

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

ALFREDO CARLOS RENDON ALGARA, Director General Adjunto de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en ausencia del Director General, conforme a los artículos 1, 2, 3 fracción III, inciso a) y 6 primer párrafo del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 4, 5 fracción III, inciso a) y 42 de su Estatuto Orgánico; y con fundamento en los artículos 17, 22 y 59 fracciones V, VI y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 6, 7, 7 BIS 1 y 7 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 3o. de su Reglamento, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 19 de noviembre de 2012 se efectuó el depósito del instrumento de adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007;

Que conforme al artículo 14, 4), b) del Protocolo, sus disposiciones entrarán en vigor en nuestro país tres meses después de la fecha en la que el instrumento de adhesión haya sido depositado a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

Que conforme a las notificaciones efectuadas con motivo del depósito del citado instrumento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la Oficina encargada del registro de marcas, en el sentido establecido en la Regla 1.xxy) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo;

Que es necesario dar a conocer los lineamientos y requisitos específicos conforme a los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dará atención a las solicitudes, peticiones y promociones, así como sus documentos anexos, presentados conforme al Protocolo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES, PETICIONES Y PROMOCIONES PRESENTADAS CONFORME AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la atención de solicitudes internacionales, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 2.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

I.- Denegación definitiva: la resolución por la que el Instituto niega el registro de una solicitud internacional presentada conforme al Protocolo en México;

II.- Denegación provisional: la comunicación por escrito por la que el Instituto informa al titular de un registro internacional que busca extender la protección a México, de la existencia de requisitos, anterioridades o impedimentos respecto de su solicitud o documentación;

III.- Formularios oficiales: los establecidos por la Oficina Internacional que resulten aplicables a las solicitudes y peticiones relativas al Protocolo;

IV.- Instituto: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

V.- Ley: la Ley de la Propiedad Industrial;

VI.- Oficina de una Parte Contratante: la Oficina encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante del Protocolo;

VII.- Oficina Internacional: la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

VIII.- Protocolo: el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007;

IX.- Reglamento: el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial;

X.- Reglamento Común: el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo;

XI.- Registro de base: el registro de una marca que haya sido efectuado por la Oficina de una Parte Contratante del Protocolo y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;

XII.- Registro internacional: el registro de una marca efectuado en virtud del Protocolo;

XIII.- Solicitud de base: la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la Oficina de una Parte Contratante del Protocolo y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;

XIV.- Solicitud internacional: la solicitud de registro internacional de marca regida por el Protocolo;

XV.- Tarifas: aquellas previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y

XVI.- Tasas: aquellas previstas en la Tabla de Tasas prescritas por el Reglamento Común.

Artículo 3.- Para efectos del inciso xxv) de la Regla 1 del Reglamento Común, se entiende por "Oficina" el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 4.- Toda solicitud, petición o promoción relativa al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas que se presente ante este Instituto deberá cumplir con las formalidades y directrices establecidas por el Protocolo, el Reglamento Común y la Oficina Internacional.

Artículo 5.- El trámite de las solicitudes, peticiones o promociones relativas al Protocolo que se presenten ante este Instituto se regirán en lo que resulte aplicable y no haya disposición especial en contrario, por lo establecido en la Ley, su Reglamento, el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el registro de marcas.

Artículo 6.- Las tarifas aplicables a los servicios que se presten en relación al Protocolo se cubrirán con arreglo a la Tabla de Tasas prescritas por el Reglamento Común y al Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 7.- Toda solicitud, petición o promoción relativa al Protocolo dirigida al Instituto deberá presentarse por escrito mecanografiado, redactada en idioma español y, en su caso, acompañarse del pago de las tarifas correspondientes.

Los documentos anexos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su correspondiente traducción al español.

