

ACUSE

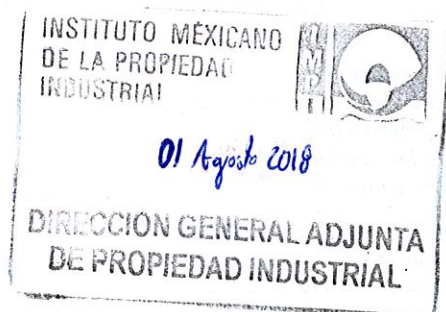
SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

Of. No. COFEME/18/3054



Asunto: Dictamen Final, sobre la propuesta regulatoria denominada "Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial".

Ciudad de México, 1 de agosto de 2018.

LIC. ALFREDO RENDÓN ALGARA
Director General Adjunto de Propiedad Industrial
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Presente

Se hace referencia a la propuesta regulatoria denominada "Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial" (Propuesta Regulatoria), así como a su respectivo formulario de análisis de impacto regulatorio (AIR), ambos instrumentos remitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 18 de julio de 2018 y recibidos en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), al día hábil siguiente a través del portal del Sistema Informático de la Manifestación de Impacto Regulatorio¹. Lo anterior, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, no se omite hacer mención a sus versiones recibidas el 19 y 27 de julio del presente año, por el mismo medio.

Al respecto, cabe mencionar que el IMPI solicitó a esta Comisión mediante el documento anexo a la AIR 20180718161156_45599_Justificacion 10 dias para reglas 18.07.2018.docx la aplicación de un plazo mínimo de consulta pública establecido en el artículo 73, tercer párrafo de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), manifestando lo siguiente:

"En el Proyecto se proponen cambios a la normatividad derivados de los Decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo y 18 de mayo de 2018, éste último entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su publicación (10 de agosto de 2018), y considerando que es necesario ajustar las especificaciones que deberán cumplir los signos que pueden constituir una marca, así como dar a conocer las modificaciones a las formas oficiales para los diversos trámites que realizan en el Instituto.

Cabe señalar que el Proyecto que se propone es una normatividad de carácter general que será emitida por el Director General de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con fundamento en la facultad que le confieren los artículos 7o BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial y 3o de su Reglamento, cuya regulación se encuentra sujeta al Análisis de Impacto Regulatorio a que se refiere la LGMR.

En ese sentido, se considera la necesidad de que el Proyecto, sea publicado con fecha anterior al 10 de agosto de 2018, fecha en que entrarán en vigor las reformas y adiciones diversas

¹ www.cofemersimr.gob.mx

Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), toda vez que la reforma del 18 de mayo de 2018 modifica el concepto de marca contenido en el artículo 88, permitiendo el reconocimiento de nuevos signos, mediante diversas formas de representación, con ello el sistema marcario mexicano se ajusta a los avances actuales en que los productos o servicios se presentan a los consumidores a través de diferentes medios sensoriales.

La reforma del 18 de mayo de 2018 contempla diversas modificaciones al sistema de Propiedad Industrial en México, mediante el reconocimiento de marcas no tradicionales a través de su inclusión en el artículo 89 de la LPI, que permite constituir como marca además de los que actualmente se tramitan, los siguientes signos: holográficos, sonidos, olores, pluralidad de elementos operativos (imagen comercial).

La modificación al artículo 113 de la LPI, elimina los tipos de marca (nominativa, innominada, mixta), para estar acorde con el texto del artículo 88 y 89 del mismo ordenamiento, por lo que el examen de forma no se limitará únicamente a denominaciones o figuras, la clasificación de productos y servicios, o el llenado correcto del formato correspondiente; el análisis estriba sobre la representación de la marca, para determinar el objeto de protección que se solicita, que puede incluir el estudio de la descripción o la reproducción de la marca mediante el soporte material o electrónico que se presente anexo a la solicitud, por lo que se requerirá de mayor tiempo de los especialistas en esta función.

Se amplía la protección de las marcas colectivas e incluye las marcas de certificación, que parte de la definición de "marca", permite a las empresas o personas usar una marca más, además de su marca individual, a fin de garantizar al público consumidor que los productos o servicios de las marcas ya certificadas presentan características especiales, por lo que representa la adición de un nuevo trámite. Asimismo, se incluye la figura de la declaración del uso real y efectivo de una marca, en términos de los artículos 128 y 133 de la LPI.

