

Los “Mejores esfuerzos” (*Best Efforts*) en el Derecho internacional de patentes contemporáneo¹

Horacio RANGEL ORTIZ²

Resumen. Ante la presencia de la expresión “mejores esfuerzos” empleada en instrumentos de fines del siglo pasado, se ha llegado a pensar que ésta carece de verdadera fuerza obligatoria, y que su inclusión en un texto legal confiere discrecionalidad sobre si se realiza o no una determinada conducta. Es previsible que una interpretación de este tipo en nuestro tiempo, debiera toparse con un obstáculo creado por la jurisprudencia comparada generada en el siglo XXI, la cual impide interpretar cómodamente una obligación así redactada como confiriendo discrecionalidad sobre si se realiza o no una determinada conducta, en contraste con discrecionalidad sobre los medios utilizados para realizar una conducta. Cuando la segunda década del siglo XXI está por llegar a su fin, el pensamiento jurídico contemporáneo se inclina por sostener que una obligación de realizar “mejores esfuerzos” concede discrecionalidad sobre los medios para realizar la conducta, más no discrecionalidad sobre si se realiza o no la conducta. Esto aplica a las cuestiones de patentes sometidas a este régimen en el Derecho internacional de patentes contemporáneo.

Sumario: Nota Preliminar. I.- Obligación de realizar los *mejores esfuerzos* para tramitar las solicitudes de patente: la discrecionalidad sobre la obligación de realizar una conducta y discrecionalidad sobre los medios a instrumentar para la realización de la conducta. II.- Ajustes en la duración de las patentes por demoras injustificadas atribuibles a la autoridad. III.- Criterios para determinar la presencia de una demora injustificada en la tramitación de una solicitud patente. IV.- Obligación de realizar los *mejores esfuerzos* para tramitar las solicitudes de aprobación sanitaria para la comercialización de un producto farmacéutico. *Comentario final.*

Nota preliminar

La redacción de textos legales encaminados a mostrar entendimientos lo mismo entre particulares que entre Estados, algunas veces se vale del recurso de adoptar lenguaje híbrido como solución de compromiso en circunstancias en que las partes no estuvieron de acuerdo en la inclusión de un texto explícito, pero tampoco aceptaron la total exclusión de algún tipo de acuerdo sobre un tema en particular. Ante esos dos extremos, las partes suelen adoptar una postura intermedia para dejar constancia que una determinada conducta de alguna manera deberá ser atendida. Esto se hace en términos ambiguos, es decir, imprecisos, oscuros y confusos, deliberadamente incorporados al

¹ Otra versión de este artículo aparece en la publicación española *La Ley Mercantil. Revista Jurídica de la Empresa y de los Negocios*.

² Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados especialistas en Derecho corporativo y propiedad intelectual **RANGEL y RANGEL**, Ciudad de México www.rangelyrangel.com Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual. Posgrado. Facultad de Derecho. UNAM. Presidente del Comité de Tratados Internacionales del Grupo Mexicano de la AIPPI del que fue Presidente. Expresidente de ATRIP (Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual), AMPPI (Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual) y de la Comisión de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Autor de la obra *LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. JURISPRUDENCIA*, Ed. OMPI, Ginebra 2012 horaciorangel@rangelyrangel.com

LOS “MEJORES ESFUERZOS” (BEST EFFORTS) EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE PATENTES CONTEMPORANEO

texto en sustitución de una obligación explícita y clara. Quienes participan en este tipo de acuerdos los defienden bajo la premisa que es preferible un compromiso impreciso y confuso que la ausencia total de algún tipo de acuerdo. A esta forma poco ortodoxa de redactar textos legales se le ha llegado a designar con la expresión *constructive ambiguity*, particularmente en el ámbito de las negociaciones internacionales comerciales y, en el ámbito de los instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual, alcanza su máxima expresión en textos como el Acuerdo ADPIC de 15 de abril de 1994 (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que crea la Organización Mundial del Comercio OMC). El recurso se emplea bajo la creencia que la disposición no entraña una verdadera obligación que derive en una violación del convenio en caso de incumplimiento, lo que puede o no ocurrir, dependiendo de todos los factores que inciden en materia de interpretación. A este tipo de textos pertenece la *best efforts clause*, comúnmente incorporada en acuerdos comerciales como los que México tiene celebrados con cinco decenas de naciones. Con frecuencia se piensa que una obligación en este sentido y nada es lo mismo, y bajo esa creencia la parte reacia a asumir un compromiso más explícito suele aceptar su inclusión en el texto final firmado por las partes. La realidad de las cosas es que las obligaciones de realizar los mejores esfuerzos encaminados a un fin determinado pueden llegar a tener un alcance mayor que lo que sugiere la imprecisión que caracteriza la terminología escogida para la inclusión de este tipo de compromisos en un contrato o un acuerdo comercial. Lejos de caer en desuso, como un texto propio de la complejidad que caracterizó las negociaciones multinacionales de fines del siglo pasado, su utilización tiene plena vigencia en la segunda década del siglo XXI, como lo pone de manifiesto la redacción de algunas disposiciones incluidas en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá firmado por las partes el 30 de noviembre de 2018 (T-MEC / USMCA / NAFTA 2). Especial atención merece el tratamiento dado, a través de esta fórmula, a ciertos compromisos en materia de patentes y de aprobaciones en los que tiene intervención la autoridad sanitaria, que paso a comentar.

