

Ajustes de vigencia de patentes en México.

I. Introducción:

Desde el inicio de 2020, las empresas de todo el mundo se han enfrentado a desafíos inesperados y los despachos de abogados no son una excepción a esto. La pandemia de COVID-19 ha hecho del distanciamiento social una necesidad y nos ha llevado a repensar nuestra forma de trabajar. Ahora somos ávidos usuarios de plataformas electrónicas y pasamos muchas horas en la oficina que, para muchos de nosotros, es nuestra oficina en casa. Como consecuencia de la pandemia, casi todas las solicitudes de patentes en México ahora se presentan a través de la plataforma en línea, la cual ha sido perfeccionada por la Oficina Mexicana de Patentes (IMPI) y funciona sin problemas.

Asimismo, el 05 de noviembre de 2020 entró en vigor una nueva ley mexicana de Propiedad Industrial (PI), que contiene numerosas modificaciones a la ley anterior. Esta ley mexicana de PI completamente nueva incorpora muchas prácticas que actualmente realiza la Oficina Mexicana de Patentes (IMPI) y aclara muchas áreas grises que estaban presentes en la ley anterior. En cuanto a las invenciones, esta nueva ley incorporó varios cambios positivos, que concuerdan con los requisitos del nuevo Tratado Estados Unidos, México, Canadá (T-MEC). Uno de los cambios es la posibilidad de solicitar un ajuste en la vigencia de una patente en el caso de retrasos no razonables (más de cinco años entre la fecha de presentación en México y la fecha de concesión), directamente atribuible al IMPI durante el trámite de una solicitud de patente. Por supuesto, esto fue bien recibido por los profesionales de la propiedad intelectual y los propietarios de los derechos de patente. Además, demuestra que México se encamina hacia un sistema de protección de PI más armónico que cumple con los estándares internacionales.

Por otro lado, en el contexto del COVID-19, las extensiones de vigencia de patentes se han convertido en un tema preocupante para algunos países, como Brasil, en el que su Corte Suprema dictaminó que las extensiones de patentes son inconstitucionales y aplicó esta disposición retroactivamente para las patentes farmacéuticas.

A continuación, se muestra parte de la historia de los ajustes de vigencia de las patentes en México, dado que esta no ha sido una experiencia aislada.

II. Patentes pipeline, la primera experiencia de México

Antes de 1991, la ley de PI que estaba en vigor se encontraba en vigor desde 1976. Esta ley de 1976 fue significativamente limitada y las invenciones farmacéuticas, entre otras, no se consideraron materia patentable.

En ese momento, México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Esta situación provocó un cambio drástico en la PI en México, con una nueva ley de PI que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, que luego se modernizó para cumplir en general con el capítulo de PI del TLCAN.

En esta nueva ley, las invenciones farmacéuticas, entre otras, ahora se consideraban patentables. Esta ley de 1991 contenía un nuevo concepto para proporcionar la denominada “protección pipeline” para las patentes que habían pasado al dominio público ya que no habían sido consideradas patentables en la ley anterior de 1976, la cual se incluyó en el artículo 12 Transitorio de la Ley de PI de 1991.

En la Ley de 1991, las condiciones para obtener la protección pipeline eran las siguientes:

- La solicitud de patente mexicana correspondiente debía presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación de la ley y debía haber sido presentada por el primer solicitante de la solicitud extranjera correspondiente o por su causahabiente.
- El solicitante tenía que demostrar que había presentado la solicitud en alguno de los países miembros del PCT o tenía que demostrar que había obtenido la patente correspondiente.
- La explotación de la invención, o la importación a escala comercial del producto patentado o del producto obtenido por el proceso patentado, no debía haber sido iniciada por ninguna persona en México antes de la presentación de la solicitud en dicho país.

El último párrafo del artículo 12 transitorio de la Ley de PI de 1991 establecía: *“La vigencia de las patentes otorgadas bajo las disposiciones de este artículo terminará en la misma fecha que la patente otorgada en el país donde se presentó la primera solicitud, pero el término nunca excederá los 20 años contados a partir de la fecha de presentación en México”*.

