



ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 1031-2CP1-13

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

| | |
|--|---|
| 1. Nombre de la Iniciativa. | Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. |
| 2. Tema de la Iniciativa. | Economía y Finanzas. |
| 3. Nombre de quien presenta la Iniciativa. | Dips. Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila. |
| 4. Grupo Parlamentario del Partido Político al que pertenece. | Movimiento Ciudadano. |
| 5. Fecha de presentación ante el Pleno de la Comisión Permanente. | 03 de julio de 2013. |
| 6. Fecha de publicación en la Gaceta Parlamentaria. | 08 de julio de 2013. |
| 7. Turno a Comisión. | Economía. |

II.- SINOPSIS

Facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para sustanciar los procedimientos de oposición en materia de patentes. Establecer que no se considerarán invenciones en el ramo farmacéutico, los enantiómeros individuales, las sales, estéres, éteres, y otros compuestos químicos; así como la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma o presentación, salvo en los casos en que se trate de una combinación o fusión, de manera que sus partes no puedan funcionar separadamente para la finalidad que se propone y que sea distinta a la de las propias invenciones o productos que se combinarán, en cuyo caso se otorgará una nueva patente. Mejorar el esquema para la imposición de licencias obligatorias, dando participación a los centros de investigación no gubernamentales, como Universidades e instituciones privadas, así como disminuir el tiempo para atender dichas solicitudes de licencia. Mejorar los medios para la detección de emergencias nacionales relacionadas con alguna enfermedad o distribución o desabasto de algún fármaco.



III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia se sustenta en las fracciones X y XXX del artículo 73, en relación con el artículo 28, párrafo noveno, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente:

- Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata.
- Se recomienda incluir el título del proyecto de decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa, aquél se formulará de manera genérica y referencial.
- De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente).

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes:

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.



V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE

TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ÚNICO.- Se reforman los artículos 6, 12, 19, 77 y 188; adicionan los artículos 77 bis, 188 bis, 188 ter, 188 quater y 188 quintus; y derogan los artículos 52 bis y 186 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

Artículo 6.-

I. a III. ...

I a III...

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación de los derechos de propiedad industrial **y de oposición en materia de patentes;** formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- a XXII. ...

V a XXII...

Artículo 12.- ...

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

I.- a IV. ...

...

V.- Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en

V.- Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama por escrito de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en



su caso, en el título correspondiente, y

No tiene correlativo

VI. ...

Artículo 19.- ...

I.- a VII. ...

No tiene correlativo

VIII.- 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.*

su caso, en el título correspondiente.

Las reivindicaciones deberán ser redactadas de forma clara, suficiente y completa para que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención.

Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I a VII...

VIII.- En el ramo farmacéutico; los enantiómeros individuales, las sales, estéres, éteres o polimorfos de una entidad química existente, las nuevas rutas de administración o las nuevas formas de administración que permitan nuevas rutas de administración, las formas de administración controlada cuando ya exista una forma de liberación no controlada, los cambios en la formulación, y los compuestos que incluyan un gran número de sustituyentes químicos, funcionalmente equivalentes en una o más partes del compuesto o cuyas propiedades no se hayan comprobado.

IX.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma o **presentación**, de dimensiones o de materiales, salvo que **derivado de ello se obtenga una invención novedosa; que varíe de manera sustancial respecto de la esencia de los productos, materiales o invenciones yuxtapuestas o mezcladas, o que con su utilización se resolviera un problema técnico concreto que antes no tuviera solución equivalente.**



No tiene correlativo

Artículo 52 BIS.- *Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.*

El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.

Artículo 77.- ...

Solamente en los casos en que se trate de una combinación o fusión, de manera que sus partes no puedan funcionar separadamente para la finalidad que se propone y siempre que esta sea distinta a la de las propias invenciones o productos que se combinarán, procederá otorgar una nueva patente.

Artículo 52 BIS.- Se deroga.

Artículo 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o



En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, *por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad*, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

...

...

...

encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria **de oficio o a petición de parte, previo análisis y publicación de resolución correspondiente, mediante solicitud por escrito de instituciones de investigación especializadas, o de instituciones gubernamentales federales o locales especializadas** que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

La Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia, así como la calificación de la capacidad técnica del solicitante. El Instituto establecerá, escuchando a ambas partes, un monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente.

La concesión podrá abarcar una o todas de las prerrogativas a que se refieren las fracciones I o II del artículo 25 de esta Ley.

Salvo la concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos segundo y tercero de éste artículo, para la concesión de las demás licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. Ninguna de las licencias



No tiene correlativo

Artículo 186.- *Los expediente de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en trámite sólo podrán ser consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.*

El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

Se exceptúa de lo anterior a la información que sea de carácter oficial o la requerida por la autoridad judicial.

consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles.

Artículo 77 bis. **Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, el Instituto deberá continuar con el trámite correspondiente para el otorgamiento de la licencia de forma inmediata.**

Artículo 186.- Se deroga.



Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

No tiene correlativo

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa **de caducidad, de nulidad o de infracción**, de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Artículo 188 bis.- El instituto podrá iniciar el procedimiento de oposición en materia de patentes a petición de quién tenga un interés legítimo y funde su pretensión.

Artículo 188 ter. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente, cualquier persona podrá oponerse a su otorgamiento, para lo cual deberá proporcionar al Instituto argumentos o evidencia sobre la improcedencia del otorgamiento de la misma, de los que se desprenda que:

I. La invención no reúne los requisitos de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, o se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 16 y 19 de esta Ley.

II. El solicitante no divulgue la invención de manera suficiente, clara y completa o no indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud, o en su caso, en la fecha de la prioridad en la solicitud.

III. La solicitud contenga reivindicaciones que pretendan



| | |
|-----------------------------|---|
| <p>No tiene correlativo</p> | <p>abarcAR materia que exceda del contenido de la descripción o cuando dichas reivindicaciones incluyan parcial o totalmente materia contenida en solicitudes de patente en trámite o previamente patentadas, aun cuando se trate de patentes del mismo titular.</p> <p>Artículo 188 quater. El Instituto notificará al solicitante de la patente del inicio del procedimiento de oposición para que en el plazo de tres meses manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no dar contestación a la oposición se tendrá por desechada la patente.</p> <p>Artículo 188 quintus. El Instituto deberá tomar en consideración los elementos aportados en los términos del artículo 188 ter, tanto por el solicitante como por él o los opositores y en el mismo acto en que resuelva sobre el otorgamiento de la patente deberá resolver sobre la oposición fundando y motivando debidamente su resolución, misma que será debidamente notificada a ambas partes.</p> |
| | <p style="text-align: center;">TRANSITORIO</p> <p>PRIMERO.- El Consejo de Salubridad General emitirá dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente decreto, la convocatoria para la inscripción de las instituciones a que se refiere el artículo 77, y deberá concluir el proceso a más tardar 180 días después de publicada la convocatoria, debiendo actualizar el padrón de instituciones acreditadas de forma anual.</p> <p>SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p> |