

Propiedad Intelectual Internacional y la Profesión Jurídica



Dr. Roberto Garza Barbosa

rgb@tec.mx

www.ipmty.com

Tratados Internacionales

- Convenio de Berna, Convenio de París, ADPIC, TLCAN capítulo XVII, tratados de la OMPI de 1996 y el capítulo 20 del USMCA.
- Esas interacciones no siempre son lógicas o relevantes; en realidad, más de una vez los derechos secundarios contradicen o hacen derechos primarios irrelevantes.
 - Ejemplo.- Limitaciones a derechos patrimoniales vs. Protección de medidas técnicas de autoprotección.
 - Ejemplo.- Duración de patentes de 20 años después de que se solicita vs. Protección jurídica de información relativa a pruebas y extensión del término de protección.
- Pero esto no es nuevo, es el resultado de años de cabildeo e influencia generalizada de los titulares de PI.

- A diferencia de otras áreas de la ley, los titulares de PI en Estados Unidos, están a cargo del proceso de elaboración de la ley.
- Controlan la redacción de las leyes nacionales, presionan mediante litigios para obtener resoluciones que interpreten favorablemente la legislación.
- Finalmente, llevan esas victorias locales en los textos de los tratados internacionales de PI

- El resultado no siempre tendrá sentido y el resultado será un área del derecho estilo Frankenstein, llena de conceptos y remedios sin una relación coherente entre ellos, y totalmente opuesta a las políticas públicas, supuestamente detrás de su razón de existir.
- El problema es cuando esos derechos se implementan en la legislación nacional de otros países, como el nuestro.
- A veces, no se implementan en absoluto.
- A veces, esos derechos son ignorados por los tribunales nacionales.

- La Ronda Uruguay selló varios cambios importantes.
- La primera, las negociaciones no se llevaron a cabo en el marco del foro internacional tradicional sobre propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sino que esas negociaciones tuvieron lugar en un foro de comercio internacional que condujo a la creación de la OMC.
- En segundo lugar, por primera vez en un tratado sobre propiedad intelectual, se incluyó una sección de cumplimiento de derechos.

Derechos Secundarios

- En el caso de México, no se han implementado los llamados Tratados de Internet de la OMPI de 1996.
- No existe protección contra la elusión de medidas tecnológicas.
- El tratado podría ser autoejecutable, pero el lenguaje de estas disposiciones, necesariamente requiere implementación en la legislación nacional.

No secundario, pero ignorado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

- TLCAN 1705(3)(a).

“...cualquier persona que adquiriera o detente derechos económicos pueda, libremente y por separado, transferirlos mediante contrato para efectos de explotación y goce por el cesionario...”

Ver: Roberto Garza Barbosa, “el Artículo 1705(3) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su Interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 144, septiembre de 2015

USMCA

- El Capítulo 20 de la USMCA contiene disposiciones que establecen el término "ajustes" de la patente en dos escenarios no bien definidos. El primero, cuando "hay retrasos irrazonables" en la emisión de una patente.
- El segundo es para los productos farmacéuticos cuando existe una "reducción irrazonable del término efectivo protección de una patente como resultado del proceso de aprobación para su comercialización."
- También contiene disposiciones sobre exclusividad de datos.

No son las mismas salvaguardas existentes en el lugar donde se crearon esos derechos

- Las extensiones de términos de patentes según lo definido por USMCA no incluyen varias salvaguardas existentes en el sistema legal norteamericano.
- Cuando el Congreso de los Estados Unidos modificó la Ley de Patentes a través de una reforma llamada *Ley Hatch-Waxman*, trató de equilibrar los intereses de las compañías farmacéuticas de marca y los productores genéricos.
- Es por eso que las disposiciones de la Ley de Patentes de EE. UU. son de alguna manera más equilibradas que las disposiciones sobre ajustes al término de protección del USMCA. La *Ley Hatch-Waxman* establece extensiones en el plazo de protección de la patente para compensar una parte del plazo de protección perdido cuando los productos farmacéuticos buscan la aprobación de comercialización de la FDA.
- Sin embargo, también establece el Procedimiento Abreviado de Solicitud de Nuevos Medicamentos (ANDA por sus siglas en inglés), que permite a los productores de medicamentos genéricos basarse en los datos de seguridad y eficacia de los medicamentos de marca originales después de que hayan transcurrido los derechos de exclusividad de datos.

- Al igual que la USMCA, el *Hatch-Waxman Act* proporciona extensiones en términos de protección de patentes y exclusividad de datos de 5 años para datos de seguridad y eficacia para productos farmacéuticos de grandes marcas.
- Sin embargo, a diferencia de la reforma denominada Ley *Hatch-Waxman*, el USMCA no garantiza a los productores de genéricos el uso de los datos de un laboratorio original una vez transcurrido el tiempo de exclusividad, ni ofrece ningún procedimiento abreviado de aprobación de comercialización.

Derechos secundarios = Área gris del derecho

- Hoy en día, no existe protección legal para los datos proporcionados por productos farmacéuticos al equivalente mexicano de la FDA.
- Sin embargo, las grandes farmacéuticas impulsan los litigios en casi todos los casos a través de disposiciones sobre competencia desleal procedentes del capítulo XVII del TLCAN y el acuerdo ADPIC de la OMC.
- Por lo tanto, esta incertidumbre provoca que las disposiciones de los Estados Unidos sean más equilibradas que la ley mexicana.
- Con el USMCA, no hay garantía de que los productores genéricos tendrán acceso a los datos, después de que hayan transcurrido los 5 años de exclusividad.

- El resultado será incierto, con medicamentos más costosos, en donde los beneficiarios no serán mexicanos.
- Si no hubo una implementación adecuada o si los tribunales simplemente ignoraron las disposiciones, sobre cosas fáciles; sobre protección de datos y extensiones de plazo de patentes, el resultado será incierto.
- Basado en investigación por publicar en *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition*, Alemania.