Además, la reforma del 13 de marzo de 2018 modifica la regulación de la denominación de origen y crea una nueva figura: la indicación geográfica.

Por lo anterior, tomando en cuenta que el Proyecto, tiene por objeto dar a conocer las formas oficiales para la presentación de solicitudes de marcas ante el Instituto, así como procedimientos relacionados con las mismas y dado que actualmente la LPI contemplaba únicamente el trámite de registro de marcas visibles, los Acuerdos administrativos vigentes no contemplan las formas oficiales ni las reglas para la presentación como marca de un olor, sonido o la imagen comercial como marca, y de igual forma, tampoco se prevén aquellas para solicitar el registro de una marca de certificación o la protección de una indicación geográfica, por lo que se requiere que especificaciones necesarias se encuentren vigentes y disponibles para que los usuarios del sistema de propiedad industrial, se encuentren en posibilidad de solicitar la protección de indicaciones geográficas y de marca, con base en las nuevas figuras reconocidas a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de la LPI.

En el Proyecto, se introducen:

- *Los requisitos que se deberán cumplir para representar una marca no visual, es decir, un olor o un sonido.*
- *Las características que deberán tener los ejemplares de un signo holográfico.*
- *El soporte material que permitirá conocer al público en general, lo que el titular de una marca está pretendiendo registrar como un sonido o un olor.*
- *El formato oficial para poder solicitar el registro de una marca de certificación.*

Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

- El formato oficial para presentar la declaración del uso real y efectivo de una marca.
- El formato oficial para solicitar algunos trámites relacionados con indicaciones geográficas.

En este sentido, se incluye un formato oficial que permitirá a los titulares de marca poder presentar a registro un olor o sonido a partir del 10 de agosto de 2018, o bien, solicitar el registro de una marca de certificación, así como presentar la declaración del uso real y efectivo de una marca para aquellos casos en los que el día en que entran en vigor las reformas a la LPI, sea el último día en el que el titular pueda solicitar la renovación de su marca y como consecuencia presentar la declaración del uso real y efectivo.

Por lo que anterior, se solicita a esa H. Comisión reconsiderar (disminuir) el periodo de consulta pública al que será sometido el Proyecto Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que las aprobación y publicación de dicha norma de carácter general tiene como objeto implementar las reformas a la LPI que entrarán en vigor el 10 de agosto del año en curso, por lo que es necesario contar con su publicación en el Diario Oficial de la Federación antes dicha fecha, para no afectar la prestación de los servicios que presta este Instituto, y contar con normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes que brinden seguridad jurídica a los usuarios del sistema en nuestro país."

Al respecto, esta CONAMER observa que, efectivamente el hecho de que el anteproyecto pudiera permanecer más de 20 días en consulta pública tal y como lo señala el artículo 73 de la LGMR, podría comprometer el propósito de la Propuesta Regulatoria y generaría un periodo en el que los particulares no estarían en posibilidad de solicitar la protección de indicaciones geográficas y de marca; ello considerando que la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) inician el próximo 10 de agosto, por lo cual se considera procedente la solicitud mencionada en el párrafo anterior.

Sobre el particular, con base en la información proporcionada por el IMPI en el AIR correspondiente y con fundamento en los artículos Tercero, fracción II y Cuarto del *Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo*² (Acuerdo Presidencial), esta CONAMER resuelve que la Propuesta Regulatoria se sitúa en el supuesto aludido (i.e. que la dependencia u organismo descentralizado cumpla con una obligación establecida en ley, así como en reglamento, decreto, acuerdo u otra disposición de carácter general expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal); ello, en virtud de que el artículo 7 BIS 2 de la LPI señala que "...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".

Bajo tales consideraciones, con fundamento en los artículos 23, 26, 71, 74, 75 y 78 de la LGMR, este órgano desconcentrado tiene a bien emitir el siguiente:

² Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2017.

