

DOF: 05/06/2020

ACUERDO por el que se establecen las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y documentación conforme al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, 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 ALFREDO LOZANO TOVAR, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 17, 22 y 59 fracciones I, XII y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 6o., 7o., 7o. bis 1 y 7o. bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; 3o. de su Reglamento; 1o., 3o. fracción II, 4o. y 6o. BIS del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 1o., 4o., 5o. fracción II, y 10 de su Estatuto Orgánico, y

CONSIDERANDO

Que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad en materia de propiedad industrial con facultades para tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, y avisos comerciales, publicar nombres comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar su uso, así como, inscribir sus transmisiones y licencias;

Que el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales ofrece la posibilidad de proteger dibujos o modelos industriales en varias Partes Contratantes presentando una única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);

Que en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2019 la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve (en adelante, Arreglo de La Haya), aprobación publicada mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2020;

Que el Arreglo de La Haya establece que todo instrumento de adhesión de un Estado podrá contener o ir acompañado de una o varias declaraciones;

Que en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2019, la Cámara de Senadores aprobó las Declaraciones del Estado Mexicano al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, las cuales se dieron a conocer mediante Decreto publicado en el referido órgano de difusión oficial el 17 de enero de 2020;

Que el pasado 6 de marzo de 2020, el Gobierno de México depositó ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el instrumento de adhesión al Arreglo de La Haya, pasando a ser la 64a. Parte en el Acta de 1999 y el 74o. miembro de la Unión de La Haya;

Que conforme al artículo 28, 3), b) del Arreglo de La Haya, un Estado quedará vinculado al Acta de Ginebra a los tres meses posteriores a la fecha en que haya depositado su instrumento de adhesión, por lo que el 6 de junio del año en curso entrarán en vigor sus disposiciones en México;

Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Arreglo de La Haya, así como a la Ley de la Propiedad Industrial y facilitar la operación de este Instituto, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN CONFORME AL ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y documentación conforme al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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

I.- Arreglo de La Haya, el Acta del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptado en Ginebra, el 2 de julio de 1999;

II.- Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales, el boletín semanal publicado electrónicamente en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual www.OMPI.int, que contiene la información que guarda relación con el Registro Internacional de dibujos y modelos industriales;

III.- Certificado de transferencia, al "Certificado de transferencia por contrato de registro(s) internacional(es) de dibujos o modelos industriales respecto de una o varias Parte(s) Contratante(s) designada(s) que haya(n) efectuado una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de Ginebra (1999)";

IV.- Creador, al diseñador del dibujo o modelo industrial en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial;

V.- El registro internacional, la inscripción del dibujo o modelo industrial en el Registro Internacional cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos aplicables del Arreglo de La Haya;

VI.- Formulario, al formulario internacional oficial que corresponda;

VII.- Gaceta, la Gaceta de la Propiedad Industrial;

VIII.- Instituto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

IX.- Instrucciones Administrativas, las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de La Haya establecidas conforme a la Regla 34 del Reglamento Común;

X.- Ley, la Ley de la Propiedad Industrial;

XI.- Oficina Internacional, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

XII.- Registro Internacional, la recopilación oficial de los datos relativos a los registros internacionales, mantenida por la Oficina Internacional;

XIII.- Reglamento, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y

XIV.- Reglamento Común, el Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya.

Cualquier otro término o expresión no definido en el presente artículo, se entenderá en los términos del Arreglo de La Haya, su Reglamento Común o, en su caso, las Instrucciones Administrativas.

Artículo 3.- Toda comunicación, solicitud, petición o promoción relativa al Arreglo de La Haya que el Instituto reciba deberá cumplir con las formalidades y directrices establecidas por dicho Arreglo, su Reglamento Común o, en su caso, las Instrucciones Administrativas.

Artículo 4.- Las tarifas aplicables a los servicios que se presten en relación al Arreglo de La Haya 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.

No procederá el reembolso de las tarifas que se enteren directamente al Instituto, con motivo de la presentación y trámite de solicitudes y documentación conforme al Arreglo de La Haya.

