



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \*

AUTORIDAD DEMANDADA: COORDINADOR  
DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FORMA  
DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL.



Ciudad de México a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.-  
Integrada la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por  
los Magistrados HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ, ELIZABETH ORTIZ  
GUZMÁN, como Instructora del juicio y FRANCISCO MEDINA PADILLA, ante el  
Licenciado FRANCISCO JAVIER ISLAS HERNÁNDEZ, Secretario de Acuerdos que  
actúa y da fe, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad en los términos  
siguientes:

#### R E S U L T A N D O

1°.- Mediante acuerdo del 25 de marzo de 2024 se tuvo por admitida la  
demanda presentada por \*\*\*\* \*, representante legal de \*\*\*\* \*,  
en la que impugnó la resolución contenida en el oficio con número de folio 18335 de  
23 de febrero de 2024, por la cual el Coordinador Departamental de Examen de  
Forma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvió improcedente la  
solicitud de compensación de vigencia de la patente \*\*\*\* \*.

2°.- Por acuerdo del 4 de junio de 2024 se tuvo por admitida la contestación  
de demanda por parte de la autoridad y se otorgó a la parte actora el término de ley  
para que formulara la ampliación de la demanda.

3°.- Por acuerdo del 20 de septiembre de 2024 se tuvo por precluido el  
derecho de la parte actora para ampliar la demanda de nulidad y se otorgó a las  
partes término para formular alegatos.

4°.- Al encontrarse concluida la sustanciación del juicio, toda vez que no  
existe cuestión pendiente de proveer, se encuentra cerrada la instrucción de  
conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento  
Contencioso Administrativo.

## CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA. Esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 3, fracción XII, 28, fracción III y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 50, fracción I, de su reglamento. La resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos por la exhibición que de la misma hizo la parte actora.

SEGUNDO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO PLANTEADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA.

Por ser de estudio previo, estos Juzgadores se avocan en primer término al análisis de la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada, en las que sostiene medularmente que la actuación de la autoridad fue consentida por la demandante, ya que, si bien busca impugnar el oficio 18335 de 23 de febrero de 2024, en realidad ese oficio no determinó la vigencia de su patente, sino ello se verificó a través de la expedición del título respectivo.

Así, que solicita se decrete la improcedencia y el sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 8º, fracción IV y 9º, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la demandante no se inconformó de manera oportuna respecto de la vigencia de la patente que la autoridad determinó en función de la fecha de presentación de la solicitud y que se especificó en el título respectivo, no obstante que éste le fue notificado el 29 de octubre de 2008.

Y que, si la solicitante consideraba que existió un supuesto retraso en la aprobación de la patente, imputable a la autoridad, debió reclamarlo en la vía procedente y en los plazos que la normatividad le concede para ese efecto, sin embargo, su solicitante presentó una promoción hasta el 5 de diciembre de 2023 para ocultar esa falta de impugnación, y tener así una referencia vigente para poder interponer su demanda.

Para esta Sala la causal de improcedencia hecha valer es infundada.

De la lectura al oficio de contestación a la demanda se desprende que la autoridad demandada fundamenta la causal hecha valer en lo dispuesto por el artículo 8º, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé lo siguiente:



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \*



3

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 8º.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

...

IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.

Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.

...

El precepto legal en cita establece la improcedencia de los juicios ante este Tribunal cuando exista consentimiento, es decir, cuando no se promueva algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante este Tribunal en los plazos señalados en la ley.

Al respecto, debe señalarse que la misma autoridad demandada reconoce que la resolución impugnada es el oficio 18335 de 23 de febrero de 2024 no así el título de la patente \*\*\*\*.

A mayor abundamiento, la causal de improcedencia que hace valer la autoridad demandada se refiere a que la vigencia de la patente de la actora fue establecida en el título expedido el 23 de septiembre de 2009, por lo que a su juicio la actora debió promover los medios legales procedentes y expeditos para inconformarse de la vigencia ahí establecida.

No obstante, debe precisarse que la actora no está contravirtiendo el título de la patente ni la vigencia ahí establecida, sino la negativa a la solicitud de compensación de su vigencia, que fue resuelta como improcedente mediante el oficio 18335 de 23 de febrero de 2024, impugnada mediante la demanda presentada ante la Oficialía de Partes de esta Sala el 25 de marzo de 2024, por lo que la demanda en contra del acto efectivamente impugnado fue presentada con la oportunidad que establece el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de

Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, es de concluirse que la actora no consintió tal resolución.

A partir de las consideraciones anteriores, esta Sala advierte que la causal de improcedencia planteada por la autoridad resulta infundada, y por lo tanto resulta procedente entrar al análisis de los argumentos de fondo planteados en el escrito inicial de demanda.

TERCERO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En lo sustancial son los siguientes:

#### PARTE ACTORA

- a) La autoridad demandada fue omisa en analizar la procedencia de la solicitud de compensación de vigencia partiendo de la interpretación y aplicación del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ambos vigentes en la fecha de trámite y otorgamiento de la patente número \*\*\*\*\*, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del criterio vertido en la sentencia de fecha 14 de octubre de 2020 correspondiente al amparo en revisión 257/2020.
- b) La fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dispone expresamente que cada una de las partes establecerán un periodo de protección para las patentes de por lo menos 20 años, que contarán a partir de la presentación de la solicitud o de 17 años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, agregando que en los casos en que proceda cada una de las partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.
- c) Con fecha 27 de septiembre de 2005 se solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la patente para la invención denominada “\*\*\*\*\*  
\*\* \*\*\*\*\*”, misma que fue tramitada con el expediente identificado con el número \*\*\*\*\*, no obstante fue otorgada hasta el día 23 de septiembre de 2009, es decir, 3 años, 11 meses y 26 días posteriores a su presentación, pese a que durante el trámite correspondiente se cumplió en tiempo y forma con la totalidad de los requisitos de forma y fondo que fueron exigidos.
- d) En el caso se actualizó un retraso injustificado dentro del trámite administrativo de la solicitud de patente número \*\*\*\*\*, situación que ilimita



**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* 88 años



5

indebidamente el periodo efectivo de exclusividad de la ahora patente \*\*\*\*\*, reduciéndolo a 14 años, 6 meses y 4 días.

- e) De no aceptar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 257/2020, se estaría incumpliendo y dejando de aplicar los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha adquirido en materia de propiedad industrial y las resoluciones administrativas apoyadas en dichos instrumentos, contraviniendo expresamente lo dispuesto por el artículo 28 constitucional y el principio de jerarquía de leyes derivado del artículo 133 constitucional en relación con la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
- f) En términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades demandadas se encontraban obligadas a analizar el derecho y la petición de la empresa actora al amparo del principio pro persona, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas seleccionando la opción interpretativa que genere mayor o mejor protección a los derechos para efectos de su aplicación más protectora, descartando así que las que restrinjan o limiten su ejercicio.

AUTORIDAD DEMANDADA

- a) El demandante supone erróneamente que conforme a lo dispuesto por el artículo 1709.12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, existe una obligación a cargo de la autoridad de “compensar” el tiempo de vigencia efectiva de una patente, en los casos en que se presenten retrasos en los procedimientos de aprobación de esta.
- b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó claro que no existe la supuesta obligación a que alude la actora, por el contrario, cada Estado determinará la existencia o no de esa posibilidad.

