



MEJÍA
GUIZAR
& KARGL
ABOGADOS



Referencia: Decreto por el que se **reforman, adicionan y derogan** diversas disposiciones de la **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial**, en materia de Transferencia de Tecnología y de Simplificación del Proceso de Protección de Patentes y Registros (“Decreto”)¹

El 3 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto. Entre los principales aspectos de la reforma publicada, encontramos los siguientes:

1. La transferencia de tecnología se incorpora como un objetivo expreso de la Ley, y se incluyen la asesoría, el estímulo, la cooperación y la promoción de la transferencia de tecnología como facultades del IMPI.

2. Se adiciona el artículo 40 Bis (y se derogan las fracciones VIII del artículo 154, VIII del 155, VI del 156 y II del 157), para establecer un procedimiento de reclamo de titularidad cuando una patente o registro haya sido concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción puede ejercerse en cualquier tiempo mientras el derecho esté vigente, mediante declaración administrativa. Si prospera, el IMPI ordena la reexpedición del título a nombre de la persona legítima y su publicación en la Gaceta.

Este es un cambio importante, pues antes de la reforma, la única vía era la nulidad (la destrucción retroactiva del derecho), mientras que hoy es posible reasignar la titularidad sin destruir la patente ni el registro, lo que da continuidad al derecho y beneficia tanto al legítimo titular (que recibe un derecho vigente) como al interés público en mantener la exclusiva operativa.

3. Se incorpora la figura de la solicitud provisional de patente que permite al inventor o causahabiente presentar una solicitud simplificada (con nombre y descripción que permitan identificar la invención) para obtener una fecha de presentación reconocida por el IMPI, con el propósito de dar a los inventores un mecanismo de bajo costo para asegurar una fecha de entrega, mientras se completa la documentación técnica.

¹ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5784017&fecha=03/04/2026#gsc.tab=0

Dicha figura presenta las siguientes características:

- Se contará con un plazo **improrrogable** de 12 meses para presentar la solicitud formal completa.
- Dicha solicitud provisional **no** confiere derecho de prioridad respecto de otra solicitud ni beneficio por fecha de presentación anterior ante el IMPI.
- No se publica ni se examina.
- Si no se presenta la solicitud formal dentro del plazo, se considera declinada sin declaración administrativa.

4. Se establecen los siguientes plazos máximos obligatorios de resolución de solicitudes y trámites:

- Para las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales: un año máximo contado desde el inicio del examen de fondo.
- Para los esquemas de trazado, dos meses desde la fecha de presentación o desde que el solicitante cumpla los requerimientos.
- 5 meses desde la fecha de presentación para el caso de solicitudes de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales sin requerimientos ni oposiciones.
- 5 meses, desde la presentación de la solicitud, o bien se solvente el último requerimiento, para la publicación de la solicitud de nombre comercial.

5. Se incorpora el Título Quinto Bis (arts. 327 Bis, Ter, Quater), para incorporar un mecanismo para forzar la emisión de resolución cuando el IMPI excede los plazos previstos para ello, en distintos casos, a través de un Comité Técnico Especializado, un órgano de la Junta de Gobierno del Instituto.

Dicho procedimiento se desenvuelve de la siguiente forma:

I. Recibida la solicitud, el Comité requiere un informe a la persona servidora pública responsable del trámite (plazo: 10 días hábiles). El informe debe contener el examen de forma y, en su caso, de fondo, así como las actuaciones del expediente.

II. El Comité determina la procedencia dentro de los 3 días siguientes a recibir el informe (o al vencimiento del plazo para rendirlo), con base exclusiva en las constancias del expediente.

III. Si se determina un exceso injustificado de plazos, se requiere al servidor público la emisión de la resolución definitiva y su notificación en un plazo de 10 días hábiles. iv. El incumplimiento de lo anterior activará el procedimiento de responsabilidades administrativas. v. Las determinaciones del Comité no constituyen instancia, no son impugnables y no admiten recurso.

Conforme al artículo segundo transitorio del decreto, el procedimiento aplica retroactivamente a los trámites pendientes al momento de su entrada en vigor, una vez constituido el Comité, para lo cual la Junta de Gobierno cuenta con 30 días para constituirlo y emitir lineamientos.

6. Se incorpora la figura del restablecimiento de derechos (art. 113 Bis) que permite al solicitante de patente evitar la declaración de abandono por incumplimiento de requerimientos de los exámenes de forma y fondo.

Para la aplicación de dicha figura, es necesario presentar la petición dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo incumplido, acompañando el comprobante de pago de la tarifa respectiva, y dar cumplimiento simultáneo al requerimiento omitido.

7. Se incorpora un nuevo tipo de certificado complementario, por retraso regulatorio sanitario, a través del cual la autoridad sanitaria determina el "tiempo compensatorio por retraso irrazonable" en otorgar un registro sanitario a una patente, y solicita al IMPI la expedición del certificado con constancias de respaldo.

Dicho certificado tiene las siguientes características:

- Máximo cinco años.
- El IMPI comunicará a la persona titular para que, en un mes, presente el comprobante de pago.
- Si no cumple, se considerará el ajuste renunciado.
- Surte efectos al día siguiente del vencimiento de la vigencia de la patente, siempre que ésta se encuentre vigente.

No se establece expresamente un límite combinado entre el certificado por retraso del IMPI (art. 126) y el certificado por retraso sanitario (art. 136 Bis), lo que lleva a preguntarse si ambos pueden acumularse y, de ser así, potencialmente extenderían la vigencia de una patente farmacéutica hasta diez años adicionales.

8. Se adicionan como signos que pueden constituir una marca (art. 172), , siendo estos de posición, movimiento y multimedia.

9. En el artículo 173 (elementos no registrables) se establece la porción "así como aquellas que carezcan de distintividad", y el Decreto elimina dicha porción en la fracción I y adiciona una fracción I Bis, en la que se establece que no serán registrables como marca los **sonidos** de los productos o servicios que carezcan de distintividad.

También se adiciona la fracción XXIII al artículo 173, conforme a la cual no serán registrables "Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a los elementos que formen parte o se vinculen de manera clara al desarrollo del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, salvo que la solicitud sea presentada por personas integrantes de dichas comunidades..."

10. Se deroga el artículo 203 que establecía que cuando un aviso comercial anuncia un establecimiento o negociación (no productos o servicios específicos), se clasificaría en una "clase especial complementaria" y el registro no ampararía productos o servicios, por lo que se elimina dicha categoría especial, simplificando el régimen de clasificación de los avisos comerciales.

11. Se crea una vía simplificada para inscribir cambios de nombre o de denominación del titular de registros, así como solicitudes de marcas, avisos y nombres comerciales (arts. 257 Bis y Ter).

12. En el artículo 162, párrafo tercero (referente a la publicación semestral de patentes farmacéuticas), se elimina la referencia al artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, manteniéndose únicamente la referencia a los medicamentos alopáticos, ampliándose la aplicabilidad a las patentes distintas de las de sustancia o principio activo.

Los anteriores son algunos de los aspectos más relevantes de la reforma, por lo que es necesario que se reglamenten diversos elementos, a fin de eliminar la incertidumbre y posibles inconstitucionalidades.

Esperamos que lo anterior sea de utilidad.

Ciudad de México a 6 de abril de 2026

MEJÍA
GUIZAR
& KARGL
ABOGADOS



Contáctanos:



TELÉFONO

+ (55) 5286-65-78
+ (55) 5211-80-70



CORREO ELECTRÓNICO

mgk@mgk.mx



SITIO WEB

www.reallygreatsite.com