



RESEÑA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
386/2009

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“PUBLICACIÓN DE PATENTES DE
MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS O SUS
REIVINDICACIONES. ARTÍCULO 47 BIS
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”



**RESEÑA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2009
SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN**

**“PUBLICACIÓN DE PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS
O SUS REIVINDICACIONES. ARTÍCULO 47 BIS DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

Cronista: Lic. Nicole Elizabeth Illand Murga

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el día 13 de enero de 2010 la contradicción de tesis 386/2009, cuyo tema consistió en determinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,¹ deben publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial las patentes de medicamentos alopáticos cuyas reivindicaciones² protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, o si por el contrario dicha lista también puede incluir medicamentos alopáticos patentados, que aun cuando sus reivindicaciones no protejan propiamente una sustancia, ingrediente o principio activo, constituyan una composición farmacéutica que lo incluya.

Esta contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región,³ al existir discrepancia entre el criterio emitido por ese órgano colegiado, coincidente con el criterio sustentado

¹ **Artículo 47 BIS.** Tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto publicará en la Gaceta, y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva.- - Este listado contendrá la correspondencia entre la denominación genérica e identidad farmacéutica de la sustancia o ingrediente activo y su nomenclatura o forma de identificación en la patente, la cual deberá realizarse conforme al nombre reconocido internacionalmente.- - El listado a que se refiere este artículo no contendrá patentes que protejan procesos de producción o de formulación de medicamentos.- - En caso de existir controversia respecto de la titularidad de la patente de la sustancia o principio activo, los interesados podrán someterse, de común acuerdo, a un arbitraje, en los términos de la legislación mercantil.

² Se especificó que por reivindicación se entiende 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 su caso, en el título correspondiente.

³ La posible contradicción de criterios se denunció mediante oficio número T.C. 2º Aux 2ªR 1238/2009, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de septiembre de 2009.



por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el amparo en revisión 404/2009 consideró que la publicación de la lista a que se refiere el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere exclusivamente a patentes de medicamentos alopáticos que protegen una sustancia o ingrediente activo, de tal forma que no cualquier medicamento alopático patentado es objeto de publicación en la misma. En virtud de lo anterior, concluyó que si la patente se refería a un medicamento alopático, que no ampara un principio activo sino que protege una formulación farmacéutica, no tenía por qué ser incluido en el listado de productos a publicarse en la gaceta de referencia, ya que estos productos se identifican con la sustancia o ingrediente activo presente en el medicamento, y por ello, para ser objeto de publicación, la patente debe amparar ese ingrediente principal.

En similares términos, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 71/2009, consideró que las patentes de medicamentos alopáticos que deben incluirse en el listado de productos a publicarse en la Gaceta, son aquéllas que protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, sin que puedan incluirse patentes que reivindiquen una composición farmacéutica.⁴

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 59/2009, consideró que el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no sólo se refiere a las patentes que protegen una sola sustancia, sino

⁴ La anterior resolución dio origen a la tesis aislada I.4o.A.672 A, localizable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XXIX, mayo de dos mil nueve, página 1092, de rubro: PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS QUE DEBEN PUBLICARSE EN LA GACETA RELATIVA, DEBEN SER ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE PROTEGEN UNA SUSTANCIA, INGREDIENTE O PRINCIPIO ACTIVO.



también a las que protegen una mezcla de sustancias y que como composición farmacéutica se presentan como remedio de enfermedades o para conservar la salud, realizándose el listado de los productos de acuerdo con la sustancia, si es el caso de las primeras o bien, de acuerdo con el ingrediente activo, tratándose de las segundas, e indicó que el párrafo tercero del precepto analizado, al excluir de la publicación respectiva a los procesos de producción o de formulación de medicamentos, ninguna distinción hace sobre si las patentes deben ser exclusivas de la protección de esos procesos, por lo que vista como una excepción de la regla general contenida en el párrafo primero, debe entenderse que así es.

