



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

JPR - 8000162610

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



Ciudad de México a 10 de agosto de 2016

**MTRO. MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO**

Director General

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)

Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, piso 8

Col. San Jerónimo Aculco

Magdalena Contreras, Ciudad de México



RE: ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OPOSICIÓN) Y ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Estimado Mtro. Gutiérrez Caballero:

El 18 de julio de 2016 se publicó en la página web de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el Anteproyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, elaborado y presentado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Con dicho Anteproyecto se busca adecuar al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI) con la reforma a la Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1º de junio del presente año, la cual contempló la creación del procedimiento de oposición a las solicitudes de marcas.

En términos generales, el Anteproyecto aborda diversos temas y figuras que no necesariamente tiene que ver con el procedimiento de oposición en su totalidad. Los temas más relevantes son los siguientes:

- 1) Procedimiento de oposición de solicitudes de marcas
- 2) Usos de medios electrónicos para presentación de promociones y notificaciones
- 3) Inscripción de transferencias y licencias
- 4) Integración de las marcas nominativas

CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herrerías F.  
Presidente  
Tel.: +52 (55) 5091 - 0163  
bherrerias@basi.mx

Humberto López Ávila  
Vicepresidente Internacional  
Tel.: +52 (55) 5322 - 9430  
humberto\_lopez@ppm.com.mx

Daniel Sánchez y Béjar  
Vicepresidente Nacional  
Tel.: +52 (55) 5322 - 3088  
dsb@oliveros.com.mx

Martín Michaus  
Secretario  
Tel.: +52 (55) 5261 - 0453  
mmichaus@bsham.com.mx

Fernando Becerril  
Tesorero  
Tel.: +52 (55) 5263 - 8130  
fbecerril@bcb.com.mx

Vianey Romo de Vivar Gutiérrez  
Coordinadora de Comisiones  
Tel.: +52 (55) 5485 - 9526  
vromo@svva.com.mx

Eryck Castillo Orive  
Coordinador de Comités de Trabajo  
Tel.: +52 (55) 5533 - 5060  
ecastillo@uhthoff.com.mx

Picacho Ajusco No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.ampi.org.mx](http://www.ampi.org.mx)



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



## Procedimiento de oposición

Uno de los elementos más importantes del anteproyecto es la regulación del procedimiento de oposición a la solicitud de registro de marcas. Al respecto se propone añadir los artículos 59 bis, 59 ter y 59 quáter al RLPI. En dichos artículos se contempla lo siguiente:

a) La publicación de la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente, la cual contendrá la siguiente información:

- Número de expediente
- Fecha de presentación
- Signo distintivo solicitado a registro
- Clase

Respecto a la información que se publicaría, se echa en falta que no se incluya el nombre del solicitante, consideramos que ese dato es relevante para un buen desarrollo del procedimiento de oposición, ya que no basta con saber contra **qué signo** se inicia un procedimiento, sino que también es relevante saber contra **quién**. Es deseable que se haga un cambio al artículo 50 bis propuesto.

b) Los nuevos artículos también contemplan las consecuencias por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la LPI y el RLPI en relación con el procedimiento de oposición. Así se establecen los siguientes supuestos:

- Cuando los escritos de oposición que se presenten fuera del plazo establecido en la LPI se desearán de plano.
- Cuando los escritos de oposición o las promociones derivadas del procedimiento no cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, serán requeridos por IMPI para que en un plazo de 5 días se subsanen las omisiones que se hubiesen señalado. Si el oponente, no responde dentro del plazo señalado o no cumple con los requerimientos se deseará la oposición.

Cabe destacar que el Anteproyecto no establece que el IMPI requerirá al solicitante de registro que se manifieste en contra de un escrito de oposición. Esto puede ser riesgoso, ya que no se estaría dando la oportunidad de enmendar posibles omisiones legales o reglamentarias que se podrían presentar y se podría generar una situación discriminatoria.

### CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herrerías F. Presidente Tel.: +52 (55) 5091 - 0163 bherrerias@bstl.mx	Humberto López Ávila Vicepresidente Internacional Tel.: + 52 (55) 5322 - 9430 humberto_lopez@ppm.com.mx	Daniel Sánchez y Béjar Vicepresidente Nacional Tel.: +52 (55) 5322 - 3088 dsb@olvares.com.mx	Martín Míchaus Secretario Tel.: +52 (55) 5261 - 0453 mmichaus@basham.com.mx	Fernando Becerril Tesorero Tel.: +52 (55) 5263 - 8330 fbecerril@bcb.com.mx	Vianey Romo de Vivar Gutiérrez Coordinadora de Comisiones Tel.: + 52 (55) 5485 - 9526 vromo@srva.com.mx	Eryck Castillo Ordo Coordinador de Comités de Trabajo Tel.: +52 (55) 5533 - 5060 ecastillo@uhthoff.com.mx
---	--	---	--	---	--	--

Picacho Ajusco No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.amppi.org.mx](http://www.amppi.org.mx)  



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



c) El listado de las solicitudes que se encuentren sometidas a un procedimiento de oposición que se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial contendrá:

- Número de expediente
- Número de folio del escrito de oposición
- Fecha de presentación del escrito de oposición
- Nombre del oponente

Se señala que en dicho listado no se contempla ni el signo al cual se está sometiendo a un procedimiento de oposición ni el nombre del solicitante. Se trata de información relevante que debe ser incluida en el mismo, en aras de lograr que el procedimiento de oposición sea transparente.

d) Cuando el IMPI requiera a los oponentes, no se publicarán en el listado anterior en tanto no se subsanen los requerimientos.

e) Cuando se presenten los escritos de oposición a través de las Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, los plazos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que efectivamente el IMPI las reciba.

Respecto a esta posibilidad de presentar los escritos de oposición a través de las oficinas de la Secretaría de Economía, el RLPI es omiso respecto a la forma como acreditará dicha recepción de los escritos. Puede generarse una innecesaria situación de inseguridad jurídica.

### Uso de medios electrónicos promociones

El Anteproyecto contempla la posibilidad de presentar promociones y escritos a través de medios electrónicos. Esto no implica que las presentaciones tengan que llevarse a cabo a través de ellos. La manera como operará la presentación de documentos estará contemplada en un Acuerdo General que tendrá que expedir el Director General del IMPI. Se trata de un avance tecnológico que hacía falta dar para modernizar la atención relacionada con el Sistema de Propiedad Industrial. Asimismo, esta propuesta es acorde con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, que impulsa la figura del e-gobierno. Hay que señalar que también se incluye la posibilidad de que las notificaciones puedan llevarse a cabo por medios electrónicos, siempre y cuando así se solicite. El IMPI deberá contar con los medios tecnológicos necesarios para poder notificar legalmente.

#### CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herrerías F. Presidente Tel.: +52 (55) 5091 - 0163 bherrerias@bsti.mx	Humberto López Ávila Vicepresidente Internacional Tel.: + 52 (55) 5322 - 9430 humberto_lopez@ppm.com.mx	Daniel Sánchez y Béjar Vicepresidente Nacional Tel.: +52 (55) 5322 - 3088 dsb@olivares.com.mx	Martín Milchaus Secretario Tel.: +52 (55) 5261 - 0453 mmilchaus@basham.com.mx	Fernando Becerril Tesorero Tel.: +52 (55) 5265 - 8730 fbecerril@bcb.com.mx	Vianey Romo de Vivar Gutiérrez Coordinadora de Comisiones Tel.: + 52 (55) 9485 - 9526 vromo@arva.com.mx	Eryck Castillo Orvo Coordinador de Comités de Trabajo Tel.: +52 (55) 3533 - 5060 ecastillo@ulthold.com.mx
---	--	--	--	---	--	--

Picacho Ajusco No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.amppi.org.mx](http://www.amppi.org.mx)  



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



### Inscripción de transferencias y licencias

En el Anteproyecto se detallan los requisitos para la inscripción de las transmisiones y licencias (artículo 9 a 12 RLPI) para lograr un mejor funcionamiento del mismo.

### Integración de las marcas nominativas

Respecto a la integración y composición de las marcas nominativas se establece la medicación de los términos del alfabeto, sin embargo es claro el cambio de “alfabeto romano” por “alfabeto latino internacional”.