Artículo 8.- Para la presentación ante el Instituto de una solicitud internacional, así como cualquier petición o promoción relacionada con el Protocolo, se deberán utilizar los formularios oficiales vigentes, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en el propio formulario, los que deberán estar debidamente requisitados y cumplir con las directrices emitidas por la Oficina Internacional.

En caso de no requerirse formularios oficiales, las peticiones o promociones deberán presentarse en escrito libre por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Reglamento.

Artículo 9.- La solicitud internacional deberá presentarse por conducto del Instituto ante la Oficina Internacional.

Artículo 10.- Puede presentar una solicitud internacional el titular de una solicitud de base o de un registro de base, siempre y cuando satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 2 del Protocolo.

Artículo 11.- La solicitud internacional, así como cualquier petición o promoción relacionada con el Protocolo, deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma producirá el desechamiento de plano.

Artículo 12.- Cuando una solicitud internacional se presente ante el Instituto, además de los requisitos previstos en el formulario oficial, deberá acompañarse del comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de certificación de la solicitud internacional y a la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos ante la Oficina Internacional.

Artículo 13.- Recibida la solicitud internacional, a efecto de llevar a cabo la certificación respectiva, el Instituto examinará que ésta cumpla con los siguientes requisitos:

I.- Que haya sido presentada en el formulario oficial prescrito en la Regla 9.2)a);

II.- Que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional, en términos del artículo 2 del Protocolo;

III.- Que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan con las de la solicitud de base o el registro de base, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo;

IV.- Que la solicitud internacional contenga la fecha y el número de la solicitud de base o el registro de base, según corresponda, y

V.- Que se acompañe el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de certificación de la solicitud internacional y a la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos ante la Oficina Internacional.

Artículo 14.- Si la solicitud internacional o su documentación anexa carece de alguno de los requisitos previstos en las fracciones I a IV del artículo anterior, el Instituto requerirá por escrito, por única ocasión, al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para reponer la documentación, complementar la información faltante, aclarar o subsanar los errores u omisiones en los que hubiese incurrido.

Para efectos del presente artículo, el solicitante podrá hacer uso del plazo adicional al que se refiere el artículo 122 bis de la Ley, comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

En el caso de la fracción V, el Instituto requerirá al solicitante por escrito, por única ocasión, para que en un plazo de cinco días hábiles exhiba el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. En caso contrario, desechará de plano el trámite, de conformidad con el artículo 180 de la Ley.

Artículo 15.- Si el solicitante no diera cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional al que se refiere el artículo 122 bis de la Ley, se tendrá por abandonado el trámite.

Artículo 16.- Si en el momento de la presentación, la solicitud internacional satisface lo requerido por los artículos 7 y 13 del presente Acuerdo, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal, el día en que se cumpla con dichos requisitos, dentro del plazo concedido por el Instituto para dar respuesta.

Artículo 17.- Reconocida la fecha de presentación, el Instituto certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden con aquellas contenidas en la solicitud de base o el registro de base, según corresponda, y firmará la solicitud para su envío a la Oficina Internacional.

Artículo 18.- El Instituto notificará al solicitante la fecha en la que la solicitud internacional fue enviada a la Oficina Internacional.

Artículo 19.- Para los efectos de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común, el Instituto dará vista al solicitante sobre las propuestas de la Oficina Internacional para que en un plazo de dos meses contados a partir de su notificación, opine al respecto.

En caso de que el solicitante emita una opinión el Instituto la remitirá, previo pago de las tarifas correspondientes, a la Oficina Internacional en el plazo establecido en el Reglamento Común.

Si el solicitante no diera respuesta, el Instituto podrá emitir una opinión sobre las propuestas de la Oficina Internacional, en caso de que lo estime procedente.

Artículo 20.- Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Protocolo podrá extender sus efectos en México.

En caso de que la solicitud de extensión territorial se formule con posterioridad al registro internacional, la designación producirá sus efectos en México a partir de la fecha en la que ésta haya sido recibida por la Oficina Internacional y dejará de ser válida una vez que se extinga el registro correspondiente.