Dictamen Final

I. Consideraciones respecto al requerimiento de simplificación regulatoria

En relación al presente apartado, y con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Presidencial, el IMPI a través del documento 20180719174217_45613_DGAPI.2018.065.pdf, anexo a la AIR refirió lo siguiente:

“En el caso particular, el Acuerdo original (Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1994 y la modificación que se propone a través del Anteproyecto, se deriva de las recientes reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas, en el referido órgano de difusión, los días 13 de marzo y 18 de mayo del año en curso, situación que obliga a modificar los formatos oficiales de este Instituto para adecuarlos a sus nuevas disposiciones, por lo que no se considera que se genere un costo de cumplimiento mayor al existente a la fecha.

No obstante lo anterior, a efecto de robustecer y agilizar el estudio del Análisis de Impacto Regulatorio 45599, se procede a manifestar³ que este Instituto no identifica regulaciones susceptibles de ser abrogadas o derogadas, toda vez que las disposiciones que las integran su marco jurídico son las necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial, atender las facultades que la misma le confiere, y para cumplir con compromisos asumidos en Tratados Internacionales.

Para ilustrar lo anterior, se acompaña un cuadro con las disposiciones jurídicas que le aplican y una breve explicación de su objeto, cabe resaltar que la supresión de cualquiera de las enlistadas se ocasionaría un grave perjuicio a los particulares, al restar certeza jurídica a sus actos y se entorpecería la prestación de los trámites y servicios.”

En ese orden de ideas, derivado de la información proporcionada por el IMPI, se concluye que dada la naturaleza de los instrumentos emitidos, se imposibilita al IMPI identificar dos obligaciones regulatorias o dos actos administrativos para ser abrogados o derogados y que se refieran a la misma materia. En ese sentido, este órgano desconcentrado estima que con dicha justificación se atiende lo previsto en el artículo Sexto del Acuerdo Presidencial.

II. Consideraciones Generales

El IMPI emitió el “Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” (Acuerdo), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 1994 y sus modificaciones, el cual da a conocer diversas reglas aplicables a sus trámites así como las formas oficiales.

También es importante mencionar que el 13 de marzo y el 18 de mayo de 2018, se publicaron en el DOF el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” (Decretos), mediante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la LPI en materia de Denominaciones de Origen, introduciéndose la figura de

³ Con fundamento en el artículo Sexto de los Lineamientos.

Indicaciones Geográficas, así como disposiciones de marcas, que modificaron lo que se entiende por éstas y permite, además del registro de marcas visibles, el de aquellos signos perceptibles por otros sentidos, tales como los holográficos, sonidos, olores y la pluralidad de elementos operativos o de imagen. Además introduce la figura de las marcas de certificación, la declaración de uso real y efectivo de un signo distintivo y se modifican requisitos aplicables a los trámites relacionados con las marcas, marcas colectivas, avisos comerciales, nombres comerciales y marcas famosas y notoriamente conocidas.

Lo anterior, genera la Propuesta Regulatoria a fin de armonizar las formas oficiales e incorporar los trámites que se derivan de los Decretos y con ello generar condiciones de seguridad jurídica para los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial.

En opinión de la CONAMER, se considera necesario que el IMPI promueva la actualización del marco regulatorio, a efecto de cumplir lo dispuesto por la LPI y con ello facilitar la actuación del IMPI.

III. Objetivos regulatorios y problemática

De acuerdo con la información proporcionada en la AIR correspondiente la Propuesta Regulatoria tiene como objetivo modificar el Acuerdo a fin de *"incorporar las características de los signos que pueden constituir una marca y que se encuentran previstos en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), recientemente modificados por dos Decretos del Congreso. Asimismo, dar a conocer la modificación del listado de trámites y servicios que se pueden presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como de las formas oficiales con las que cuenta este Organismo"*.

