

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 30781

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021.

Undécima Época

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 3295

Instancia: Plenos de Circuito

DIVISIÓN DE PATENTE. LA SOLICITUD, A PETICIÓN DE PARTE, DEBE PRESENTARSE HASTA ANTES DE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) CONCLUYA EL EXAMEN DE FONDO, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE UNIDAD INVENTIVA (LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE VEINTITRÉS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE RIVAS, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y

JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. PONENTE: IRMA LETICIA FLORES DÍAZ.  
SECRETARIO: ABIEL RASHID RÍOS ROMERO.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada vía remota por medios electrónicos de doce de abril de dos mil veintidós.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Por oficio recibido el diez de febrero de dos mil veintiuno, por la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Noveno y Decimosexto (sic) Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo D.A. 106/2020 y D.A. 622/2015, respectivamente.

SEGUNDO.—Radicación. El presidente de este Pleno de Circuito, mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, registró el asunto en el expediente PC01.I.A.01/2021.C y con fundamento en los artículos 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo, se admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada, se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la remisión de los archivos digitales que contienen las resoluciones

respectivas y que informaran si el criterio contenido en tales fallos se encontraba vigente o, en su defecto, la causa que habían tenido para superarlo o abandonarlo.

Por oficio DGCCST/X/155/05/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, en los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada con el tema de la posible contradicción; a saber:

"Determinar el momento oportuno conforme a la legislación mexicana, para solicitar la división de patentes, y si es posible realizar ésta, una vez que ya hubiere sido otorgada a la luz del principio de unidad inventiva o si a la luz de una interpretación más amplia de derechos humanos, puede realizarse en cualquier momento aun pese a la posible modificación de las reivindicaciones y con ello al otorgamiento de protección adicional incluso al originalmente solicitado".

CUARTO.—Turno. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó turnar el expediente virtual a la Magistrada Irma Leticia Flores Díaz, integrante del Decimoquinto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado mediante el diverso 52/2015, publicado en el citado instrumento de difusión oficial el quince de diciembre del mismo año, toda vez que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en la materia cuyo conocimiento corresponde a este órgano colegiado.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por uno de los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.—Tema y criterios contendientes. El problema jurídico, en los términos planteados por el denunciante, consiste en:

"Determinar el momento oportuno conforme a la legislación mexicana, para solicitar la división de patentes, y si es posible realizar ésta, una vez que ya hubiere sido otorgada a la luz del principio de unidad inventiva o si a la luz de una interpretación más amplia de derechos humanos, puede realizarse en cualquier momento aun pese a la posible modificación de las reivindicaciones y con ello al otorgamiento de protección adicional incluso al originalmente solicitado."

Al respecto, los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron lo siguiente:

## Noveno Tribuna Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

De la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, en el juicio de amparo directo D.A. 106/2020, se advierte:

1. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil diecinueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, \*\*\*\*\*, por conducto de su representante legal \*\*\*\*\*, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número \*\*\*\*\* de diez de junio de dos mil diecinueve emitido en el expediente \*\*\*\*\*, por el coordinador departamental de Examen de Forma de la Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se tuvo por abandonada la solicitud de la patente \*\*\*\*\*.

2. Conoció del asunto, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del referido tribunal, y mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda y requirió a la autoridad demandada para que remitiera debidamente foliado el original o copias certificadas del expediente administrativo \*\*\*\*\* del que derivó la resolución impugnada; asimismo la emplazó para que formulara su respectiva contestación.

3. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por presentada la contestación de demanda de la autoridad demandada y por admitidas las pruebas que la misma presentó.

4. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve se hizo saber a las partes el término de ley con el que contaban para formular alegatos.

5. Seguidos los trámites de ley, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia el seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"PRIMERO.

"· Que la resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada toda vez que la autoridad demandada partió de la consideración de que no era procedente considerar como solicitud de patente divisional la solicitud \*\*\*\*\* debido a que ésta fue presentada con fecha posterior a la concesión de la patente \*\*\*\*\* , no obstante que del contenido de los artículos en los que basa su decisión, a saber, el artículo 4, letra G, inciso 2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, se observa que en ningún momento se señala que para que una solicitud divisional de patente pueda ser admitida, ésta deba ser de fecha anterior a la concesión de la patente original.

"· Que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no era aplicable al caso, pues dicho artículo únicamente hace referencia a las divisiones de patente a que se refiere el artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"· Que las patentes divisionales obligatorias se encuentran reguladas tanto por el Convenio de París, como por la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento; mientras que las patentes divisionales voluntarias únicamente se encuentran reguladas en el artículo 4 del Convenio de París.

"· Que al no existir disposición alguna que señale un término o momento para la presentación de las patentes divisionales voluntarias, no es jurídicamente posible establecer que su solicitud no haya sido presentada en tiempo.

"· Que existe criterio al respecto del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la tesis de rubro: 'SOLICITUD DIVISIONAL DE PATENTE. PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO, AL NO SEÑALAR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU REGLAMENTO, NI EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, UN PLAZO ESPECÍFICO PARA HACERLO.'

"SEGUNDO.

"· Que la interpretación que realizó la autoridad demandada del artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fue realizado en contra del principio pro persona, por lo que dicha resolución debe ser declarada nula de conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"· Que la autoridad demandada no interpretó el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de la manera más favorable, es decir, no interpretó la norma de tal manera que se le otorgara el mayor beneficio, pues su interpretación conllevó al abandono de la solicitud.

"· Que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no prevé la sanción que aplicó la autoridad demandada, por lo que, a su consideración, la misma resulta excesiva.

"· Que la Ley de la Propiedad Industrial no señala limitante alguna para los periodos de presentación de las patentes divisionales.

"· Que la frase 'expediente en trámite', hace referencia únicamente a la manera de identificar el expediente de la patente primigenia, es decir, que se trata de una expresión como requisito de identificación y no como una restricción en cuanto al término para la presentación de solicitudes divisionales.

"Argumentos que la responsable calificó como infundados al señalar que del acto impugnado se advertía que mediante resolución con número de folio \*\*\*\*\*, de diez de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente de patente \*\*\*\*\*, la demandada determinó declarar el abandono de la solicitud. Lo anterior, en virtud de que la demandada tomó como base de su determinación que el titular no cumplió con las disposiciones aplicables al examen de forma.

"Asimismo, estimó necesario precisar los antecedentes del caso, siendo del tenor siguiente:

"a) Con fecha trece de julio de dos mil dieciocho, se solicitó la patente divisional denominada \*\*\*\*\*, que deriva de la solicitud de patente \*\*\*\*\* otorgada el siete de diciembre de dos mil diecisiete.



"b) Mediante oficio número \*\*\*\*\* de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la demandada realizó un primer requerimiento.

"c) Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió la promoción con número de folio \*\*\*\*\*, a través del cual la solicitante de la patente divisional de mérito manifestó, esencialmente, lo siguiente:

"- Que los artículos en que se sustentó la demandada no establecen un plazo en específico para presentar una patente divisional. Que en los artículos 4, letra G, inciso 2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, no se señala que para que una solicitud divisional de patente pueda ser admitida, ésta deba ser de fecha anterior a la concesión de la patente original.

"- Que existe criterio al respecto del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la tesis de rubro: 'SOLICITUD DIVISIONAL DE PATENTE. PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO, AL NO SEÑALAR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU REGLAMENTO, NI EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, UN PLAZO ESPECÍFICO PARA HACERLO.'

"- Que consideraba que toda vez que la solicitud de patente \*\*\*\*\* es una solicitud divisional de la patente \*\*\*\*\* no es necesario que exhibiera documentos que acrediten el carácter de causahabiente requerido en el punto 13 del oficio del primer requerimiento, ni que acrediten su personalidad de apoderados requerido en el punto 14 del mismo oficio, toda vez que los mismos ya fueron presentados y reconocidos en la solicitud de patente de la cual su solicitud divisional deriva.

"d) Por oficio número \*\*\*\*\* de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se emitió un segundo requerimiento, en los mismos términos que en el oficio de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que la solicitud de patente divisional fue presentada el trece de julio de dos mil dieciocho, fecha en la que la solicitud de origen ya no se encontraba en trámite.

"e) Con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve con folio de entrada \*\*\*\*\*, la solicitante desahogó el requerimiento de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, argumentando nuevamente la improcedencia de los requisitos del examen de forma.

"f) Con fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se emite el acto impugnado, donde se tuvo por abandonada la solicitud de patente divisional, al no presentar el titular el documento con el cual acreditará la causahabencia, toda vez que la solicitud fue presentada el trece de julio de dos mil dieciocho, fecha en la que la solicitud de origen ya no se encontraba en trámite.

"Una vez precisado lo anterior, destacó que la litis consistía en determinar si fue legal el tener por abandonada la solicitud divisional de patente al no encontrarse en trámite la solicitud de origen.

"En ese contexto, precisó que, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 4, letra G, inciso 2), cada país está facultado para determinar las condiciones bajo las cuáles podrá tomar una patente como divisional, estando entonces acreditado el instituto para tomar dicha decisión.

"Así, señaló que la legislación nacional es la encargada de determinar bajo qué condiciones otorgará una división de solicitud, lo anterior se encuentra reconocido en los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Por lo tanto, señaló la resolutora, la solicitud \*\*\*\*\* no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Dado lo anterior, determinó que como la solicitud de patente \*\*\*\*\* se presentó el trece de julio de dos mil dieciocho, y la misma pretendía que fuera considerada como divisional de la solicitud de patente \*\*\*\*\*, lo cual no era posible ya que la solicitud de dicha patente ya había concluido con su trámite.

"Luego entonces, con base en lo anterior no era posible que se otorgara la divisionalidad a la solicitud de patente solicitada, ya que no se encuadraba en el supuesto jurídico contenido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece textualmente que en el caso de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial, con lo cual se concluye que si la misma no se encuentra en trámite, no será posible que se otorgue la divisionalidad.

"En consecuencia, consideró que fue correcto que la autoridad demandada haya considerado la patente de impugnación \*\*\*\*\* como una solicitud individual; de ahí que si a través de los requerimientos de cuatro de octubre de dos mil dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, requirió a la actora el documento con el cual acreditara la causahabencia, resultó legal que haya tenido por abandonada la solicitud de patente

divisional, al no presentar la actora dicho documento; de ahí que no sean ilegales dichos requerimientos.

"Sin que fuera óbice a lo anterior que la parte actora argumente que, en la especie, no existe un supuesto normativo que establezca un plazo límite contemplado para la presentación de las solicitudes divisionales, y al no existir dicho supuesto, no es posible que exista una prohibición respecto del mismo.

"Lo anterior, ya que, contrario a la apreciación de la parte actora en la especie, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial sí establece el momento en que deba solicitarse una patente divisional al enunciar como requisito que deba señalarse el número de expediente en trámite de la solicitud de patente respecto de la cual se pretenda la división. De ahí que calificara de infundado el argumento de la parte actora.

"Agregó que era incorrecta la interpretación de la actora respecto de la frase 'expediente en trámite'

que a su consideración se refiere únicamente a la manera de identificar el expediente de la patente primigenia, es decir, que se trata de una expresión como requisito de identificación y no como una restricción en cuanto al término para la presentación de solicitudes divisionales, pues el trámite de la patente primigenia ya había concluido con su otorgamiento.

"No obstante ello, señaló que no debía perderse de vista que si no existe en ningún cuerpo normativo que incluya un momento distinto al que alude el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 4, letra G, inciso 2), del Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial, no existe razón legal para pensar que las solicitudes deben presentarse en cualquier tiempo.

