



Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales
al servicio de la
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para
la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI)



Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C.

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AIPPI)

Les damos una cordial bienvenida al:

CURSO – TALLER AVANZADO DE REDACCIÓN DE PATENTES Área Química-Farmacía-Biotec

Expositores

- Q.A. PABLO FUENTES - EZ Intellectual Property
- I.Q. ANA CECILIA RODRÍGUEZ - Calderón y de la Sierra y Cía., S.C.
- Q.F.B. ARTURO CARDOSO – Beltrán Fortuni
- I.Q. PEDRO HERRERA – Olivares y Cia.
- LIC. ALEJANDRO LUNA – Olivares y Cia.





Asociación afiliada a CONCAMIN

Profesionales
al servicio de la
innovación

Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para
la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI)



Procedimiento Contencioso y Enmiendas

Alejandro Luna Fandiño

Erwin Cruz

Noviembre 15, 2017



De las Patentes

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.



De las Patentes

Época: Décima Época
Registro: 2013115
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.143 A (10a.)
Página: 2412

PATENTE. LA INTERPRETACIÓN PERIFÉRICA, POR IDENTIDAD O POR EQUIVALENCIA, CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN TERCERO HA INVADIDO EN PERJUICIO DE SU TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN.

Del contenido de los artículos 12, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial y 29 de su reglamento, resulta clara la voluntad del legislador de conferir a la reivindicación un papel fundamental en la definición del objeto de la patente, y de proteger con mayor amplitud la propiedad industrial, así como prevenir actos que atenten contra tal exclusividad o que constituyan competencia desleal y, en su caso, erradicar esa práctica a través de la imposición de las sanciones correspondientes. Por estas razones y atendiendo a que, al igual que en otros países de América y Europa, el alcance del derecho de patente se establece según el contenido de sus reivindicaciones, es necesario tener presente un régimen común para todas las naciones. Así, el método de interpretación periférica permite que la graduación de un posible acto infractor se decrete en función de la identificación con el ámbito de protección de las reivindicaciones que determinará la existencia de una eventual infracción por identidad o por equivalencia. Para interpretar el objeto de una patente dentro de un procedimiento de infracción, por cuanto hace a la primera modalidad, el juzgador debe efectuar un análisis a la luz de la opinión de un experto en la materia, el cual debe interpretar el vocabulario del invento y extraer su significado en función del contexto técnico de las reivindicaciones, y no según el sentido filológico de las locuciones con las que son expresadas. De esta manera, si el especialista llega a la conclusión de que la actividad denunciada incluye todos los elementos de las reivindicaciones de una patente previamente otorgada, se entenderá que su realización constituye una explotación idéntica a la que ampara esta última y, por tanto, lo procedente es declarar la infracción prevista en la ley. Sin embargo, es habitual que en dicho procedimiento se advierta que la actividad realizada por el presunto transgresor incorpore modificaciones o variaciones en la invención, añada elementos de carácter técnico, elimine particularidades del procedimiento patentado o difiera en cuanto a las condiciones técnicas señaladas para su correcta ejecución. En ese sentido, si el perito concluye que, tras haber analizado el contenido de las reivindicaciones, la actividad acusada no puede ser considerada idéntica a la patentada, entonces podrá efectuar el análisis de la invención desde la equivalencia de los medios utilizados. Este método tiene como punto de partida la comparación entre el objeto de la patente con aquella que se denuncia y, durante su ejecución, el perito debe tomar en cuenta: 1) Los elementos contenidos en las reivindicaciones de la patente; 2) La evidencia de la sustitución, basándose en sus propios conocimientos y en los elementos que conformen el estado de la técnica; 3) La fecha en que se examina la posible existencia de la infracción; 4) La utilización de modos de realización o elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención y que se puedan interpretar como comprendidos en el ámbito de la reivindicación de la patente, se hallen excluidos por estar comprendidos dentro del estado de la técnica; y, 5) Las innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la patente presuntamente invadida. Si el medio o los medios empleados por el presunto infractor difieren de los patentados y el especialista, a partir de su reflexión y sus conocimientos, y sin que desarrolle una actividad inventiva a la luz del contenido de las reivindicaciones, llega a la conclusión de que con las modificaciones introducidas se alcanza a resolver el mismo problema de la invención, entonces se estará ante la presencia de la invasión de una patente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 339/2016. Novartis AG. 18 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Cuauhtémoc Jandete Mosqueda.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De las Patentes

Época: Quinta Época
Registro: 319129
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo CX
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 323

PATENTE DE INVENCION, INVASION DE.

