

El 1° de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México, Estado Unidos y Canadá (en adelante "TMEC" o el "Tratado"), mismo día en el que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación ("DOF"), el "Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial" (el "Decreto"), la cual entrará en vigor en nuestro país luego de cumplido el plazo de 90 días hábiles siguientes a su publicación.

El 29 de junio de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el DOF el Decreto Promulgatorio del Protocolo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en adelante "TLCAN") por el TMEC, suscrito el pasado 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, así como el Protocolo Modificadorio a dicho tratado, suscrito el 10 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México, a fin de anunciar oficialmente la entrada en vigor del nuevo tratado junto con las modificaciones realizadas a su texto.

En paralelo, el Congreso de la Unión discutió y aprobó una nueva legislación en materia de propiedad industrial, la denominada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la "LFPPI"), como medio para armonizar y reflejar los compromisos adquiridos por México conforme al Capítulo 20 del TMEC, relativos a derechos de propiedad intelectual.

En dicho Capítulo, se prevé como objetivo el que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual contribuyan al desarrollo de la innovación, la transferencia y la difusión de la tecnología (en pro, tanto de los productores, como de los usuarios de la misma), y se reconoce la necesidad de: (i) promover la innovación y la creatividad, (ii) facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes; y (iii) fomentar la competencia, así como mercados abiertos y eficientes.

A continuación, presentamos una breve síntesis de las principales figuras que incorpora el referido Capítulo 20 de TMEC, en temas de propiedad industrial, y que México ha venido instrumentando a lo largo de los últimos años en aras de robustecer su sistema de protección de derechos de propiedad intelectual:

1) Marcas e Indicaciones Geográficas

En materia de marcas, el TMEC reconoce la protección tanto de (i) signos distintivos que resulten perceptibles no sólo de manera visual (como anteriormente ocurría), sino por otros sentidos (sonoros u olfativos), como de (ii) marcas colectivas y de certificación. Todas estas figuras, incluyendo las mejor conocidas como marcas no tradicionales (o marcas no convencionales), fueron incorporadas en nuestro andamiaje con la reforma a la ahora abrogada Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, y subsisten en la nueva LFPPI.

El Tratado introduce un nuevo *test* para el análisis de semejanza marcaria, mismo que establece una presunción de probabilidad de confusión siempre que se trate de signos que, resultando idénticos, se apliquen a su vez a productos o servicios idénticos; asimismo, permite que los titulares de marcas tomen acciones en contra de terceros que en el curso de sus actividades comerciales usen marcas iguales o similares en productos o servicios relacionados, siempre que exista la referida "probabilidad de confusión".

El TMEC de manera relevante también ratifica que no será necesaria la inscripción de licencias de uso de marcas, para efectos de determinar la validez de la misma, o bien, como condición para probar el uso que respecto de una marca efectúe el titular de la misma por conducto de su licenciataria, cuestión que vemos cabalmente adoptada en la nueva LFPPI con la eliminación del requisito de inscripción de una licencia para efectos acreditar uso.

Refuerza el uso de marcas notoriamente conocidas como fuente de derechos de las mismas, y la protección que esta figura confiere se amplía para impedir el uso de la misma en productos o servicios que tengan una conexión con los que la marca notoriamente conocida ampara, o cuando se lesionen los intereses del titular de la misma.

En materia de indicaciones geográficas, el Tratado establece reglas de debido proceso para el reconocimiento y protección a indicaciones geográficas (i.e. términos que identifican a un producto cuya calidad, reputación, u otra característica deriva fundamentalmente de su origen geográfico). Se establecen además criterios para promover un procedimiento transparente de oposición, lo cual hace más robusto el sistema de protección de indicaciones geográficas.

Por su parte, se otorgará oportunidad a los titulares de marcas para oponerse a la protección de una indicación geográfica si considera que ésta causa confusión con un registro de marca o una solicitud de marca pre-existente. También se estableció la posibilidad de oponerse en el caso de que la indicación que busca protección se considera un término de uso común.