"De igual manera, sostuvo que no era óbice que la actora señalara en su escrito de demanda que resultaba aplicable la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: 'SOLICITUD DIVISIONAL DE PATENTE. PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO, AL NO SEÑALAR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU REGLAMENTO, NI EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, UN PLAZO ESPECÍFICO PARA HACERLO.'

"Ello, ya que se trata de una tesis aislada cuya aplicación no resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo que dicha tesis es insuficiente para sostener que la solicitud divisional de patente puede presentarse en cualquier momento, pues el citado artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sí establece el momento en que deba solicitarse una patente divisional al enunciar como requisito que deba señalarse el número de expediente en trámite de la solicitud de patente respecto de la cual se pretenda la división.

"Finalmente, destacó que la actora argumentó que en atención al principio pro persona, debía otorgarse la protección más amplia a efecto de que no se vean conculcados sus derechos, atendiéndose a una protección más favorable.

"En esta tesitura, la Sala responsable precisó que de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en relación al control de convencionalidad, en el juicio contencioso administrativo, la posible confrontación es primero, entre la Constitución y los tratados internacionales. Esto es, se trata de buscar una interpretación en la que se aplique el tratado cuando éste reconozca mayores derechos que la

Constitución. Después, ese resultado que se obtenga es lo que se confrontará con la legislación interna, y si esta última no ofrece un mejor derecho o una mayor protección se dejará de aplicar, aplicándose el tratado o la Constitución directamente. "Sin embargo, en el caso concreto no se advertía precepto legal que se encuentre contenido ya sea en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea Parte, o en la legislación nacional, que otorgue mayores derechos al actor, pues no existe artículo que contemple la posibilidad de dar trámite y otorgar patentes divisionales fuera del plazo que establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 4, letra G, inciso 2), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

"Además de que, agregó la resolutora, la aplicación del principio pro persona no significaba que en cualquier caso se deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la ley correspondiente, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente.

"Sustentó lo anterior en la tesis 1a. LXXXIV/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.'

"Por lo anterior, y en virtud de que la autoridad demandada resolvió conforme a derecho, reconoció la validez de la resolución impugnada.

"Por último, precisó que esa Sala no desconocía que en casos previamente resueltos consideró por mayoría que sí resultaba procedente la tramitación de una patente divisional en cualquier momento; sin embargo, de un nuevo análisis al aspecto toral del presente asunto, motivado por una nueva integración de la propia Sala, permitía arribar a una nueva conclusión respecto al momento de dar trámite a una patente divisional, siendo dicho momento aun cuando se encuentre en trámite la patente de la que deriva en términos del artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y justificar el cambio de criterio de esta Sala en los términos expuestos con anterioridad."

6. Contra esa determinación \*\*\*\*\* promovió juicio de amparo directo, mismo del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se radicó con el número de expediente D.A. 106/2020 y el veintiocho de mayo de dos mil veinte, por unanimidad de votos, se dictó sentencia en la que negó el amparo a la quejosa, conforme a las consideraciones que se transcriben a continuación:

"SÉPTIMO.

"43. Análisis de los conceptos de violación y sentido de la resolución. Previamente al examen de los motivos de disenso expresados por la parte quejosa, conviene señalar que se analizarán en atención a los hechos y puntos debatidos, extrayendo de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el artículo 17 constitucional, dado que éstos se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional.

"44. Se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se abordarán en un orden diverso al propuesto, en atención a la técnica que rige el dictado de las sentencias de amparo.

"45. Así, en primer orden, este Tribunal Colegiado se ocupará de los argumentos expuestos en el tercer concepto de violación, en el que la parte quejosa sostiene que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es inconstitucional, ya que transgrede el principio de jerarquía normativa, puesto que un reglamento no puede regular ninguna cuestión que no se encuentre definida en la ley, como lo son las solicitudes divisionales de patente voluntarias; así como el principio de seguridad jurídica, al no establecer de forma explícita en qué casos y en qué condiciones procede o no el trámite de una patente divisional voluntaria.

"46. Estudio de inconstitucionalidad que resulta procedente, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 3/2005, número de registro: 179367, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5.

"47. En ese sentido, se impone verificar si se reúnen las condiciones necesarias para emprender el análisis de constitucionalidad planteado, para lo cual se toma en consideración que en el amparo directo el examen de constitucionalidad de una disposición de carácter general requiere, por una parte, que la norma haya sido verdaderamente aplicada, lo cual puede actualizarse en la secuela del procedimiento del juicio ordinario, en la sentencia, laudo o resolución reclamados, o hasta en el propio acto administrativo impugnado originalmente, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 152/2002.



"48. De esta manera, para que en el juicio de amparo directo sea posible el análisis de los argumentos propuestos para demostrar la inconstitucionalidad de normas generales, el Tribunal Colegiado debe verificar:

"A) Si la situación abstracta prevista por aquélla efectivamente se concretó;

"B) Si respecto de tal norma, en caso de que se tratara de un amparo indirecto, el juicio resultaría procedente;

"C) Si la eventual concesión del amparo contra la sentencia por la aplicación de la norma controvertida, en caso de que resultara inconstitucional, efectivamente trascenderá en el acto impugnado de origen; y,

"D) La aptitud o eficiencia de los conceptos de violación para hacer el examen de constitucionalidad de leyes que se proponga.

"49. Sólo la concomitancia de esos presupuestos permitirá que el tribunal de amparo haga el estudio respectivo y llegue a la determinación que corresponda.

"50. Las premisas anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 58/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 150 (número de registro: 193008).

"51. Sobre ese marco de referencia, se considera que se actualiza el presupuesto previsto en el inciso a), esto es, la aplicación del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, ya que tal precepto fue materia de pronunciamiento de la Sala responsable en el considerando tercero de la sentencia reclamada.

"52. En relación al presupuesto establecido al inciso b), este Tribunal Colegiado no encuentra que se actualice algún motivo respecto del que sería improcedente el juicio si se tratara de un amparo indirecto.

"53. Asimismo, se considera que se cumple con la tercera de las condiciones identificada en el inciso c), en virtud de que la eventual concesión del amparo contra la sentencia por la aplicación de la norma controvertida, en caso de que resultara inconstitucional, trascenderá al acto impugnado de origen.

"54. Por último, respecto al requisito contenido en el inciso d) apuntado, relativo a la aptitud o eficiencia de los conceptos de violación para hacer el examen de constitucionalidad de leyes que se propone, también se encuentra satisfecho, pues el quejoso propone conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, y de cuya lectura se advierte que son aptos para controvertir la constitucionalidad de la norma reclamada, en virtud de que el quejoso expone el agravio que estima le causa y los motivos que lo originan.

"55. Establecido lo anterior, se analizan los argumentos propuestos por la quejosa, respecto de tal precepto, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 24. En la solicitud de patente, además de los datos señalados en el artículo 38 de la ley y 5o. de este reglamento, deberá indicarse la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la ley, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.

"En los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.'

"56. Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que el concepto de violación que se analiza, resulta infundado.

"57. Lo anterior, pues este Tribunal Colegiado estima, en primer lugar, que el artículo 24 del reglamento mencionado no vulnera los principios de subordinación jerárquica ni reserva de ley, por establecer requisitos no previstos en la ley.

"58. Al respecto, debe tenerse presente que el principio de reserva de ley evita que los preceptos reglamentarios aborden novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho en otras palabras, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene que regular por mandato constitucional.

"59. Por su parte, el principio de subordinación jerárquica consiste en la exigencia de que las disposiciones reglamentarias estén precedidas por una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida, es decir, aun cuando el objeto de la

facultad reglamentaria sea un mejor proveer en la esfera administrativa, ello no implica que no se encuentre limitada por los ordenamientos legales que desarrolla y que son emitidos por el órgano legislativo.

"60. Así, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no vulnera los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, en la medida en que la Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 43 y 44, reconoce la posibilidad de que la solicitud de una patente pueda ser dividida al no conformarse un único concepto inventivo; asimismo, se aprecia que tales numerales prevén la posibilidad de que la división de una patente se realice a solicitud del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

"61. En ese sentido, el artículo 24 impugnado, lejos de agregar requisitos restrictivos de derechos, únicamente especifica que en los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.

"62. De tal suerte que el reglamento únicamente desarrolla y detalla las disposiciones establecidas en la ley; de ahí que se considere que, contrario a lo argumentado por la quejosa, no regula materia alguna que no se encuentre contenida en la ley.

"63. Por otro lado, previo a analizar el argumento en el que la quejosa aduce que el precepto impugnado transgrede el principio de seguridad jurídica al no establecer, de forma explícita, en qué casos y en qué condiciones procede o no el trámite de una patente divisional voluntaria, lo cual genera incertidumbre en los particulares, quienes no estarían en posibilidad de conocer el momento en que su solicitud de patente puede o

no ser tramitada, este órgano jurisdiccional considera necesario hacer la siguiente precisión.

"64. Por regla general, se ha establecido que el análisis de los conceptos de violación que se refieren a la constitucionalidad de dichas normas debe de (sic) estudio preferente. Esto, porque en el supuesto de que se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, ello, en el caso del juicio de amparo directo, trascenderá al acto impugnado de origen.

"65. Sin embargo, en el presente caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza una excepción a la regla general descrita, pues en los términos de los argumentos expuestos por la quejosa, es necesario pronunciarse previamente sobre la interpretación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, esto es, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que para determinar si es o no contraria a la Constitución, específicamente al principio de seguridad jurídica, es preciso que previamente se conozca su sentido.

"66. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 55/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA NORMA GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNA, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD.'

"67. En ese contexto, debe analizarse lo expuesto en el primer concepto de violación, en el que la quejosa plantea, básicamente, que la responsable interpretó incorrectamente el artículo 24 del Reglamento de la Propiedad Industrial, dado que éste no establece que la solicitud divisional debe

presentarse durante el trámite de la solicitud original, sino que únicamente exige que se indique el número de expediente para su identificación.

"68. Además, aduce que tal precepto solamente es aplicable en el supuesto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requiera la división de la solicitud de patente, mas no si el particular solicita dicha división.

"69. Así como lo expuesto en el segundo concepto de violación, en el que la quejosa plantea, en esencia, que la responsable interpretó incorrectamente el artículo 24 del Reglamento de la Propiedad Industrial, pues en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en esa medida se encuentran constreñidas a interpretar el contenido y alcance de las normas a partir del principio pro persona, por virtud del cual debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva y favorable cuando se trata de reconocer derechos fundamentales.

"70. A partir de lo anterior, señala que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no puede ser interpretado en el sentido de que la división, únicamente puede pedirse al particular cuando la solicitud de patente primigenia se encuentre en trámite, porque no existe ninguna disposición o razón que conduzca a tal conclusión, máxime que el artículo 24 antes referido se remite a los artículos 43 y 44 de la ley, que sólo se refieren a la solicitud divisional a requerimiento del instituto, por ende, en atención al principio pro persona los artículos impugnados deben interpretarse en el sentido de que el particular puede hacer la solicitud divisional correspondiente en cualquier momento.

"71. En ese contexto, insistió en que la Sala responsable se encontraba ante la posibilidad de seguir dos interpretaciones, la primera, que la frase

‘en trámite’ implicaba que para poder ser admitida una solicitud de patente divisional era un requisito que la patente primigenia aún no hubiera sido otorgada, y la segunda, que dicha frase únicamente hacía referencia al número de expediente del cual se desprendía la solicitud divisional, siendo que la primera interpretación tenía como consecuencia el abandono de la solicitud; mientras que la segunda interpretación, conllevaba la admisión de la solicitud a trámite.