CUARTO.- ESTUDIO DE LA LITIS.

La litis planteada en el presente juicio se encuentra referida a determinar si la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada por lo que hace a la determinación de la autoridad de negar la solicitud de compensación de vigencia de la patente \*\*\*\*\*.

Expuesto lo anterior, al tenor de las manifestaciones formuladas por la actora y las refutaciones de la autoridad demandada, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a juicio de este Órgano Jurisdiccional asiste sustancialmente la razón a la parte actora.

En principio, conviene precisar que mediante promoción presentada ante la autoridad demandada el 5 de diciembre de 2023, la parte actora solicitó la compensación del tiempo de la vigencia de la patente \*\*\*\*\* , por retrasos en su trámite atribuidos a la autoridad que consideró injustificados.

Como fundamento de su petición, invocó tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como la Ley de la Propiedad Industrial.

Sobre la aplicabilidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la resolución impugnada la autoridad sustentó lo siguiente:

[...]

**2.** La petición que nos ocupa, es sustentada *"...en el artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)..."*, de lo cual es necesario precisar que, conforme el PROTOCOLO POR EL QUE SE SUSTITUYE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE POR EL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ, precisamente el T-MEC, sustituyó al TLCAN, entrando en vigor este nuevo Tratado el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación que se hiciera.

Por tanto, la petición es improcedente al encontrarse sustentada en un Tratado Internacional que ya no se encuentra vigente, **independientemente de su inaplicabilidad e incompatibilidad con la legislación doméstica.**

[...]

Para esta Sala la apreciación de la autoridad es equivocada, en la medida de que, aun y cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte dejó de tener vigencia por virtud de su sustitución por el T-MEC a partir del 1º de julio de



**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



7

2020, sí resultaba derecho vigente en la época de solicitud de la patente de la actora (27 de septiembre de 2005, solicitud PCT de 26 de marzo de 2004).

Ahora bien, a partir de la obligación establecida en el artículo 20.44 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Estado Mexicano incorporó a su legislación interna la posibilidad para los titulares de patentes de obtener un certificado complementario por retrasos que se califiquen irrazonables, atribuibles a la autoridad administrativa y que se traduzcan en un plazo de 5 años:

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### TÍTULO SEGUNDO

De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

#### Capítulo VIII Del Certificado Complementario

Artículo 126.- Cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al Instituto que se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, a petición del interesado se podrá otorgar un certificado complementario para ajustar la vigencia de la misma.

Artículo 127.- La vigencia del certificado complementario al que se refiere el artículo anterior no podrá exceder de cinco años

Artículo 128.- Para efectos de este Capítulo, se entenderá por:

I.- Fecha de presentación, aquélla en la que el Instituto reciba la solicitud de patente o la de su entrada en fase nacional;

II.- Tramitación de una patente, el plazo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud en México y la de su otorgamiento;

III.- Fecha de otorgamiento, aquélla en la que se comunica que procede el otorgamiento de la patente, y

IV.- Fecha de la resolución favorable del examen de forma, aquélla en que el Instituto comunica que la solicitud cuenta con los elementos materiales para continuar con su trámite, publicación y, en su caso, examen de fondo.

Artículo 129.- El titular podrá solicitar un certificado complementario por única vez, mediante escrito que deberá cumplir los requisitos previstos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.



La solicitud deberá presentarse de manera independiente, al dar cumplimiento a la comunicación prevista en el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley. Toda solicitud presentada con posterioridad a ese momento se tendrá por extemporánea y se desechará de plano.

Artículo 130.- La solicitud deberá contener:

I.- El número de expediente, fecha de presentación y fecha de la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley;

II.- Los argumentos del solicitante sobre la procedencia del certificado complementario, y

III.- El pago de la tarifa correspondiente.

Si el Instituto advierte la ausencia o deficiencia de alguno de los requisitos señalados en este artículo, requerirá por única vez al interesado para que dentro del plazo de cinco días, precise o aclare lo que se considere necesario, o subsane omisiones. De no cumplimentarse el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, la solicitud se desechará de plano.

Artículo 131.- Al resolver sobre la procedencia del certificado solicitado, el Instituto deberá:

I.- Verificar si la tramitación de la patente excedió cinco años, en caso contrario, resolverá la improcedencia de la petición planteada, y

II.- Si la tramitación de la patente excedió dicho plazo, determinará el periodo de tiempo que corresponda a retrasos razonables y lo sustraerá del periodo de tramitación.

En caso de que el periodo resultante sea inferior a cinco años, el Instituto resolverá la improcedencia de la petición planteada.

En caso de que el periodo resultante sea mayor a cinco años, el Instituto determinará el periodo de días que corresponda a un retraso irrazonable, mismo que se traducirá en un certificado complementario con una vigencia de un día por cada dos días de retraso irrazonable.

Artículo 132.- Para efectos del artículo anterior, se considerarán como retrasos razonables:

I.- El periodo que transcurre entre la fecha de recepción y la fecha de la resolución favorable del examen de forma;

II.- Los periodos atribuibles a acciones u omisiones del solicitante, tendientes a retrasar el procedimiento de otorgamiento de la patente y los plazos adicionales empleados, conforme al artículo 117 de esta Ley;

III.- Los periodos no atribuibles a acciones u omisiones del Instituto o que queden fuera de su control, tales como los que transcurran en la substanciación de cualquier medio de impugnación administrativo o jurisdiccional o que deriven de los mismos, y

IV.- Los periodos atribuibles a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 133.- Cuando resulte procedente el otorgamiento del certificado complementario, el Instituto lo comunicará al solicitante para que dentro del plazo de un mes, presente el comprobante del pago de la tarifa





**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE **TFJA**  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



9

correspondiente a la expedición del título del certificado, así como el relativo al pago del periodo de ajuste respectivo.

Si vencido el plazo anterior, el solicitante no cumple con lo requerido se tendrá por abandonada la solicitud.

Artículo 134.- El Instituto expedirá un título para cada certificado complementario como constancia y reconocimiento oficial al titular y procederá a su publicación en la Gaceta.

El certificado complementario surtirá efectos al día siguiente del vencimiento de los veinte años de vigencia de la patente de la cual deriva, siempre y cuando la misma se encuentre vigente.

Artículo 135.- El certificado complementario conferirá los mismos derechos de la patente de la cual deriva y estará sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones.

Tratándose de los plazos a los que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 57 de esta Ley, éstos se contabilizarán tomando en consideración el vencimiento de la vigencia del certificado complementario.

Artículo 136.- El certificado complementario caducará al vencimiento de su vigencia y los derechos que ampara se incorporarán al dominio público. La caducidad del certificado complementario no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Ninguna de estas disposiciones es aplicable a la solicitud de la parte actora, en virtud del artículo SEXTO Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2020:

SEXTO.- Las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la Ley que se abroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento y quedarán sujetos a las disposiciones del presente Decreto, exceptuando lo dispuesto por el Capítulo III Del Certificado Complementario y el Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros del Título Segundo.

En caso de solicitarse una declaración administrativa de nulidad o caducidad resultarán aplicables las causales previstas en la Ley de la Propiedad Industrial que se abroga.

