Detalle Tesis

Materia: LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Clave: **VI-J-SS-68**

Rubro: **SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN IDIOMA DISTINTO, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ OBLIGADO A REQUERIR AL INTERESADO PARA QUE SUBSANE ESA OMISIÓN.-**

Conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 26 y 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y los artículos 38, 38 bis, 40, 41 y 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, se puede presentar una solicitud de registro de patente, incluyendo una solicitud internacional (PCT), en cualquier Estado que sea parte de aquél, y en el caso de nuestro país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Instituto), quien deberá realizar un examen de forma a la solicitud y a la documentación anexa. Ahora bien, existe coincidencia entre las estipulaciones del Tratado y de la Ley referidos, en el sentido de que ninguna solicitud de patente (internacional o local), puede desecharse o considerarse abandonada por el incumplimiento de algún requisito establecido en tales ordenamientos, sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir, subsanar o cumplir el requisito faltante. En tal virtud, como el tratado mencionado remite a la legislación nacional para que se dé al solicitante de una patente la oportunidad referida, es completamente válido considerar lo que al respecto establece el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por el ser el precepto legal que de manera específica regula la situación relativa a que cuando una solicitud de patente y la documentación anexa a la misma resulte imprecisa u omisa en algún aspecto, como no adjuntar la traducción al español de una solicitud anterior que se pretenda sea reconocida como prioridad, el Instituto pueda requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones detectadas, dentro de un plazo de dos meses, y que si el solicitante no cumple ese requerimiento, su solicitud se considerará abandonada, es decir, que no puede desecharse de plano o considerarse abandonada una solicitud con omisiones, sin ese requerimiento previo. Cabe señalar que el vocablo "podrá" utilizado en el numeral 50 en comento no significa que se trate de una facultad discrecional para el Instituto, sino que esa expresión se refiere a la obligación de hacerlo en caso de ser necesario; esto es, el precepto aludido señala con certeza los casos en que procede el requerimiento respectivo, para que se precise o aclare la solicitud o para que se subsanen sus omisiones, y ese señalamiento obliga al Instituto a dar la oportunidad al solicitante de subsanar lo que corresponda a su solicitud de patente, como también lo establece el artículo 26 del

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, sin que deba aplicarse lo que establece el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su antepenúltimo párrafo, en virtud de que es la propia ley, en su artículo 50, la que de manera específica regula la situación concreta.

Contradicción de Sentencias Núm. 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/20/2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2010. p. 24