar un estado de derecho adecuado.

Por cuanto hace al artículo 213, se reforma la fracción II y III, en consideración de la necesidad de modificar como se propone, puesto que las excepciones previstas, lejos de desincentivar la comisión de infracciones, puede ser entendida como una justificación para seguir cometiendo un hecho ilícito, lo cual resulta contrario a los propósitos de la Ley.



Por otro lado, en la fracción IV, la reforma lo es en el sentido de unificarla con la diversa XVIII, misma que se propone derogar, esto, siendo que ambas disposiciones prevén esencialmente una misma conducta con una simple variación en grado, lo cual resulta redundante e innecesario.

También, se propone reemplazar la palabra “parecida”, por “semejante” a efecto de armonizar esta disposición con el resto de la Ley.

Por último, se considera necesario precisar que la fracción IV, sólo ocurre cuando el uso es realizado sin consentimiento del titular de la marca registrada, pues el texto actual es omiso al respecto.

En la fracción XXVI del propio artículo 213, se propone reformar derivado a que, en la práctica, esta causal de infracción no es aplicable para violaciones relacionadas con la figura de “imagen comercial”, siendo que la conjunción “y”, obliga a acreditar que se usan de forma cumulativa a signos distintivos, elementos operativos y elementos de imagen, cuando los elementos operativos se restringen únicamente a supuestos en los que se involucran temas relacionados con franquicias.

En consecuencia, se estima necesario realizar la sustitución de las conjunciones “y” por “o”, a efecto de permitir que esta causal sea aplicable para infracciones que vulneran la imagen comercial.

Aunado a esto, dicha adecuación es acorde con lo estipulado por la fracción VII, del artículo 89, de la Ley de Propiedad Industrial.

Se propone adicionar dos párrafos finales al artículo 221, como resultado a la necesidad de establecer que el ejercicio de las acciones civiles o mercantiles de daños y perjuicios derivadas de



violaciones a derechos de propiedad intelectual no esté sujeto a condición alguna y mucho menos a la existencia de una declaración administrativa de infracción firme, declarada por el Instituto.

Lo anterior es así, dado que el sujetar las acciones de daños y perjuicios a requisitos previos como la existencia de una declaración administrativa que haya quedado firme, trastoca sustancialmente la naturaleza del sistema jurídico de la propiedad intelectual, así como los derechos de los titulares correspondientes, siendo que se dificulta injustificadamente la facultad de ejercitar de una manera eficaz y efectiva las acciones correspondientes por violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

No puede soslayarse la circunstancia de que los daños y perjuicios constituyen un importante y eficaz medio para disuadir a la comisión de actividades ilícitas, aunado a la circunstancia de que las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, por su propia naturaleza, en la mayoría de las ocasiones general un daño de imposible reparación, por lo que la existencia de restricciones para el ejercicio de las acciones tendientes a reparar los daños y perjuicios ocasionados, no sólo incentiva de una manera flagrante la comisión de actividades ilícitas, sino que en la mayor parte de los casos, imposibilita la obtención de una reparación y compensación efectiva para los titulares de derechos correspondientes.

La reparación de daños y perjuicios debe ser eficaz y expedita para compensar a los titulares de derechos de propiedad intelectual y de hecho, los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual suscritos y ratificados por el estado mexicano, establecen la obligación de establecer medios eficaces para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, de tal forma, que se considera indispensable alinear el marco normativo nacional en relación a las obligaciones



establecidas por el marco normativo internacional, coadyuvando en la modernización y protección del estado de derecho.

Por último, se propone adicionar un último párrafo al artículo 221 BIS, con relación a que la redacción del actual artículo tuvo la finalidad de proporcionar a los titulares de derechos un medio eficaz para obtener la reparación de un daño derivado de la violación a los derechos que otorga la Ley a través de una indemnización económica de carácter punitivo. Sin embargo, dicha redacción realmente no cumple con el objetivo perseguido.

De acuerdo con la contradicción de tesis 35/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se propone que por Juzgados y Tribunales competentes, tanto de la violación de los derechos y condena de daños y perjuicios, así como para analizar la validez de los mismos (registros y patentes) se confiera jurisdicción a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, aunque puede ser jurisdicción concurrente con los Jueces Locales Civiles, con sus respectivas enmiendas a sus Leyes Orgánicas.