Únicamente se podrá solicitar la devolución de un pago en los términos de la Tercera Disposición General del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 5.- Toda comunicación, solicitud, petición o promoción relativa al Arreglo de La Haya presentada ante el Instituto deberá presentarse por escrito mecanografiado o mediante otro tipo de máquina, redactada en idioma español y, en su caso, acompañado del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

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

El Instituto podrá establecer la gestión en medios de comunicación electrónica de las solicitudes, peticiones, promociones o comunicaciones relativas al Arreglo de La Haya, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo por el que se establecen Lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican.

Artículo 6.- Para la presentación ante el Instituto de una solicitud internacional, así como cualquier petición o promoción relacionada con el Arreglo de La Haya, se utilizará el formulario que corresponda, en el número de ejemplares y anexos que éste establezca, el cual deberá estar debidamente requisitado y cumplir con las directrices emitidas por la Oficina Internacional.

En caso de no requerirse formulario, 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 7.- La solicitud internacional podrá ser presentada, a elección del solicitante, directamente en la Oficina Internacional o por mediación del Instituto.

El Instituto privilegiará el uso de las interfaces electrónicas que la Oficina Internacional ponga a disposición de los usuarios o, en su caso, aquellas que se encuentren disponibles en página del Instituto www.gob.mx/impi, las cuales deberán ser requisitadas conforme a las disposiciones legales aplicables.

En caso de que la solicitud internacional se presentara en el formulario impreso, por mediación del Instituto, éste la transmitirá a la Oficina Internacional, previo pago de la tarifa de transmisión por parte del solicitante.

Artículo 8.- El reconocimiento y protección de un registro internacional en el que México haya sido designado, se registrará por lo establecido en la Ley y su Reglamento para los diseños industriales, así como en lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo 9.- Cuando México haya sido designado en una solicitud internacional, el aplazamiento de la publicación del registro internacional no estará disponible.

Artículo 10.- Cuando México haya sido designado en una solicitud internacional, toda solicitud de protección de un dibujo o modelo industrial deberá ser presentada en nombre de su creador.

El Instituto reconocerá la declaración en la que se indique que la persona identificada como solicitante se considera creador del dibujo o modelo industrial o, en caso de que la persona identificada como creador sea distinta de la nombrada como solicitante, la declaración en la que se manifieste que la persona identificada como creador ha cedido la solicitud internacional a la persona nombrada como solicitante.

Artículo 11.- Cuando México haya sido designado en una solicitud internacional, ésta deberá referirse a un solo dibujo o modelo industrial o a un grupo de dibujos o modelos industriales relacionados de tal manera entre sí que conformen un único concepto de diseño.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del solicitante a incluir hasta 100 dibujos o modelos industriales en la solicitud internacional, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 12.- Cuando México haya sido designado en una solicitud internacional, para efectos del pago de las tarifas que correspondan, el Instituto reconocerá la declaración bajo protesta de decir verdad contenida en el formulario, relativa a que el solicitante se encuentra en alguno de los supuestos a los que se refiere la Cuarta Disposición General del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 13.- Cuando el solicitante haya reivindicado la prioridad de una presentación anterior en la solicitud internacional en virtud del Artículo 4 del Convenio de París, deberá presentar la copia certificada del documento de prioridad para su reconocimiento en México.

Para tal efecto, el solicitante podrá exhibir la copia certificada:

I.- Al momento de presentar la solicitud internacional, a través de la interfaz electrónica de presentación de la Oficina Internacional, siempre y cuando el documento se remita digitalizado en formato PDF (Portable Document Format), sea legible y se acompañe de la declaración del solicitante, bajo protesta de decir verdad, que el documento es una copia íntegra e inalterada de la versión impresa.

El documento presentado a través de la interfaz electrónica de la Oficina Internacional, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos, en términos del Acuerdo por el que se establecen Lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican.

