

**DOF: 11/11/2020**

**ACUERDO por el que se modifica el diverso 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 sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.**

JUAN LOZANO TOVAR, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 17, 22 y 59 fracciones I y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 5, 8 y 10 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 1o., 3o. fracción II, 4o. y 6o. BIS fracciones I, II y XXVI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 1o., 4o., 5o. fracción II, y 10 fracciones I, II y XXVI de su Estatuto Orgánico, y

#### CONSIDERANDO

Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 1 se prevé que su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y conforme a su artículo transitorio Primero, ésta entrará en vigor a los 90 días hábiles siguientes a su publicación;

Que es necesario hacer ajustes a las referencias de los artículos que norman el trámite de las solicitudes, peticiones y promociones a las que hace referencia el presente Acuerdo, y, a fin de dar a conocer las modificaciones respectivas, he tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 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**

**UNICO.-** Se **reforman** los artículos 2, fracción V; 5; 14, párrafos segundo y tercero; 15; 21, 25, 30, 34, párrafo primero y 35, párrafo primero del 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, para quedar como sigue:

**Artículo 2.- . . .**

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

**V.-** Ley: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial;

**VI a XVI.- . . .**

**Artículo 5.-** El trámite de las solicitudes, peticiones o promociones relativas al Protocolo que se presenten ante este Instituto se registrarán en lo que resulte aplicable y no haya disposición especial en contrario, por lo establecido en la Ley, del Reglamento y los acuerdos administrativos emitidos por el Director General del Instituto en materia de marcas.

**Artículo 14.- . . .**

Para efectos del presente artículo, el solicitante podrá hacer uso del plazo adicional al que se refiere el artículo 226 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 16 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 226 de la Ley, se tendrá por abandonado el trámite.

**Artículo 21.-** En el caso de una solicitud internacional de marca en copropiedad, colectiva o de certificación 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 179, 181, 185, 186 y 217 de la Ley.

En caso contrario, el Instituto emitirá una denegación provisional de protección en la que les requerirá, por única ocasión, exhibir dicho documento, otorgándoles un plazo de dos meses. Para efectos del presente artículo, los solicitantes podrán hacer uso del plazo adicional al que se refiere el artículo 226 de la Ley, comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

**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, del Reglamento y los acuerdos administrativos emitidos por el Director General del Instituto en materia de marcas.

**Artículo 30.-** El titular de un registro internacional que haya solicitado la extensión de la protección a México, podrá solicitar directamente ante el Instituto la inscripción de la licencia de uso de marca que en su caso conceda. Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Reglamento.

**Artículo 34.-** El titular de un registro internacional cuya protección se haya extendido a México, deberá declarar el uso real y efectivo de la marca en cada clase en la que se haya reconocido dicha protección directamente ante el Instituto, en los términos establecidos en la Ley y del Reglamento, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro nacional.

...

**Artículo 35.-** El titular de un registro internacional que haya sido renovado en virtud del artículo 7 del Protocolo, deberá declarar el uso real y efectivo de la marca en cada clase ante el Instituto, durante los tres meses posteriores a la notificación de la renovación efectuada por la Oficina Internacional, sin que medie requisito siempre y cuando la concesión de la protección en México tenga como mínimo tres años, en los términos establecidos por la Ley y del Reglamento.

...

#### TRANSITORIOS

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

**SEGUNDO.-** Las solicitudes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

**TERCERO.-** El titular de un registro internacional cuya protección se haya extendido a México conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial deberá presentar la declaración de uso real y efectivo en los términos del artículo 34 y, en su oportunidad, renovar la protección conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del presente Acuerdo.

El titular de un registro internacional cuya protección se haya extendido a México, a partir del 10 de agosto de 2018, deberán presentar, en su oportunidad, la declaración de uso real y efectivo y, en su caso, la renovación correspondiente, de conformidad con los artículos 34 y 35 del presente Acuerdo.

El titular de un registro internacional cuya protección se haya extendido a México, con anterioridad al 10 de agosto de 2018, en su oportunidad, deberán renovar la protección conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del presente Acuerdo.

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2020.- El Director General, **Juan Alfredo Lozano Tovar**.- Rúbrica.

(R.- 500323)