Con base en la disposición anterior, las patentes se otorgaron después del plazo otorgado en el país donde se presentó la primera solicitud, pudiendo concederse una corrección de hasta 20 años, a partir de la fecha de presentación en México, por los Tribunales Federales como consecuencia del litigio. De la cantidad total de casos en trámite que se litigaron, nuestra firma logró correcciones de vigencia de patente en doce de un total de alrededor de 20 que se litigaron.

Esta fue la primera experiencia de México con ajustes a la vigencia de patentes y terminó hace muchos años, ya que las patentes que calificaban para dicho ajuste también terminaron hace muchos años.

III. Caso de la Corte Suprema de Justicia. Indemnización por retrasos injustificados

El 14 de octubre de 2020, la Suprema Corte de México dictaminó, por primera vez, que el titular de una patente (en este caso Bayer) debe ser compensado con un ajuste en la vigencia de la patente debido a demoras no razonables por parte de la Oficina de Patentes. Es importante aclarar que esta decisión de la Corte Suprema fue dividida (3 vs 2), y como no fue unánime, no se convirtió en jurisprudencia y no fue vinculante. Por lo tanto, cualquier otra parte que buscara dicha compensación tendría que litigarla de forma independiente.

La razón fundamental de la Suprema Corte fue que el TLCAN disponía que la vigencia de una patente podía ser de 17 años a partir del día de concesión de la patente. Por lo tanto, fue adecuado ajustar

la vigencia de la patente específica objeto de ese litigio (que fue otorgada bajo el TLCAN y la anterior Ley de PI de 1991) para que tenga una vigencia de 17 años, a partir de la fecha de otorgamiento, debido a retrasos injustificados durante la tramitación de la patente.

En México, los tratados internacionales como el TLCAN tienen una jerarquía superior a la legislación nacional, lo que fue un factor clave en esta decisión.

La Suprema Corte ordenó al IMPI emitir un comunicado oficial y establecer el plazo de vigencia de la patente específica, en ese caso en particular, de acuerdo con los 17 años contados desde la fecha de otorgamiento, según lo establecido por el TLCAN.

Dado que la decisión no era vinculante para el IMPI, se espera que el IMPI no adopte los criterios para compensar las patentes de ahora en adelante en casos similares sin una orden judicial. Para los tribunales mexicanos, el precedente tampoco es vinculante, pero sí muy persuasivo.

La decisión fue sorprendente por todos, especialmente considerando que la nueva Ley de PI de México ya había sido aprobada por el Congreso y el Senado de México y estaba programada para ser publicada el 05 de noviembre de 2020. La nueva Ley de PI ya contemplaba ajustes en la vigencia de las patentes debido a retrasos no razonables por parte de la Oficina de Patentes e incluso especificaba los tiempos específicos para decidir cuándo se aplicarían los ajustes en la vigencia de las patentes.

IV. Certificado complementario para corrección de vigencia debido a demoras en la tramitación.

El 5 de noviembre de 2020 entró en vigor en México la nueva Ley de PI (LFPPI) que incluyó un esquema para abordar los ajustes de vigencia de las patentes derivados de demoras injustificadas del IMPI en la tramitación y otorgamiento de patentes mediante un “certificado complementario”.

Las principales características de este certificado complementario son las siguientes:

- La duración del certificado complementario no debe exceder los cinco años.
- El titular de la patente podrá solicitar un certificado complementario una sola vez mediante un escrito que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de PI y su Reglamento.
- La solicitud debe presentarse de forma independiente al responder a la notificación de concesión.
- Cuando se autorice la concesión del certificado complementario, IMPI notificará al solicitante para que, en el plazo de un mes, presente el comprobante de pago de las tasas correspondientes a la emisión del título del certificado.

