



**Protocolo de Madrid**  
**Denegación Provisional de Protección TOTAL**  
**Regla 17.1**

**I. Oficina que realiza la notificación:** INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS

**I.I Fecha de Emisión:** 23 DE MAYO DE 2022

**II. Número del registro internacional:** 1574744  
DERMAPEN

**III. Nombre del titular del registro internacional:**  
BIOSOFT (AUSTRALIA) PTY LTD

**IV. Denegación provisional basada en un examen de oficio**

**V. Denegación provisional para todos los productos o servicios de la(s) clase(s) internacional(es) que se enlista(n) a continuación:**

Clase: 10, Expediente nacional: 2497940, Oficio de salida: 20220630182

**VI. Motivos de la denegación:**

Clase: 10, Expediente nacional: 2497940, Oficio de salida: 20220630182

En relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que, una vez que esta autoridad practicó el examen correspondiente, así como derivado del análisis al escrito de oposición presentado el 22 de marzo de 2021, identificado con el folio de entrada 93247, se encontró como impedimento legal oponible al registro solicitado, la existencia de las siguientes anterioridades:

El registro de marca 1528034 DERMAPEN, así como el expediente de marca 2393137 DERMAPEN (derivado del Registro Internacional: 1542201), toda vez que el signo propuesto a registro resulta ser semejante en grado de confusión y pretende distinguir productos similares. Lo anterior, con fundamento en el artículo 173, fracción XVIII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

A efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los argumentos planteados en el escrito de oposición presentado por FERNANDO TAMEZ GUTIERREZ, y con la finalidad de que esta autoridad, en términos de lo previsto por los artículos 221 y 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuente con elementos idóneos que permitan, en su caso, desestimar lo alegado por la oponente, se le informa que el escrito de referencia, podrá ser consultado, en su integridad, en los siguientes enlaces electrónicos, tecleando el número de expediente correspondiente:

<https://vidoc.impi.gob.mx/BusquedaExpedientes>

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqExpedienteCompleto.cgi>

**Al dar contestación a la denegación provisional en cada expediente(s) nacional(es), deberá hacer referencia al número de oficio de salida que corresponda.**

**VII. Denegación provisional basada en un examen de oficio**

Clase: 10, Expediente nacional: 2497940, Oficio de salida: 20220630182

i) Fecha y número de la Solicitud:

ii) Fecha y número del Registro: 8 DE ABRIL DE 2015, 1528034

iii) Nombre y dirección del titular:

FERNANDO TAMEZ GUTIERREZ CAFETALES 1747, HACIENDAS DE COYOACÁN 04970 COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL MEXICO

iv) Reproducción de la marca:

DERMAPEN



# Dermapen

v) Lista de todos los productos o servicios pertinentes:

APARATOS DE MICROABRACION ACCIONADOS MANUALMENTE PARA LIMPIAR Y EXFOLIAR LA PIEL USANDO MULTIPLES AGUJAS CON UN METODO DE VIBRACION PARA USO DOMESTICO.

Clase: 10, Expediente nacional: 2497940, Oficio de salida: 20220630182

i) Fecha y número de la Solicitud: 19 DE JUNIO DE 2019, 2393137

ii) Fecha y número del Registro:

iii) Nombre y dirección del titular:

DERMAPEN IP HOLDINGS, LLC WEST BAY DRIVE NUM. EXT. 1975 NUM. INT. SUITE 30133770 LARGO , FL  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

iv) Reproducción de la marca:

DERMAPEN

v) Lista de todos los productos o servicios pertinentes:

DISPOSITIVOS COSMETICOS DE MICROAGUJAS; DISPOSITIVOS DE MICROAGUJAS PARA TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS, DISPOSITIVOS TERAPEUTICOS; DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO DE LA PIEL QUE UTILIZAN MULTIPLES AGUJAS CON MOVIMIENTO VIBRATORIO PARA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS DE LA PIEL; PUNTAS DE MICROAGUJAS.