Las mejoras que ampara la patente de invención, cuando se refieren exclusivamente a medios de desprender un retrato, como en el caso, y no al material fotográfico que se emplee, discrepando en este punto el capítulo de "novedades de la invención", con el rubro o título de la misma, debe estarse al texto de las novedades descritas por el propio inventor y por tanto el alcance de la protección amparada por la patente, no puede abarcar sino los conceptos de "novedades de la invención", antes expresados.

Amparo administrativo en revisión 3560/50. Ibarra García Sergio y coagraviado. 11 de octubre de 1951. Unanimidad de cinco votos.
Relator: Nicéforo Guerrero.



De las Patentes

Época: Décima Época
Registro: 2013114
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.142 A (10a.)
Página: 2411

PATENTE. EL PRINCIPIO DE UNIDAD INVENTIVA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN PARTICULAR HA INVADIDO EN PERJUICIO DEL TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD EN UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN.

Del análisis conjunto del artículo 43, en relación con aquellos que integran el capítulo V de la Ley de la Propiedad Industrial, intitulado "De la tramitación de patentes", así como 42 y 43 de su reglamento, se desprende que si bien el comúnmente denominado "principio de unidad inventiva" establece los lineamientos o directrices para determinar la materia inventiva que protege una patente, lo objetivamente cierto es que no prevé los elementos que deben tomarse en cuenta para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción. Esto es así, pues dicho principio únicamente constituye un 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. Su inobservancia trae como consecuencia que dicho organismo descentralizado tenga por abandonada la solicitud respectiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 339/2016. Novartis AG. 18 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Cuauhtémoc Jandete Mosqueda.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



Procedimiento de Nulidad

Causales de nulidad

Art. 78 LPI

- Contravención a requisitos y condiciones para el otorgamiento (Arts. 16, 19, 27, 31 y 47 LPI).
 - Novedad, actividad inventiva, aplicación industrial
 - Materia no patentable
- Contravención a la ley vigente al momento de la concesión (excepto representación legal)
- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y
- Otorgamiento viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla:

Procedimiento de Nulidad

Requisitos de la solicitud inicial

Art. 188-190 LPI

- Interés jurídico
- Formular causal(es) de nulidad
- Pruebas
 - Documentos de arte previo
 - Pericial



Procedimiento de Nulidad

Procedimiento Arts. 187-199 LPI

- Solicitud inicial
- Contestación
- Desahogo de prueba pericial
- **Dictamen Técnico**
- Alegatos
- Resolución



Enmiendas

Requisitos Art. 61 LPI

Se podrán autorizar para:

- ✓ Corregir errores evidentes o de forma
- ✓ Limitar alcance de reivindicaciones



Procedimiento

Art. 48 RLPI

- Solicitud de enmienda
 - Requerimiento para subsanar omisiones en un plazo de 2 meses
- Resolución
 - Autorización
 - Negativa
 - Desechamiento por no cumplir requerimiento



Problemática

¿Se puede enmendar una patente con un procedimiento de nulidad en trámite?



Posturas en contra

- x Modificación de la litis
- x Efectos retroactivos de nulidad (Art. 79 LPI)



Posturas a favor

- ✓ Los únicos requisitos son corregir errores o limitar alcance de reivindicaciones
- ✓ El título de patente, durante su vigencia, puede enmendarse
- ✓ El título de patente se presume válido hasta en tanto no exista sentencia firme en contrario (Art. 8 LFPA).



Gracias!



Alejandro.Luna@olivares.mx

Erwin.Cruz@olivares.mx

© 2017 Olivares & Cía, S.C.