De lo anterior se advierte que los dos primeros órganos colegiados, resolvieron que la publicación de la lista a que alude el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial comprende exclusivamente patentes de medicamentos alopáticos que protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, mientras que el mencionado en último lugar, determinó que deberán incluirse en tal publicación los medicamentos alopáticos patentados que aun cuando no protejan propiamente una sustancia, ingrediente o principio activo, constituyan una composición farmacéutica que lo incluya.

Por acuerdo de 8 de octubre de 2009, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número 386/2009.

Seguidos los trámites correspondientes, por diverso proveído de 16 de octubre de 2009, se turnaron los autos a la ponencia del **señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano**, para la elaboración del proyecto correspondiente, el cual se resolvió en la sesión del día 13 de enero de 2010.

En esta resolución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó, en primer término, que de acuerdo a lo



dispuesto en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, es el propio reglamento el que impone la obligación al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de publicar en la Gaceta y poner a disposición del público, un listado de productos que deben ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo.

Se señaló que para que una patente pueda ser objeto de publicación en la Gaceta, debe estar vigente, referirse a un medicamento alopático y no proteger procesos de producción o de formulación de medicamentos; también se estableció que el listado referido se pondrá a disposición del público de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo.

Para efectos de claridad en el estudio, se hizo referencia a los artículos 204, primer párrafo; 221, fracción I, y 224, de la Ley General de Salud,⁵ los cuales se refieren al significado y clasificación de los medicamentos, de los cuales se desprendería que:

- a) El medicamento es un producto conformado por una sustancia o mezcla de sustancias que se presenta en forma farmacéutica y que tiene un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio;
- b) Será considerado como medicamento alopático, si además se encuentra registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos; y

⁵ **Artículo 204.** Los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 221. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: ... I. Medicamentos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios...

Artículo 224. Los medicamentos se clasifican: ... B. Por su naturaleza: ... I. Alopáticos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos...

- 
- c) Un registro sanitario concede a su titular la autorización para vender o suministrar al público un medicamento.⁶

De igual manera se explicó que el artículo 2o., fracción IX, del Reglamento de Insumos para la Salud,⁷ define a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos como el documento expedido por la Secretaría de Salud que consigna los métodos generales de análisis y los requisitos sobre identidad, pureza y calidad de los medicamentos, de lo cual se concluía que un medicamento alopático es un producto conformado por una sustancia o mezcla de sustancias que se presenta en forma farmacéutica; que tiene un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio; y que se encuentra registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos.

También se mencionó que conforme a lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, serán patentables las creaciones humanas que sean resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 9o., 10, 12, 15, 16, 25, 43, 45, 59 y 60 del ordenamiento citado,⁸ de los cuales se

⁶ Se puntualizó que las autoridades sanitarias no otorgan registros sanitarios para la venta o comercialización de sustancias o ingredientes activos, sino que los otorgan para fabricar, vender, suministrar o comercializar medicamentos alopáticos.

⁷ **Artículo 2o.** Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: - - - IX. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, al documento expedido por la Secretaría que consigna los métodos generales de análisis y los requisitos sobre identidad, pureza y calidad de los fármacos, aditivos, medicamentos y productos biológicos;...

⁸ **Artículo 9o.-** La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Artículo 10.- El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como: ... 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 su caso, en el título correspondiente, y...

Artículo 15. Se considera invención 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.

Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: - - - I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; - - - II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; - - - III. Las razas animales; - - - IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y - - - V. Las variedades vegetales.

Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de



advierte que la patente constituye el derecho que se otorga a una persona física o moral a efecto de explotar exclusivamente una invención.

Por lo tanto, se dijo que son patentables los productos conformados por una sustancia o mezcla de sustancias que se presenten en forma farmacéutica, que tengan un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sean creados por el hombre como resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial (medicamento alopático patentado).

Hechas las anteriores precisiones, la Segunda Sala procedió a determinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, deben publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial las patentes de medicamentos alopáticos cuyas reivindicaciones protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, o si por el contrario, dicha lista también puede incluir medicamentos alopáticos patentados, aun cuando sus reivindicaciones no protejan una sustancia, ingrediente o principio activo, sino que constituyan una composición farmacéutica que lo incluya.

impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y - - II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.- - La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

Artículo 43.- La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 45.- Una misma solicitud de patente podrá contener: I.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización; II.- Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y III.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

Artículo 59.- El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

I.- Número y clasificación de la patente; II.- Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide; III.- Nombre del inventor o inventores; IV.- Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición; V.- Denominación de la invención, y VI.- Su vigencia.