Puede consultar de forma electrónica los datos de la marca que se cita como anterioridad en la siguiente dirección electrónica: <https://marca.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

## VIII. Información relativa al procedimiento:

### Indicaciones sobre la designación de un representante:

Las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberán ser firmadas por el interesado o su representante, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En toda promoción, se deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio mexicano, artículo 17 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; se podrá actuar por sí o por medio de representante o apoderado, artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

### En caso de que su registro internacional sea multiclase y la denegación provisional se refiera a más de una clase:

De conformidad con la legislación mexicana, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, abre un expediente de marca por cada clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional, por lo que en caso de que la denegación provisional se refiera a más de una clase de productos o servicios, **el solicitante deberá dar contestación en cada uno de los expedientes que se hayan generado, en las clases que correspondan, pagando por cada uno de los expedientes nacionales, conforme a la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.**

La información para el pago de Tarifas se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

<https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/>

### Plazo para dar respuesta:

Para que dé cumplimiento, manifieste lo que a su derecho convenga y efectúe el pago previsto en el artículo 29 de la Tarifa por los Servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio por la OMPI, apercibido que de no contestar dentro de dicho término, se tendrá por abandonada su solicitud con fundamento en el artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Dicho plazo podrá prorrogarse por 2 meses pagando las tarifas correspondientes, artículo 226 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 31 del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el IMPI.

La respuesta a este oficio deberá presentarse en <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/> a través de la Ventanilla Electrónica de Marcas; Oficialía Electrónica de Marcas, o bien, en el área receptora de la Dirección Divisional de Marcas u Oficinas Sede del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o, en su caso, en las Delegaciones de la Secretaría de Economía.

## IX. Firma de la Oficina que realiza la notificación:

Se firma con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en el artículo 5 del 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; PRIMERO y CUARTO TRANSITORIOS, 2, fracción I, 5, fracción I, 9, 10, 17, 18 y 21 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020; 3, 4, 5 BIS, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994 (reformado, adicionado y derogado, según corresponda, mediante Decretos publicados en el citado medio informativo, los días 10 de septiembre de 2002, 19 de septiembre de 2003, 10 de junio de 2011 y 16 de diciembre de 2016); 1, 3, fracción V, inciso b), subíndices i), ii), iii) y iv), primero, segundo y tercer guion, según corresponda, 4, 5, 11, fracción II, así como último párrafo y 13, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante Decretos de 1º de julio de 2002 y 15 de julio de 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año en dicho medio informativo, así como por Decretos del 7 de septiembre de 2007 y del 15 de diciembre de 2017); 1, 3, 4, 5, fracción V, inciso b), subíndices i), ii), iii) y iv), primero, segundo y tercer guion, según corresponda, 15, fracción II, así como último párrafo, 17, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 26, 28 y 31 del Estatuto Orgánico de este Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante Acuerdo y Decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004, con nota aclaratoria publicada el 4 de agosto de 2004, en dicho medio informativo, y Acuerdos de fechas 13 de septiembre de 2007 y 2 de enero de 2018); y PRIMERO TRANSITORIO, 1, 3 y 6, fracciones I), II), III), IV) V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI), XVII), XVIII), XIX), XX), XXI), XXII), XXIII), XXIV) y XXV), según corresponda, así como párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020; y 24 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 (reformado mediante los diversos publicados en el citado medio oficial, los días 6 de septiembre de 2018 y 11 de noviembre de 2020).

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9, fracción I de la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 12 de su Reglamento, así como 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

#### ATENTAMENTE

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS 'C'

XXo46QIcVEyadcg0k0dbNsNPiCp0JBQfG1Hjhz1vWeVRbzsyrtzQP7irqr7RHMy0LoAknb6FU0y  
qAB0whUUK728wlt96yTDtt5LXN2hTlrysrc60Tyq09pvVPRyVl+ffyo1CKizhG+AY8sZGJLZd5  
ron062rsyJsrw0BrqJtShuevqVkvPkv909s9PuWuDlZgVgky2hHYGAlevhhM/MUGb0AI9AM5Zx0a  
w+A0FR/VtPPv3JtSDUdhqBIAsjxzU20WkheXB6G7uv6NJPVB1PD1i0bw80Y9xxb5Sssd4NCV3cG2  
UXtvBxdT7D5hCMbfE71suU1GZtBH0yKpmB0PQ==

LIC. JOSE ERNESTO LOPEZ CERVANTES

#### X. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:

##### Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

**Artículo 13.-** Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español. Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de la traducción respectiva.

En el caso de los procedimientos de declaración administrativa, bastará con la exhibición de la traducción de la parte conducente que se pretenda acreditar con la misma.

**Artículo 14.-** Las solicitudes o promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal y, en su caso, estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano.

