

Boletín



Trabajando por la mejora regulatoria continua

Año 2 • Edición 23

Nuevas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y su impacto en la industria farmacéutica





QFI. Carmen Margarita Rodríguez Cueva.

Debido a las recientes modificaciones realizadas a la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales tienen por objetivo incorporar nuevas figuras y reforzar los actuales esquemas de protección para lograr que las organizaciones mexicanas involucradas en la innovación y el desarrollo cuenten con mayores y mejores herramientas que les permitan afrontar los retos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria (AMEPRES) realizó el curso *Nuevas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y su impacto en la industria farmacéutica*.

La QFI. Carmen Margarita Rodríguez Cueva, Presidenta de la AMEPRES, presentó al panel de expositores y agradeció la presencia de los asistentes a quienes felicitó por su interés en mantenerse actualizados en beneficio de su desempeño profesional.



Lic. Alejandra Martínez Barrón.

La primera ponencia estuvo a cargo de la Lic. Alejandra Martínez Barrón, Abogada de la Firma Ortega y Videgaray, se tituló *La propiedad industrial como motor de la innovación y el desarrollo*, y su objetivo fue descubrir las distintas figuras de protección en materia de propiedad intelectual, la importancia del proceso de protección legal y la forma en la cual interactúan con la industria en general y, en particular, con la farmacéutica. Asimismo, destacó la importancia de las marcas, patentes, derechos de autor, diseños industriales y secretos industriales.

Indicó que con base en el Art. 89 “pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos.
- II.- Las formas tridimensionales.
- III.- Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
- V. Los sonidos.
- VI. Los olores.
- VII. La pluralidad de elementos operativos, de imagen, incluidos, entre otros, el

tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado. VII. La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo”.

Señaló que las Creaciones Industriales son la rama de la Propiedad Industrial encargada del estudio y la regulación de las Patentes, los Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, las Variedades Vegetales y los Secretos Industriales.

Patentes. Una invención es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. La persona física que realice una invención, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de explotación en su provecho. Dicho derecho exclusivo se otorgará a través de una patente (trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI]).

El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros implementarla bajo las condiciones que el titular fije (mediante licencias). La protección que brinda la Ley de la Propiedad Industrial a las patentes es de 20 años improrrogables.

Marcas y diseños industriales

El Ing. Pedro Herrera, Socio de la Firma SyS IP Law, compartió su presentación *Las marcas y los diseños industriales desde la perspectiva de las últimas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial*, e indicó que la reciente reforma a la ley es la más profunda que se haya realizado en los últimos 25 años, ya que implica nuevos esquemas de protección y obligaciones a los titulares de los registros sanitarios.

“Se publicaron otras reformas en mayo de 2018 y entraron en vigor en agosto, en éstas los cambios principales fueron la definición de marca, la incorporación de nuevas figuras como son oloras y olfativas, programas, marcas de identificación



Ing. Pedro Herrera.

y la imagen comercial, conocido como el *trade dress*, y las mejoras a la posición de las marcas”, señaló.

Habló también de las nuevas tarifas en cuestión de marcas, con base en el IMPI. En la actualidad, el instituto está trabajando para que cualquier trámite se haga *on line* con la finalidad de agilizar las comunicaciones.

Compartió la definición anterior de marca: “Es todo signo visible que distingue a productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Y ahora se define así: “se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Las marcas sonoras y las olfativas se refieren a los olores y sonidos característicos que nos traen a la mente una determinada marca. “Para las marcas sonoras se debe presentar un soporte de material que puede ser un archivo digital en cualquiera de los formatos permitidos, el cual no podrá exceder de 10 MB ni estar encriptado o protegido por contraseña. Seguramente en la industria farmacéutica existirán muchas peticiones de marcas sonoras por las canciones que utilizan en los espacios publicitarios”, señaló.

Impacto en la regulación sanitaria

¿Registro? De patentes y su impacto en la regulación sanitaria fue el tema que expuso el Dr. Armando Valencia Hernández, Coordinador del Departamento de Examen de fondo, Área Farmacéutica del IMPI. En su participación, analizó el sistema de protección de patentes en México, así como la vinculación existente entre el IMPI y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con base en el Art. 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y el Art. 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud.



**Dr. Armando Valencia
Hernández.**

El Dr. Valencia Hernández habló de la relación que tiene el IMPI con el Sistema de Regulación Sanitaria de la COFEPRIS. “Las patentes son el vínculo que forja esta relación y para ello es necesario conocer los distintos tipos de patentes y los requisitos para su otorgamiento y qué se puede o no proteger por patente”.

“Una patente es el derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre una invención. La solicitud de patente se presenta ante el IMPI por medio de un documento técnico que describe el avance tecnológico de la invención”, indicó.

Las invenciones patentables son:

- Productos.
- Procesos.
- Usos de la creación humana que sean novedosos, tengan actividad inventiva y una aplicación industrial.

De acuerdo a la ley no se pueden patentar procesos biológicos para la producción y propagación de plantas y animales, material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza, ni las variedades vegetales.

Subrayó que las mejoras, los cambios o las adaptaciones en la configuración, estructura, forma o disposición, que son novedosas y tienen aplicación industrial pueden protegerse bajo el concepto de Registro de Modelo de Utilidad; la solicitud es semejante a la de patente pero existen diferencias sustanciales en los requisitos: novedad y aplicación industrial, y su vigencia es de 10 años.

Inversión y transferencia

La última ponencia estuvo a cargo del Lic. Emmanuel García Cortés, Abogado y Socio de la Firma Méndez+Cortés, y llevó por título *Inversión y transferencia de tecnología en el sector farmacéutico. Alianzas estratégicas*. Compartió con los asistentes los métodos para lograr un mejor aprovechamiento del esquema de licenciamiento e inversión de activos de propiedad intelectual para incrementar el valor de las empresas y su competitividad en otros mercados.



Lic. Emmanuel García Cortés.

El Lic. García Cortés se centró en los Arts. 92 y 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y los enunció de la siguiente manera.

Art. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

En lo que concierne al Art. 213, indicó que se concentra en infracciones administrativas al:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, co-

mercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firmada la declaración de nulidad.

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado, es declarado nulo o cancelado, se incurrirá en una infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firmada la declaración correspondiente.

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

V.- Usar, sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República Mexicana, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

VII.- Usar como marcas las denominaciones, los signos, símbolos, las siglas o los emblemas a que se refiere el Art. 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del Art. 90 de esta ley.

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente.

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento del titular.

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen. 



APE Editorial, S.A. de C.V. Patricio Sanz 1582, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. Tel: 5634 • 9472

Directora general: Acacia Tejedo; Coordinación Editorial: Carolina Tovar; Corrección de estilo: Marisol Toriz; Diseño: Rocío Becerra;

Fotografía: Georgina Piña.