"72. De manera que, a juicio de la quejosa, no existe dispositivo legal alguno para interpretar que las solicitudes divisionales voluntarias también deban traer aparejado dicho supuesto, pues ni la ley de la materia ni su reglamento, e incluso ni el Convenio de París establecen que para que la división voluntaria proceda, deba acreditarse la ausencia de concepto inventivo.

"73. Así, argumenta que no es dable interpretar que los mencionados artículos 43 y 44 de la Ley de la Propiedad Industrial y, por consecuencia, el artículo 24 del reglamento de dicha ley, sean aplicables a solicitudes divisionales voluntarias, sino que dichas solicitudes divisionales se presentan a requerimiento del instituto, para evitar incumplir con el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual especifica que una solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí, que conformen un único concepto inventivo.

"74. Los anteriores motivos de disenso resultan infundados.

"75. A fin de determinar la interpretación correcta de los artículos reclamados, conviene tener presente que, de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, las personas que realicen una invención tienen el

derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento.

"76. Esta prerrogativa se otorga a través de una patente, la cual debe solicitarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y debe referirse a una sola invención, o bien, a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conforme un único concepto inventivo.

"77. Cuando la solicitud no cumpla con lo anterior, los artículos 43 y 44 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el 24 de su reglamento establecen el procedimiento para dividirla por requerimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

"78. Si bien es cierto que (sic) tales preceptos no se prevé expresamente el supuesto relativo a que el solicitante de la patente sea quien tenga la iniciativa de dividirla, también lo es, como lo afirma la quejosa, que dicha hipótesis se contempla en el artículo 4, letra G), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra establece:

"Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

"Artículo 4

"...

"G.



"1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

"2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.'

"79. La disposición transcrita establece, en lo que interesa, que si se advierte que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividirla por iniciativa propia, conservando como fecha de cada solicitud divisional la de la solicitud inicial. Asimismo, dispone que cada país tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

"80. El convenio internacional de mérito fue suscrito por el Estado Mexicano y su última revisión –adoptada en Estocolmo, el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete– se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis.

"81. En tal virtud, se estima válido afirmar que en el ordenamiento jurídico mexicano se reconoce la posibilidad de que el solicitante de la patente pida la división de la solicitud, habida cuenta que tal supuesto se reconoce en un convenio internacional suscrito por el Estado Mexicano.

"82. Ahora bien, en relación con el procedimiento para la división de la solicitud de patente, la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento establecen lo que a continuación se indica:

"Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.' "Artículo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.'

"Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 24. En la solicitud de patente, además de los datos señalados en el artículo 38 de la ley y 5o. de este reglamento, deberá indicarse la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la ley, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.

"En los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.'

"83. De estos preceptos se desprende que:

"· Si la solicitud de patente no se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que conformen un único concepto inventivo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al solicitante para que, en un plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes. Transcurrido el plazo sin que el solicitante realice la división, se tendrá por abandonada la solicitud.

"· Se conservará como fecha de cada una de las solicitudes divisionales la misma que la de la solicitud inicial y, en su caso, la prioridad reconocida.

"· El solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, con excepción de la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentran en la solicitud inicial, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban no podrán sufrir alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

"· Además, en las solicitudes divisionales deberá precisarse la fecha de presentación y el número de expediente en trámite de la solicitud inicial; y,

"84. En ese orden de ideas, es claro que la Ley de la Propiedad Industrial establece expresamente un plazo de dos meses para que el particular realice la división de la solicitud de patente cuando el Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial lo requiera para tal efecto, sin que exista disposición alguna que expresamente regule el plazo de presentación de la solicitud divisional por iniciativa del particular.

"85. En esa tesitura, a efecto de determinar si a la solicitud de división de patente voluntaria, le resulta aplicable, como si lo es a la solicitud de patente cuando el instituto demandado lo requiera, el trámite de patente, conforme al cual se tramita la solicitud inicial que se pretende dividir, a fin de determinar si de su regulación se desprende el momento oportuno para presentar la solicitud divisional.

"86. Así, el trámite de patente se compone por las siguientes etapas:

"i) Presentación de la solicitud; con los requisitos y anexos precisados en la ley y cuya fecha determina la prelación en las solicitudes, salvo la prioridad derivada de la presentación previa en otros países.

"ii) Examen de forma; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace un examen de forma de la documentación y, de ser el caso, requiere al solicitante para que precise, aclare o subsane omisiones.

"iii) Publicación de la solicitud; en la gaceta editada por el propio instituto.

"iv) Examen de fondo; realizado por el instituto con el objeto de determinar si la invención puede considerarse como tal y si es patentable, en términos de las disposiciones legales aplicables; para lo cual puede solicitar apoyo técnico de instituciones especializadas, recibir información de cualquier persona o requerir al solicitante documentación adicional o complementaria.

"v) Resolución; en la cual se niega o se otorga la patente, en el último caso se concede un plazo de dos meses para que el solicitante cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y compruebe el pago de la tarifa correspondiente.

"vi) Expedición del título de patente; se expide uno por cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular.

"vii) Publicación del título de patente; en la gaceta, con posterioridad a que se otorgó dicha patente."

"87. Asimismo, resulta importante precisar que el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial regula con mayor detalle los requisitos y características del procedimiento de patente referido, en particular, el artículo 42 especifica que el examen de fondo tiene como objeto, además de lo señalado en la ley, determinar si la invención es contraria al orden público, moral y buenas costumbres, si contraviene alguna disposición legal, o bien, si la solicitud de patente se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí, que conformen un único concepto inventivo.

"88. Por su parte, el artículo citado y aquellos de la ley a los que remite son los siguientes:

"Artículo 42. El examen de fondo tendrá como objeto, además del señalado en el artículo 53 de la ley, determinar si la invención cumple los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 4o. y 43 de la ley.

"Al efectuar el instituto el examen de fondo de la solicitud, sólo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

"Si el instituto, al efectuar el examen de fondo determina que de declararse procedente el otorgamiento de la patente, posiblemente se afecten derechos de terceros derivados de una solicitud de patente en trámite, que sea anterior en fecha y hora de presentación, lo notificará al solicitante de la que se examina para que manifieste lo que a su derecho convenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la ley.'

"Artículo 4o. No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.'

"... 43. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.'

"89. De lo expuesto, se desprende que en la etapa de examen de fondo, entre otras cuestiones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe analizar que la solicitud de patente se refiera a una sola invención, o bien, a un grupo de invenciones que conforme (sic) un único concepto inventivo.

"90. Entonces, de la interpretación armónica de las disposiciones señaladas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la Ley de la Propiedad Industrial y de su reglamento, se concluye que: (i) el

solicitante de la patente puede pedir la división de su solicitud, a pesar de que el instituto no lo requiera para tal efecto; y (ii) el momento oportuno para hacerlo es antes de que concluya la etapa del examen de fondo, toda vez que en esa fase del procedimiento el instituto tiene la obligación de determinar si la solicitud se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones que conforman un único concepto inventivo.

"91. Esta última conclusión es acorde con la propia naturaleza del trámite de patentes, que se divide en etapas diferenciadas y con objetivos distintos; así como con la finalidad de la etapa del examen de fondo, en la cual el instituto tiene la obligación de analizar la naturaleza de la invención que se busca patentar, a fin de determinar si cumple con los requisitos legales correspondientes y emitir la resolución en la que se niegue u otorgue la patente.

"92. Se afirma lo anterior, puesto que en esa fase del procedimiento se estudia si en efecto hay una invención, si es nueva, resultado de una actividad inventiva, susceptible de aplicación industrial, si puede patentarse, si es o no contraria al orden público, moral y buenas costumbres, si contraviene alguna disposición legal, o bien, si la solicitud de patente se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

"93. Así, derivado del análisis realizado en esa etapa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resuelve si se otorga o no la patente, entre otras cuestiones, porque la solicitud cumple con el requisito de referirse únicamente a una invención o un grupo que conforma un solo concepto inventivo.

"94. De manera que al concluir la etapa relativa al examen de fondo y emitirse la resolución respectiva, se considera que ya existe una decisión del instituto en cuanto a si la solicitud de patente se refiere o no a una única invención, incluso si dicha autoridad no lo manifiesta de manera expresa en la resolución correspondiente, en virtud de que de acuerdo con el marco normativo aplicable, expuesto con antelación, el instituto necesariamente debe dilucidar este aspecto al realizar el examen de fondo.

"95. Por tanto, este Tribunal Colegiado estima que de la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, interpretados sistemáticamente, sí se desprende el momento oportuno para presentar la solicitud divisional voluntaria, lo cual debe ocurrir, antes de que concluya el examen de fondo y se emita la resolución correspondiente. De ahí que el artículo impugnado señale que en el caso de las solicitudes divisionales, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente, correspondiente a la solicitud inicial.

"96. Estimar lo contrario, llevaría al extremo de desnaturalizar la figura jurídica de división de solicitud de patente, debido a que dividir una patente una vez que ya fue otorgada, forzosamente implicaría su modificación, lo que se trata de una figura distinta a la que se encuentra en estudio.

"97. De ahí que se insista en que por la propia naturaleza de la figura en comento y del procedimiento de patente, es imperativo que el trámite de la solicitud inicial todavía no haya concluido cuando se realice la petición para dividirla.

"98. Además, la posibilidad de realizar la solicitud de una patente a instancia del solicitante deriva de una disposición de fuente internacional, en la que se prevé expresamente que en tratándose de una solicitud



divisional a instancia de parte, 'cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada'. En esa medida, debe concluirse que la Convención de París concede al legislador nacional una amplia libertad de configuración para determinar las condiciones en las que se producirá una división de patente a instancia del solicitante, incluyendo el momento oportuno para llevar a cabo la misma.

"99. Por lo que, se reitera, del análisis conjunto de los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de la Propiedad Industrial antes citados, se advierte que el examen de fondo que en su caso realice el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como finalidad no sólo determinar si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad, sino también examinar que se cumpla el principio de unidad inventiva atendiendo a las reivindicaciones establecidas en la solicitud y, en caso de que el instituto considere que dicho requisito no se satisface, requerirá al solicitante para que en un plazo de dos meses realice dicha división en los términos que prevén los artículos 48 de la Ley de la Propiedad Industrial y 24 de su reglamento.

"100. Por lo tanto, toda vez que el examen de fondo que realiza la autoridad administrativa tiene como finalidad determinar si la patente reúne el requisito de unidad de invención y, en caso de no ser así, tiene la facultad para requerir la división de la misma, resulta dable concluir, por analogía, puesto que la finalidad perseguida es la misma, que en tratándose de solicitudes divisionales promovidas por el solicitante, éstas podrán promoverse hasta antes de que el instituto concluya dicho examen, pues, de lo contrario, se estaría en la posibilidad de modificar las reivindicaciones de una patente previamente analizada y con ello otorgarle al solicitante protección adicional con motivo de la solicitud divisional.

"101. Sin que obste lo anterior, lo señalado por la quejosa en el sentido de que tal interpretación sistemática vulnera el principio de interpretación más favorable previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

"102. Ello pues, efectivamente, al interpretarse normas que consagran o reconocen derechos fundamentales se ha considerado que es válido, aceptado y necesario tener en cuenta una regla que esté orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar y, por lo tanto, a adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja los derechos fundamentales del ser humano, es decir, que debe hacerse una interpretación extensiva de los alcances de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones.

"103. Lo anterior no implica que los derechos humanos no puedan ser restringidos o suspendidos, sino más bien que las restricciones que se establezcan, al momento de ser evaluadas, sean sólo aquellas estrictamente necesarias para el fin que se busca y que menos limiten el ejercicio de los derechos humanos.