Claramente, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, vigente al momento en que la actora solicitó ajustar el plazo de la vigencia de su patente, excluía la posibilidad de tramitar un certificado complementario —con base en dicha

legislación— para patentes otorgadas con fundamento en la abrogada Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante, para esta Sala el hecho de que esté legalmente excluida la posibilidad de que el titular de una patente otorgada al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial tramite un certificado complementario con sustento en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte quedara sin vigencia a partir de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no debe verse en el sentido de que el titular de una patente —otorgada cuando el primer Tratado mencionado era derecho vigente— no tuviera la posibilidad de solicitar una compensación fundada en el artículo 1709.12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 1709: Patentes

...

12. Cada una de las Partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.

De conformidad con el artículo citado, las partes establecerían un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años contados a partir de la fecha de la solicitud o de diecisiete a partir de la fecha del otorgamiento y, en los casos que proceda, cada parte podría extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en los procedimientos de aprobación.

Por lo tanto, es concluyente que la solicitud de la actora sí podía fundarse en la *posibilidad* de extensión al periodo de protección que establece el artículo 1709.12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lo anterior se apoya, además, con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 257/2020, del que derivó el siguiente criterio —invocado por la actora en su escrito inicial de demanda—:

Registro digital: 2022603  
Instancia: Segunda Sala  
Décima Época  
Materias(s): Administrativa  
Tesis: 2a. LV/2020 (10a.)  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 662



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



11

Tipo: Aislada

PATENTES. CUANDO EXISTAN RETRASOS IMPUTABLES A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN SU APROBACIÓN, SU VIGENCIA NO PODRÁ SER MENOR DE DIECISIETE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA).

Hechos: Una persona moral cuestionó la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de compensar para efectos de la vigencia de su patente, los retrasos en el procedimiento para su otorgamiento, argumentando que el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada que sirvió a la autoridad administrativa como fundamento, genera inseguridad jurídica porque provoca que una patente que tendría veinte años de vigencia, vea reducido dicho plazo debido a los retrasos en el procedimiento de aprobación.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe darse una interpretación sistemática al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada y considerar que en el caso de que se presenten retrasos imputables a la autoridad administrativa en su aprobación, se deberá determinar que la vigencia de la patente no podrá ser inferior a diecisiete años contados a partir del otorgamiento de la misma.

Justificación: Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a las disposiciones del propio ordenamiento legal, así como a lo previsto en la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se concluye que el hecho de que el artículo 23 citado no fije plazos para que se desarrollen y concluyan los exámenes de forma y fondo de la patente solicitada, no genera incertidumbre jurídica, pues lo cierto es que dadas las particularidades y el grado de complejidad en el procedimiento administrativo de cada patente, no sería posible que el legislador especifique cada caso y señale plazos distintos dependiendo del tiempo que implica en especial el examen de fondo por cada género de patente, de ahí que se haya optado por plazos genéricos a través de los acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI, los cuales dan certeza jurídica al gobernado; por tanto, se concluye que si bien la patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud que está sujeta al examen de forma, lo cierto es que atendiendo a los retrasos derivados del procedimiento administrativo de aprobación, que impactan de manera negativa en esa vigencia, deberá considerarse que de existir dicho retraso, la vigencia de una patente no podrá ser menor a diecisiete años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, pues acorde con lo establecido en el tratado en cuestión, se establece un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente; lo que en modo alguno implicaría la prórroga de la vigencia.

Amparo en revisión 257/2020. Bayer Healthcare, LLC. 14 de octubre de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek, quien manifestó que formularía voto concurrente; mayoría de tres votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas, quienes emitieron su voto por que se sobreseyera en el juicio respecto del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Para comprender el contexto en que fue emitido el criterio anterior, resulta necesario tomar en consideración los razonamientos que le dieron origen, adoptados, como ya se dijo, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 257/2020.

Ahora bien, esta Sala aprecia que la actora en el presente juicio ofreció como prueba la sentencia de 14 de octubre de 2020 dictada en el Amparo en Revisión 257/2020.

Información que tiene el valor de hecho notorio y que es corroborada esta Sala con la consulta a la página electrónica oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación <https://www.scjn.gob.mx/>, particularmente en el apartado denominado “Sistemas de búsqueda”, ingresando al rubro “Sentencias y datos de expedientes”, que nos remite a la liga <https://www2.scjn.gob.mx/consultatematica/paginaspub/tematicapub.aspx>, en donde al consultar los datos del Amparo en Revisión 257/2020.

Cabe reiterar que la sentencia en comento es un hecho notorio, al encontrarse en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que encuentra apoyo en el criterio jurisprudencial cuyos datos de identificación y contenido se reproducen, y en la facultad que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé en su artículo 50, primer párrafo:

Registro digital: 168124  
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Novena Época  
 Materias(s): Común  
 Tesis: XX.2o. J/24  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470  
 Tipo: Jurisprudencia

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE **TFJA**  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



13

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

En ese sentido, se estima necesario reproducir la parte esencial de la resolución sesionada el día 14 de octubre de 2020 dictada en el amparo en revisión 257/2020, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

...

QUINTO. De los antecedentes previamente destacados y tomando en consideración lo que se hizo valer en la demanda de amparo y que fue analizado por el Juez de Distrito, resulta evidente que la problemática planteada derivó del escrito del siete de diciembre de dos mil dieciocho, presentada por la quejosa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que con fundamento en los artículos 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitó 'una compensación del tiempo perdido por retrasos injustificados en el otorgamiento de su patente', argumentando que con fecha de presentación internacional de doce de enero de dos mil y fase nacional de doce de julio de dos mil uno, la patente 236942 se concedió en el expediente PA/a/2001/007118, hasta el veintiséis de julio de dos mil seis.

A esa solicitud recayó el oficio del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve declarándola improcedente, porque la autoridad administrativa consideró, entre otras razones, que si bien el referido artículo del Tratado en comento señala que las partes podrán extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de patente, es facultad discrecional que el Estado contratante en el ejercicio legislativo puede optar por considerar u omitir como parte de la normatividad doméstica aplicable en materia de propiedad industrial y, en ese sentido, el legislador en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, relacionado con el diverso 28 constitucional,

señaló de manera explícita que el plazo de vigencia de una patente es de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación y sujeto al pago de los derechos aplicables; por ese motivo, se determinó que no podía darse una interpretación ni significado diverso a esa disposición; aunado a que el Acuerdo por el que se dan a conocer los plazos máximos de respuesta de los trámites presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial señala en su artículo 13, que iniciado el examen de fondo de una solicitud, su resolución no podrá ser mayor a cinco años, y en el caso, el primer requisito de examen de fondo practicado a la solicitud fue el trece de marzo de dos mil seis y como última acción oficial emitida por la entonces Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Química fue el comunicado de procedencia de la patente solicitada de fecha dieciocho de mayo de dos mil seis, esto es, tres meses posteriores de haberse efectuado el primer análisis técnico de fondo, de tal manera, se dijo, acorde a la normatividad aplicable vigente, se analizó en un tiempo por demás prudente aun con las implicaciones operacionales a las que la autoridad encargada se encontraba sometida para su estudio.

Tal decisión motivó que la promovente cuestionara los artículos 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; el 23 de la Ley de la Propiedad Industrial; los Acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y el oficio número 21803 de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se niega la compensación del tiempo solicitada, pero planteando también una determinada interpretación y falta de aplicación del propio artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En ese orden de ideas es preciso conocer el texto del Artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que prevé:

“Artículo 1709. Patentes. (...)