Adicionalmente, la actual redacción de este artículo ha sido sujeta a diversas interpretaciones por parte de los Tribunales que resultan ser restrictivas para los titulares de derechos, imponiéndoles cargas procesales desproporcionadas.

El propósito de la redacción propuesta es dar certidumbre jurídica para evitar interpretaciones incorrectas y asegurar que se cumpla con el propósito primordial del artículo, que es el de garantizar efectivamente la reparación del daño correspondiente.



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

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

**Artículo Único.** – Se **reforman** los artículos 6, fracción V, 10 BIS, 12, fracción V, 18, 19, fracción VIII, 26, 44, 47, fracción III, 49, segundo párrafo, 55 BIS, 58, 61, primer párrafo y fracción III, 98 TER-2, 130, 181, fracción IV y penúltimo párrafo, 187, 192, 194, 207, 212 BIS-2, fracción VI, 213, fracciones II, III, IV y XXVI; se **adiciona** un último párrafo al artículo 19, un último párrafo al artículo 21, dos párrafos al artículo 23, la fracción III al artículo 25, un artículo 25 BIS, tres párrafos al artículo 40, un último párrafo al artículo 44, la fracción IV al artículo 45, un último párrafo al artículo 58, un penúltimo párrafo al artículo 61, la fracción XV al artículo 98 TER-2, un último párrafo al artículo 98 TER-9, un segundo párrafo al artículo 121, un segundo párrafo al artículo 128, un segundo y un tercer párrafo al artículo 130, un segundo párrafo al artículo 141, un segundo párrafo a la fracción II y dos párrafos finales al artículo 151, un último párrafo al artículo 152, un último párrafo al artículo 189, las fracciones VI y VII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 199 BIS, un tercer párrafo al artículo 199 BIS-1, diez párrafos al artículo 221, un último párrafo al artículo 221 BIS; y se **deroga** la fracción III del artículo 118, el segundo párrafo del artículo 199 BIS 1 y la fracción XVIII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial para quedar como sigue:

**Artículo 6o.- ...**

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



V. - Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; **incluyendo las aplicables al entorno digital; así como ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, transbordo o tránsito de conformidad con la Ley Aduanera;** oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI. - a XII. - ...

**Artículo 10 BIS.** - ...

Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad **o diseño industrial** independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquel que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

El derecho...

**Artículo 12.-** ...

I.- a IV.- ...



V. - Reivindicación, a la característica esencial de un producto, proceso **o nuevo uso**, cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y

VI.- ...

**Artículo 18.** - La divulgación de una invención no **se considerará dentro del estado de la técnica**, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente, **o cualquier persona que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente** hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley.

...

**Artículo 19.-** ...

I.- a VII.- ...

**VIII.-** La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales **de invenciones conocidas**, salvo que **involucre una actividad inventiva**.



Para efecto de las fracciones I a V, sí se considerarán invenciones aquellas que no se refieran a dicha materia como tal.

**Artículo 21.- ...**

Para efecto de determinar el alcance de protección conferido por la patente, se deberán tomar en cuenta todos aquellos elementos que sean equivalentes a un elemento o característica especificados en las reivindicaciones. El alcance de protección conferido por la patente no estará limitado al significado literal de las palabras usadas para redactar las reivindicaciones.

**Artículo 23.- ...**

Cuando la resolución de concesión de la patente se emita con posterioridad al término de cinco años contados a partir de la fecha de presentación, o en su caso de la fecha de entrada en fase nacional, por retrasos no imputables al solicitante, éste podrá solicitar el ajuste de la vigencia para compensar esos retrasos. Por un tiempo igual al del retraso injustificado, siempre y cuando no exceda del término de cinco años y el retraso sea atribuible de forma directa a acciones u omisiones del solicitante.

Para el caso de patentes que amparen productos o usos farmacéuticos, se podrá solicitar el ajuste de la vigencia para compensar reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultantes del proceso de autorización de comercialización, de acuerdo con las reglas en la legislación o regulación aplicable.



**Artículo 25.- ...**

**I.- a II.- ...; y**

**III.- Si la materia objeto de la patente es un uso, el derecho de impedir a otras personas que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto para usarse de acuerdo con los fines reclamados, sin su consentimiento.**

...