"104. No obstante, porque al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado de manera consistente que si bien la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, introdujo el principio de interpretación más favorable a la persona, lo cierto es que ello no significa que, al ejercerse la función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada- o las restricciones que prevé la Norma Fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.

"105. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, cuyo rubro es: 'PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.'

"106. Por tanto, el principio de interpretación más favorable no implica que los juzgadores deban dejar de observar las reglas y plazos establecidos por las diversas disposiciones del orden jurídico nacional, ya que ello podría traducirse en una contravención de principios tales como el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica o debido proceso.

"107. Ello, máxime que con la interpretación realizada tanto por la Sala responsable, como por este Tribunal Colegiado, no se restringe ni se limita el derecho que le asiste a la quejosa de que sus producciones científicas sean protegidas, sino que únicamente se (sic) sujeta reglas y plazos establecidos en la ley de la materia, lo cual es estrictamente necesario para el fin que se busca, esto es, que exista seguridad jurídica para los particulares.

"108. En ese sentido y una vez precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que resulta infundado lo expuesto en el tercer concepto de violación de la quejosa, en cuanto a que el artículo impugnado transgrede el principio de seguridad jurídica al no establecer, de forma explícita, en qué casos y en qué condiciones procede o no el trámite de una patente divisional voluntaria, lo cual genera incertidumbre en los particulares, quienes no estarían en posibilidad de conocer el momento en que su solicitud de patente puede o no ser tramitada.

"109. Ello, ya que si bien es cierto que el artículo 24 citado, no establece expresamente el requisito consistente en que la solicitud inicial se encuentre en trámite cuando se presente la petición para dividirla; también lo es que ello está previsto el (sic) artículo 42 del reglamento en relación con el 43 de la ley de la materia, así como de la propia naturaleza de la figura de división de solicitud de patente.

"110. En ese contexto, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, se estima aplicable el artículo 24 reclamado a la solicitud de división presentada por el particular, en la medida en que, al no existir regulación específica de ese supuesto en el ámbito nacional, aplica por identidad de razón el trámite de la división de solicitud requerida por el instituto, sin que se oponga a su naturaleza ni obstaculice que se lleve a cabo la presentación de dicha solicitud.

"111. Por esas mismas razones este Tribunal Colegiado considera que resulta infundado lo expuesto en el quinto concepto de violación, en el que la quejosa argumenta que, contrario a lo determinado por la Sala responsable, la resolución impugnada en el juicio de nulidad carece de la debida fundamentación y motivación, en razón de que el instituto demandado aplicó, por analogía, a las solicitudes de patente divisionales voluntarias, lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando tal precepto no resultaba aplicable al caso, toda vez que dicho precepto regula a las patentes divisionales de oficio, por lo tanto, el único ordenamiento aplicable era el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

"112. Por último, en el cuarto concepto de violación, la quejosa argumenta, por un lado, que el simple hecho de que la tesis I.160.A.17 A (10a.), con número de registro: 2011606, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual es perfectamente aplicable al caso, sea aislada, no es una justificación legal

para que la responsable no tomara en consideración un criterio emitido por uno de sus superiores jerárquicos y, por otro, que aun cuando la Sala responsable haya 'justificado' que el cambio de criterio se debió a una nueva integración de dicha Sala, la realidad es que tal motivo es una razón inválida que carece de todo fundamento y justificación.

"113. Argumentos que resultan inoperantes, puesto que, con independencia de lo determinado por la Sala en cuanto a la inaplicación de la tesis aislada a que se refiere y del cambio de criterio de la responsable, este Tribunal Colegiado, al analizar el resto de los conceptos de violación, estimó que la determinación, en cuanto al fondo del asunto, alcanzada por la Sala responsable, fue jurídicamente correcta, puesto que, como lo determinó, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sí resulta aplicable a la solicitud de división presentada por el particular, en la medida en que, al no existir regulación específica de ese supuesto en el ámbito nacional, aplica por identidad de razón el trámite de la división de solicitud requerida por el instituto, sin que se oponga a su naturaleza ni obstaculice que se lleve a cabo la presentación de dicha solicitud.

"114. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 157/2016, determinó que los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes, además, señaló que debido al carácter orientador que esa Superioridad les ha conferido a los criterios aislados y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. "115. De manera que el que la Sala responsable justificara la no aplicación de la tesis emitida por diverso Tribunal Colegiado, en el hecho de que se trata de un criterio aislado,

exponiendo las razones por las cuales arribó a una determinación contraria, es jurídicamente válido.

"116. Además de que la emisión de un criterio en determinado sentido, no es inmutable o perenne, sino que es susceptible de adaptarse a la realidad social y al orden jurídico imperante, de manera que el cambio de criterio no está excluido de nuestro sistema jurídico, siempre y cuando se expongan los fundamentos y motivos que lo provoquen, como en el caso, a lo largo del considerando tercero de la sentencia reclamada, lo hizo la Sala responsable.

"117. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado."

Decimosexto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

De la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo directo D.A. 622/2015, se advierte:

1. Mediante escrito presentado ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, \*\*\*\*\* demandó la nulidad del oficio \*\*\*\*\* de dieciséis de octubre de dos mil trece, mediante la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la coordinadora departamental de Examen de Forma, consideró no reconocer a la solicitud de patente \*\*\*\*\* con el carácter de divisional de la patente \*\*\*\*\* y reconocerla con el carácter de normal con todas las consecuencias que ello implicaba.

2. Conoció del asunto, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del referido tribunal, admitió a trámite la demanda y seguidos los trámites de ley, dictó sentencia el tres de agosto de dos mil quince, mediante la cual reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada, conforme a las siguientes consideraciones:

"PRIMERO.—Competencia de la Sala. Esta Sala es competente para emitir la presente resolución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica de este tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.—De igual forma, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este órgano jurisdiccional es competente territorial y materialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la competencia de esta Sala comprende todo el territorio nacional, así como que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.—

SEGUNDO.—Existencia de la resolución impugnada. La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 1o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.—

TERCERO.—Ilegalidad de la resolución impugnada. En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan de manera conjunta los argumentos que la actora hace valer en su único concepto de impugnación, de su escrito inicial de demanda.—La accionante básicamente precisa que (sic) resolución impugnada deviene en ilegal toda

vez que: a) No se encuentra debidamente fundada y motivada.—b) No existe disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento o cualquier otro ordenamiento vigente y aplicable, respecto del tiempo en que puede ser presentada una solicitud divisional de patente de forma voluntaria, como erróneamente lo considera la demandada, pues si bien es cierto la Ley de la Propiedad Industrial precisa las facultades del instituto demandado para requerir la división de solicitudes cuando, derivado del examen de fondo, lo estime necesario, en ningún momento indica facultad alguna en los casos de una ‘división voluntaria’.—c) La autoridad demandada realiza una interpretación caprichosa de lo dispuesto por los artículos 43 y 44 de la Ley de la Propiedad Industrial y 24 de su reglamento, e inclusive va más allá de sus facultades al determinar arbitrariamente que por la mención de ‘expediente en trámite’, la patente de origen debe encontrarse en trámite y sin haber sido concedida, cuando el requisito de señalar el expediente en trámite se refiere meramente a la manera de indicar al expediente de origen del cual deviene la solicitud divisional.—d) Indebidamente la demandada no reconoce los derechos correspondientes a la solicitud de la patente número \*\*\*\*\*, como divisional de la patente número \*\*\*\*\*, pues al actuar así, los documentos consistentes en la solicitud norteamericana, número \*\*\*\*\*, la solicitud internacional número \*\*\*\*\* y la misma patente número: \*\*\*\*\*, serán consideradas como arte previo y afectarían la novedad de la invención durante el examen de novedad al que se refiere el artículo 53 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la materia contenida en los documentos antes señalados guarda una estrecha relación con la que se pretende proteger por medio de la solicitud de patente \*\*\*\*\* (la cual debió de haber sido tramitada en su carácter de patente divisional).—e) El artículo 24 del reglamento de la ley de la materia, es contrario al principio de legalidad previsto en nuestra Constitución, ya que dicho reglamento, al ser una norma de carácter administrativo, únicamente puede establecer lineamientos respecto de la materia que la ley correspondiente expresamente incluya, en este caso la Ley de Propiedad Industrial, y toda vez que en la misma no existe disposición expresa respecto de las solicitudes divisionales presentadas de manera voluntaria, su reglamento no puede pronunciarse respecto de tal figura.—Por su parte,



la autoridad demandada sostiene la legalidad de la resolución impugnada, precisando que la misma fue emitida conforme a derecho; argumentos que solicitó se tuvieran por reproducidos en su oficio de alegatos.—Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento, a juicio (sic) este órgano jurisdiccional no le asiste la razón a la parte actora, al tenor de las siguientes consideraciones.—Los artículos 14 y 16 constitucionales prevén la garantía de legalidad que cada gobernado debe gozar, a la cual deben sujetarse los actos de autoridad, principio que fue recogido en el artículo 3o., fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y se traduce en la obligación de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. En efecto, todo acto de autoridad debe tener un motivo, una causa legal, así como la existencia de normas, principios o determinaciones legales, que la facultan a realizarlo.—El dispositivo legal citado en último término establece textualmente que: ‘Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo; ... V. Estar fundado y motivado. ...’. En esa tesitura, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación y motivación que consagra el precepto legal transcrito, es necesario que todo acto de autoridad deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello y el acto debe señalar con precisión, las razones que dieron origen a su actuación, esto es, el o los nexos causales que dieron motivo a la determinación tomada por la autoridad, so pena de causar un estado de indefensión al particular.—En ese sentido, por fundamentación en un acto de autoridad, debe de entenderse como la obligación que tiene la autoridad que emite dicho acto para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye su determinación, y por motivación, que se expresen una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué se consideró que en el caso concreto se ajustó a la hipótesis normativa.—Robustece la afirmación anterior, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece: Jurisprudencia.—Materia:

administrativa.—Octava Época.—Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.—Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.—64, abril de 1993.—Tesis: VI.2o. J/248.—Página: 43.—‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.’ (se transcribe).—En este contexto, esta juzgadora considera que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que, como se verá en párrafos que están por venir, existe una debida fundamentación y motivación en el mismo, tomando en consideración que la fundamentación y motivación es debida y suficiente, siempre y cuando se advierta lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa del gobernado, así como para comunicar la decisión, al exponer los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertinencia lógica de los hechos al derecho invocado.—Robustece el criterio anterior la jurisprudencia en materia común I.4o.A. J/43, que se invoca en atención a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Novena Época, mayo de 2006, página 1531, que señala: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.’ (se transcribe).—En principio, resulta conveniente precisar algunos de los antecedentes más relevantes que dieron origen a la emisión de la resolución impugnada, los cuales se refieren a continuación: Con fecha 19 de noviembre de 2010, la hoy actora, a través de su representante legal, presentó solicitud de patente denominada \*\*\*\*\*, a la cual se le asignó el número de solicitud \*\*\*\*\*.—El 25 de junio de 2013, el coordinador departamental de examen de fondo área farmacéutica del instituto demandado, dictó el oficio \*\*\*\*\*, a través del cual informó el resultado del examen de fondo requiriendo el pago por la expedición del título de patente y anualidades antes referidas, dando así por concluido el trámite.—El día 27 de agosto de 2013, la hoy actora, por conducto de su representante legal, ingresó la solicitud de patente denominada \*\*\*\*\*, precisando que la misma se presentaba como ‘solicitud divisional’ de la identificada con el número \*\*\*\*\*.—En virtud de lo anterior, con fecha 16 de octubre de