El solicitante tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del registro internacional en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales, para presentar ante el Instituto la traducción al español que corresponda, así como el comprobante de pago de la tarifa respectiva. En caso de no cumplir con dichos requisitos, se tendrá por no reclamada la prioridad, o

II.- Directamente ante el Instituto dentro de los tres meses siguientes a la publicación del registro internacional en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales, acompañada de la traducción respectiva, así como el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. En caso de no cumplir con ese requisito, se tendrá por no reclamada la prioridad.

El Instituto reconocerá como copia certificada del documento de prioridad, la contenida en un medio de almacenamiento de datos o con un mecanismo de validación electrónica, presentado en términos del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 14.- A partir de su fecha de inscripción en el Registro Internacional, el registro internacional en el que México haya sido designado, tendrá el mismo efecto que el de una solicitud de registro de diseño industrial nacional, presentada regularmente en términos de la Ley y su Reglamento.

Artículo 15.- La publicación en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales del registro internacional efectuada por la Oficina Internacional, tendrá los efectos de la publicación en la Gaceta prevista por la Ley.

El Instituto podrá publicar nuevamente el registro internacional a efecto de dar a conocer la totalidad de los dibujos o modelos industriales que lo integran.

Artículo 16.- Cuando proceda el reconocimiento del registro internacional en México, el Instituto lo comunicará a su titular, por conducto de la Oficina Internacional, para que presente el comprobante de pago correspondiente a la segunda parte de la tasa de designación individual, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación.

El titular del registro internacional podrá hacer uso del plazo adicional contemplado en la Ley, para exhibir el comprobante de pago mencionado en el párrafo anterior, sujeto al pago de las tarifas que correspondan.

El titular del registro internacional podrá pagar directamente las tasas ante el Instituto, en moneda nacional, o por medio de la Oficina Internacional, en francos suizos, únicamente si realiza el pago dentro de los dos primeros meses. En caso de que haga uso del plazo adicional deberá efectuar el pago directamente ante el Instituto, en moneda nacional, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Si vencido el plazo el titular no cumple con lo establecido en el presente artículo, el Instituto notificará a la Oficina Internacional a efecto de que anule los efectos del registro internacional efectuado respecto de México, de conformidad con el Reglamento Común.

Artículo 17.- El Instituto reconocerá los efectos del registro internacional en México en la fecha en la que se efectúe el pago de las tasas y tarifas respectivas, siempre y cuando, éstas se enteren dentro de los plazos señalados en el artículo anterior.

Artículo 18.- Cuando el dibujo o modelo industrial objeto de un registro internacional no cumpla con los requisitos para su protección en términos de la Ley, el Instituto podrá notificar a la Oficina Internacional la denegación de sus efectos en México, dentro del plazo de doce meses contados a partir de la publicación del registro internacional.

El Instituto también podrá denegar los efectos del registro internacional si las reproducciones que figuren en éste no son suficientes para divulgar plenamente el dibujo o modelo industrial o si el grupo de dibujos o modelos industriales presentados no conforman un único concepto de diseño.

En la notificación de denegación se harán constar los motivos y fundamentos en los que se basa dicha denegación.

Artículo 19.- La Oficina Internacional transmitirá sin demora una copia de la notificación de denegación en México al titular del registro internacional.

Artículo 20.- El titular del registro internacional deberá presentar directamente ante el Instituto una petición con la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluyendo las modificaciones, aclaraciones o divisiones que

considere pertinentes, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la denegación de la protección en México, acompañando el pago de las tarifas que correspondan, a efecto de que ésta sea retirada.

Para presentar la petición a que se refiere el párrafo anterior, el titular podrá hacer uso del plazo adicional de dos meses previsto en la Ley, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que sea presentada. El plazo adicional, se contará a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el primer párrafo del presente artículo.

Si la petición no acompaña el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, el Instituto requerirá por única ocasión al titular para que exhiba dicho comprobante, en un plazo de cinco días hábiles. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la petición será desechada de plano.

Artículo 21.- Una vez revisada la petición, si el Instituto confirma la denegación del registro internacional lo comunicará por escrito al titular, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, así como la mención de los recursos que procedan.