**Artículo 25 BIS. Las patentes de principios activos, compuestos, nuevos usos, composiciones y formulaciones farmacéuticas formarán parte del sistema de vinculación de patentes y registros sanitarios contemplado en el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.**

**Artículo 26.-** La mención de que existe una patente en trámite u otorgada, sólo podrá realizarse en el caso de los productos, procesos o usos que se encuentren en cualquiera de dichos supuestos.

**Artículo 40.- ...**

**Se podrá solicitar la restauración del derecho de prioridad cuando por error o inadvertencia no se cumpla con los plazos señalados en el párrafo anterior. La restauración del derecho de prioridad debe solicitarse dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de dichos plazos.**



Se podrá solicitar la restauración del derecho de prioridad por causa de fuerza mayor. La restauración del derecho de prioridad debe solicitarse dentro de los dos meses siguientes a la supresión de la causa de fuerza mayor.

En los supuestos anteriores, la restauración del derecho de prioridad estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

**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 **contemplado en el artículo 55, el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga, o en su caso** 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.

La solicitud además podrá dividirse de manera voluntaria durante cualquier momento del trámite, y a más tardar dentro del plazo contemplado en el artículo 57, en relación con la notificación sobre la procedencia de otorgamiento de la patente.

**Artículo 45.-** ...

**IV.-** Reivindicaciones de nuevos usos de productos, nuevos métodos de usos un producto conocido, y nuevos procedimientos de uso de un producto conocido.



**Artículo 47.- ...**

I.- a II.- ...

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la **solicitud original considerada en su conjunto**, y

IV.- ...

**Artículo 49.- ...**

El solicitante podrá efectuar la transformación de la solicitud **en cualquier momento durante el trámite de la solicitud y hasta antes de la resolución final sobre su procedencia o negativa, o dentro del plazo de dos meses cuando el Instituto le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado.**

**Artículo 55 BIS.** - Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos a que se refieren los artículos 50 y 55 de esta Ley, o en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materia adicional **que dé mayor alcance** al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto.

...



**Artículo 58.-** El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 44, **49**, 50, 55 y 57 de esta Ley, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

...

**Se podrá solicitar el restablecimiento de una solicitud dentro de los tres meses siguientes a la notificación de abandono, efectuando el pago de la tarifa correspondiente, y dando cumplimiento a los requerimientos que dieron lugar al abandono.**

**Artículo 61.-** Sólo podrán permitirse cambios en **la descripción, reivindicaciones** o dibujos del título de una patente en los siguientes supuestos:

I.- ...

II.- Para limitar **el alcance** de las reivindicaciones.

**Se podrán solicitar enmiendas durante la vigencia de la patente y su aprobación tendrá efectos en los procedimientos contenciosos en que esté involucrada la patente. Para que la enmienda surta efectos en los procedimientos administrativos de infracción y nulidad, el titular de la patente deberá presentar las enmiendas a más tardar cuatro meses después de la posible solicitud administrativa de nulidad o de infracción.**

Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.



**Artículo 98 TER-2.-** Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante **podrá aportar** los siguientes datos:

...

**XV.-** Los demás que el solicitante estime necesarios para acreditar el carácter de notoriedad o fama de la marca.

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

**Este supuesto únicamente será aplicable en el caso de que la declaratoria se haya expedido con base en la existencia de un registro de marca.**

**Artículo 113.-** ...

I.- a II.- ...

III.- ...

**La fecha de primer uso podrá ser modificada durante el trámite de registro, sin que sea posible hacerlo ulteriormente.**

IV.- a V.- ...



**Artículo 118.- ...**

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

**III.- (Se deroga).**

**Artículo 121.- ...**

En este último supuesto, no será necesario volver a realizar la publicación a la que se refiere el artículo 119. Asimismo, el Instituto deberá tomar en cuenta, durante el examen de fondo correspondiente, las oposiciones que se hubiesen presentado sobre la solicitud de registro que se encuentre en esta hipótesis.

...

**Artículo 130.-** Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, **o en su caso, la caducidad parcial de los productos o servicios que no se encuentren en uso.**

No procederá la caducidad del registro cuando la marca hubiese sido usada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, por su titular o por persona distinta a este, siempre que tal uso esté sujeto al control del titular.



