

T-MEC y la Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual – Julio 1, 2020

1) CUESTIONES GENERALES T-MEC

- Con fecha 1 de julio de 2020, entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); con dicho instrumento internacional se busca impulsar la recuperación económica de nuestro país y de la región de América del Norte posterior a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
- Asimismo, brindará certeza legal en beneficio del desarrollo de los tres países. En el caso de México, el Tratado ayudará a la modernización del marco jurídico en materia de Propiedad Intelectual, adoptando la legislación nacional figuras legales y procedimientos con el fin de homologar nuestras leyes no sólo con Estados Unidos y Canadá, sino con el resto de países, con el objeto de dotar de mecanismos más eficientes a los titulares de este tipo de derechos.
- El avance de un país y de su desarrollo no se puede entender sin inversión, innovación, tecnología y una debida protección de los activos intangibles objeto de la Propiedad Intelectual.
- El capítulo número 20 del T-MEC en materia de Propiedad Intelectual reconoce la necesidad de promover la innovación y la creatividad; facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes; y fomentar la competencia, así como los mercados abiertos y eficientes.
- Como regla general, el T-MEC no generará obligaciones con relación a actos que hayan ocurrido con antelación a la entrada en vigor, ni se impedirá determinar bajo qué condiciones aplicará el agotamiento de los derechos para cada país.
- En esta primera parte de nuestro artículo, se abordarán únicamente los apartados en: **(i)** materia de marcas; **(ii)** indicaciones geográficas; **(iii)** patentes; **(iv)** diseños industriales y **(vi)** nombres de dominio.

2) MARCAS

- Se reconoce el registro de las marcas no tradicionales; no se requerirá como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible. Al respecto, dichas disposiciones se incorporaron a la Ley de la Propiedad Industrial ("LPI") con la Reforma del 18 de mayo de 2018.
- Se prevé que el titular de un registro de marca tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros, utilicen signos idénticos o similares para productos o servicios que **estén relacionados**, si ese uso da lugar a probabilidad de confusión.
- Se establecen reglas para evaluar el riesgo de confusión, que, en el caso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá probabilidad de confusión.
- El T-MEC mantiene como sistema de clasificación de productos y servicios aquél conforme con el Arreglo de Niza. Se destaca que los productos o servicios no podrán considerarse como similares entre sí por el simple hecho de pertenecer a la misma clase.
- El T-MEC establece de manera específica que: **(i)** no se requerirá el registro de licencias de uso de marca para la validez de las mismas, o **(ii)** como condición para que el uso de una marca por un licenciataria se considere realizado por el titular.

3) MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

- El T-MEC retoma lo establecido por el Convenio de París, señalando que para determinar que una marca es notoriamente conocida no se requerirá:
 - i. que la marca haya sido registrada;
 - ii. que esté incluida en una lista de marcas notoriamente conocidas; o
 - iii. que se le haya reconocido previamente como una marca notoriamente conocida.
- La prohibición de registro de una marca por considerarse semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida, se aplicará también a productos o servicios **aún cuando no sean idénticos o similares a aquellos protegidos por una marca notoriamente conocida**. Señala que será necesario **(i)** exista una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca; y **(ii)** que sea probable que el uso lesione los intereses del titular.

- Lo mismo aplicará respecto de las causales para invalidar un registro que hubiere sido otorgado indebidamente.

4) PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRE DE ALGUNO DE LOS TRES PAÍSES

- El T-MEC establece la prohibición del uso comercial del nombre de alguno de los tres países en relación con un producto, de manera que confunda a los consumidores respecto del origen de ese producto.

5) INDICACIONES GEOGRÁFICAS

- El Tratado abre la posibilidad que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas **a través de una marca**, o un sistema *sui generis* u otros medios legales.
- Actualmente, conforme al texto vigente de la LPI, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, **no son registrables como marca**; sin embargo, la normativa vigente ya prevé un procedimiento para la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Con relación a los procedimientos de protección de indicaciones geográficas, el T-MEC establece que las Partes deberán:
 - i. aceptar las solicitudes sin requerir la intervención de un Estado Parte en nombre de sus nacionales;
 - ii. asegurar que esas solicitudes sean publicadas para oposición;
 - iii. otorgar un periodo razonable de tiempo durante el cual una persona interesada pueda oponerse a la solicitud;
 - iv. requerir que las decisiones administrativas en procedimientos de oposición sean por escrito y se encuentren debidamente razonadas;
 - v. disponer que la protección o reconocimiento otorgado pueda ser cancelado a través de procedimientos de nulidad o de revocación; y
 - vi. requerir que las decisiones administrativas en procedimientos de cancelación sean por escrito y se encuentren debidamente razonadas.

