

Patentes divisionales en México conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI)

De conformidad con el Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), las solicitudes divisionales pueden presentarse:

- **De manera voluntaria**, en cualquier momento durante el trámite, pero únicamente cuando deriven de la solicitud mexicana inicial, o;
- **Por requerimiento expreso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)** durante el examen, debido a una objeción por **falta de unidad de invención o de diseño**.

El plazo para presentar una solicitud divisional voluntaria vence antes de la conclusión de la tramitación; es decir, antes del pago de las tasas de concesión o antes de la emisión de una resolución de rechazo o de abandono. **El plazo para presentar una solicitud divisional requerida por el IMPI** mediante una objeción por **falta de unidad de invención** es el mismo que el **establecido para presentar la respuesta a la acción oficial** correspondiente.

Si el examinador determina que no existe unidad de invención o de diseño, el examen se llevará a cabo únicamente respecto de la invención principal, la cual el IMPI considera como la invención comprendida en la reivindicación 1.

El nuevo Reglamento también establece que, respecto de cualquier invención o diseño no elegido al dividir la solicitud original, se presumirá que no existe interés en la materia no elegida, y ésta se considerará como abandonada de manera definitiva. **Cualquier invención o diseño que no sea reivindicado en una solicitud divisional y que haya sido retirado de la solicitud original no podrá ser reivindicada posteriormente.**

En caso de que exista materia que no haya sido originalmente reivindicada, pero que esté respaldada por la descripción, el IMPI aceptará su inclusión, ya sea en la solicitud original (si existe unidad de invención) o en una solicitud divisional.

La intención del Reglamento es evitar las solicitudes divisionales en “cascada”. Por lo tanto, **las divisionales derivadas de otra solicitud divisional únicamente podrán presentarse por requerimiento expreso del IMPI**, cuando la unidad de invención o de diseño se vea afectada como resultado de enmiendas o limitaciones al conjunto de reivindicaciones. La práctica del IMPI en materia de solicitudes divisionales es actualmente bastante restrictiva. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente considerar los siguientes aspectos relacionados con la materia de interés en las solicitudes mexicanas:

- **Presunción del IMPI respecto a la invención principal:** el IMPI presumirá que la invención descrita en la reivindicación 1 constituye la invención principal al inicio del examen de fondo.
- **Conservación de la invención principal en la solicitud inicial:** la invención principal debe permanecer en la solicitud original, ya que las solicitudes divisionales deben referirse a una materia distinta. El IMPI no aceptará una solicitud divisional que incluya una invención previamente examinada como la invención principal.
- **Reordenamiento de las reivindicaciones cuando la reivindicación 1 no refleja el interés principal del solicitante:** si la reivindicación 1 no representa el interés principal del solicitante, se recomienda encarecidamente presentar una modificación voluntaria para reordenar las reivindicaciones antes del inicio del examen de fondo (idealmente, inmediatamente después de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial).
- **Presentación de solicitudes divisionales en respuesta a objeciones por falta de unidad de invención:** si en la solicitud inicial se formula una objeción por falta de unidad de invención, todas las solicitudes divisionales en respuesta a dicha objeción deberán presentarse en consecuencia.
- **Admisibilidad de nuevas reivindicaciones en solicitudes divisionales:** las solicitudes divisionales voluntarias pueden incluir reivindicaciones que no hayan sido originalmente presentadas en la solicitud inicial, siempre que la materia reivindicada esté claramente respaldada por la descripción.
- **Plazo para presentar solicitudes divisionales:** las solicitudes divisionales derivadas de la solicitud inicial solo pueden presentarse antes de que concluya la tramitación de esta. Se considera que la tramitación concluye con el pago de las tasas de concesión, la emisión de una resolución de rechazo o declaración formal de abandono.

Si necesitas más información o asesoramiento, no dudes en contactarnos de cara a formular una **estrategia sólida** que garantice la protección efectiva de tu Propiedad Intelectual e innovaciones científicas.

CONTÁCTANOS

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicación es de carácter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoría legal y no establece relación de algún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.