Artículo 22.- El Instituto podrá retirar la denegación, en parte o totalmente, como consecuencia de la información o documentación adicional proporcionada por el titular, de conformidad con el artículo 20 del presente Acuerdo.

Si la denegación se refiere a la falta de un único concepto de diseño, ésta podrá ser retirada si el titular divide el registro internacional y comprueba el pago de la tarifa correspondiente a cada solicitud adicional presentada para superar dicha objeción. El Instituto notificará a la Oficina Internacional los datos relativos a la división del registro internacional.

El retiro de la denegación se comunicará a la Oficina Internacional para los efectos del artículo 16 del presente Acuerdo, únicamente respecto del reconocimiento del registro internacional en México.

Artículo 23.- El registro internacional tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Internacional y será renovable por periodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tasas correspondientes.

Artículo 24.- La tasa por renovación del registro internacional deberá pagarse directamente ante la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha en que éste deba renovarse.

La renovación también podrá efectuarse en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, sujeto al pago de la sobretasa correspondiente al periodo de gracia, especificada en la Tabla de Tasas.

La Oficina Internacional informará al Instituto mediante el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales sobre las renovaciones presentadas y de los registros internacionales que no hayan sido renovados, para los efectos conducentes en México.

Los registros internacionales que hayan obtenido el reconocimiento en México y sus renovaciones serán publicados además en la Gaceta.

Artículo 25.- El titular del registro internacional podrá solicitar directamente ante el Instituto la rehabilitación del registro, en los términos que señala la Ley, sujeto al pago de las tarifas correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En dicho supuesto el titular deberá acreditar haber cubierto y no haber solicitado el reembolso de las tasas a las que se refiere el artículo anterior del presente Acuerdo.

De ser procedente la rehabilitación y tener por renovado el registro internacional en México, el Instituto lo comunicará a la Oficina Internacional para la inscripción respectiva en el Registro Internacional.

Artículo 26.- Para efectos de su renovación, los registros de diseños industriales que deriven de un registro internacional dividido, deberán cubrir el pago de la tarifa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del presente Acuerdo.

Artículo 27.- No podrá renovarse el registro internacional que afecte a México como Parte Contratante designada, cuando se haya inscrito una invalidación o una renuncia para la totalidad de los dibujos o modelos industriales, en virtud del Reglamento Común.

Artículo 28.- Cuando en México los efectos de un registro internacional sean declarados nulos o caducos mediante resolución del Instituto, éste lo notificará a la Oficina Internacional conforme al Arreglo de La Haya, su Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas.

Artículo 29.- Toda inscripción efectuada en el Registro Internacional respecto a un registro internacional que afecte a México como Parte Contratante designada, surtirá el mismo efecto que el que hubiera tenido si se hubiera efectuado directamente ante el Instituto.

Se exceptúa de lo anterior, cualquier cambio en la titularidad del registro internacional, el cual no producirá sus efectos hasta que el Instituto haya recibido de manera directa la documentación que acredite dicha transferencia.

El Instituto reconocerá el certificado de transferencia establecido por la Oficina Internacional como documento que acredite la transmisión de un registro internacional.

Toda modificación será inscrita a su vez en el expediente nacional respectivo y se publicará en la Gaceta.

Artículo 30.- El titular de un registro internacional protegido en México deberá solicitar directamente ante el Instituto la inscripción de la licencia que en su caso conceda, para que ésta produzca efectos en perjuicio de terceros en el territorio nacional.

Para inscribir dicha licencia bastará formular la solicitud correspondiente al Instituto, en los términos que fije la Ley y su Reglamento.

La solicitud de inscripción estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 31.- El Instituto podrá solicitar a la Oficina Internacional que transmita, en su nombre, cualquier comunicación no establecida en el Arreglo de La Haya o en el Reglamento Común, al titular de un registro internacional, previa petición de parte interesada a la que se acompañe el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 6 de junio de 2020.

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2020.- El Director General, **Juan Alfredo Lozano Tovar**.- Rúbrica.

(R.- 495556)