12. Cada una de las Partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.”

De esa reproducción se aprecia la disposición tocante a que si existe algún retraso en la aprobación de la patente originado en el procedimiento administrativo, las partes pueden extender el período de protección para compensarlo.

Ahora bien, el tratado en cuestión fue suscrito el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos y ratificado por el Senado de la República el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres, lo que lo incorporó a nuestro sistema jurídico.

El artículo 102, párrafo 2 del instrumento en cuestión dispone: “Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional”, y conforme a su naturaleza busca crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios, estableciendo una zona de libre comercio que en el caso que nos ocupa consiste en proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes; asegurándose, a la vez, de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.





TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE **TFJA**  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



15

En este punto, la recurrente combate lo considerado en la sentencia de amparo al citar la Convención de Viena para analizar las formas interpretativas de los tratados; empero, es preciso aclarar que dicho instrumento fue firmado por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y nueve, y aprobado por el Senado de la República el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y dos, siendo publicada el catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco en el Diario Oficial de la Federación; de este modo, contrario a lo que se expresa en el escrito de revisión, puede servir de apoyo para determinar las reglas generales de interpretación de los tratados, pues al respecto prevé que éstos deberán interpretarse conforme al sentido corriente que tienen sus términos; tomando en cuenta su contexto y considerando su objeto y fin.

Sobre esa premisa, al establecer el Artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que *...En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación*”, debe entenderse en su justo alcance, evidenciando la potestad de las partes de compensar o no, retrasos que pudieran presentarse en los procedimientos de aprobación de las patentes; es decir, se deja a la voluntad de las partes la opción de extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos.

Como se determinó en el fallo recurrido, el significado natural y ordinario de la palabra “podrá”, tiene sentido en el contexto en el que se encuentra inmersa esa disposición en el tratado, teniendo en cuenta su objeto y fines, pues de conformidad con su artículo 1701 (1), que establece la naturaleza y ámbito de las obligaciones contenidas en el Capítulo XVII referido a la Propiedad Intelectual, cada una de las partes otorgará en su territorio a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, en el caso, los derechos de patente, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos, no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo; es decir, no obstaculizar la libre circulación, en el caso, de medicamentos, en la región de libre comercio y afectar con ello directamente el establecimiento y funcionamiento del mercado regional [artículo 1701 (1)], en tanto que las medidas determinan el alcance efectivo de la protección que otorga la patente dentro de los plazos consignados en el propio tratado para garantizar que los titulares de las patentes no produzcan un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente, lo que constituye uno de los objetivos esenciales del tratado [artículo 1704].

En las relatadas condiciones se concluye que el Artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece una posibilidad, pero no una obligación de las partes, de extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación de patentes.

Ahora bien, la recurrente esgrime que ese artículo es inconstitucional porque deja al arbitrio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la aplicación de una compensación o ampliación del plazo de vigencia de una patente cuando existan retrasos administrativos, pues aduce que se atenta



contra los derechos de legalidad, igualdad, acceso a la justicia imparcial y seguridad jurídica, al trasladar una facultad discrecional a los países miembros, para que en forma subjetiva, parcial, unilateral y confusa la autoridad encargada decida cuando procede o no la ampliación del término de vigencia de una patente; y, manifiesta que la posibilidad que otorga ese tratado para que el plazo pueda ser ampliado de forma arbitraria y parcial por cada uno de los Estados contratantes, sitúa a los sujetos de derecho y obligaciones de México en desigualdad frente a sus socios económicos, quienes otorgan “extensiones” del término de vigencia de patentes por diversos motivos.

Son infundados esos argumentos. Como ya se señaló, el término “podrá” a que alude la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte evidencia una potestad de las partes, por lo que no encuentra sustento la afirmación tocante a que el Estado Mexicano haya provocado que los gobernados se vean perjudicados por supuestas omisiones de sus autoridades administrativas, así como tampoco es correcto sostener que la disposición impugnada impide la extensión de vigencia por compensación en caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se retrase en la examinación de una patente, pues lo cierto es que el artículo analizado no contiene prohibición alguna.

En esa tesitura, lo expresado en torno a que los solicitantes de una patente en México tienen un trato desigual frente a sus socios económicos debe desestimarse, pues la posibilidad de extender la protección está prevista para los países miembros en los mismos términos.

Aunado a ello, lo importante es tener presente que el numeral en cuestión tiende a proteger el derecho de propiedad intelectual, motivo por el cual lo que se aduce en torno a una transgresión a los derechos de legalidad, igualdad, justicia imparcial y seguridad jurídica, resulta inatendible, ya que como se ha venido sosteniendo se prevé que en los casos que proceda, cada una de las partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación, lo que implica el reconocimiento de un derecho a favor del solicitante de una patente, para que se compensen retrasos partiendo del supuesto que se presente; lo que tiende a proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes, tal como el propio instrumento internacional lo refiere, porque reconoce el derecho exclusivo de explotación del titular, impidiendo a terceros valerse de él; de ahí que se concluya que el artículo impugnado no fija las relaciones o posiciones jurídicas, el sentido y/o alcance de un derecho humano; regula a las patentes como derecho patrimonial, el cual se ejerce con fines de lucro, específicamente, en relación con la temporalidad en que pueden explotarse a precios monopólicos, por lo que existe una clara distinción entre la concepción de ese régimen como derecho humano y el consagrado en ese precepto como derecho patrimonial.

No pasa inadvertido que en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se autoriza la celebración de tratados en los que se alteren los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, se insiste, aunado a la posibilidad, que sí se contempla en el artículo reclamado, para compensar retrasos en el procedimiento de otorgamiento de una patente, no hay duda de que sólo se trata de un derecho patrimonial y en esa medida, resulta constitucional.

Además, como ya se había hecho mención, el tratado que se reclama fue incorporado al sistema jurídico mexicano en términos del artículo 89,



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



17

fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Presidente de la República a celebrar tratados internacionales por sí o por conducto de un plenipotenciario legalmente facultado, y la de los plenipotenciarios acreditados por el gobierno para intervenir en una conferencia internacional de la que deriva un tratado internacional, porque pueden suscribir el pacto ad referendum en términos de los artículos 2o., fracciones III y V, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, 10 y 12 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; luego, si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aceptado por el Presidente de la República mediante instrumento de ratificación, se satisface el requisito a que se refiere el artículo 133 constitucional, pues además se aprobó por el Senado de la República en términos de los artículos 76, fracción I, constitucional, y 2o., fracción IV, de la ley citada; y, se publicó en el Diario Oficial de la Federación conforme al artículo 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, y, específicamente, tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo que se impugna, es acorde con lo establecido en el numeral 28, párrafo décimo, constitucional que reconoce el derecho, por un tiempo determinado, del uso exclusivo de un invento, sin considerarlo como monopolio.