Asimismo, el IMPI indicó que para tal efecto *"se propone la reforma de los siguientes artículos, los cuales tiene por objeto: Artículo 1, fracción I. Establece el objeto del acuerdo administrativo. Artículo 11. Establece los requisitos que debe cumplir la representación de cualquier tipo de marca. Artículo 33, HOMOClave IMPI-01-006, IMPI-01-007, IMPI-01-008, IMPI-01-014 y IMPI-04-001. Señala los nombres de los trámites y servicios que presta el Instituto. Artículo 34. Establece las formas oficiales con las que cuenta el Instituto. Artículo 35, fracción I. Señala las características de impresión de cada forma oficial. Anexo Único: formas oficiales IMPI-00-002, IMPI-00-003, IMPI-00-003-A, IMPI-00-004, IMPI-00-005, IMPI-00-006, IMPI-00-007, IMPI-00-008, IMPI-00-011, IMPI-00-013 y la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de los Solicitantes". Establece las formas oficiales en vigor. Se propone la adición a los siguientes artículos: Artículo 33, HOMOClave IMPI-01-018, IMPI-01-019, IMPI-01-020 e IMPI-01-021. A efecto de incorporar los trámites que se derivan del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial del 13 de marzo de 2018 y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo del mismo año. Anexo Único: formas oficiales HOMOClave IMPI-00-001-A, IMPI-00-001-B e IMPI-00-014. Adicionar las formas oficiales que se derivan de la implementación de los citados Decretos."*

Por lo que hace a la situación que da origen a la intervención gubernamental a través de la Propuesta Regulatoria, en el formulario del AIR el IMPI refirió que la misma *"deriva de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial publicado el 13 de marzo de 2018 y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial publicado el 18 de mayo de*

2018, el cual empezará a producir efectos el 10 de agosto de 2018. Dichas reformas y adiciones, generan un nuevo concepto de marca y consecuentemente, reconocen a las denominadas doctrinalmente como "marcas no tradicionales", que comprenden a los signos holográficos, de sonido, olor y la pluralidad de elementos operativos (imagen comercial), así como la combinación de todos éstos, además de las marcas compuestas por denominaciones, imágenes, figuras tridimensionales, ya incluidas en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante, LPI). En relación con lo anterior, es preciso indicar que actualmente la Ley define en su artículo 88 que marca es todo signo visible que distingue productos y servicios, ahora bien una vez que entre en vigor el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, se amplía el concepto de marca para quedar como todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección. De igual forma, el referido Decreto modifica el artículo 89 de la LPI, y establece además de los signos que se tramitan actualmente el reconocimiento de marcas, tales como las sonoras, olfativas, la imagen comercial y las marcas de certificación, por lo que con el fin de facilitar la presentación de solicitudes de marca en el Instituto, es importante especificar de forma clara y exhaustiva los requisitos obligatorios y facultativos que deben presentarse para el trámite de una solicitud de registro de marca. Considerando que la reforma a la Ley, ya no exige la representación gráfica de las marcas, los solicitantes pueden representarla de manera clara y precisa, a efecto de que la autoridad y el público en general puedan determinar el objeto de la protección; es por ello que, la representación, cuando proceda debe complementarse con una descripción del signo, la cual debe ser concordante con la representación. El derecho exclusivo conferido por el registro se definirá por la representación y en su caso, por la descripción del signo. Aunado a ello, es necesario establecer normas y requisitos específicos para la representación de algunos tipos de marcas con arreglo a su naturaleza y características específicas, en razón de que algunos tipos de marcas pueden reproducirse en formato electrónico. Hasta ahora, la LPI reconocía en su artículo 113 fracción II, los tipos de marca nominativo, innominado, tridimensional y mixto, sin embargo, la reforma modifica para quedar únicamente como representación del signo que constituya la marca, con ello se corrobora la posibilidad para los solicitantes de presentar cualquier tipo de signo a registro sin necesidad de establecer un tipo de marca, con la única condición de que pueda ser representada con las características y especificaciones que permitan realizar el trámite y estudio correspondiente con base en la legislación de la materia. En ese sentido, a efecto de garantizar la seguridad jurídica para los solicitantes derivado de las modificaciones a la Ley, se considera necesario establecer las condiciones y requisitos para la presentación de solicitudes cuyas especificaciones se proponen en el proyecto al Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en específico el artículo 11 se especifica y amplía los requisitos que deberán cumplir los solicitantes al momento de presentar una solicitud atendiendo al signo que pretenden registrar. Además se incluyen la reforma a la Ley incluye nuevas figuras legales tales como la marca de certificación, la declaración de protección o reconocimiento de una indicación geográfica nacional o internacional, la autorización de uso de indicaciones geográficas nacionales, y la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo de una marca. Lo que motiva la reforma del listado de trámites y servicios ofrecidos por el Instituto y la reforma y creación de formas oficiales."