2013, mediante oficio con número de folio 95589, la coordinadora departamental de examen de forma, de la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvió que no era procedente considerar como solicitud de patente divisional a la solicitud \*\*\*\*\* , debido a que esta última fue presentada el 27 de agosto de 2013, fecha posterior al ingreso del comprobante de pago para la expedición del título de la patente y las anualidades respectivas de la solicitud de patente \*\*\*\*\* , considerando como normal la solicitud \*\*\*\*\* , con todas las consecuencias que ello implicaba (resolución hoy impugnada).—Ahora bien, es necesario traer a colación los artículos a través de los cuales la demandada fundamentó su accionar (fojas 02 y 03 de la resolución impugnada): Ley de la Propiedad Industrial.—‘Artículo 43. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.’.—‘Artículo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.—Si el solicitante cumple con lo previsto en el párrafo anterior, las solicitudes divisionales no serán objeto de la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley.’.—‘Artículo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.’.—Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.—‘Artículo 24. En la solicitud de patente, además de los datos señalados en el artículo 38 de la ley y 5o. de este reglamento, deberá indicarse la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la ley, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida,

o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.—En los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.’.—De la lectura realizada a los numerales antes transcritos se desprende que una ‘solicitud de patente’, debe referirse a una sola invención, o bien a un grupo de invenciones, pero que conformen un ‘único concepto inventivo’; que en caso de no ser así, el instituto hoy demandado, deberá comunicar tal circunstancia al solicitante para que divida en varias su solicitud, conservando como fecha de cada una, la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida, en el entendido de que vencido el plazo, sin que el solicitante hubiese realizado la división en cita, la autoridad la tendrá por abandonada, y que cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud y, de ser procedente, la cesión de derechos y el poder correspondiente.—Asimismo, que en una solicitud de patente debe indicarse la fecha en que la invención hubiese sido objeto de divulgación previa, identificando el medio de comunicación por el que se hubiese dado a conocer, los datos referentes a la exposición, o los relativos a la primera vez en que la invención se hubiese puesto en práctica, y que en los casos de las ‘solicitudes divisionales’, debe precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.—En este orden de ideas, se dice que no le asiste la razón a la parte actora, pues de lo antes apuntado es claro que, contrario a su dicho, sí existe disposición expresa en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto del tiempo en que pueda ser presentada una solicitud divisional de patente de forma voluntaria, pues el propio artículo 24 de dicho ordenamiento legal, precisa, literalmente, que: ‘En los casos de las solicitudes divisionales ... deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial ...’, esto es, el ‘tiempo’ lo es cuando se encuentre en ‘trámite’ la ‘solicitud inicial’ de la solicitud divisional, entendiendo, de manera contraria, que si el expediente de la ‘solicitud inicial’ no se encuentra en ‘trámite’, no procede presentar una solicitud divisional de patente, tal y como lo resolvió la demandada en la resolución traída a juicio.—Pues sí, según las páginas

de internet <http://es.thefreedictionary.com/expediente> y <http://es.thefreedictionary.com/tr%C3%Almite>, ‘expediente en trámite’ significa: ‘el estado por el que tiene que pasar un conjunto de papeles correspondientes a un asunto, para ser solucionado’, por lo que el ‘expediente en trámite’ a que hace alusión el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere al estado que tiene que pasar un expediente de una solicitud de patente para ser solucionado (no solucionado), y no únicamente a la ‘manera de indicar un expediente’, como erróneamente lo precisa la parte actora.—La posibilidad de invocar el contenido de las páginas de internet antes señaladas, se justifica al constituir dicha información un hecho notorio, al tenor de la jurisprudencia que a continuación se reproduce: Época: Novena Época.—Registro: 168124.—Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.—Tipo tesis: jurisprudencia.—Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.—Localización: Tomo XXIX, enero de 2009.—Materia: común.—Tesis: XX.2o. J/24.—Pág. 2470—[J]; 9a Época; TCC; SJF y su Gaceta; Tomo XXIX, enero de 2009. Pág: 2470.—‘HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.’ (se transcribe).—Por lo que, tal y como lo resolvió la demandada, para que proceda una ‘solicitud divisional’ de patente, debe estar en ‘trámite’ una de la cual derive, y si en el caso que nos ocupa, la solicitud de patente \*\*\*\*\*, deriva de la identificada con el número \*\*\*\*\*, que ya no se encontraba en trámite al momento de su solicitud, en razón de (sic) con fecha 15 de agosto de 2013, la actora exhibió el comprobante de pago por la expedición del título de patente y anualidades correspondientes, es evidente que no procede considerar como ‘solicitud divisional’ la solicitud de patente \*\*\*\*\*, antes mencionada.—Cabe señalar que el numeral 24 del Reglamento de Ley de la Propiedad Industrial, antes mencionado, es un artículo que regula, entre otros, al diverso 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual da las bases de las ‘solicitudes de patentes que deban dividirse’ y no cuando el instituto

hoy demandado requiera dicha división, es decir, contrario a lo argumentado por la accionante, la Ley de la Propiedad Industrial sí contempla la figura de las 'solicitudes divisionales', encontrándose sus lineamientos en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.—Por lo hasta aquí expuesto, resultan del todo infundados los argumentos expresados por el demandante para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, y en tal virtud, resulta legal la determinación de la autoridad en el sentido de considerar que no era procedente considerar como solicitud de patente divisional a la solicitud \*\*\*\*\*, debido a que esta última fue presentada el 27 de agosto de 2013, fecha posterior al ingreso del comprobante de pago para la expedición del título de la patente y las anualidades respectivas de la solicitud de patente \*\*\*\*\*, considerando como normal la solicitud \*\*\*\*\*, con todas las consecuencias que ello implicaba.—Finalmente, al no existir cuestiones pendientes de estudio, esta juzgadora debe señalar que la resolución impugnada descrita en el resultando primero del presente fallo, es legal al no haberse desvirtuado la presunción con la que, en términos del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicable supletoriamente a la materia, cuentan las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, siendo procedente reconocer su validez de conformidad con el artículo 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.—Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:—I. La parte actora no probó su pretensión, en consecuencia;—II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada descrita en el resultando primero del presente fallo.—III. Notifíquese." 3. Contra esa determinación \*\*\*\*\* promovió juicio de amparo directo, mismo del que conoció el Decimosexto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se radicó con el número de expediente D.A. 622/2015 y el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a la quejosa, conforme las consideraciones que se transcriben a continuación:

"SEXTO.—En una parte del primer concepto de violación la persona moral quejosa indica que la sentencia reclamada carece de una debida motivación y fundamentación, derivada de la incorrecta interpretación de los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial y 24 de su reglamento.

"La quejosa señala que los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial y 24 de su reglamento, no establecen algún periodo o limitante para presentar una solicitud de patente divisional, de manera que no existe razón para sostener que éstas no pueden presentarse en cualquier tiempo y, en cambio, establecer una prohibición al respecto.

"La quejosa aduce que la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento se limitan a señalar los requisitos para las patentes que se dividen por requerimiento del instituto, sin hacer mención de las divisionales propuestas voluntariamente por el particular, por lo cual resulta incorrecto pretender aplicar una restricción que no existe en la ley en perjuicio del gobernado y respecto de un supuesto que no está expresamente regulado.

"La quejosa precisa que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, es omiso en señalar un término o momento para presentar o rechazar la solicitud de patente divisional, y tampoco señala la condición de que la patente originaria no haya sido otorgada y se encuentre en trámite.

"La quejosa afirma que si se interpreta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial conforme a lo previsto en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, letra G, inciso 2), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; 21 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 17 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la división de una patente puede presentarse en cualquier momento, siempre que

cumpla con los requisitos de identificación de la patente originaria, esto es, que se indique la fecha de presentación de la patente primigenia y el número de expediente que se le haya asignado, al margen de si ya se otorgó, pues en ese contexto el número de expediente en trámite al que se refiere el mencionado artículo 24 debe entenderse como un referente de identificación y no como una restricción en cuanto a la temporalidad para la presentación de solicitudes divisionales, y menos aún para las que se presenten en forma voluntaria, toda vez que no existe disposición aplicable que regule los plazos para su presentación.

"La quejosa estima que, en ejercicio de un control de constitucionalidad y convencionalidad, la responsable debió de aplicar el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, tratando de reconocer sus derechos protegidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, favoreciendo la protección a su derecho humano de continuar gozando de su bien intangible, consistente en la solicitud de patente divisional respecto del expediente número \*\*\*\*\*, de modo que si el legislador no estableció expresamente un plazo o momento específico para la presentación de patentes divisionales a petición de parte, debe optarse por la interpretación más favorable para el gobernado, salvando además al propio artículo 24 de una posible declaración de inconstitucionalidad.

"El concepto de violación expresado por la quejosa resulta fundado y, para demostrarlo, es conveniente citar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"... 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."



"Conforme al anterior precepto constitucional, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero (fundamentación) que el documento que lo contenga debe expresar con precisión los preceptos aplicables al caso y, por lo segundo (motivación), que necesariamente deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, requiriéndose además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.

"La fundamentación se refiere a la cita obligada de los preceptos en que se basa la autoridad para emitir el acto de que se trata, y la motivación consiste en el razonamiento contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales; o sea, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.

"Para cumplir con el artículo 16 constitucional, no basta con que exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que aquéllos se hagan saber al afectado en el mismo acto de molestia. Lo anterior conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia:

"(Se transcribe)

"Con el fin de dar respuesta al concepto de violación planteado por la quejosa, conviene tener presente el contenido de los artículos 9o., 10, 10 Bis, 11, 38, 43, 44 y 57 de la Ley de la Propiedad Industrial:

"... 9o.. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento.'

"... 10. El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.'

"... 10 Bis. El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor o diseñador, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.—Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.—El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria.'

"... 11. Los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales.'

"... 38. Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.—La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.'

"... 43. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.'

"... 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.—Si el solicitante cumple con lo previsto en el párrafo anterior, las solicitudes divisionales no serán objeto de la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley.'

"... 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.'

"... 57. Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.'

"De los artículos transcritos se advierte que la persona física que realice un invento tiene el derecho exclusivo de su explotación en su provecho y tal prerrogativa se reconoce por la ley a través del otorgamiento de una patente, la cual funge como el título legal dado en favor de una persona física o moral, que ampara tal exclusividad.

"Para obtener el derecho de exclusividad, es decir, la patente, se debe presentar solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indicando el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad, la denominación de la invención y los pagos de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

"La solicitud de patente debe referirse a una sola invención o, en su caso, a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que conformen un único concepto pues, en caso contrario, el instituto debe comunicar tal circunstancia por escrito al solicitante para que divida la solicitud en varias, supuesto en el cual se deberán presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud.

"En los casos en que proceda el otorgamiento de la patente el instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el instituto el comprobante de pago para la expedición del título y, si

dentro del plazo de dos meses no cumple con tales requisitos, se tendrá por abandonada la solicitud.

"La división de una solicitud de patente ocurre en los casos en que ésta no se refiere a una sola invención o a un único concepto inventivo y tiene por objeto conservar como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

"El artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial, únicamente hace referencia a la división que se realiza cuando el instituto advierta que la solicitud de patente no se refiere a una sola invención; sin embargo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial regula en forma expresa la división de la solicitud de patente en atención al examen que realice la autoridad y atendiendo a la iniciativa del solicitante, como se advierte de su artículo 4:

"... 4. ... G. ... 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.—2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.'

