

Registro: 2004077

Localización: 10a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, p. 1534, [A], Administrativa, Número de tesis: I.9o.A.38 A (10a.)

**REGISTRO DE PATENTE. SI LA AUTORIDAD REQUIRIÓ AL SOLICITANTE INFORMACIÓN ADICIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 54 A 55 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA CON MOTIVO DEL REQUERIMIENTO SE OBSERVA DISCREPANCIA EN EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES, DEBE EJERCER NUEVAMENTE SU FACULTAD PARA QUE AQUÉL ACLARE ESA CIRCUNSTANCIA O FORMULE LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.** De los artículos 54 a 55 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá requerir al solicitante de registro de una patente, 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 éstas, o bien, que presente la información o documentación adicional 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 a juicio del citado instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención, 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 dicha ley, así como que los documentos que se presenten en cumplimiento a los requerimientos no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al contenido en la solicitud original, considerada en su conjunto. En este sentido, si la señalada autoridad ejerció la referida facultad, y del expediente administrativo, así como de la documentación allegada con motivo del requerimiento se observa discrepancia en el número de reivindicaciones, el aludido organismo debe requerir de nueva cuenta al solicitante del registro de patente para que aclare esa circunstancia o formule la modificación correspondiente, sin pretender mayores alcances de la solicitud original que debe examinarse conjunta e integralmente, con la finalidad de no quebrantar las reglas esenciales del procedimiento ni dejar en estado de indefensión al particular.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 725/2012. Thomson Licensing, S.A. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Ricardo Trejo Serrano.