**Artículo 15.-** Para efectos de esta Ley, los documentos presentados a través de medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.

**Artículo 16.-** Ante la falta de pago de las tarifas que correspondan el Instituto requerirá al solicitante, por única ocasión, para que exhiba el comprobante respectivo en un plazo de cinco días. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

**Artículo 17.-** En toda solicitud el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, así como un correo electrónico.

Cualquier cambio en el domicilio para oír y recibir notificaciones o en el correo electrónico deberá ser comunicado al Instituto. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

**Artículo 21.-** En los plazos fijados por esta Ley en días, se computarán únicamente los hábiles. Tratándose de

términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación respectiva.

**Artículo 27.-** Cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto de representante legal, éste deberá acreditar su personalidad:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en México o en el extranjero, si el mandante es persona física nacional o extranjera;

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en México o en el extranjero, cuando en el caso de personas morales nacionales o extranjeras, se trate de solicitudes de patentes, de registros, de publicaciones, de oposiciones, de conservación de derechos, de declaración de uso o de inscripción de licencias o de transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

La carta poder a que se refieren las fracciones I y II anteriores, deberá contener el nombre y firma de los testigos;

III.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, cuando se trate de persona moral nacional, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante;

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del país en donde éste se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales, en caso de que el mandante sea una persona moral extranjera. Se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario, y

V.- Mediante la manifestación bajo protesta de decir verdad del representante de contar con facultades suficientes para actuar, siempre y cuando se trate de la misma persona desde el inicio hasta la conclusión del trámite y dicha manifestación conste en la solicitud o promoción respectiva, únicamente en los trámites:

a) Que se deriven del Título Cuarto de esta Ley, excepto cuando se trate de una solicitud de limitación de productos o servicios o la de cancelación voluntaria de un registro o publicación, en cuyo caso será necesario exhibir un poder, general o especial, para actos de dominio y cuando se presente una oposición a un registro o publicación, en donde deberá exhibirse un instrumento público o carta poder, o

b) Que se relacionen con las solicitudes de información tecnológica.

En estos casos se presumirá la validez de dicha representación, salvo prueba en contrario. Si con posterioridad interviene un nuevo representante en el mismo trámite, éste deberá acreditar su personalidad en los términos de las fracciones I a IV del presente artículo.

**Artículo 170.-** Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

**Artículo 171.-** Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

**Artículo 172.-** Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

**Artículo 173.-** No serán registrables como marca:

I.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; así como aquéllas que carezcan de distintividad;

II.- Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquéllas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

III.- Los hologramas que sean del dominio público y aquéllos que carezcan de distintividad;

IV.- Los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Quedan incluidos en este supuesto, los signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

V.- Las letras, los dígitos o su nombre, así como los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;

VI.- La traducción, la transliteración, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;

VIII.- Los signos que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes; los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;

XI.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o a las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a éstos o a los protegidos por las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: género, tipo, manera, imitación, producido en, con fabricación en u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;

XII.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario;

XIII.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.

Tampoco será registrable la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento expreso, o de quien tenga el derecho correspondiente;

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticos o semejantes en grado de confusión al título de una obra literaria o artística, así como la reproducción o imitación de elementos contenidos en ella, cuando dicha obra tenga tal relevancia o reconocimiento que el signo solicitado pueda ser susceptible de engañar al público o inducir a error por hacer creer infundadamente que existe alguna relación o asociación entre éste y la obra, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

No será registrable como marca la reproducción, total o parcial, de una obra literaria o artística, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serán registrables como marca las reservas de derechos vigentes, excepto cuando el registro sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste;

XV.- Los signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales, susceptibles de engañar al público o inducir a error.

Se entenderán como tales, aquéllos que constituyan indicaciones falsas o engañosas sobre la naturaleza, composición, cualidades o el origen empresarial o gubernamental, de los productos o servicios que pretenden distinguir;

XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:

- Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
- Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
- Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
- Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos en este supuesto aquéllos que sean idénticos a una marca registrada o en trámite del mismo titular, que distinga productos o servicios idénticos;

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;

XX.- El nombre propio, apellido, apodo o apelativo de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;

XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como a las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y

XXII.- Los signos solicitados de mala fe.

Se entenderá por mala fe, entre otros casos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad.

Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.

Para efectos de las fracciones XVIII y XX del presente artículo, quedan incluidos los registros o publicaciones a los que se refiere el artículo 237 de esta Ley.