"El artículo transcrito señala que si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad y, además, que el solicitante podrá, por su propia

iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

"El hecho que la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento no se refieran expresamente a la solicitud divisional propuesta por propia iniciativa del particular, no constituye un obstáculo para que éste la formule, acudiendo para ello al procedimiento establecido en ambos ordenamientos, para la solicitud divisional provocada por la autoridad.

"Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

"... 24. En la solicitud de patente, además de los datos señalados en el artículo 38 de la ley y 5o. de este reglamento, deberá indicarse la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la ley, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.—En los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.’

"El segundo párrafo del artículo transcrito establece que en los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.

"Sin embargo, se estima que los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, 24 de su reglamento y 4, inciso G), del Convenio de París no establecen algún plazo o momento específico dentro del cual, el particular pueda presentar por sí mismo una solicitud divisional de patente.

"En la resolución reclamada la Sala responsable consideró que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sí refiere el momento en el cual debe solicitarse una patente divisional, en tanto que establece que para la división debe señalarse el número de expediente en trámite de la solicitud de patente cuya división se pretende, es decir, únicamente se puede pedir la división de una patente mientras la solicitud primigenia se encuentre en trámite.

"Se estima que no asiste razón a la Sala responsable porque los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, 24 de su reglamento y 4, inciso G), del Convenio de París, no contienen plazo o momento específico para que el solicitante pueda promover, por sí mismo, la división de su solicitud de patente e, incluso, la legislación nacional no contempla expresamente la división a propuesta del interesado.

"Ante la falta de un plazo específico para pedir la división de una solicitud de patente a solicitud del particular, las disposiciones respectivas deben interpretarse en la forma en la cual garanticen de manera más amplia los derechos humanos de las personas.

"En efecto, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de manera que se encuentran constreñidas a interpretar el contenido y alcance de las normas a partir del

principio pro persona, por virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva y favorable cuando se trata de reconocer derechos fundamentales. El artículo antes referido indica:

"... 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.—Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.'

"Al respecto, es oportuno citar la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, página 659, que indica:

"(Se transcribe)

"Como se precisó, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que, en los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.



"Se considera que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no debe ser interpretado entendiendo que la expresión para que el promovente señale el número de expediente en trámite de la solicitud primigenia, significa que la división únicamente puede pedirse por el particular cuando ésta se encuentre en trámite, porque no existe ninguna disposición o razón que conduzca a tal conclusión, máxime que el artículo 24 antes referido se remite al artículo 44 de la ley, que sólo se refiere a la solicitud divisional a requerimiento del instituto.

"Por tanto, atendiendo al principio pro persona, debe entenderse que la intención del legislador al establecer que tratándose de la división de una patente debe indicarse el 'número de expediente en trámite', fue únicamente que el particular proporcione un referente para identificar el expediente de la patente cuya división se pretende, mas no para establecer un límite para hacerlo y, ante la falta de señalamiento en cuanto al plazo para que el interesado pueda pedir la división de una patente, los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial y 24 de su reglamento, deben interpretarse en el sentido de que el particular puede hacerlo en cualquier momento, sin que el artículo 44 referido obligue al solicitante del registro de una patente a que presente la solicitud de división de la misma dentro del plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud original, porque esa regla se refiere a la división de patentes a requerimiento de la autoridad y, en este caso, la división de la patente deriva de la solicitud del particular y con ello se estima que no se genera inseguridad jurídica porque el plazo previsto en el artículo 44 se refiere expresamente cuando la división deriva del requerimiento de la autoridad, sin que incluya la que proviene a petición de parte; de ahí que el concepto de violación analizado resulte fundado y, por ese motivo, que la resolución reclamada vulnera en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal. "Resulta innecesario analizar los restantes conceptos de violación que hizo

valer la quejosa, en virtud de que su estudio en nada variaría el sentido de la presente ejecutoria.

"Es oportuno citar la tesis de jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe de 1982, Séptima Época, parte II, página 8, que indica:

"(Se transcribe)

"Toda vez que la resolución reclamada vulnera en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra en la que tome en cuenta que de los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, 24 de su reglamento y 4, inciso G), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se desprende que el particular puede presentar una solicitud divisional de patente en cualquier momento, toda vez que no existe un plazo específico señalado expresamente en esas disposiciones para ello."

Ahora, del análisis de las ejecutorias examinadas, se desprende que sí existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Noveno y Decimosexto (sic), ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Lo anterior, porque de la lectura de los criterios contendientes, se obtiene que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, tratándose de solicitudes

divisionales promovidas por el solicitante, éstas podrán promoverse hasta antes de que el instituto concluya el examen de fondo, pues de lo contrario se estaría en posibilidad de modificar las reivindicaciones de una patente previamente analizada y con ello se otorgaría al solicitante protección adicional con motivo de la solicitud divisional.

Mientras que el Decimosexto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la división de una patente puede hacerse en cualquier momento, sin que el artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial obligue al solicitante del registro de una patente a que presente la solicitud de división de la misma dentro del plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud original, porque esa regla se refiere a la división de patentes a requerimiento de la autoridad y, en este caso, la división de la patente deriva de la solicitud del particular y con ello se estima que no se genera inseguridad jurídica, porque el plazo previsto en el artículo 44 se refiere expresamente cuando la división deriva del requerimiento de la autoridad, sin que incluya la que proviene a petición de parte.

Por tanto, en atención a las consideraciones expresadas, la contradicción de tesis se centrará a determinar ¿en qué momento puede pedirse por el particular la división de una patente, cuando ésta se encuentra en trámite y hasta antes de que concluya el examen de fondo, o bien, en cualquier momento al no existir un plazo específico para hacerlo?

QUINTO.—Determinación del criterio que debe prevalecer. Con fundamento en los artículos 217, párrafo segundo y 225 de la Ley de Amparo, debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a continuación se sustenta.

En razón de la materia de contradicción aunado al marco jurídico nacional, se hace necesaria la referencia a instrumentos internacionales para la resolución que habrá de establecerse.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en relación con el otorgamiento de patentes.

Se considera que para tener un mejor entendimiento del contenido y alcances del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es importante mencionar algunas generalidades sobre dicho instrumento internacional.

El citado convenio fue suscrito por el Estado Mexicano y su última revisión –adoptada en Estocolmo, el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete– se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis.

Es un tratado internacional que busca que los países a los cuales se aplique constituyan una Unión para la protección de la propiedad industrial.(1) La protección a la que hace referencia el tratado tiene como objeto "... las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."(2)

Dicho convenio fue firmado y aprobado en mil ochocientos ochenta y tres, y entró en vigor en julio de mil ochocientos ochenta y cuatro. A saber, desde su aprobación ha sido revisado en siete ocasiones,(3) y por cada

revisión que se le ha hecho, a partir de su revisión en Bruselas en mil novecientos, ha finalizado con la aprobación de un acta revisada del convenio; mismas que siguen teniendo validez con excepción de las de Bruselas de mil novecientos y la de Washington de mil novecientos once, que ya no se encuentran vigentes.(4)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el caso específico de las patentes, establece que las concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí, la concesión de la patente en un Estado contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; se prevé que la titularidad de las invenciones no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro.

Dispone que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente; que no se podrá denegar la concesión de una patente, y no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones previstas en la legislación nacional.

El Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían derivarse del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente podrá hacerlo únicamente en determinadas condiciones. Sólo se podrá conceder la licencia obligatoria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino el órgano competente del Estado de que se trate), atendiendo a la falta de explotación industrial o explotación insuficiente de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres años contados desde la concesión de la patente o después de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Además, la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con motivos legítimos. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencia obligatoria no hubiera bastado para impedir el abuso. En este último caso, se podrá entablar el procedimiento para declarar caducada la patente, pero no antes de que expiren dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

Las consideraciones anteriores forman parte de los artículos 4, 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 5 del citado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los cuales establecen:

"Artículo 4

"A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad

"G. Patentes: división de la solicitud

"A.

"1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

"2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

"

"3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

"B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

"C.

"1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

"2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

"3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

"4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

"D.

"1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

"2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.



"3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha administración y de una traducción.

"4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

"5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

"Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

"E.

"1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

"2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

"F. Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

"En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

"G.

"1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

"2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

"H. La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

"I.

"1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

"2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor."

"Artículo 4 bis

"Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países

"1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

"2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

"3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

"4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

"5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad."

"Artículo 4 ter

"Patentes: mención del inventor en la patente

"El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente."

"Artículo 4 quáter

"Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta

"La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional."

"Artículo 5

"A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias

"B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotación, introducción de objetos

"C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios

"D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones

"A.

"1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.

"2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

"3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

"4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

"5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias."

En el caso específico de la división de patentes el artículo 4, apartado G, inciso 2), establece que el solicitante, por su propia iniciativa, podrá dividir

la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

## Procedimiento de otorgamiento de patentes

Los artículos 50, 52, 52 Bis, 53, 54, 55, 56, 57, 59 y 60 de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil veinte, disponen:

"Artículo 50. Presentada la solicitud, el instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud." "Artículo 52. La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación (sic), en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado."

"Artículo 52 Bis. Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la gaceta prevista en el artículo anterior, (sic) el instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta ley.

"El instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance

de la misma. El instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

"La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta ley."

"Artículo 53. Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta ley.

"Para la realización de los exámenes de fondo, el instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados."

"Artículo 54. El instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras."

"Artículo 55. El instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando:



"I. A juicio del instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y

"II. Durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta ley.

"Si dentro del plazo a que se refiere este artículo el solicitante no cumple con el requerimiento, su solicitud se considerará abandonada."

"Artículo 56. En caso que el instituto niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

"Artículo 57. Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud."

"Artículo 59. El instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

"I. Número y clasificación de la patente;

"II. Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;

"III. Nombre del inventor o inventores;

"IV. Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;

"V. Denominación de la invención, y

"VI. Su vigencia y fecha de vencimiento, especificando que la misma estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados por la ley."

"Artículo 60. Otorgada la patente, el instituto procederá a hacer su publicación en la gaceta, que contendrá la información a que se refieren los artículos 47 fracción IV y 59 de esta ley."

Del estudio conjunto de los preceptos transcritos se desprende el procedimiento que debe seguir el instituto para otorgar las patentes, el cual consiste en:

i) Presentación de la solicitud; con los requisitos y anexos precisados en la ley y cuya fecha determina la prelación en las solicitudes, salvo la prioridad derivada de la presentación previa en otros países.

ii) Examen de forma; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace un examen de forma de la documentación y, de ser el caso, requiere al solicitante para que precise, aclare o subsane omisiones.

iii) Publicación de la solicitud; en la gaceta editada por el propio instituto.

iv) Examen de fondo; realizado por el instituto con el objeto de determinar si la invención puede considerarse como tal y si es patentable, en términos de las disposiciones legales aplicables, para lo cual puede solicitar apoyo técnico de instituciones especializadas, recibir información de cualquier persona o requerir al solicitante documentación adicional o complementaria.

v) Resolución; en la cual se niega o se otorga la patente, en el último caso se concede un plazo de dos meses para que el solicitante cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y compruebe el pago de la tarifa correspondiente.

vi) Expedición del título de patente; se expide uno por cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular.

vii) Publicación del título de patente; en la gaceta, con posterioridad a que se otorgó dicha patente.