Sobre esas premisas, pese a que el artículo 1709, fracción 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no establezca que las partes, indefectiblemente, deben compensar retrasos originados en procedimientos administrativos iniciados con motivo de una solicitud de patente, no evidencia inconstitucionalidad alguna, por el contrario, implica el tácito reconocimiento de que las particularidades de las solicitudes pueden impactar de manera negativa en los tiempos en que pueden concluir los referidos procedimientos, dejando a voluntad de las partes compensar o no un retraso, esto es, extender el periodo de protección derivado de la tardanza en su otorgamiento, considerando aspectos como son la libre competencia de la industria y del comercio, pues precisamente el objetivo del apartado del tratado donde se ubica el artículo combatido alude a los derechos de propiedad intelectual que se refieren a derechos de autor y derechos conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de secretos industriales o de negocios, derechos de los obtentores de vegetales, derechos de las indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales, y cada una de las partes se compromete a otorgar en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

Por esos motivos, de manera opuesta a lo que argumenta la parte recurrente, sí resulta aplicable el siguiente criterio, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparte:

*“Época: Décima Época*

*Registro: 2009866*

*Instancia: Primera Sala*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*

*Libro 22, septiembre de dos mil quince, Tomo I*

Materia(s): Administrativa  
 Tesis: 1a. CCLXI/2015 (10a.)  
 Página: 315

*PATENTES. EL ARTÍCULO 1709, FRACCIÓN 12, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN), QUE PREVÉ SU RÉGIMEN, SE CIRCUNSCRIBE AL DERECHO PATRIMONIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Para elucidar el sentido del artículo 1709, fracción 12, del TLCAN, que establece que cada una de las partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, y que, en los casos en que proceda, cada una de las partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación, debe considerarse que el régimen de patentes está tratado exclusivamente como derecho patrimonial de propiedad industrial, pues con la temporalidad aludida se regula la patente como una restricción a la libre competencia de la industria y del comercio regional en América del Norte, en tanto que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación y, por tanto, impide que terceros no autorizados por el titular, puedan valerse de aquél. De ahí que el TLCAN y, en concreto, el artículo y párrafo citados, no fijan las relaciones o posiciones jurídicas, el sentido y/o alcance de un derecho humano, sino que regulan a las patentes como derecho patrimonial, el cual se ejerce con fines de lucro, específicamente, en relación con la temporalidad en que pueden explotarse a precios monopólicos, por lo que existe una clara distinción entre la concepción de ese régimen como derecho humano y el consagrado en ese precepto como derecho patrimonial; la intención de las partes fue regular los intereses que abogan por la provisión de protección exclusiva y monopólica que brindan las patentes frente a las ventajas de mantener una mayor competencia en el mercado regional.”*

En esas condiciones, es constitucional el artículo 1709, fracción 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por otro lado, sobre la base de la facultad expresa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Congreso de la Unión para legislar en materia de propiedad intelectual, se expidió la Ley de la Propiedad Industrial que establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa que entre otras facultades, se coordina con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, para el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, y tiene la atribución de tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención; establecer las reglas generales para la gestión de trámites; dictar resoluciones definitivas en los procedimientos, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes; sin que ello resulte inconstitucional, pues no hay duda que la aplicación de sus disposiciones queda a cargo de la autoridad que tenga atribución en materia de propiedad industrial.

La inconforme argumenta que la sentencia recurrida desatendió lo expresado en los conceptos de violación contra el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, porque la litis era determinar si es o no constitucionalmente válida la existencia de diversos tiempos de protección de las patentes; sostiene que en ningún momento solicitó un test de proporcionalidad para analizar esa disposición legal, que hizo valer que en materia de patentes no es lo mismo la solicitud, que la patente propiamente otorgada, de ahí que no resulte adecuada la conclusión del juzgador al determinar que la solicitud de patente en nada afecta la explotación del producto o proceso; señala que no se tomó en cuenta que el retraso en el



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE **TFJA**  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



19

otorgamiento de patentes reduce la posibilidad de comercializar un producto; que no se consideró que lo solicitado fue la restitución del tiempo perdido con motivo del trámite de la patente y no la extensión de esa patente; que el artículo combatido transgrede el derecho de seguridad jurídica y acceso a una justicia imparcial, ya que el sistema de vigencia de patentes ahí referido se regula de forma defectuosa, pues permite que la autoridad administrativa tarde tiempos distintos en las solicitudes de patentes al no existir un plazo fijo ni de concesión de patente ni de vigencia, aunado a que se vulneran los derechos de igualdad por el hecho de que la vigencia de veinte años de una patente se vea afectada por el trámite para su otorgamiento, pese a que debería estar regulado un plazo para cada trámite.

Ahora bien, en la sentencia de amparo se concluyó que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial reconoce el derecho de explotación de la patente desde el momento en que se presenta la solicitud; por lo tanto, no existen retrasos que compensar por el procedimiento administrativo de su aprobación; también se consideró que no resulta necesario introducir a la legislación nacional la figura de compensación por retraso administrativo, prevista en el fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que apoyó en la tesis 1a. CCLXII/2015 (10a.), de rubro: “PATENTES. EL ARTÍCULO 1709, FRACCIÓN 12, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN), NO ES PARÁMETRO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

Para dar respuesta a los agravios debe conocerse el texto del artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial que se reclama, a saber:

*(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)*

*“Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.”*

Como puede advertirse, el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que la vigencia de las patentes es de veinte años improrrogables, que empiezan a contar desde la presentación de la solicitud y previo pago de la tarifa correspondiente.

En principio, resulta indispensable determinar lo que debe entenderse como ‘fecha de presentación de la solicitud’, ya que la ley precisa sobre el particular, que se considera como tal, la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto o en las delegaciones de la Secretaría de Economía en el interior del país siempre y cuando se cumpla con los requisitos a que aluden la propia ley y su reglamento.

En efecto, el artículo 12, fracción VI, de la Ley de Propiedad Industrial prevé:

“Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como:

...

*(REFORMADA, D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012)*

VI.- Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la Secretaría de Economía en el interior

del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento...”.

Cabe mencionar que en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se especifican los requisitos para que pueda tenerse como efectivamente presentada una solicitud, y al respecto dispone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconocerá como fecha y hora de presentación de una solicitud de patente, aquella en la que la solicitud sea entregada por el solicitante siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 47, fracciones I a III (I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento. En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley. --- II. Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción. --- III. Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción); en el numeral 179 (Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español. Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español); y, en el diverso 180 (Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y, en su caso, estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente) de la ley; se exhiban los anexos que para cada solicitud sean necesarios, los cuales deben ser legibles y estar fijados de cualquier forma, en un soporte material conocido o por conocerse, que permita su percepción o reproducción; se presenten los anexos por medios de comunicación electrónica que deberán sujetarse a lo previsto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto para tal efecto; se exhiba el comprobante de pago de la tarifa correspondiente; y, se presente, en su caso, la traducción de los documentos escritos en idioma distinto al español que se acompañen con la solicitud o promoción respectiva.

De manera relacionada con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial que se reclama, es preciso atender a las siguientes disposiciones:

“Artículo 38.- Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.”

“Artículo 38 BIS.- El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de esta Ley.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.



**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE **TFJA**  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.”

“Artículo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.”

“Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;  
(REFORMADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

...

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

IV.- (DEROGADA, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994).”

De esas normas legales no hay duda entonces, que la fecha de presentación de una patente no necesariamente es el momento justo en que la solicitud se exhibe ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues acorde con disposiciones legales y reglamentarias, que indudablemente están estrechamente relacionadas con el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, para tener por presentada una solicitud de patente deben cumplirse todos los requisitos previstos.

Importa mencionar que la verificación del cumplimiento de dichos requisitos no es una cuestión inmediata, ya que de conformidad con los artículos aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial es indispensable un examen de forma de la documentación, que podrá derivar en requerimientos con el objetivo de subsanar omisiones, según lo señalan los siguientes preceptos de la ley en cuestión, que disponen:

“Artículo 50.- Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.”