**Para efectos de este artículo, el uso deberá ser real y efectivo y se sancionará el uso simulado con la caducidad del registro. Por uso simulado se entenderá el uso incipiente o simbólico, solamente para efectos de conservación o aquel uso realizado con dolo y mala fe.**

**Tampoco procederá la caducidad del registro cuando** existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

**Artículo 141.- ...**

**Sin perjuicio de lo anterior, también se considerará como uso realizado por el titular de la marca, el llevado a cabo por persona distinta, siempre que dicho uso se encuentre sujeto al control del titular de la marca sin que sea necesario que medie inscripción alguna ante el Instituto.**

**Artículo 151.- ...**

**I.- ...**

**II.- ...**

**Para efectos de esta fracción se entenderá que el uso previo e ininterrumpido podrá haber sido realizado por el titular de la marca o por persona distinta a este, siempre que tal uso esté sujeto al control del titular.**

**III.- a VI.- ...**



**En ningún caso procederá la nulidad parcial de un registro marcario.**

**Los efectos de la nulidad de registros de signos distintivos deberán señalarse en la resolución dependiendo la causal o causales de nulidad.**

**Artículo 152.- ...**

**I.- ...**

**II.- ...**

**El registro caducará parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.**

**III.- ...**

**Artículo 181.- ...**

**I.- a III.- ...**

**IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo con los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.**

**...**



Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, **marca de certificación**, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

...

**Artículo 187.-** Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley y la **Ley Federal de Procedimiento Administrativo** prevén, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles

**Artículo 189.-** ...

I.- a II.- ...

III.- ...

En aquellos casos en que se demande una declaración administrativa de infracción en la que se haya empleado o se esté empleando una red digital o un medio electrónico, en general, el



solicitante podrá presentar la solicitud correspondiente, indicando la dirección de correo electrónico de la contraparte o de su representante.

IV.- a VI.- ...

**Artículo 192.-** En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas **que sean idóneas salvo que sean** contrarias a la moral y al derecho.

...

**Artículo 194.-** Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará **el plazo de diez días o un mes, según corresponda, para que el presunto infractor o el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.**

**Artículo 199 BIS.-** ...

I.- a V.- ...



**VI.- Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación transbordo o tránsito de conformidad a la Ley Aduanera, que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley;**

**VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos y/o cese de los actos que constituyan una violación a esta Ley a través de cualquier medio digital y/o electrónico conocido o por conocer;**

**En este supuesto, el Instituto deberá realizar una ponderación de los derechos involucrados a efecto de determinar la procedencia de las medidas.**

**VIII.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.**

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

#### **Artículo 199 BIS 1.- ...**

**I.- a III.- ...**



“(Se deroga).

Las medidas provisionales implementadas siguiendo los requisitos de ley, sólo podrán levantarse cuando exista un exceso o defecto en la implementación de la medida o el demandado compruebe contar con consentimiento o autorización por parte del titular de los derechos exclusivos demanda.

En cualquier caso, para resolver si procede levantar las medidas, el Instituto, considerará la apariencia del buen derecho y con los elementos que le proporcionen las partes, deberá analizar y ponderar la solicitud de levantamiento, atendiendo de forma prioritaria, la conservación del derecho exclusivo protegido por la Ley, y siempre y cuando el levantamiento no afecte el orden público o interés social.

**Artículo 207.-** Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, **ya sea en establecimientos físicos o digitales.**

**Artículo 212 BIS 2.-** ...

I.- a V.- ...