En relación con el procedimiento para otorgar patentes, en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se detallan los requisitos que deben cumplir tales solicitudes, los lineamientos en relación con la descripción,

las reivindicaciones y el resumen que deben agregarse y los pasos que tienen que seguirse durante el proceso de evaluación en las invenciones sometidas a registro, pues para tal efecto el artículo 27 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

"Artículo 27. La descripción, las reivindicaciones y el resumen:

"I. No deberán contener dibujos;

"II. Podrán contener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas. La descripción podrá contener además instrucciones de programas de computación;

"III. La descripción y el resumen podrán contener cuadros; las reivindicaciones sólo podrán contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilización, y

"IV. Los cuadros y las fórmulas matemáticas o químicas podrán estar dispuestos horizontalmente en la hoja si no pueden presentarse verticalmente en forma conveniente, pero en tal caso deberán presentarse de forma tal que las partes superiores de los cuadros o de las fórmulas se encuentren en el lado izquierdo de la hoja."

Por otra parte, entre otros requisitos, el artículo 24 del citado reglamento prevé que el solicitante deberá indicar la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, identificar el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.

Una vez que son satisfechos los requisitos de forma en relación con la solicitud de registro de patente, se realiza el examen de fondo, que tiene como objeto, además de lo señalado en la ley, determinar si la invención es contraria al orden público, moral y buenas costumbres, si contraviene alguna disposición legal, o bien, si la solicitud de patente se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

El 42 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone:

"Artículo 42. El examen de fondo tendrá como objeto, además del señalado en el artículo 53 de la ley, determinar si la invención cumple los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 4o. y 43 de la ley.

"Al efectuar el instituto el examen de fondo de la solicitud, sólo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

"Si el instituto, al efectuar el examen de fondo determina que de declararse procedente el otorgamiento de la patente, posiblemente se afecten derechos de terceros derivados de una solicitud de patente en trámite, que sea anterior en fecha y hora de presentación, lo notificará al solicitante de la que se examina para que manifieste lo que a su derecho convenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la ley."

La unidad inventiva como objeto de protección

Los artículos 43, 44 y 48 de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil veinte,(5) así como los diversos 24 y 29 de su reglamento, establecen:

Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 43. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo."

"Artículo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud."

"Artículo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original."

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 24. En la solicitud de patente, además de los datos señalados en el artículo 38 de la ley y 5o. de este reglamento, deberá indicarse la fecha

en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la ley, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.

"En los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial."

"Artículo 29. Las reivindicaciones se formularán sujetándose a las siguientes reglas:

"I. El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;

"II. Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos;

"III. No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario;

"IV. Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención;

"V. En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características

en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis;

"VI. La primera reivindicación, que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Cuando la solicitud comprenda más de una categoría de las que hace referencia el artículo 45 de la ley, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de estas categorías.

"Las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas.

"Las reivindicaciones dependientes de dos o más reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones, y

"VII. Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa."

El numeral 43 establece el "principio de unidad inventiva", que se refiere al requisito que debe cumplir el interesado durante el procedimiento administrativo para obtener una patente y su exigencia tiene como propósito que la solicitud que se dirija al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contenga una sola invención o, en su caso, un grupo de invenciones relacionadas entre sí, conformando un único concepto inventivo, evitando de esta manera solicitudes de patente complejas.



Por su parte, el diverso precepto 44 dispone que si la solicitud de patente no se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que conformen un único concepto inventivo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al solicitante para que, en un plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes. Transcurrido el plazo sin que el solicitante realice la división, se tendrá por abandonada la solicitud; se prevé que cada una de las solicitudes divisionales conservará como fecha la misma que la de la solicitud inicial y, en su caso, la prioridad reconocida.

El solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, con excepción de la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentran en la solicitud inicial, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban no podrán sufrir alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Además, conforme el último párrafo del artículo 24 citado, se establece que en los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial.

Por su parte, el numeral 29 prevé lo relativo a las reivindicaciones, mismas que deben corresponder a la naturaleza y función técnica de la invención, presentarse en forma consecutiva con números arábigos, no tienen que contener referencias a la descripción o dibujos, salvo que sea necesario; asimismo, se prevé que la primera reivindicación debe ser independiente, referirse a la característica esencial del producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal.

En relación con el tema que se analiza en este apartado de estudio, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su reglamento, mismo que fue suscrito por el Estado Mexicano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y ha sido modificado en diversas ocasiones, siendo la última aprobada por nuestro país y publicada en el citado medio de difusión oficial el veintisiete de junio de dos mil doce.

Las reglas 6 y 13 del reglamento del tratado descrito se refieren a las reivindicaciones y a los resultados de búsqueda de una solicitud vinculados a la unidad inventiva, los cuales establecen:

Copia de los resultados de una búsqueda anterior  
y de una solicitud anterior; traducción

"Regla 6

"Reivindicaciones

"6.1 Número y numeración de las reivindicaciones

"a) El número de las reivindicaciones deberá ser razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la invención reivindicada.

"b) Si hubiese varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en números arábigos.

"c) En caso de modificación de las reivindicaciones, el sistema de numeración se registrará por las instrucciones administrativas.

## "6.2 Referencias a otras partes de la solicitud internacional

"a) Por lo que concierne a las características técnicas de la invención, las reivindicaciones no deberán fundarse en referencias a la descripción o a los dibujos salvo que sea absolutamente necesario. En particular, no podrán fundarse en referencias como: «como se describe en la parte de la descripción»

o «como se ilustra en la figura ... de los dibujos».

"b) Cuando la solicitud internacional contenga dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones deberán ir seguidas preferentemente de signos de referencia relativos a esas características. Cuando se utilicen, los signos de referencia se colocarán preferentemente entre paréntesis. Si la inclusión de signos de referencia no facilitara especialmente la comprensión más rápida de una reivindicación, no deberá hacerse. Los signos de referencia podrán ser retirados por una oficina designada a los fines de publicación por esa oficina.

## "6.3 Manera de redactar las reivindicaciones

"a) La definición del objeto cuya protección se solicita deberá hacerse en función de las características técnicas de la invención.

"b) Cuando proceda, las reivindicaciones deberán contener:

"i) un preámbulo que indique las características técnicas de la invención que sean necesarias para la definición del objeto reivindicado, pero que, en combinación, formen parte del estado de la técnica.

"ii) una parte característica –precedida de las palabras «caracterizado en que», «caracterizado por», «en el que la mejora comprende», o cualesquiera otras palabras con el mismo efecto– que exponga concisamente las características técnicas que se desea proteger, en combinación con las características mencionadas en el apartado i).

"c) Cuando la legislación nacional del Estado designado no exija que las reivindicaciones se redacten de la manera prevista en el párrafo b), el hecho de no redactar las reivindicaciones de esa manera no surtirá efecto en ese Estado, a condición de que la manera de redactar las reivindicaciones esté en conformidad con la legislación nacional de dicho Estado.

#### "6.4 Reivindicaciones dependientes

"a) Toda reivindicación que comprenda todas las características de una o más reivindicaciones (reivindicación en forma dependiente, denominada en adelante «reivindicación dependiente»), deberá comenzar, a ser posible, mediante una referencia a esa o a esas otras reivindicaciones, y deberá precisar las características adicionales reivindicadas. Toda reivindicación dependiente que se refiera a más de una reivindicación («reivindicación dependiente múltiple») sólo deberá referirse a dichas reivindicaciones en forma alternativa.(sic) Las reivindicaciones dependientes múltiples no podrán servir de base a ninguna otra reivindicación dependiente múltiple. Cuando la legislación nacional de la oficina nacional que actúe en calidad

de administración encargada de la búsqueda internacional no permita que las reivindicaciones dependientes múltiples se redacten en forma diferente de la prevista en las dos frases precedentes, el hecho de no redactar las reivindicaciones de esa forma podrá dar lugar a una indicación en el informe de búsqueda internacional conforme al artículo 17.2)b). (sic) El hecho de no redactar las reivindicaciones de esa forma no surtirá efectos en un Estado designado, si las reivindicaciones se han redactado de tal forma que estén en conformidad con la legislación nacional de ese Estado. "b) Toda reivindicación dependiente deberá interpretarse que incluye todas las limitaciones contenidas en la reivindicación a que se refiera o, si se trata de una reivindicación dependiente múltiple, todas las limitaciones contenidas en la reivindicación particular en relación con la que se considera.

"c) Todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a una reivindicación anterior única, y todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse al máximo y de la forma más práctica posible. (sic)

## "6.5 Modelos de utilidad

"Un Estado designado en el que se solicite la concesión de un modelo de utilidad sobre la base de una solicitud internacional podrá aplicar, en lugar de las reglas 6.1 a 6.4 y respecto de las cuestiones reguladas en las mismas, las disposiciones de su legislación nacional relativas a los modelos de utilidad una vez haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en ese Estado, a condición de que el solicitante disponga de dos meses por lo menos desde el vencimiento del plazo aplicable conforme al artículo 22 para adaptar su solicitud a los requisitos de las mencionadas disposiciones de la legislación nacional." (sic)

Copia de los resultados de una búsqueda anterior y de una solicitud anterior; traducción

"Regla 13

"...

"13.1 Exigencia

"La solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general («exigencia de unidad de la invención»).

"13.2 Casos en los que se considera observada la exigencia de unidad de la invención.

"Cuando se reivindique un grupo (sic) de invenciones en la misma solicitud internacional, sólo se considerará observada la exigencia de unidad de la invención mencionada en la regla 13.1 si entre esas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. Se entenderá que la expresión «elementos técnicos particulares» se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica. (sic)

### "13.3 Forma de redactar las reivindicaciones sin incidencia sobre la apreciación de la unidad de la invención

"Para determinar si un grupo (sic) de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general, será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas (sic) o se presenten como variantes de una sola reivindicación.

### "13.4 Reivindicaciones dependientes

"Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 13.1, se permitirá incluir en la misma solicitud internacional un número razonable de reivindicaciones dependientes, relativas a formas específicas de la invención objeto de una reivindicación independiente, aun cuando pueda considerarse que las características de cualquier reivindicación dependiente constituyen por sí mismas una invención.

### "13.5 Modelos de utilidad

"En lugar de las reglas 13.1 a 13.4, cualquier Estado designado en el que se desee un modelo de utilidad sobre la base de una solicitud internacional podrá aplicar, respecto de las cuestiones reguladas en esas reglas, las disposiciones de su legislación nacional relativas a los modelos de utilidad una vez que la tramitación de la solicitud internacional haya comenzado en ese Estado, siempre que se conceda al solicitante un plazo de dos meses por lo menos, contado desde el vencimiento del plazo aplicable conforme al artículo 22, para adaptar su solicitud a los requisitos de las mencionadas disposiciones de la legislación nacional." (sic)

De acuerdo con los preceptos transcritos, las reivindicaciones definen el objeto cuya protección se solicita al registrar una patente. Deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción. La solicitud deberá contener una parte que parezca ser una o varias reivindicaciones.

Por tanto, cuando en una solicitud de patente se reivindica un grupo de invenciones, el requisito de unidad de la invención se satisface si entre las invenciones reivindicadas existe una relación técnica basada en uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.

En el punto 13.2, se establece que cuando se reivindique un grupo de invenciones en la misma solicitud internacional, sólo se considerará observada la exigencia de unidad de la invención mencionada en la regla 13.1 si entre esas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. Se entenderá que la expresión "elementos técnicos particulares" se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica; por tanto, en estos elementos reside la novedad y la actividad inventiva de la invención.

Se establece que para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general, será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o se presenten como variantes de una sola reivindicación, por eso, con independencia de que en la solicitud se debe establecer una reivindicación independiente, se permite incluir en la misma solicitud un número razonable de reivindicaciones dependientes relativas a formas específicas de la invención, aun cuando pueda considerarse que las características de cualquier reivindicación dependiente constituyen por sí mismas una invención.