De forma general tenemos otros comentarios al margen:

1. No existe claridad sobre la forma en que se notificará al solicitante de la marca sobre la existencia de una oposición en la que fue girado un requerimiento. Al no incluirse en la Gaceta que le debió corresponder, es forzoso que si existe oposición el Reglamento determine que se le deberá notificar por oficio, ya que, de lo contrario, TODAS las solicitudes tendrían que mantener una vigilancia permanente sobre la Gaceta para saber si no existió oposición, lo que es una carga injustificada.
2. No existe en el Reglamento ninguna referencia a la necesidad de emitir un oficio que expresa de manera fundada y motivada si la oposición resulto improcedente. Me parece indispensable que al opositor se le conteste en respeto a su derecho de petición, de lo contrario, se generarán una serie de amparos por esta clara violación.
3. Resulta indispensable que el Reglamento reconozca y aliente la celebración de convenios de coexistencia entre el solicitante y el opositor, y se expresen los lineamientos para su validez. El Reglamento no puede ser omiso sobre el particular.
4. Aclararon la redacción de muchos artículos;
5. Incluyeron disposiciones sobre la presentación en línea.

#### CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herreras F.  
Presidente  
Tel.: +52 (55) 5091 - 0163  
bherreras@bstl.mx

Humberto López Ávila  
Vicepresidente Internacional  
Tel.: + 52 (55) 5322 - 9430  
humberto\_lopez@ppm.com.mx

Daniel Sánchez y Bajar  
Vicepresidente Nacional  
Tel.: +52 (55) 5322 - 3088  
dsb@ollvares.com.mx

Martin Michaus  
Secretario  
Tel.: +52 (55) 5261 - 0453  
mmichaus@basham.com.mx

Fernando Becerril  
Tesorero  
Tel.: +52 (55) 5263 - 8730  
fbecerril@bcb.com.mx

Vianey Romo de Vivar Gutiérrez  
Coordinadora de Comisiones  
Tel.: + 52 (55) 5485 - 9526  
vromo@srva.com.mx

Eryck Castillo Orive  
Coordinador de Comités de Trabajo  
Tel.: +52 (55) 5533 - 5060  
ecastillo@uhthoff.com.mx

Picachos Ajustos No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.amppi.org.mx](http://www.amppi.org.mx)  



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



6. Se incluye la posibilidad de presentar en una sola promoción acreditamientos de personalidad y cambios de domicilio para oír noKficaciones de muchas marcas;

Pero queda poco claro a qué se refiere “se encuentren en el mismo archivo” dentro del nuevo 5 TER

7. Quitaron la responsabilidad del IMPI de responder en 2 meses las promociones de cesión.
8. El artículo 19, lo cambian de:

“El titular o su apoderado, podrán obtener, únicamente durante el tiempo en que los expedientes **sean consultables**, los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones....”

Por: “El titular o su apoderado, podrán obtener, únicamente durante el tiempo en que los expedientes **se encuentren vigentes**, los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones....”

**¿Qué pasa entonces con los documentos de expedientes abandonados pero que aún obran en archivo?.**

9. Cambiaron el alfabeto Romano por “Alfabeto latino moderno”.

*Según Wikipedia El **alfabeto la)no o romano** (en laIn tardío, Abecedarium La<num) es el sistema de escritura alfabé<co más usado del mundo hoy en día, con más de 2500 millones de personas. Se compone de 26 letras principales, más ciertas modificaciones y letras adicionales según el idioma del que se trate (por ejemplo, en español y gallego se incluye la "ñ"; en portugués, francés, catalán/valenciano la "ç", en alemán la "ß", etc.). Se u<liza en la mayoría de los idiomas de la Unión Europea, América, el África subsahariana y las islas del océano Pacífico.*

Sugeriría eliminar “en portugués, francés, catalán/valenciano la "ç", en alemán la "ß" para evitar confusiones y seguir sobre una misma línea.

#### CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herreras F. Presidente Tel.: +52 (55) 5091 - 0163 bherreras@bstl.mx	Humberto López Ávila Vicepresidente Internacional Tel.: + 52 (55) 5322 - 9430 humberto_lopez@ppm.com.mx	Daniel Sánchez y Béjar Vicepresidente Nacional Tel.: +52 (55) 5322 - 3088 dsb@oilvares.com.mx	Martín Michaus Secretario Tel.: +52 (55) 5261 - 0453 mmichaus@basiam.com.mx	Fernando Becerril Tesorero Tel.: +52 (55) 5263 - 8730 fbecerril@bcb.com.mx	Vianey Romo de Vivar Gutiérrez Coordinadora de Comisiones Tel.: + 52 (55) 5485 - 9526 vromo@srva.com.mx	Eryck Castillo Orta Coordinador de Comités de Trabajo Tel.: +52 (55) 5533 - 5060 ecastillo@uhthoff.com.mx
---	--	--	--	---	--	--

Pichacho Ajusco No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.amppi.org.mx](http://www.amppi.org.mx)  



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



Queda muy amplio el 56 con “así como de aquellos signos que auxilien a su correcta lectura”, pudiera ser que acompañara “y que sean descritos en el propio formato”.