**Artículo 176.-** Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

**Artículo 216.-** Constituyen elementos no reservables, aquéllos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.

Los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación.

**Artículo 217.-** En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas convenidas y firmadas por los solicitantes, las cuales deberán establecer:

I.- El uso, licencia y transmisión de derechos de la marca o, en su caso, para la defensa de la misma;

II.- La cancelación del registro, y

III.- La limitación de productos y servicios.

Cualquiera de los cotitulares podrá iniciar las acciones correspondientes para la defensa de sus derechos, salvo estipulación en contrario en el convenio respectivo.

**Artículo 221.-** Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 12 y 173 de esta Ley.

Si la oposición se presenta fuera del plazo establecido, ésta será desechada de plano.

**Artículo 222.-** La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias al orden público o al derecho.

**Artículo 223.-** Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con el acreditamiento de personalidad o el pago correspondiente, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente

para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan.

En caso de que el oponente no cumpla con el requerimiento o éste se presente fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, la oposición será desechada de plano.

Las oposiciones que se hayan presentado sin cumplir con los requisitos establecidos se notificarán una vez que hayan sido subsanados los requerimientos respectivos.

**Artículo 224.-** La oposición al registro o publicación solicitado no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

#### **REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ARTÍCULO 4o.-** Para el cómputo de los plazos establecidos en meses o años a que se refiere el artículo 184 de la Ley, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda. Cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el plazo concluirá el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si un plazo fijado en meses o años expira en un día inhábil, ese plazo expirará el primer día hábil siguiente. El Instituto dará a conocer mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial los días que se considerarán como inhábiles.

#### **DE LAS SOLICITUDES Y PROMOCIONES**

**ARTÍCULO 5o.-** Las solicitudes o promociones deberán cumplir, además de lo previsto en la Ley y este Reglamento, con los requisitos siguientes:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, con el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las cuales deberán presentarse debidamente requisitadas. Para efectos de presentar dichas formas, a través de medios electrónicos, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto.

En caso de que un trámite ante el Instituto no cuente con una forma oficial publicada en términos del párrafo anterior, las solicitudes o promociones deberán presentarse en escrito libre, por duplicado cumpliendo, en lo que resulte aplicable, lo dispuesto en el artículo 5o TER de este Reglamento;

III.- Presentar los anexos que para cada solicitud o promoción sean necesarios conforme a la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, los cuales deberán ser legibles y estar fijados de cualquier forma, en un soporte material conocido o por conocerse, que permita su percepción o reproducción. Los anexos presentados por medios de comunicación electrónica, se sujetarán a lo previsto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto para tal efecto;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Señalar el número de expediente de la solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria o autorización correspondiente o, en su caso, el número de folio, así como su fecha de recepción, salvo en el caso de solicitudes iniciales;

VI.- Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Presentar, en su caso, la traducción de los documentos escritos en idioma distinto al español que se acompañen con la solicitud o promoción respectiva;

VIII.- Presentar los documentos que acrediten el carácter de causahabientes, así como el de la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Presentar la legalización o apostilla de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Cuando la solicitud o promoción no cumpla con lo previsto en la fracción I del presente artículo, ésta se desechará de plano.

En caso de que la solicitud o promoción no cumpla con lo señalado en la fracción VI de este artículo, el Instituto requerirá por única ocasión al solicitante para que exhiba el comprobante de pago de las tarifas correspondientes en términos del Acuerdo respectivo, otorgándole para ello un plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación de dicha omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

Cuando una solicitud o promoción no cumpla con cualquiera de las fracciones II a V y VII a IX de este artículo, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud o promoción será desechada de plano.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, lo previsto en los artículos 36 y 59 TER, párrafos segundo y tercero de este Reglamento.

**ARTÍCULO 58.-** Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y sobre la representación común.

**ARTÍCULO 61.-** Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto

servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

Para efectos de la fracción III del segundo párrafo del artículo 123 de la Ley, el plazo de publicación de la solicitud comenzará a correr una vez que el Instituto reconozca la fecha de presentación de la nueva solicitud.

**CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (ARREGLO DE NIZA)**

Los productos y/o servicios que se pretendan distinguir en el presente registro internacional, serán susceptibles de adecuarse, cuando sea el caso, de conformidad con la clase que corresponda atendiendo a la Clasificación Internacional de Niza Vigente.