Se considera que las reivindicaciones definen el alcance de la protección que confiere la patente, es decir, se desarrollan en términos precisos las características, técnicas esenciales y funciones que cumple la unidad inventiva, para que los usuarios puedan utilizarla y conocer el producto, por esta razón el artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial(6) establece que el derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, por ser la esencia de un producto determinado y contener los elementos técnicos particulares relativos a los procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización (artículo 45 del citado ordenamiento).(7)

División de la patente, conforme la legislación nacional

Conforme lo dispuesto en el artículo 4, apartado G, inciso 2), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se establece que "cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada".

El ordenamiento internacional confiere a los Estados Miembros la facultad de regular las etapas que rigen el procedimiento de registro de patentes; por tanto, nuestro país, en la Ley de la Propiedad Industrial, desarrolla los lineamientos que deben seguirse en el proceso de inscripción de las unidades inventivas.

Ha quedado establecido en apartados anteriores, que el trámite de patente inicia con la presentación de la solicitud, la cual debe referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo; una vez presentada la solicitud se realiza un examen de forma en el que el instituto revisa la

documentación presentada, las reivindicaciones, descripción y resumen del proceso inventivo, de ser el caso, se requiere al solicitante para que precise, aclare o subsane las omisiones advertidas.

Una vez que se cumplen los requisitos de forma se publica la solicitud en la gaceta del instituto, con el propósito de que cualquier persona pueda presentar oposición al registro al no cumplir la solicitud lo dispuesto en los numerales 16 y 19 de la mencionada ley.(8)

Cuando transcurre el plazo para formular observaciones en torno a la unidad inventiva, se realiza el examen de fondo de la solicitud, donde se determina si la invención cumple los requisitos que prevén los numerales 4o. y 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, que se trata de un proceso de investigación nuevo, cuyo contenido no sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o se contravenga cualquier disposición legal.

Además, como lo dispone el numeral 43 descrito, que la solicitud de patente se refiera a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

De manera posterior, se dicta resolución en la que se niega o se otorga la patente, y se concede plazo al titular para que cumpla los requisitos que (sic) previstos para la publicación y pago de derechos correspondientes.

De esta forma se considera que el registro y expedición del título de una patente, constituye un procedimiento de orden público que es sustanciado de manera secuencial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual, previo a otorgar la titularidad, efectúa una serie de investigaciones

con el propósito de determinar si la invención deriva de un proceso de investigación nuevo, resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, si puede patentarse, si es o no contrario al orden público, moral y buenas costumbres, si contraviene alguna disposición legal, o bien, si la solicitud de patente se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

Este procedimiento de registro de unidad inventiva (patente) implica una serie de pasos que deben de seguirse hasta concluir con el registro o abandono de la solicitud por no cumplir los requisitos legales correspondientes.

Aunado a lo anterior, desde el proceso de investigación para presentar la solicitud de registro de patente, el particular interesado conoce la esencia del producto que considera de nueva invención y los elementos técnicos particulares relativos a los procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización, de manera que debe considerarse que es hasta antes de que concluya el examen de fondo que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando se tiene oportunidad de solicitar la división de la solicitud del registro de patente a petición de parte.

En efecto, ha quedado establecido que durante las fases del registro de patente el instituto realizan exámenes de forma y fondo para determinar que se trata de un proceso de investigación nuevo, por lo que en caso de advertir que la solicitud no se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo, de oficio, comunicará esta particularidad al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes.

Por tanto, si la Ley de la Propiedad Industrial o su reglamento no prevén un plazo específico y determinado para que, a petición de parte, pueda solicitarse la división de la solicitud de registro de patente, se considera que este proceso se encuentra implícitamente establecido durante la fase de registro de la unidad inventiva, pues, precisamente, es durante la etapa de registro (exámenes de forma y fondo) en que el particular puede solicitar la división de dicha solicitud de registro de patente.

Como se estableció en párrafos anteriores, las reivindicaciones son importantes al presentar la solicitud, porque en éstas se definen el objeto cuya protección se solicita al registrar una patente, deben ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción del proceso de investigación, por ello se considera que al presentar la solicitud de registro de patente el investigador conoce los detalles de la unidad inventiva, su utilidad y los procesos concebidos para su fabricación, por lo que se considera que permitir que la patente pueda ser modificada en cualquier momento, incluso una vez expedido el título respectivo, implicaría modificar las reivindicaciones de una patente previamente analizada y con ello otorgar al solicitante o titular, según sea el caso, una protección adicional con motivo de la solicitud que pretende dividirse, en razón de que al realizar los exámenes de forma y fondo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial verifica que la solicitud de patente se refiera a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que entre sí conformen una unidad inventiva.

Por estas razones es que la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento sólo establecen la división de la solicitud de registro de patentes durante el proceso de registro, precisamente, porque en esta etapa pueden modificarse las reivindicaciones, descripción y resumen que conforman la unidad inventiva, o bien, dividir el registro en caso de que se advierta que pueden registrarse diversas patentes.

Incluso, como lo destaca el artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial, si el instituto advierte que la solicitud no deriva de una unidad inventiva comunicará por escrito esta situación al solicitante para que divida en varias solicitudes su patente, conservando como fecha de cada una las de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida.

Esta decisión no atenta contra el principio de interpretación más favorable a la persona que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden ejercer un escrutinio constitucional de diferente intensidad: estricto en ciertos supuestos en que se trata de violaciones al principio de igualdad por el uso de categorías sospechosas, restricciones a derechos humanos, o cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limite la libertad de configuración del regulador o la actividad discrecional de las autoridades y, de carácter ordinario, en los demás supuestos.

En este sentido, la severidad del control se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad configurativa o de discrecionalidad de que goza la autoridad, en tanto existen materias, como la económica y financiera, en donde ésta goza de una gran capacidad de intervención y regulación, la cual, si bien no está exenta de control, pues se limita por los derechos humanos y otros preceptos constitucionales, implica que los Jueces ejerzan su función, sin invadir atribuciones que no les corresponden.

En estos supuestos, el Alto Tribunal sostuvo que corresponde al órgano regulador del Estado y no al juzgador, elegir los medios para alcanzar los fines constitucionales y el tipo de política regulatoria, y sólo toca a este

último ejercer el control de esas decisiones, a la luz de los límites que la Constitución y la ley impongan.

Así, se considera que el control constitucional sobre el ejercicio de esas facultades discrecionales no implica desconocer la autonomía del órgano regulador, ni su capacidad técnica especializada, menos aún sustituirse en la decisión por motivos de mérito y oportunidad, o en la apreciación del orden público o del interés general; simplemente, radica en considerar que en el régimen constitucional, todos los órganos públicos, inclusive los organismos constitucionales autónomos, están sometidos al principio de legalidad, lo que implica que los tribunales judiciales puedan revisar la constitucionalidad de sus decisiones, inclusive en el campo de la discrecionalidad técnica, pues la actuación de la autoridad está ceñida a ciertos límites, entre otros, los derivados de la prohibición de arbitrariedad, las directrices específicas que fijen la Constitución y la ley, la fundamentación y motivación, que supone que las decisiones de la autoridad no sólo estén formalmente justificadas, sino que se apoyen en hechos ciertos y en una debida interpretación de los fines de la norma que los habilita, de proporcionalidad y de la razonabilidad de la decisión.

Más allá de este análisis, no corresponde al Juez establecer si una decisión de política regulatoria es la más convincente o la más idónea, pues ello significaría invadir una función que le es ajena.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: 'IGUALDAD. CASOS EN LOS

QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).', siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado –y entre ellos, el juzgador constitucional– deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso –o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo–, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias."(9)

Asimismo, apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCXII/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, que dispone:

"INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso. El primero debe realizarlo el Juez constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre los derechos humanos y exista un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad desde el punto de vista normativo, como ocurre en la materia económica o financiera. En cambio, el escrutinio estricto se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías sospechosas detalladas en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la Constitución prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En este sentido, si bien las diferencias en la intensidad del control constitucional y el uso del principio de proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) para casos que no estén estricta y únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. Lo anterior, porque el juzgador realiza indirecta y cotidianamente diversos grados de análisis constitucional dependiendo si se trata, por ejemplo, de la afectación de un derecho humano o del incumplimiento de una norma competencial de contenido delimitado o de libre configuración, aun cuando la materia del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. Así, el principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo 1o., párrafo tercero, de



la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(10) Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados Noveno y Decimosexto (sic) en Materia Administrativa del Primer Circuito, por las razones y en los términos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; remítase copia certificada de la presente resolución y de la tesis que de ella deriva a la (sic) Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su publicación en la (sic) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Arturo Iturbe Rivas, Joel Carranco Zúñiga, Alma Delia Aguilar Chávez Nava, José Patricio González Loyola Pérez, María Elena Rosas López, Antonio Campuzano Rodríguez, Francisco García Sandoval, María del Pilar Bolaños Rebollo, Edwin Noé García Baeza, Alfredo Enrique Báez López, José Luis Cruz Álvarez, Óscar Germán Cendejas Gleason, Juan Manuel Díaz Núñez, Emma Gaspar Santana, Irma Leticia Flores Díaz, María Guadalupe Molina Covarrubias, Rolando González Licona, Juan Carlos Cruz Razo, Jesús Alfredo Silva García, Ma. Gabriela Rolón Montaña, Guillermina Coutiño Mata, Rosa González Valdés y Jorge Ojeda Velázquez. Firman los Magistrados integrantes del Pleno y el

secretario de Acuerdos, licenciado Iván Guerrero Barón, quien autoriza y da fe.

El secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Iván Guerrero Barón, hace constar y certifica que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública de la contradicción de tesis 1/2021 se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Nota: La tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/11 A (11a.) que prevaleció al resolver esta contradicción de tesis, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas.

---

1. Artículo 1, inciso 1), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. Artículo 1, inciso 2), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

3. 4 1) Bruselas, mil novecientos; 2) Washington, mil novecientos once; 3) La Haya, mil novecientos veinticinco; 4) Londres, mil novecientos treinta y cuatro; 5) Lisboa, mil novecientos cincuenta y ocho; 6) Estocolmo, en mil novecientos sesenta y siete; y 7) Enmienda de mil novecientos setenta y nueve.

4. OMPI/PI/JU/LAC/04/15, Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Industrial para Jueces y fiscales de América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) con la colaboración del Ministerio de Cultura de España, el Consejo General del Poder Judicial en España (CGPJ), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, consultable en el siguiente link:

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_9.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_9.pdf).

5. En términos de lo dispuesto en Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que en los artículos primero y segundo transitorios establece:

"Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"Segundo. Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, publicada originalmente como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, así como sus posteriores reformas y adiciones. No obstante, ésta se seguirá aplicando exclusivamente respecto a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal Federal."

6. "Artículo 21. El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos o, en su caso, el depósito de material biológico a que se refiere el artículo 47 fracción I de esta ley, servirán para interpretarlas."

7. "Artículo 45. Una misma solicitud de patente podrá contener:

"I. Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;

"II. Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y

"III. Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación."

8. "Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto:

"I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

"II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

"III. Las razas animales;

"IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

"V. Las variedades vegetales."

"Artículo 19. No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

"I. Los principios teóricos o científicos;

"II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

"III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

"IV. Los programas de computación;

"V. Las formas de presentación de información;

"VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

"VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

"VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia."

"9. Registro digital: 173957. Instancia: Primera Sala. Novena Época.  
Materia: constitucional. Tesis: 1a./J. 84/2006. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 29.  
Tipo: jurisprudencia.

10. Registro digital: 2004712. Instancia: Primera Sala. Décima Época.  
Materia: constitucional. Tesis: 1a. CCCXII/2013 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 1052. Tipo: Aislada.

Esta sentencia se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.