- Los fundamentos de denegación, oposición y cancelación se realizarán sobre la base de que la indicación geográfica:
 - i. probablemente cause confusión con una solicitud de marca o una marca registrada;
 - ii. probablemente cause confusión con una marca preexistente; o
 - iii. es un término habitual en el lenguaje corriente para el producto en cuestión.
- **Palabras de uso común.** - Para determinar si un término es el habitual en el lenguaje corriente, las autoridades tendrán la facultad para tomar en consideración el entendimiento particular de los consumidores en el territorio respectivo, conforme a los siguientes factores:
 - i. si el término se usa para referirse al tipo de producto en cuestión;
 - ii. cómo se comercializa y se usa en el comercio el producto al que hace referencia el término;
 - iii. si el término se usa en normas internacionales reconocidas para referirse al tipo o clase de producto; y
 - iv. si el producto es importado en cantidades significativas, de un lugar distinto al territorio identificado en la solicitud, y si esos productos importados son denominados utilizando el término.
- Las Partes no estarán obligadas a aplicar estas disposiciones a las indicaciones geográficas **para vinos y bebidas espirituosas** o a las solicitudes para esas indicaciones geográficas.
- Las disposiciones del T-MEC no serán obligatorias para indicaciones geográficas **que hayan sido previamente protegidas o reconocidas**, de conformidad con un Tratado Internacional anterior al T-MEC.

6) PATENTES

- Las Partes reconocieron la importancia de mejorar la calidad y eficiencia de sus propios sistemas de registro.
- Se procurará cooperar para facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo de búsqueda y examen entre las Partes, así como para reducir las diferencias entre los procedimientos y procesos entre sus oficinas de patentes.

- A través del T-MEC se confirma la patentabilidad de invenciones sobre:
 - i. nuevos usos de un producto conocido;
 - ii. nuevos métodos de usar un producto conocido; o
 - iii. nuevos procedimientos de uso de un producto conocido.
- Se establece que las Partes podrán disponer que el fraude, la falsedad o la conducta injusta pueden ser el fundamento para cancelar, revocar o anular una patente.
- Para las solicitudes de patente publicadas y patentes otorgadas, se pondrá a disposición del público al menos la información siguiente:
 - i. los resultados de búsqueda y examen;
 - ii. las comunicaciones no confidenciales de los solicitantes; y
 - iii. las citas de literatura relacionadas con patentes, así como aquellas no relacionadas con patentes.
- **AJUSTE DE LA DURACIÓN DE UNA PATENTE.** - El T-MEC incluye disposiciones para el ajuste de la duración de una patente por retrasos irrazonables de la autoridad otorgante, para lo cual se dispondrán los medios para que, a petición del titular de la patente, se ajuste el plazo de vigencia para compensar los retrasos.
- Conforme al T-MEC, **un retraso irrazonable** se considera un retraso en el otorgamiento de una patente de:
 - i. **más de 5 años** a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o
 - ii. **3 años** a partir de que se haya requerido efectuar el examen de la solicitud de patente respectiva.
- Se podrá excluir para el cómputo del plazo de retrasos:
 - i. los periodos de tiempo que no ocurran durante la tramitación administrativa de la solicitud de patente por parte de la autoridad otorgante;
 - ii. los periodos de tiempo que no sean directamente atribuibles a la autoridad otorgante; y
 - iii. los periodos de tiempo que sean atribuibles al solicitante de la patente.

7) MEDIDAS RELACIONADAS CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

- Respecto a productos farmacéuticos amparados por una patente, se prevé un ajuste al plazo efectivo de la patente para compensar a su titular, por los retrasos irrazonables para la obtención de la autorización de comercialización/registro sanitario.

Se prevé la posibilidad de **adoptar procedimientos que agilicen el trámite de las solicitudes de autorización de comercialización /registro sanitario**, para no afectar el plazo efectivo de la patente.