**VI.-** Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de **15** días de haberse dictado la resolución definitiva, **la autoridad emisora de la resolución procederá a ordenar la destrucción de la mercancía asegurada.**

**Artículo 213.- ...**

**I.- ...**

**II.- Hacer parecer como productos patentados aquéllos que no lo estén.**

**III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.**

**IV.-** Usar una marca **idéntica o semejante** en grado de confusión a otra registrada, **sin consentimiento del titular**, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

**V.- a XVII.- ...**

**XVIII.- (Se deroga).**

**XIX.- a XXV.- ...**

**XXVI.-** Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer



o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

**XXVII.- a XXXIII.- ...**

**Artículo 221.- ...**

**Para el ejercicio de las acciones relativas a la indemnización de daños y perjuicios no será necesario agotar ningún procedimiento previo como condición para el ejercicio de dichas acciones.**

**Los juzgados y tribunales federales y locales a opción del titular afectado o del presunto infractor, tendrán jurisdicción para decidir la violación al derecho, como la indemnización correspondiente, así como pronunciarse sobre la validez del derecho exclusivo, registros y patentes.**

**Para la declaración de violación de derecho o hecho ilícito, los juzgados y tribunales competentes atenderán de forma no limitativa a los supuestos establecidos en los artículos 213 y demás relativos de esta Ley.**

**Los Tribunales competentes podrán aplicar en lo conducente, las reglas adjetivas de la Ley de la Propiedad Industrial, en específico aquéllas relativas a las medidas provisionales.**

**Para efectos de la prueba técnica o científica, tanto el Instituto, como los Tribunales Competentes, valorarán en su resolución la prueba pericial previamente desahogada en términos del código adjetivo y podrán auxiliarse de personas expertas o peritos para resolver las controversias**



técnicas, sin embargo, dicho auxilio siempre deberá ser realizado y plasmado durante la resolución y no de forma de incidente de previo o especial pronunciamiento.

Para el caso del análisis de validez del derecho, ya sean registros o patentes, los Juzgados y Tribunales competentes atenderán a lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80, 130, 151, 152, 153 y demás relativos de la presente Ley.

En caso de que se presente una demanda de declaración de violación del derecho ante un juez o tribunal competente, el demandado podrá reconvenir la validez del derecho ejercido, patente o diseño, ante el mismo Juez, en los términos del código adjetivo correspondiente.

En cualquier caso, el Juzgado o Tribunal Competente al resolver la violación del derecho y/o el resultado del análisis de validez de la patente o registro, ordenará al Instituto que ejecute y se publique la resolución firme, para que surta efectos frente a terceros.

Atendiendo a que las vías administrativa y civil son optativas y no excluyentes, pues en la primera se persigue una infracción administrativa sancionada con una multa y en la segunda la declaración de violación de un derecho, es decir un acto ilícito que trae aparejado una eventual compensación de daños y perjuicios, en caso de que exista un procedimiento de nulidad del derecho exclusivo, ya sea registro o patente, el Instituto resolverá los procedimientos de nulidad de registros de signos distintivos en un término no mayor de 10 meses en primera instancia y 6 meses en recurso de revisión administrativo. En el caso de nulidad de registros de diseños, modelos industriales, modelos de utilidad y patentes, la decisión en primera instancia no será mayor de 16 meses y nunca mayor a 8 meses en el recurso de revisión. Los mismos términos se aplicarán a los procedimientos de solicitud de declaración administrativa de infracción.



En este caso de los tribunales judiciales competentes que conozcan de un procedimiento de violación de derechos exclusivos derivado de registros y patente, cuya validez haya sido cuestionada ante el Instituto, el Juzgado o Tribunal competente, suspenderá la emisión de la resolución, más no así el procedimiento correspondiente hasta que el Instituto emita una resolución firme respecto a la validez del derecho, siempre y cuando quien presente la nulidad del registro o patente, lo haga ante el Instituto, dentro del término de un mes de ser emplazado con la demanda civil de declaración de violación del derecho y daños y perjuicios.

**Artículo 221 BIS.- ...**

Para la procedencia de la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios a la que se refiere el párrafo anterior, bastará con que se acredite la violación a alguno de los derechos que confiere esta Ley.

Las decisiones judiciales que condenen al pago de daños y perjuicios podrán basarse en la gravedad de la violación, por lo que podrán aplicar dependiendo el caso, daños preestablecidos 40% de las ventas del producto infractor al precio de venta del producto infractor y/o daños reales y/o triplicar la indemnización en caso de dolo, mala fe o reincidencia.

#### **TRANSITORIOS**

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



**SEGUNDO.-** La Federación, los Estados y la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán realizar las modificaciones necesarias a las facultades conferidas en el artículo 221 y demás relativas al presente Decreto, a más tardar 90 días de su entrada en vigor.

**SENADOR NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ.**