Además, para la tramitación y resolución de la petición de un solicitante de un certificado complementario presentado ante el IMPI, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La tramitación de la patente deberá haber superado los cinco años, de lo contrario, el IMPI resolverá la inadmisibilidad de la petición.
- Si la tramitación de la patente ha excedido los cinco años, el IMPI determinará la cantidad de tiempo que corresponde a "retrasos razonables" y restará esa cantidad del período de tramitación.
- Si el tiempo calculado para los retrasos razonables es inferior a cinco años, IMPI rechazará la solicitud de un certificado complementario.
- Si el tiempo calculado luego de considerar demoras razonables es aún mayor a cinco años, el IMPI determinará el número de días que corresponde a una demora no razonable, el cual será incluido en la extensión listada en el certificado complementario, como una extensión válida por un día para cada dos días de retraso no razonable.

La LFPPI considera que las siguientes demoras son razonables:

- El plazo que transcurre entre la fecha de presentación y la fecha de la resolución favorable del examen de forma;
- **II.** Los plazos imputables a acciones u omisiones del solicitante, tendientes a retrasar el trámite de concesión de la patente y las prórrogas para responder a los plazos;
- **III.** Los períodos no imputables a acciones u omisiones del IMPI o que escapen a su control, como los que transcurran en la sustanciación de cualquier medio de impugnación administrativa o jurisdiccional o que se deriven de ellos, y
- **IV.** Los períodos imputables a fuerza mayor o hechos fortuitos.

Cualquier otro retraso imputable al IMPI son los que se considerarán no razonables y se tendrán en cuenta para el certificado complementario. Un ejemplo es si el IMPI emite el primer oficio más de seis años después de la fecha de presentación en México.

Estas nuevas disposiciones se aplicarán a las solicitudes de patente que se presentaron a partir del 5 de noviembre de 2020, por lo que pasará bastante tiempo antes de que veamos una petición para un ajuste de vigencia de la patente según la nueva ley de PI. Estamos a la expectativa de ver cómo funcionará esto en la práctica y por supuesto celebramos que los propietarios de patentes ahora pueden ser compensados en caso de retrasos no razonables directamente atribuibles al IMPI.

V. Escenario actual de tramitación en México y expectativas futuras.

El IMPI ha reducido significativamente los tiempos de tramitación de solicitudes de patentes y está emitiendo la primera acción oficial en algunos casos en menos de dos años después de la fecha de presentación en México.

Además, las opciones para acelerar la concesión, como los conocidos acuerdos PPH que el IMPI tiene con varias oficinas de patentes en todo el mundo, han demostrado ser muy útiles para que las solicitudes de patente se otorguen tan pronto como 2-3 meses después de que se presente dicha solicitud PPH.

Además, el IMPI ha firmado recientemente un acuerdo de concesión de paralela de patentes (PPG) con la USPTO, que contempla la posibilidad de obtener una concesión acelerada en México basada en una patente estadounidense publicada. A diferencia del PPH, el solicitante no solicita la participación en el programa PPG. En el PPG, el IMPI emitirá una acción oficial en la que invitará al solicitante a participar de este programa y adecuar las reivindicaciones a las concedidas en la patente estadounidense correspondiente. Este oficio es uno de los cuatro oficios que el IMPI emite por cada solicitud, y si el solicitante acepta participar en el programa PPG, el aviso de concesión se recibirá próximamente. Si bien no es necesario presentar una solicitud de participación en el PPG, si el solicitante está interesado en participar voluntariamente en el programa PPG, puede hacerlo mediante la presentación de una enmienda voluntaria y la adaptación de las reivindicaciones mexicanas a las de la correspondiente patente estadounidense.

En definitiva, México está en la vía rápida para tener varias opciones para acelerar el otorgamiento, y para aquellos casos que efectivamente terminen siendo olvidados, el solicitante ahora tendrá opciones para recibir una compensación a través de la emisión del Certificado Complementario.

Un tema sigue pendiente en la nueva ley de PI de México, y es el ajuste de vigencia de patentes debido a demoras regulatorias. Dado que esto también está contemplado en el T-MEC recientemente firmado, la ley mexicana deberá incorporarlo dentro de los próximos cuatro años y medio, a partir de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, el 01 de julio de 2020.