“Artículo 52.- La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación (sic), en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.”



En ese orden de ideas es inconcuso que lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial que se impugna, al tomar como referencia la fecha de presentación de una solicitud para el cómputo de la vigencia de veinte años de una patente, está sujeto primero, al cumplimiento de los requisitos previstos en los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables, y después, al pago de la tarifa para la publicación de la solicitud; sin embargo, eso no garantiza en automático y de manera expedita el otorgamiento de dicha patente, ya que es preciso un posterior examen de fondo, según puede corroborarse del propio ordenamiento legal que en lo conducente prevé:

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

“Artículo 53.- Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley. (Que aluden a que no serán patentables los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y las variedades vegetales, y que no se considerarán invenciones los principios teóricos o científicos; los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; los programas de computación; las formas de presentación de información; las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia).

Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.”

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

“Artículo 54.- El Instituto podrá aceptar o requerir 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 dichas oficinas extranjeras.”

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

“Artículo 55.- El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea 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:

I.- A juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y

II.- Durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal 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 esta Ley.





TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



23

Si dentro del plazo a que se refiere este artículo el solicitante no cumple con el requerimiento, su solicitud se considerará abandonada.”

(ADICIONADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

“Artículo 55 BIS.- Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos a que se refieren los artículos 50 y 55 de esta Ley, o en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto.

...”

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

“Artículo 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.”

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

“Artículo 58.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 44, 50, 55 y 57 de esta Ley, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

...”

Las consideraciones precedentes evidencian un procedimiento administrativo que, dependiendo de las particularidades de la patente solicitada, puede retrasarse, lo que indudablemente podría impactar en su vigencia.

Precisado lo anterior es preciso destacar que el argumento relativo a que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial es violatorio del diverso numeral 1709, fracción 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que prevé que cada una de las Partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente y que en los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación; debe desestimarse, pues como previamente se enfatizó, el Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional expresa para legislar en materia de propiedad intelectual y con base en esa atribución, expidió la Ley de la Propiedad Industrial; de tal forma que el Tratado no puede ser un parámetro para determinar la legalidad de las disposiciones de la ley que establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad en materia de propiedad industrial facultada para otorgar patentes de invención; establecer las reglas generales para la gestión de trámites; dictar resoluciones definitivas en los procedimientos, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de las patentes.

En efecto, al ser voluntad de las Partes el establecer que cada una de ellas “podrá extender el periodo de protección”, no contiene la obligación de compensar retrasos, sino la posibilidad de hacerlo; luego, no se constriñe a extender el periodo de protección, dejando la decisión de hacerlo o no, a los gobiernos a través de sus legislaciones, de ahí que es inconcuso que la fracción 12 del artículo 1709 del TLCAN no puede servir de parámetro para determinar la validez del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque en México es la propia Ley de la Propiedad Industrial la que reconoce derechos de explotación de las patentes.

Con independencia de lo anterior, de capital importancia es tomar en cuenta que la recurrente, desde la demanda de amparo y ahora en los agravios, no sólo planteó que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial fuera inconvencional, pues lo cierto es que también hizo valer que resultaba inconstitucional, no precisamente partiendo de una omisión legislativa, sino derivado de que la falta de plazo para que la autoridad administrativa lleve a cabo los exámenes de forma y fondo, genera inseguridad jurídica porque provoca que una patente que tendría veinte años de vigencia, vea reducido dicho plazo debido a los retrasos en el procedimiento de aprobación.

Es infundado ese planteamiento, pues con independencia de que, como se ha venido sosteniendo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte constituya un instrumento en materia de comercio y no pueda servir de sustento para reclamar violaciones a derechos humanos como lo pretende la recurrente, de ahí que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial no pueda considerarse inconvencional como se plantea en el escrito de revisión, lo cierto es que para dar respuesta a los argumentos de inconstitucionalidad que se hacen valer contra este último es válido hacer una interpretación sistemática del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a las disposiciones del propio ordenamiento legal previamente citadas, y lo previsto en la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y a partir de ésta se tiene la convicción de que el hecho de que la disposición reclamada no fije plazos para que se desarrollen y concluyan los exámenes de forma y fondo de la patente solicitada, no genera incertidumbre jurídica, pues lo cierto es que dadas las particularidades y grado de complejidad en el procedimiento administrativo de cada patente, no sería posible que el legislador especifique cada caso y señale distintos plazos dependiendo del tiempo que implica sobre todo el examen de fondo por cada género de patente, de ahí que se haya optado por plazos genéricos a través de los Acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales, es preciso destacar, contrario a lo que expresa la recurrente, resultan constitucionales.

Los Acuerdos reclamados señalan:

(Se reproducen)

Desde el año dos mil (fecha de presentación de la solicitud de patente que nos ocupa) y actualmente, tanto la Ley de la Propiedad Industrial como su Reglamento facultan al Director General del Instituto para expedir Acuerdos a fin de establecer procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares.

Partiendo de ello, si como en la especie, los Acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial constituyen un instrumento normativo a través del cual el Director General, lejos de limitar un derecho establecido en la ley o de establecer obligaciones distintas a las ahí previstas respecto de la protección a la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, complementa y detalla su



**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE **TFJA**  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



25

contenido; debe concluirse que respetan los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica con independencia de que la ley no remita en forma expresa a ellos, pues lo importante es que si ésta última refiere los exámenes de forma y fondo como obligatorios y previos a la expedición de una patente, y los Acuerdos de mérito tienden a precisar los plazos en que se desarrollarán, luego, el particular puede conocerlos de antemano sin necesidad, se insiste, de que estén previstos en la Ley de la Propiedad Industrial por la complejidad derivada de los tipos diversos de patentes que se solicitan, aunado a que no existe impedimento constitucional alguno para que el legislador remita a otros ordenamientos siempre y cuando, como en el caso, ello no demerite la certeza y seguridad jurídica; lo que conlleva a declarar constitucionales los Acuerdos que se reclaman e infundado el agravio que los combate; en el entendido de que al encontrarse estrechamente relacionados con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 1709 fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deben entenderse en su justo alcance, lo que implica que con independencia de los plazos que ahí se establezcan para que la práctica de los exámenes de forma y fondo, la vigencia de las patentes nunca podrá ser menor a diecisiete años, contados a partir de que se otorguen.

Se explica, con independencia de los plazos que pudieran establecerse a través de los Acuerdos de que se trata, como se señaló con antelación, la interpretación relacionada del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y disposiciones aplicables, con el artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permite llegar a la conclusión de que la vigencia de las patentes no puede ser menor a veinte años contados a partir de su fecha de presentación, o bien de diecisiete si se considera la fecha de su otorgamiento; de tal manera que de evidenciarse un retraso en el procedimiento administrativo de aprobación, debe extenderse el periodo de protección a fin de compensar dicho retraso y respetar la vigencia de la patente, que se reitera, no puede ser menor de diecisiete años.

En efecto, el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud que como se ha venido explicando, está sujeta al examen de forma; lo que debe entenderse en su justo alcance, esto es, se respeta el plazo ahí fijado en la medida en que se consideren los retrasos derivados del procedimiento administrativo de aprobación, que impactan de manera negativa en esa vigencia, lo que implica que de existir dicho retraso, la vigencia de una patente debe ser de diecisiete años contados a partir de su otorgamiento, pues acorde a lo establecido en el Tratado en cuestión, se establece un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente.