Artículo 60.- Otorgada la patente, el Instituto procederá a hacer su publicación en la Gaceta, que contendrá la información a que se refieren los artículos 47 fracción IV y 59 de esta Ley.



Para ello, hizo referencia al Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del listado a que se refiere el artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formato de consulta sobre patentes de medicamentos alopáticos COFEPRIS-IMPI, el cual establece que el listado a que se refiere el precepto reglamentario en estudio estará integrado por las patentes de medicamentos alopáticos vigentes, pues su objeto es, precisamente, dar a conocer la vigencia de las patentes que deban ser objeto de protección industrial, de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo que la componga.

En ese sentido, se indicó que en artículo 167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud⁹ a que hace referencia el acuerdo en comento, dispone, en esencia, que el solicitante de un registro sanitario de medicamentos alopáticos deberá anexar a su solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o que, de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo

⁹ **Artículo 167-bis.** El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.- - Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud. En este supuesto, la Secretaría pedirá de inmediato la cooperación técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, dentro del ámbito de su competencia, éste determine a más tardar dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden derechos de patente vigentes. En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo de las que el solicitante no sea titular o licenciataria, lo informará a la Secretaría para que ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la patente o que cuenta con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la Secretaría y que no podrá ser menor a cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. En el supuesto de que el solicitante no subsane la omisión, la Secretaría desechará la solicitud e informará al solicitante los motivos de esta determinación para que, en su caso, los dirima ante la autoridad competente. La falta de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo señalado se entenderá en sentido favorable al solicitante.- - Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente.- - La información a que se refieren los artículos 167 y 167 bis de este Reglamento que tenga el carácter de confidencial o reservada de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte y con las demás disposiciones legales aplicables, estará protegida contra toda divulgación a otros particulares.



protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud.

Se puso de relieve que dicho acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del listado en estudio, establece que éste estará integrado por las patentes de medicamentos alopáticos que se encuentren vigentes ante el Instituto, pues dicho listado tendrá como objeto *dar a conocer la vigencia de las patentes que deban ser objeto de protección industrial, de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo que la componga.*

De lo antes expuesto, se advirtió que para efectos de la publicación del listado a que se refiere el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe tener certeza en cuanto a la existencia de una patente concedida que ampare un medicamento alopático, que exista una sustancia o ingrediente activo en la composición farmacéutica de dicho producto y, que exista correspondencia entre la denominación genérica e identidad farmacéutica de la sustancia o ingrediente activo y su nomenclatura o forma de identificación de la patente, por ello es que el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud precisa como requisito para el otorgamiento de un registro sanitario de medicamento alopático, la documentación que demuestre que el solicitante es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas, se mencionó que la función del listado a que hace alusión el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, es crear un vínculo entre las autoridades sanitarias entre cuyas atribuciones se encuentra el otorgamiento de registros sanitarios para la fabricación, así como para la comercialización de medicamentos alopáticos y las de propiedad industrial, encargadas de



conferir y proteger privilegios temporales de aprovechamiento exclusivo de invenciones a través del otorgamiento de patentes, con la finalidad de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios rechace registros sanitarios que violen derechos protegidos por patentes vigentes.

Se destacó en la importancia de tener presente el objeto que tiene la emisión de la Gaceta de Propiedad Industrial, ya que el artículo 8° de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial¹⁰ editará mensualmente una Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que dicho ordenamiento se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen, y también establece que los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, la cual deberá hacerse constar en cada ejemplar.