Artículo 21.- En el caso de una solicitud internacional de marca en copropiedad o colectiva cuya protección se extienda a México, los solicitantes deberán presentar directamente ante el Instituto, al momento en que éste reciba la designación, los documentos que en su caso correspondan, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 116 de la Ley.

En caso contrario, el Instituto les requerirá por escrito, por única ocasión, otorgándole un plazo de dos meses para exhibir dicho documento.

Para efectos del presente artículo, los solicitantes podrán hacer uso del plazo adicional al que se refiere el artículo 122 bis de la Ley, comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

Artículo 22.- Cuando se extienda la protección a México y se realice algún requerimiento al solicitante, el Instituto remitirá una comunicación de denegación provisional conjuntamente con el oficio de requisitos correspondiente a la Oficina Internacional.

El oficio incluirá la petición al solicitante de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional.

Artículo 23.- Para los efectos del artículo 4 bis del Protocolo, el titular de un registro internacional podrá solicitar al Instituto la substitución de un registro nacional por un registro internacional, siempre que:

- I.- La protección resultante del registro internacional se haya extendido expresamente a México;
- II.- Los productos y servicios enumerados en el registro nacional correspondan con los del registro internacional;
- III.- La extensión territorial surta efectos con posterioridad a la fecha del registro nacional, y
- IV.- Se exhiba el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la toma de nota de la sustitución.

El Instituto notificará a la Oficina Internacional la toma de nota de la substitución de un registro nacional por un registro internacional, de conformidad con la Regla 21 del Reglamento Común.

Artículo 24.- Para efectos de la Oficina Internacional, el Instituto podrá declarar la denegación provisional de la protección de la solicitud internacional antes del vencimiento de dieciocho meses contados a partir de la fecha en la que se haya notificado la solicitud de extensión, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo.

Lo anterior, sin perjuicio de los plazos establecidos en el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 25.- Para la concesión o denegación de protección para registros internacionales en que México haya sido designado resultan aplicables las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

Artículo 26.- El registro internacional tendrá una vigencia de diez años, con la posibilidad de ser renovado conforme al artículo 7 del Protocolo.

Artículo 27.- El registro internacional se hará independiente de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base, según sea el caso, al término del plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el artículo 6 del Protocolo.

Artículo 30.- El titular de un registro internacional que haya sido cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo, podrá solicitar al Instituto su transformación en una solicitud de registro de marca nacional, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional.

Para tal efecto deberá presentar el formato oficial correspondiente a la solicitud de registro o publicación de signos distintivos nacional vigente y acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la solicitud de transformación.

Adicionalmente deberá indicar:

- I.- Que se trata de una solicitud de transformación, y
- II.- Número y fecha del registro internacional en que se basa.

Artículo 31.- El trámite de la solicitud de transformación se llevará a cabo como una solicitud de registro de marca nacional.

Artículo 32.- El titular de un registro internacional que haya solicitado la extensión de la protección a México, deberá solicitar directamente ante el Instituto la inscripción de la licencia de uso de marca que en su caso conceda, para que ésta produzca efectos en perjuicio de terceros en el territorio nacional.

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

La solicitud de inscripción estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes a la inscripción de una licencia contractual de uso, en términos de la Tarifa vigente.

Artículo 33.- Las inscripciones realizadas en el Registro Internacional en las que México haya sido designado y en donde se haya reconocido la protección, serán inscritas a su vez en el registro nacional.

Artículo 34.- Las inscripciones realizadas en solicitudes o registros nacionales que sean base de una solicitud o registro internacional, que se realicen directamente ante el Instituto no surtirán efecto en el Registro Internacional.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 19 de febrero de 2013.

Atentamente

México, D.F., a 8 de febrero de 2013.- El Director General Adjunto de Propiedad Industrial, **Alfredo Carlos Rendón Algara.-** Rúbrica.

(R.- 362352)