Lo anterior no implica en modo alguno considerar que la vigencia de veinte años a que alude el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial puede tener prórrogas, pues además de que se debe partir de la base de que no es lo mismo compensar un retraso que prorrogar la vigencia, porque la compensación no tiene por objeto prorrogarla sino dar efectividad al periodo de protección; lo importante en la especie es tomar en cuenta los retrasos

originados en el procedimiento administrativo de aprobación de la patente y en esa medida, considerando la vigencia que tienen las patentes, la protección no podría ser menor de diecisiete años en compensación a dichos retrasos.

Con base en ello, resulta inconcuso que el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial no genera inseguridad jurídica, porque en realidad no provoca, como lo sostiene la recurrente, que una patente que tendría veinte años de vigencia, vea reducido dicho plazo debido a los retrasos en el procedimiento de aprobación, pues lo cierto es que en este supuesto, debe otorgarse una vigencia de diecisiete años contados desde su otorgamiento; lo que conduce a declarar infundado el agravio en estudio y negar a la quejosa la protección constitucional solicitada contra esa disposición legal.

SEXTO. Con base en la interpretación que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de que la vigencia de las patentes no puede ser menor a diecisiete años contados a partir de que se otorgan, por cuestiones de celeridad en la impartición de justicia se decide ejercer facultad de atracción para analizar las cuestiones de legalidad que se plantean contra el oficio 21803 de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y contra la aplicación de los Acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicados en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis y el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, estos últimos reproducidos en párrafos precedentes, pues es evidente que las consideraciones aquí expuestas, impactan en el acto de aplicación de las disposiciones analizadas.

La recurrente cuestiona el oficio 21803 por el que negó la compensación del tiempo perdido de la vigencia de la patente 238942 y además combate la decisión del Juez de Distrito al declarar fundado pero inoperante el tercer concepto de violación sobre la base de que si bien fue incorrecta la aplicación de los Acuerdos reclamados, el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial reconoce derechos de explotación de la patente desde el momento que se presenta la solicitud y por ese motivo no había afectación alguna.

Son sustancialmente fundados esos argumentos, en atención a lo siguiente:

El oficio 21803 del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Coordinador Departamental de Titulación y Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró improcedente la solicitud de compensación por retraso en el procedimiento de aprobación de la patente de mérito, al considerar, en esencia, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece en el artículo 1709, fracción 12, que las partes podrán extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de patente, pero al ser facultad discrecional del Estado contratante, el legislador en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, relacionado con el diverso 28 constitucional, señaló de manera explícita que el plazo de vigencia de una patente es de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación y sujeto al pago de los derechos aplicables; por ese motivo, no podía darse una interpretación ni significado diverso a esa disposición; aunado a que el Acuerdo por el que se dan a conocer los plazos máximos de respuesta de los trámites presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial señala en su artículo 13, que iniciado el examen de fondo de una solicitud, su resolución no podrá ser mayor a cinco años, y en el caso, el primer requisito de examen de fondo practicado a la solicitud fue el trece de marzo de dos mil seis y como última acción oficial emitida por la entonces Coordinación



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



27

Departamental de Examen de Fondo Área Química fue el comunicado de procedencia de la patente solicitada de fecha dieciocho de mayo de dos mil seis, esto es, tres meses posteriores de haberse efectuado el primer análisis técnico de fondo, de tal manera, se dijo, acorde a la normatividad aplicable vigente, se analizó en un tiempo por demás prudente aun con las implicaciones operacionales a las que la autoridad encargada se encontraba sometida para su estudio.

Del análisis de los Acuerdos impugnados se colige que el fundamento del oficio en estudio fue, entre otras disposiciones, el Acuerdo por el que se dan a conocer los plazos máximos de respuesta de los trámites presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, aplicación que evidentemente no fue correcta, porque al momento en que se realizó el trámite de solicitud de dicha patente no se encontraba vigente, sino el diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis (que ni siquiera fue referido en el oficio y que no fijaba un plazo para el examen de fondo); de ahí que los cinco años que el Acuerdo de dos mil dieciséis prevé para la conclusión del examen de fondo, no podían ser la razón para declarar la improcedencia de la solicitud de considerar retrasos en el otorgamiento de la patente, porque la solicitud para su otorgamiento se presentó el doce de enero de dos mil y fue concedida el veintiséis de julio de dos mil seis; lo que demuestra la indebida aplicación del Acuerdo, así como también la incorrecta fundamentación y motivación del oficio reclamado, como lo expresó la quejosa desde su escrito inicial de demanda.

Por otro lado, debe ponderarse que el caso particular derivó de una solicitud tramitada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que en lo que interesa establece que cada solicitud internacional será objeto de búsqueda internacional y que dicha búsqueda internacional tendrá por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente; es decir, que tratándose de solicitudes de patente presentadas conforme a ese tratado, del cual México es parte, antes de que se presenten al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se hace una búsqueda del estado de la técnica y se entrega un informe, de tal manera que la solicitud presentada bajo esos términos, ya contaba con adelantos en el examen de fondo desde que la autoridad nacional recibió la solicitud, se reitera, presentada de forma internacional previamente, pues ya se había examinado a nivel internacional el estado de la técnica concerniente a la invención.

En las relatadas condiciones, es evidente que acorde a la interpretación realizada en el considerando precedente de esta ejecutoria, si los diversos fundamentos legales del oficio combatido fueron el artículo 1709 fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, la consecuencia de haber presentado la solicitud de patente el doce de enero de dos mil, y haberla otorgado el veintiséis de julio de dos mil seis, evidencian la ilegalidad del oficio 21803 al no haber determinado que debían respetarse los diecisiete años de vigencia de la patente contados a partir de la fecha de su otorgamiento, pues la autoridad administrativa concluyó que la patente 238942 tenía una vigencia de veinte años contados desde la fecha de su presentación y por ende vencía el doce

de enero de dos mil veinte, pese a que el procedimiento administrativo para su aprobación tardó más de seis años.

Por las razones expuestas, resultan fundados los agravios de legalidad que se expresan, y lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por Bayer Healthcare LLC contra el oficio 21803 del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Coordinador Departamental de Titulación y Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el efecto de que deje insubsistente el oficio reclamado y emita otro en el que, partiendo de las consideraciones que sustentan este fallo en cuanto a la interpretación destacada, resuelva favorablemente la solicitud de considerar el retraso en el procedimiento para el otorgamiento de la patente 238942 (trámite de solicitud PA/a/2001/007118) a fin de respetar la vigencia de diecisiete años que debe tener, contados a partir de la fecha en que fue otorgada, esto es, si el documento correspondiente se expidió el veintiséis de julio de dos mil seis, la vigencia de la patente debe concluir el veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

...