Bajo tales consideraciones, la CONAMER concluye que el IMPI ha justificado los objetivos y la situación que da origen a la regulación propuesta, por lo que se estima conveniente la emisión de la Propuesta Regulatoria, toda vez que podría constituir una medida efectiva para atender la situación identificada.

IV. Alternativas regulatorias

De acuerdo a la información incluida en el AIR correspondiente, se observa que durante el diseño de la presente Propuesta Regulatoria el IMPI estimó la posibilidad de no emitir regulación alguna; sin embargo consideró *“inviabile el no emitir regulación alguna ya que las disposiciones derivadas de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial citadas en el presente Análisis, obligan a modificar las especificaciones que deberán cumplir los anexos de las solicitudes que se presenten ante el Instituto, así como establecer las formas oficiales y señalar los trámites y servicios que presta.”*

Asimismo, ese Instituto manifestó haber contemplado la posibilidad de aplicar esquemas de autorregulación, esquemas voluntarios, instaurar incentivos económicos y/u otro tipo de regulación; sin embargo, concluyó que *“son inviables, ya que existe una norma que establece las especificaciones que deberán cumplir los anexos de las solicitudes que se presenten ante el Instituto, así como establecer las formas oficiales y señalar los trámites y servicios que presta.”*

Consecuentemente ese Instituto señaló que la Propuesta Regulatoria es la mejor opción para enfrentar la problemática, en virtud de que *“...es la mejor opción para implementar las reformas y adiciones a la LPI publicadas en los meses de marzo y mayo; toda vez que, como se ha señalado complementa la aplicación de la LPI y su Reglamento. Los costos y beneficios de modificar el Acuerdo administrativo existente no genera un costo, ya que es un instrumento conocido por los usuarios y los beneficios de reformar y adicionar el documento ya conocido, da certeza a los usuarios, porque es algo que ya conoce e identifica de manera indubitable. Además debe considerarse que por las características de este tipo de regulación (acuerdo administrativo) resulta más factible el incorporar de manera eficiente modificaciones que se deriven de cambios tecnológicos o de operación.”*

Bajo esta perspectiva, la CONAMER considera que se da cumplimiento al rubro en materia de alternativas a la regulación; toda vez que el IMPI respondió y justificó el presente apartado del AIR.

V. Impacto

A. Trámites.

Respecto al presente apartado, derivado del análisis efectuado por la CONAMER de la Propuesta Regulatoria y tomando en cuenta la información proporcionada por el IMPI a través de la AIR, se advierte que como resultado de la emisión del anteproyecto, se modificarán los trámites identificados con las homoclaves IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, IMPI-01-004, IMPI-01-006, IMPI-01-007, IMPI-01-008, IMPI-01-014, IMPI-04-001, IMPI-04-002, IMPI-01-005, IMPI-01-009, IMPI-01-010, IMPI-01-013 e IMPI-01-012; de manera adicional se observa la inclusión de los siguientes trámites: IMPI-01-018, IMPI-01-019, IMPI-01-020 e IMPI-01-021.

En ese sentido, y acorde a lo dispuesto por el artículo 47 de la LGMR, se informa a ese Organismo que deberá proporcionar a la CONAMER la información prevista en el artículo 46 de ese ordenamiento legal, respecto de los trámites antes señalados, dentro de los 10 días hábiles siguientes

Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

a que entre en vigor la Propuesta Regulatoria, a fin de que se realicen las adecuaciones e inscripciones correspondientes en el Registro Federal de Trámites y Servicios, a cargo de esta Comisión.

B. Acciones regulatorias.

De acuerdo con la información contenida en la AIR y derivado del análisis de la Propuesta Regulatoria, se observa que tras su emisión, se establecerán diversas obligaciones para las personas físicas o morales, que podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, las cuales han sido justificadas por el IMPI, conforme a lo siguiente:

Artículo aplicable: 11.