Este artículo va más allá de la LPI.

10. Añaden las disposiciones relativas a la oposición, pero terminarían por complementarse con los acuerdos administrativos.
11. En su artículo 74 derogado, se queda litigio ¿Se elimina la posibilidad que el IMPI tenía para pedir ampliación de fianza?
12. En el nuevo artículo 13 queda a discreción la forma de notificar las resoluciones de la Autoridad, mejor que se seleccione uno de ellos y agregar, en caso de no de señalarse, se podrá optar notificar indistintamente

De forma detallada encontrará en el documento anexo los comentarios en el articulado del **Anteproyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.**

Referente al ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL publicado en la página de la COFEMER el pasado 29/07/2016 17:51:49 y relacionado con este escrito consideramos que es un costo elevado si consideramos que el escrito de oposición solamente será evaluado por el IMPI (en el mejor de los casos) para conceder o negar el registro, pero sobre el cual no existe un procedimiento o resolución estrictamente hablando. Es decir, es ilógico (injusto) que sea más cara la “oposición” que todo el trámite de solicitud de marca, si consideramos que:

(Art. 120 LPI)

*\*La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud. \*La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.*

CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herrerías F. Presidente Tel.: +52 (55) 5091 - 0163 bherrerias@bsti.mx	Humberto López Ávila Vicepresidente Internacional Tel.: + 52 (55) 5322 - 9430 humberto_lopez@ppm.com.mx	Daniel Sánchez y Béjar Vicepresidente Nacional Tel.: +52 (55) 5322 - 3088 dsb@olvares.com.mx	Martín Michaus Secretario Tel.: +52 (55) 5261 - 0453 mmichaus@bshiam.com.mx	Fernando Becerril Tesorero Tel.: +52 (55) 5263 - 8730 fbecerril@tcb.com.mx	Vianey Romo de Vivar Gutiérrez Coordinadora de Comisiones Tel.: + 52 (55) 5485 - 9526 vromo@srva.com.mx	Eryck Castillo Orta Coordinador de Comités de Trabajo Tel.: +52 (55) 5533 - 5060 ecastillo@uithoff.com.mx
---	--	---	--	---	--	--

Picacho Ajusco No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.amppi.org.mx](http://www.amppi.org.mx)  



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales  
al servicio de la  
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional  
para la Protección de la Propiedad Intelectual  
(AIPPI)



Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación del presente reporte.

Atentamente,

Bernardo Herrerías  
Presidente

Martín Michaus  
Secretario

CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016

Bernardo Herrerías F. Presidente Tel.: +52 (55) 5091 - 0163 bherrerias@bsti.mx	Humberto López Ávila Vicepresidente Internacional Tel.: + 52 (55) 5322 - 9430 humberto_lopez@ppm.com.mx	Daniel Sánchez y Béjar Vicepresidente Nacional Tel.: +52 (55) 5322 - 3088 dsb@olvares.com.mx	Martín Michaus Secretario Tel.: +52 (55) 5261 - 0453 mmichaus@basham.com.mx	Fernando Becerril Tesorero Tel.: +52 (55) 5263 - 2030 fbecerril@bcb.com.mx	Vianey Romo de Vivar Gutiérrez Coordinadora de Comisiones Tel.: + 52 (55) 5485 - 9526 vromo@srva.com.mx	Eryck Castillo Orive Coordinador de Comités de Trabajo Tel.: +52 (55) 5533 - 5060 ecastillo@uhthoff.com.mx
---	--	---	--	---	--	---

Picacho Ajusco No. 130 Despacho 201, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, CP 14210, México D.F.  
Tel.: (52 55) 5559 - 4121 y 5616 - 1062 [www.ampi.org.mx](http://www.ampi.org.mx)