De la reproducción de los razonamientos adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable destacar los siguientes:

- Se concluyó que el Artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece una posibilidad, pero no una obligación de las partes, de extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación de patentes;
- Que resulta constitucional el artículo 1709, fracción 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
- Que al ser voluntad de las Partes el establecer que cada una de ellas *“podrá extender el periodo de protección”*, no contiene la obligación de compensar retrasos, sino la posibilidad de hacerlo; luego, no se constriñe a extender el periodo de protección, dejando la decisión de hacerlo o no, a los gobiernos a través de sus legislaciones;
- Que por lo anterior, la fracción 12 del artículo 1709 del TLCAN no puede servir de parámetro para determinar la validez del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque en México es la propia Ley de la Propiedad Industrial la que reconoce derechos de explotación de las patentes;
- Que para dar respuesta a los argumentos de inconstitucionalidad que se hicieron valer contra el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, es válido hacer una interpretación sistemática del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a las disposiciones del propio





TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



29

ordenamiento legal, y lo previsto en la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte;

- Que a partir de ello, se tiene la convicción de que el hecho de que el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial no fije plazos para que se desarrollen y concluyan los exámenes de forma y fondo de la patente solicitada, no genera incertidumbre jurídica, pues lo cierto es que dadas las particularidades y grado de complejidad en el procedimiento administrativo de cada patente, no sería posible que el legislador especifique cada caso y señale distintos plazos dependiendo del tiempo que implica sobre todo el examen de fondo por cada género de patente, de ahí que se haya optado por plazos genéricos a través de los Acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales, destaca, resultan constitucionales;
- Que la declaración de constitucionalidad de los Acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al encontrarse estrechamente relacionados con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 1709 fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deben entenderse en su justo alcance, lo que implica que con independencia de los plazos que ahí se establezcan para que la práctica de los exámenes de forma y fondo, la vigencia de las patentes nunca podrá ser menor a diecisiete años, contados a partir de que se otorguen;
- Explica que con independencia de los plazos que pudieran establecerse a través de los Acuerdos de que se trata, la interpretación relacionada del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y disposiciones aplicables, con el artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permite llegar a la conclusión de que la vigencia de las patentes no puede ser menor a veinte años contados a partir de su fecha de presentación, o bien de diecisiete si se considera la fecha de su otorgamiento; de tal manera que de evidenciarse un retraso en el procedimiento administrativo de aprobación, debe extenderse el periodo de



protección a fin de compensar dicho retraso y respetar la vigencia de la patente, que se reitera, no puede ser menor de diecisiete años;

- Y que lo anterior no implica en modo alguno considerar que la vigencia de veinte años a que alude el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial puede tener prórrogas, pues además de que se debe partir de la base de que no es lo mismo compensar un retraso que prorrogar la vigencia, porque la compensación no tiene por objeto prorrogarla sino dar efectividad al periodo de protección; lo importante en la especie es tomar en cuenta los retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de la patente y en esa medida, considerando la vigencia que tienen las patentes, la protección no podría ser menor de diecisiete años en compensación a dichos retrasos;
- Y que en términos del caso concreto que fue ahí resuelto, si los diversos fundamentos legales del oficio combatido fueron el artículo 1709 fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, la consecuencia de haber presentado la solicitud de patente el doce de enero de dos mil, y haberla otorgado el veintiséis de julio de dos mil seis, evidencian la ilegalidad del oficio combatido, al no haber determinado que debían respetarse los diecisiete años de vigencia de la patente contados a partir de la fecha de su otorgamiento, pues la autoridad administrativa concluyó que la patente tenía una vigencia de veinte años contados desde la fecha de su presentación y por ende vencía el doce de enero de dos mil veinte, pese a que el procedimiento administrativo para su aprobación tardó más de seis años;
- Por tanto, se determinó la insubsistencia del oficio reclamado, para que se emitiera diverso en el que resolviera favorablemente la solicitud de considerar el retraso en el procedimiento para el otorgamiento de la patente, a fin de respetar la vigencia de diecisiete años que debe tener, contados a partir de la fecha en que fue otorgada, esto es, si el documento correspondiente se expidió el veintiséis de julio de dos mil seis, la vigencia de la patente debía concluir el veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

A partir de las premisas anteriores, conviene retomar que en la especie la actora hace valer, entre otros argumentos, que con la interpretación sistemática que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 1709 fracción 12 del TLCAN, las



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \*



31

patentes deben tener una vigencia de 17 años efectivos de protección, por lo que la actora tiene derecho a que tal interpretación se le aplique respecto de su patente.

Argumentos que se estiman fundados.

Ello debido a que, de constancias de autos, se aprecia que la fecha de concesión de la patente \*\*\*\*\* ocurrió el día 23 de septiembre de 2009, mientras que la fecha de vigencia de la patente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial (20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud) fenecía el día 26 de marzo de 2024 (derivado de la fecha de presentación PCT).

Es decir, de los datos anteriores se obtiene que, tal como lo sustenta la demandante, a partir del otorgamiento de la patente \*\*\*\*\*, la actora gozó de una vigencia efectiva menor a 17 años contados a la fecha de su otorgamiento, que se establecen como plazo mínimo en el artículo 1709, fracción 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Siendo que, en términos del criterio orientador emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta ilegal el no respetar los 17 años de vigencia de la patente, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

Bajo esta premisa, es claro que al quedar evidenciado el retraso en el procedimiento administrativo de aprobación, el cual impidió que la patente gozara de una vigencia efectiva de 17 años, la autoridad debe compensar el periodo de protección y respetar la vigencia de la patente, que como se ha sostenido, no puede ser menor de diecisiete años.

Además, se debe considerar que contrario a lo sostenido por la autoridad en la resolución impugnada, la decisión anterior no implica en modo alguno considerar que la vigencia de veinte años a que alude el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial se prorroga, extiende o amplía, pues además de que se debe partir de la base de que no es lo mismo compensar un retraso que prorrogar la vigencia, porque la compensación no tiene por objeto prorrogarla sino dar efectividad al periodo de protección, lo importante en la especie es tomar en cuenta

los retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de la patente y, en esa medida, considerando la vigencia que tienen las patentes, la protección no podría ser menor de diecisiete años en compensación a dichos retrasos; tal y como se ha sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante tales circunstancias, al haber resultado esencialmente fundado el concepto de impugnación analizado, resulta dable declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad, en atención a lo expuesto en la presente resolución, resuelva favorablemente la solicitud de compensación de la vigencia de la patente, a fin de respetar la vigencia efectiva de diecisiete años en atención al tratado internacional analizado, esto es del 23 de septiembre de 2009 al 23 de septiembre de 2026; indicándose a la autoridad que cuenta con un plazo de cuatro meses, a partir de que el presente fallo quede firme, para dar cumplimiento al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del numeral 52 de la Ley procesal antes citada.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala se abstiene del estudio de los restantes conceptos de impugnación hechos valer por la actora y sus correspondientes refutaciones, debido a que su resolución no variaría en nada el sentido del presente fallo.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial número I.2o.A.J/23, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, agosto de 1999, página 647, cuyo rubro y texto establece:

“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR. La exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.”

En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala:



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 580/24-EPI-01-8

ACTOR: \*\*\*\* \* \* \* \* \*



33

R E S U E L V E

ÚNICO.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en la última parte considerativa de esta sentencia.

Notifíquese a las partes.

El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el Secretario de Acuerdos que da fe:

ELIZABETH ORTIZ GUZMÁN

HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ

FRANCISCO MEDINA PADILLA

FRANCISCO JAVIER ISLAS HERNÁNDEZ  
Secretario de Acuerdos

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de las partes, así como los datos relativos a derechos de propiedad intelectual, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”