

Registro digital: 2024997

Instancia: Plenos de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: PC.I.A. J/11 A (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 3373

Tipo: Jurisprudencia

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).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre la procedencia de una solicitud divisional de patente con posterioridad al otorgamiento del título de la originalmente solicitada, pues mientras uno sostuvo que su planteamiento era extemporáneo, el otro consideró que, a la luz de una interpretación más amplia de las normas sobre derechos humanos, era admisible, pese a la posible modificación de las reivindicaciones, y con ello, al otorgamiento de protección adicional de la materia originalmente solicitada.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que al formular la solicitud de una patente, el promovente conoce el alcance y las características técnicas de su invención, de manera que desde el inicio del procedimiento y hasta antes de que concluya el examen de fondo que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), está en condiciones de solicitar voluntariamente la división de su solicitud.

Justificación: El artículo 4, apartado G, inciso 2), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales será autorizada la división de una solicitud de patente. Conforme al marco jurídico nacional, los artículos 50, 52, 52 Bis, 53, 54, 55, 56, 57, 59 y 60 de la Ley de la Propiedad Industrial, abrogada, y sus correlativos del reglamento, prevén que el procedimiento para decidir sobre el otorgamiento de los títulos de las patentes es de orden público y se sustancia en forma secuencial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Inicia con la presentación de la solicitud y comprende exámenes de forma y de fondo sobre el estado que guarda la técnica, con el propósito de determinar si la invención es novedosa, resultado de actividad inventiva, y susceptible de aplicación industrial, además de verificar que no contravenga disposiciones de orden público ni sea contraria a la moral y a las buenas costumbres. Concluye con una resolución que otorga o niega la patente y, en su caso, se expide el título respectivo. Atendiendo al principio de unidad inventiva, si la

solicitud de patente se refiere a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal forma que conformen un único concepto inventivo, una vez concluido el examen de fondo dentro del procedimiento de solicitud, o si ya fue otorgado el título correspondiente a ésta, resulta inadmisibles una solicitud divisional de la patente, porque el análisis realizado sirve de base para la decisión sobre su otorgamiento y porque la división puede alterar las condiciones y características de la invención, y modificar las reivindicaciones. Por consiguiente, el límite para solicitar la división de una patente se ubica en la etapa del examen de fondo.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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 Montaña, Guillermina Coutiño Mata, Rosa González Valdés y Jorge Ojeda Velázquez. Ponente: Irma Leticia Flores Díaz. Secretario: Abiel Rashid Ríos Romero.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 106/2020, y el diverso sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 622/2015.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 1/2021, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

De la sentencia que recayó al amparo directo 622/2015, resuelto por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.16o.A.17 A (10a.), 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.", publicada en el Semanario Judicial

de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo IV, mayo de 2016, página 2933, con número de registro digital: 2011606.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.