

Registro: 2013115

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, p. 2412, [A], Administrativa, Número de tesis: I.1o.A.143 A (10a.)

**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.