



Superintendencia de Industria y Comercio



Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y del Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes

Tema 16: El impacto del agotamiento internacional del derecho de patente en la economía nacional

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE EN EL PERÚ

Bruno Mérchor Valderrama
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Febrero 2012

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL



Base legal

Nivel Subregional

- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (2000)

Nivel Nacional

- Decreto Legislativo 1075 (2008)
- Ley 29316 (2009)



Flexibilidades en el ejercicio del derecho de patente

- Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.*
- Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación.*
- Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación.*
- Utilización o explotación previa de buena fe de la invención patentada.

* No se aplican estas limitaciones si atentan de manera injustificada contra la explotación normal de la patente o causan un perjuicio injustificado al titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. (Ley 29316, art. 30 Adpic)



Flexibilidades en el ejercicio del derecho de patente

- Licencias Obligatorias
 - No explotación y negativa a licencia contractual.
 - Razones de interés público, emergencia, seguridad nacional.
 - Uso público no comercial. (Ley 29316)
 - Practicas que afecten la libre competencia.
 - Patentes dependientes.
- Uso de la patente para generar información requerida para obtener autorización de comercialización



Caso presentado

Roker Perú S.A. vs. Multimedical Supplies S.A.C.

Modelo de Utilidad: “Envase con dispensador de líquidos en forma de espuma”

Infundada la acción por infracción: Utilización o explotación previa de buena fe de la invención patentada



Agotamiento del derecho de patente

Introducción lícita en el comercio de producto patentado (importaciones paralelas)

Artículo 54 Decisión 486

Condiciones:

- Que el **producto** protegido por la patente haya sido **introducido en el comercio en cualquier país**.
- Que quien lo haya introducido en el comercio sea el **titular** de la patente, alguien con su **consentimiento** o alguien **económicamente vinculado** al titular.



Impacto de estas flexibilidades

- Ministerio de Salud solicitó información de patentes sobre los siguientes productos farmacéuticos:
 - Oncológicos
 - Antirretrovirales VIH/SIDA
 - Diabetes
- Informe del Ministerio de Salud sobre exoneraciones tributarias, precios de medicamentos y patentes.



Impacto de estas flexibilidades

- Acceso a medicamentos: Compras conjuntas, importaciones paralelas, licitaciones internacionales.
- Mecanismos de regulación sanitaria que permiten el ejercicio de estas flexibilidades. Por ejemplo: certificado de registro sanitario para importaciones paralelas.
- Un elemento a considerar en las estrategias y definición de políticas de salud.



Muchas gracias

bmerchor@indecopi.gob.pe