2) Patentes

En cuanto al ajuste de la vigencia de patentes, el TMEC permite una ampliación de ésta siempre que obedezca a retrasos irrazonables por parte de la Oficina de Patentes de la Parte respectiva. En este sentido, vemos que los artículos 126 y 127 de la LFPPI permiten un ajuste de hasta cinco años, cuando (i) el plazo entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente rebase los cinco años, debido a causas que resulten (ii) directamente atribuibles al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI").

Asimismo, conforme al TMEC, y ahora también conforme a la nueva LFPPI, las divulgaciones hechas dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de una solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida por terceros que obtuvieron la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente, no se considerarán como parte del estado de la técnica.

2.1 Disposiciones específicas para productos farmacéuticos

Si bien el Tratado recogía la posibilidad de patentar nuevos usos médicos, con la enmienda del 10 de diciembre de 2019, México tuvo expedida la vía para elegir si incorpora o no dichos nuevos usos como materia patentable. Después de un arduo debate al interior de la Cámara de Senadores, la nueva LFPPI no introduce un capítulo en el que expresamente se establezcan éstos, pero tampoco los prohíbe, y pudiera considerarse que los nuevos usos médicos cumplen con el requisito de novedad establecido en la LFPPI.

Se agrega como excepción a los derechos que otorga una patente, el hecho de que un tercero use, fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana, lo que se conoce como la Cláusula Bolar. Conforme al texto de la nueva LFPPI, esta opción estará disponible sin limitación de temporalidad alguna.

Respecto al sistema de vinculación entre el IMPI y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ("COFEPRIS") para el otorgamiento de registros sanitarios, anteriormente se encontraba en el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, ahora se regula en la LFPPI; mediante la publicación, semestral, de un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos. Esta obligación entrará en vigor a los 120 días hábiles siguientes a la fecha de publicación.

En el Tratado se prevén diversas figuras de protección a productos farmacéuticos (ajuste a la vigencia de la patente y protección de datos clínicos) que no se encuentran reguladas en la LFPPI, pero que tendrán considerarse en otras disposiciones normativas.

3) Diseños Industriales

El tema de diseños industriales, sigue la misma suerte que las marcas no tradicionales, pues los mandamientos del TMEC en este sentido fueron adoptados por México con la reforma a la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, del 13 de marzo de 2018. En concreto, el TMEC establece que, el plazo de protección de los diseños industriales, sea de al menos 15 años, contados a partir de la fecha de solicitud o la fecha de registro, cuestión que en México es ya del todo vigente, pues el artículo 78 de la nueva LFPPI señala que el registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años.

4) Nombres de Dominio

En materia de nombres de dominio, el Tratado señala que los países signatarios deberán implementar un procedimiento adecuado para la solución de controversias, en línea con los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio. El procedimiento, conforme al TMEC, deberá: (i) estar diseñado para resolver controversias de manera expedita y a bajo costo, (ii) ser justo y equitativo, (iii) no ser excesivamente gravoso, y (iv) no deberá impedir que los interesados acudan a procedimientos judiciales. Además, el Tratado prevé la existencia de nuevos recursos para los titulares de marcas, en contra de personas que registren o detenten, de mala fe y con ánimo de lucro, un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a la marca protegida.

5) Secretos industriales

Finalmente, el Capítulo 20 de TMEC establece medidas robustas y detalladas para la protección de secretos industriales, incluyendo el contar con procedimientos judiciales civiles para que cualquier persona que tenga

el control legal de un secreto industrial pueda prevenir y obtener reparación por la apropiación indebida del mismo, así como disposiciones para proteger la confidencialidad de secretos industriales en procedimientos judiciales, y su uso por parte de funcionarios públicos. No obstante, la LFPIP no introdujo en su mayoría estas protecciones por lo que será relevante seguir de cerca la actividad legislativa en la materia durante este y los próximos años, con motivo de la entrada en vigor de TMEC.

Consulte el texto completo del Capítulo 20 del TMEC [aquí](#).

* * *

Este documento es un resumen con fines de divulgación exclusivamente. No constituye opinión alguna ni podrá ser utilizado ni citado sin nuestra autorización previa y por escrito. No asumimos responsabilidad alguna por el contenido, alcance o uso de este documento. Para cualquier comentario respecto al mismo, favor de dirigirse con cualquier socio de nuestra firma.