Justificación: “De conformidad con los artículos 88 y 89 de la LPI, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, del 18 de mayo de 2018, se redefine el concepto de marca y establecen los signos que pueden constituirla. En atención a ello, se requiere modificar las reglas existentes a efecto de incorporar las características que se requerirán para las marcas holográficas, de sonido, olores, imagen comercial o la combinación de las anteriores. Cabe señalar que el artículo 113 del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, del 18 de mayo de 2018, en su fracción II se establece la obligación en la solicitud de representar el signo que constituya la marca. Por lo que es necesario, especificar las condiciones, características y formalidades que deben presentar los usuarios para el registro de sus solicitudes. Actualmente el artículo 11 ya establece las características de los signos que pueden constituir una marca, por lo que las disposiciones para las conocidas como marcas tradicionales no varían. En este sentido, el contenido del artículo se divide en fracciones por tipo de signo a proteger. Sin que las medidas preexistentes se vena modificadas, en algunos casos, se permite la presentación de más vistas o de soportes materiales que contengan a la representación de la marca. Para el caso de signos holográficos, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm, y consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas de dicho signo desde distintos ángulos. Lo anterior, por si no fuese suficiente una vista para su apreciación. En este caso, el solicitante podrá presentarlo en distintos ángulos, en el entendido que en este tipo de signos pueden apreciarse diversas imágenes dependiendo del ángulo desde el cual sea observado. En cuanto a las marcas de sonido la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Además deberá exhibirse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material o electrónico que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido. Se considera requerir esta información ya que el análisis de las marcas no tradicionales, se fundamenta en la representación y descripción que se haga de la misma, por lo que se establece la obligación para este tipo de marcas de presentar dicha descripción y acompañar el soporte material o electrónico que reproduzca el sonido a efecto de poder determinar la viabilidad del registro. Respecto de las marcas de olor, se requiere la descripción de la marca y, en caso de duda, el Instituto podrá solicitar la exhibición del producto al cual se aplicará la marca. En el caso de marcas olfativas, el análisis de registrabilidad se basa en la descripción que se haga del signo que se propone, ya que tal como se ha dicho en el caso de marcas no tradicionales el objeto de protección se determina por la descripción que se haga del mismo. Sin embargo, se deja la posibilidad de que en caso de duda se pueda requerir a los usuarios la presentación del producto al que se aplique el signo solicitado. En relación con la marca de imagen comercial, se requiere que la representación de la marca

Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

se base en la reproducción fotográfica o de dibujo en tres planos y se deberá acompañar una descripción que permita determinar el objeto del registro. Lo anterior, es necesario considerando que el análisis de las marcas no tradicionales, se fundamenta en la descripción que se haga de la misma, por lo que se establece la obligación para este tipo de marcas de presentar dicha descripción. Al solicitar se presente una descripción detallada de la presentación visual del producto, se permitirá la inclusión de multiplicidad de elementos en la reproducción del signo, ya que todos ellos hacen parte del conjunto marcario, a diferencia de aquellas marcas mixtas en las que se exige retirar todos aquellos elementos que no hacen parte de la marca."

En consecuencia, esta Comisión observa que el IMPI brindó una justificación suficiente para el establecimiento de tales disposiciones.

C. Análisis Costo-Beneficio

En relación con este análisis, el IMPI manifestó que como resultado de la emisión de la Propuesta Regulatoria pudieran desprenderse costos por:

"Los costos de cumplimiento al presente Acuerdo no se derivan de éste, sino de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, por lo que el estudio que se proporciona se vincula con los posibles costos asociados a los trámites sin que se puedan incluir honorarios de abogados, ya que éstos no proporcionan de manera pública sus honorarios, ni la forma de cobro por sus servicios (por hora, por trámite, por volumen). Cabe señalar que desde diciembre de 1994, se cuentan con formas oficiales que simplifican la presentación de las solicitudes y evitan requerimientos innecesarios al solicitantes. Por lo que los usuarios están familiarizados con esta clase de regulación. Personas físicas o morales que realicen trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. • Presentación de Marcas tradicionales y no tradicionales (sonoras, olfativas, la imagen comercial, las marcas de certificación o el reconocimiento de la distintividad adquirida de un signo que carece de distintividad) genera los siguientes costos: Hojas de papel (en la mayoría de los casos, bond): \$0.50 (aproximado, ya que depende de la marca y calidad del producto) Computadora. En caso de que se redacte por dicho medio, su costo es indeterminable, toda vez que son de un rango muy variables. Depende de la marca del producto, la capacidad de memoria de almacenaje, tamaño, etc. A manera de ejemplo, se pueden encontrar en el mercado productos desde \$2,000.00 hasta \$35,000.00. Máquina de escribir, en caso de que se redacte por este medio. Costo incuantificable. Soporte material: en caso de que se anexe un soporte material (medio de almacenamiento de datos) con un archivo para una marca sonora: entre 30 a 130 pesos. (Considerando el precio en el mercado de un disco Verbatim Dvd-rw 4.7gb \$ 30.00 a una Memoria USB SanDisk Cruzer Force Z71, 16GB, USB 2.0 \$126.00) Impresora: En caso de que se redacte por computadora, su costo es indeterminable, toda vez que son de un rango muy variables. Su costo depende de la marca y calidad del producto. A manera de ejemplo, se pueden encontrar en el mercado productos desde \$1,000.00 hasta \$35,000.00. Renta de servicios en Café Internet. Este tipo de servicios se contratan por hora y su costo es variado. Algunos establecimientos cobran desde \$5.00 la hora, otros hasta \$ 30.00 Traslado para su entrega: Incuantificable. Depende del lugar donde se encuentre el solicitante y el medio de transporte que utilice. Tarifas. Aun no se cuenta con el monto de la Tarifa que cobrará el Instituto por la presentación y estudio de estas marcas. • En el caso de marcas de certificación además de lo describo previamente se deberá considerar el tiempo adicional que requiere la elaboración de las reglas de uso que se deberán presentar anexas a la solicitud y en las cuales de conformidad con el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial se deberán de especificar: Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; La representación de la marca; Las especificaciones técnicas que definen los caracteres

Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado; El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior; Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo; El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso; La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia; La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección; En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y Las demás que estime pertinentes el solicitante. No se cuenta con datos sobre los posibles costos de asesoría profesional. • En cuanto a las declaraciones de uso de una marca, se estiman los siguientes costos: Hojas de papel (en la mayoría de los casos, bond): \$0.50 (aproximado, ya que depende de la marca y calidad del producto). Computadora. En caso de que se redacte por dicho medio, su costo es indeterminable, toda vez que son de un rango muy variables. Depende de la marca del producto, la capacidad de memoria de almacenaje, tamaño, etc. A manera de ejemplo, se pueden encontrar en el mercado productos desde \$2,000.00 hasta \$35,000.00. Máquina de escribir, en caso de que se redacte por este medio. Costo incuantificable. Impresora: En caso de que se redacte por computadora, su costo es indeterminable, toda vez que son de un rango muy variables. Su costo depende de la marca y calidad del producto. A manera de ejemplo, se pueden encontrar en el mercado productos desde \$1,000.00 hasta \$35,000.00. Renta de servicios en Café Internet. Este tipo de servicios se contratan por hora y su costo es variado. Algunos establecimientos cobran desde \$5.00 la hora, otros hasta \$ 30.00 Traslado para su entrega: Incuantificable. Depende del lugar donde se encuentre el solicitante y el medio de transporte que utilice. Tarifas. Aun no se cuenta con el monto de la Tarifa que cobrará el Instituto por la presentación y estudio de este procedimiento.”

Por lo que se refiere a los beneficios de la Propuesta Regulatoria, el IMPI señaló en el formulario de AIR, lo siguiente:

“La simplificación en la presentación de las solicitudes y la estandarización de requisitos para los distintos tipos de marcas que pueden ser protegidas. La minimización de errores al contar con una forma oficial frente a un escrito libre. Con lo que el solicitante evita requerimientos y retrasos en su trámite. Las opciones para presentar las representaciones constan en la mayoría de los casos de denominaciones, colores adheridos a la solicitud, representaciones gráficas o fotografías y descripciones, ya que en la redacción de la norma se buscó no generar cargas innecesarias al solicitante. No se restringe el medio o soporte material para el caso de las marcas sonoras, puede ser desde un disco hasta una unidad de memoria.”