8) PROTECCION DE DATOS DE PRUEBA

- Respecto de **(i)** los datos de prueba no divulgados o **(ii)** información no divulgada relacionada a la seguridad y eficacia de un nuevo producto farmacéutico, presentados por el titular para la obtención de un registro sanitario o una autorización de comercialización, El T-MEC establece que no se permitirá que terceras personas sin autorización del titular:
 - i. Comercialicen el mismo producto o un producto similar sobre la base de esa información o de la autorización de comercialización, por al menos 5 años desde la fecha de la autorización de comercialización del nuevo producto.
 - ii. Que comercialicen el mismo producto o un producto similar sobre la base de información o de la autorización de comercialización **obtenida en otro territorio**, por al menos 5 años.
- De manera análoga, se aplicarán las disposiciones antes mencionadas:
 - i. por un periodo de **al menos 3 años** respecto de nueva información clínica presentada para el registro sanitario de un producto farmacéutico previamente autorizado cubriendo una nueva indicación, nueva formulación o nuevo método de administración;
 - ii. por un periodo de **al menos 5 años** a nuevos productos farmacéuticos que contienen una entidad química que no haya sido previamente autorizada;
 - iii. por un periodo de **al menos 10 años** respecto a la protección de nuevos biológicos;
 - iv. por un periodo de **al menos 10 años**, desde la fecha de la autorización de un nuevo producto químico agrícola.

9) MEDIDAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

- El T-MEC establece que, si para la autorización de comercialización de un producto farmacéutico, se permite que personas ajenas a aquella que presentó originalmente la información de seguridad y eficacia, **se basen en evidencia o información concerniente a la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente autorizado** (como lo es evidencia de una autorización de comercialización previa en otro territorio), se dispondrá:
 - i. De un sistema que dé aviso al titular de la patente, previo a la comercialización de tal producto farmacéutico, **que existe un tercero buscando comercializar ese producto durante la vigencia de la patente;**
 - ii. **tiempo y oportunidad** suficiente para que el titular de la patente interponga los recursos legales disponibles; y
 - iii. procedimientos judiciales o administrativos, tales como medidas provisionales, **para la solución de controversias** relativas a la validez o infracción de la patente respectiva;
- Alternativamente, el T-MEC señala que se podrá adoptar un sistema extra-judicial **que impida el otorgamiento de la autorización de comercialización/registro sanitario a cualquier tercero** que pretenda comercializar un producto farmacéutico sujeto a una patente, a menos que cuente con la autorización del titular de la patente respectiva.

10) DISEÑOS INDUSTRIALES

- Se establece que se desestimará la información contenida en divulgaciones públicas utilizadas para determinar si un diseño industrial es nuevo, original y no obvio, si la divulgación pública:
 - i. se realizó por el solicitante del diseño; y
 - ii. ocurrió dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.
- Es de destacarse que, conforme al texto vigente de la LPI, son registrables los diseños industriales que **(i)** sean nuevos y **(ii)** susceptibles de aplicación industrial, entendiéndose **por nuevos** aquéllos que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

- Por otro lado, el T-MEC establece que el plazo de protección de diseños industriales **será de al menos 15 años**, contados a partir de la fecha de solicitud o la fecha de otorgamiento o registro.
- Por su parte, la LPI vigente dispone que el registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de 5 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, **renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de 25 años**, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

11) NOMBRES DE DOMINIO

- El T-MEC aborda de manera específica este tema para la gestión de **los nombres de dominio de nivel superior de código de país (ccTLD)** (ej. **.mx**, **.us** y **.ca**) estableciendo que deberá estar disponible en los Estados Parte:
 - iv. un procedimiento adecuado para la solución de controversias que con base en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio; o
 - v. un procedimiento para resolver controversias de manera expedita y a bajo costo, que no impida recurrir a procedimientos judiciales; y
 - vi. el acceso público en línea a una base de datos precisa con información de contactos sobre **los registrantes de nombres de dominio**.

Esta última disposición cobra relevancia para el tema de identificación de posibles infractores de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, para que el titular esté en posibilidad de iniciar los procedimientos legales correspondientes, para la protección de sus derechos.

En caso de que sean afectados por estas medidas, no dude en contactar a nuestro equipo experto en temas de propiedad intelectual, quien podrá ayudarle:

Contáctanos:

Alejandro Díaz

Consejero | adiazm@macf.com.mx

+52 (55) 5201 7400

Para más información, visita:

www.macf.com.mx



Claudia Gutiérrez

Asociada | cpgutierrez@macf.com.mx

Claudia Ramírez

Asociada | caramirez@macf.com.mx