Así las cosas, se consideró que no debía perderse de vista que la publicación de una patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial solamente tiene efectos declarativos y no constitutivos, ya que dicha publicación trae como consecuencia que surtan efectos ante terceros los actos que consten en tal medio de información, pero no se genera a partir de ese hecho alguna prerrogativa en particular, sino que el hecho constitutivo del derecho consiste en la expedición de la patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual se deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.¹¹

¹⁰ **Artículo 8o.** El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

¹¹ **Artículo 14.** La Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, la cual se editará mensualmente y se dividirá en secciones. En una sección se harán las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.- - El Instituto publicará los nombres y ubicación de las instituciones nacionales, públicas o privadas, en las que también podrá consultarse la Gaceta.

Artículo 15. Se publicarán en la Gaceta además de los actos, documentos y signos que deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley.



Retomando el tema de la contradicción a dilucidar, se indicó que una vez precisado que un medicamento alopático es un producto conformado por una sustancia o mezcla de sustancias que se presenta en forma farmacéutica, ahora debía establecerse qué se entiende por principio, sustancia o ingrediente activo.

En tal virtud, se sostuvo que el principio activo es la sustancia contenida en un fármaco o preparado, por obra de la cual ésta adquiere su peculiar propiedad medicinal;¹² por tanto, se indicó que si el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es enfático en excluir del listado únicamente a las patentes que amparen procesos de producción o de formulación de medicamentos, entonces era claro que las patentes referidas a productos que constituyan medicamentos alopáticos, que se encuentren vigentes y que incluyan en su composición farmacéutica un ingrediente, sustancia o principio activo, deben incluirse en el listado publicado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Se aclaró que la sustancia, ingrediente o principio activo contenido en la composición farmacéutica del medicamento alopático patentado constituye un referente para la clasificación del producto en el listado a que se refiere el artículo reglamentario en comento, sin que de ese numeral se desprenda señalamiento alguno en el sentido de que sólo podría publicarse un medicamento por cada ingrediente activo, lo cual se corrobora con lo dispuesto en la parte final del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se dispone que en caso de existir controversia respecto de la titularidad de la patente de la sustancia o principio activo, los interesados podrán someterse, de común acuerdo, a un arbitraje.

Por lo anterior, la Segunda Sala concluyó que las patentes que se refieran a medicamentos alopáticos, que no constituyan procesos de

¹² Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición.



producción o de formulación de medicamentos, y que contengan un ingrediente, sustancia o principio activo en su composición o formulación farmacéutica, de conformidad con el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, deben ser objeto de publicación en la gaceta de patentes vigentes de medicamentos.

Lo anterior, en virtud de que la publicación de medicamentos alopáticos que cuentan con una patente vigente en la lista a que se refiere el citado artículo 47 bis, conforme a su ingrediente activo, lejos de crear confusión, permite a los interesados conocer detalladamente las patentes existentes, facilitando el proceso de búsqueda y evitando que se otorguen registros sanitarios de productos en contravención a los derechos que confieren las propias patentes, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el ingrediente activo contenido en la composición farmacéutica del medicamento alopático patentado pudiera ser o no novedoso.

Este asunto se aprobó por mayoría de tres votos de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Armando Valls Hernández y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

De este asunto derivó la siguiente tesis:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS O SUS REIVINDICACIONES QUE NO CONSTITUYAN PROCESOS DE PRODUCCIÓN O DE FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y QUE EN SU COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA INCLUYAN UN INGREDIENTE, SUSTANCIA O PRINCIPIO ACTIVO, DEBEN INCLUIRSE EN LA PUBLICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Las patentes referidas deben publicarse en la gaceta de patentes vigentes de medicamentos, pues cumplen con los requisitos previstos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con



la sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva.¹³

Cabe señalar que los señores Ministros Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas emitieron un voto de minoría en el que expresaron las razones por las cuales consideraron que, contrario a lo sostenido por la mayoría de los Ministros, el listado de los productos a que se refiere el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial únicamente debe comprender a los medicamentos alopáticos patentados (vigentes) que protejan una sustancia, ingrediente o principio activo, por lo que no es posible publicar en esa lista especial otros productos que, si bien son medicamentos alopáticos, la patente no ampare tal sustancia activa.

¹³ Jurisprudencia 2a./J. 7/2010, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo XXXI, febrero de 2010, página 135.