A manera de conclusión el IMPI precisó que los beneficios de la regulación son superiores a los costos por lo siguiente:

“En México, la Propiedad Industrial, constituye un instrumento para mejorar el acceso a la innovación, aumentar la producción nacional innovadora y disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales. Su adecuada protección fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del país. Es por ello, que se han promovido diversas modificaciones al sistema jurídico nacional, que permitirán proteger y diferenciar mayor número (sic) de productos y alentar la competitividad e innovación en el mercado nacional, así como atraer inversión de otros países, al facilitar la protección de las marcas más novedosas. Como se ha expresado en el presente Análisis la modificación que se propone al Acuerdo, deriva de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual establece la protección de nuevas

figuras jurídicas que generan beneficios superiores a los costos de la modificación de la regulación propuesta, toda vez que al ampliar la posibilidad de registro de marcas no tradicionales generan en gran medida el desarrollo y la evolución que en el mercado se realiza en el uso de estos elementos no tradicionales como signos distintivos, con lo que se fomenta el desarrollo natural y autónomo del mercado. El reconocimiento de nuevas marcas tales como las sonoras olfativas, la imagen comercial, las marcas de certificación o el reconocimiento de la distintividad adquirida implica un avance para reconocer formas en las que se hace comercio en la actualidad, en nuestro país y en el mundo, como lo refiere Mauricio Jalife en el artículo publicado en el periódico El Financiero de 28 de marzo de 2018. "Los cambios más esperados consisten en la modificación del concepto tradicional de limitar la protección de marcas a aquellas que son perceptibles visualmente, abriendo la opción, entre otras, a marcas no tradicionales como las sonoras y las olfativas. Este es un gran avance que recompensa la creatividad mercadológica de muchos empresarios que han empleado estos elementos como medio de identificación de sus productos y servicios. En este caso, la experiencia de muchos países que han incluido este tipo de marcas en su ley, será la pauta de referencia para avanzar con pasos seguros." En este sentido, el reconocimiento al Marketing sensorial, beneficia no sólo a los productores o prestadores de un servicio, sino que también el consumidor es animado a adquirir un producto o contratar un servicio innovador, ya no solo por el aspecto visual sino también por el olfativo o sonoro. El facilitar la presentación de solicitudes de marcas no tradicionales impactará de forma favorable en la economía mexicana, pues se estimulará la creación de elementos de marketing para llegar a una mayor cantidad de consumidores fomentando la competitividad; de igual forma al estar reconocidas las marcas de sonido, olfativas, las de certificación o la imagen comercial, un mayor número de empresas internacionales confiarán en que en México se reconoce y protege a sus activos intangibles, trayendo como consecuencia una mayor inversión en nuestro país."

Como consecuencia de lo expuesto, es posible determinar que con la emisión de la Propuesta Regulatoria se generarán beneficios superiores a los costos derivados de su cumplimiento, por lo que cumple con los objetivos en materia de mejora regulatoria previstos en la LGMR.

V. Consulta pública

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 de la LGMR, este órgano desconcentrado hizo pública la Propuesta Regulatoria mediante el portal electrónico desde el día de su recepción. Al respecto, esta Comisión manifiesta que hasta la fecha de emisión del presente Dictamen, se recibió un comentario de un particular interesado en la Propuesta Regulatoria, conforme lo siguiente:

Identificador	Remitente	Fecha
B000182631	Miguel Ángel Pérez Espinosa	23 de julio de 2018

Dicho comentario se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga electrónica:

<http://cofemersimr.gob.mx/expedientes/22036>

Derivado de lo anterior, esta CONAMER observa que con respecto al comentario con identificador B000182631, el IMPI le dio respuesta puntual mediante el AIR recibida el 27 de julio de 2018, en la que señala la procedencia, o en su caso, la razón por la cual el mismo no fue considerado. Bajo tales

Coordinación General de Mejora Regulatoria
de Servicios y de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Agropecuario,
Comercio e Industria

consideraciones, se advierte que el IMPI adecúa el texto del tercer párrafo de la fracción V del artículo 11.

Por todo lo expresado con antelación, la CONAMER resuelve emitir el presente Dictamen Final respecto a lo previsto por el artículo 75 de la LGMR, por lo que el IMPI puede continuar con las formalidades necesarias para la publicación de la referida Propuesta Regulatoria en el DOF.

Lo anterior, se notifica con fundamento en los preceptos jurídicos mencionados; los artículos Séptimo y Décimo Transitorios de la LGMR; así como los artículos 7, fracción II, 10 fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como Primero fracción II y Segundo fracción III, del Acuerdo por el que se delegan facultades del Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores públicos que se indican, publicado en el DOF el 26 de julio de 2010.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
La Directora



Celia Pérez Ruiz

EVG