I.- Obligación de realizar los *mejores esfuerzos* para tramitar las solicitudes de patente: la discrecionalidad sobre la obligación de realizar una conducta y discrecionalidad sobre los medios a instrumentar para la realización de la conducta

El nuevo tratado incluye un texto que no estaba previsto en la versión anterior firmada en 1992, el cual consiste en el deber de realizar los *mejores esfuerzos* (*best efforts*) para la tramitación de las solicitudes de patente de manera eficiente y oportuna, con el fin de evitar incurrir en demoras injustificadas o innecesarias. A diferencia de otros textos del tratado que no dejan duda de la conducta que cada parte está obligada a realizar, el lenguaje escogido para requerir a los miembros un trabajo eficiente y oportuno en la tramitación de las solicitudes de patente pudiera sugerir la simple manifestación de intenciones, más no una obligación en sentido estricto. Ante la presencia de este tipo de expresiones, se ha dicho que cuando se someten a interpretación, debe distinguirse entre textos que pueden implicar simplemente una aspiración de índole política, de una obligación legal propiamente dicha.

En el pasado se ha llegado a sugerir que la expresión “mejores esfuerzos” (*best efforts*), empleada con frecuencia en textos legales, no entraña la obligación de realizar una conducta jurídicamente

exigible.³ Esta línea de pensamiento proviene fundamentalmente de fallos dictados en asuntos contractuales, en contraste con tratados internacionales, en donde la cuestión se rige por otro tipo de principios que incluyen los criterios contenidos en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁴; y aun en situaciones de tipo contractual, la jurisprudencia comparada muestra la existencia de precedentes que interpretan la cláusula de “mejores esfuerzos”, en el sentido que entraña una obligación jurídicamente exigible, a diferencia de un texto que deja en libertad a la parte comprometida a realizar o a dejar de realizar cierta conducta en relación con los fines del contrato. Así lo resolvió el Tribunal de Nueva York que conoció del caso *Van Valkenburg* iniciado por un autor que reclamaba al editor no haber realizado los “mejores esfuerzos” previstos en el contrato con la finalidad de promover la venta del libro. Tras la reclamación del autor al editor, esta ambigüedad fue resuelta en favor del autor, en una situación que involucraba el uso de la discrecionalidad prevista en el contrato, invocada por el editor en apoyo de una omisión en evidente perjuicio del autor y de los fines del contrato.⁵

En el ámbito de la interpretación de este tipo de lenguaje, específicamente del uso de lenguaje ambiguo en un tratado internacional, destaca un precedente que se estima representativo de la postura que entiende que el deber de “realizar mejores esfuerzos” realmente entraña una obligación legal, y no una simple manifestación de intención. Es el Caso *Tasmania* resuelto por un tribunal australiano en circunstancias que involucraban voces no del todo distintas a las que emplearon los redactores del nuevo tratado comercial para estas tres naciones de América del Norte.⁶ En el caso *Tasmania* estaba de por medio la necesidad de interpretar el alcance y contenido de las voces “cada una de las partes hará todo lo que esté a su alcance para este fin, haciendo una óptima utilización de sus propios recursos”⁷ por un lado, y “cada una de las partes de estas convenciones se compromete, en la medida que esto sea posible, y apropiado para cada país”, por otro.⁸ En este negocio el tribunal debía resolver si el empleo de este tipo de lenguaje en un tratado internacional involucraba una simple manifestación de intenciones o una obligación legal, jurídicamente exigible. Estas voces fueron interpretadas por el tribunal que conoció del caso en el sentido que,

³ Véase FAWCETT, J.E.S. (1953), “The Legal Character of International Agreements”, *British Yearbook of International Law* 30 (1) 381, 1953, pág. 390, citado por ROLLAND Sonia (2012), *Development at the WTO*, Oxford, pág. 119.

⁴ Véase LAUTERPACHT, E., (ed) (2004), *International Law: Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht* 4, The Law of Peace, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 110-113. Citado por ROLLAND. S. *ibid.* A propósito del Método de Lauterpacht de aplicación en la ciencia del Derecho internacional, que él llama *interpretación progresiva*, Lauterpacht propone que el Derecho internacional debe ser funcional con miras al cumplimiento de dos ideales representados por el establecimiento de la paz y la protección de los derechos fundamentales. Véase CAPPS, P. (2012), “Lauterpacht’s Method”, *British Yearbook of International Law*, V. 82, Issue 1, 2012, págs. 248–280, <https://doi.org/10.1093/bybil/brs001> <https://academic.oup.com/bybil/article/82/1/248/276344> Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 en vigor a partir del 27 de enero de 1980. Artículos 31 a 33. SECCION TERCERA. Interpretación de los tratados. https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf

⁵ *Van Valkenburg, Nooger & Neville Inc. v. Hayden Publishing*, 281 N.E.2d 142, 145 (NY 1972), cert. denied, 409 U.S. 875 (1972). Véase DODD, J.C. y NIMMER, R.T. (2005), *Modern Licensing Law*, Thomson West, pág. 363.

⁶ *Commonwealth of Australia vs. State of Tasmania* “Tasmania Dam Case” 1983 158 CLR 1, PARA 132-135. Citado por ROLLAND, S. (2012), pág. 121. Véase también TULLY, Stephen (2010), *The Practitioner’s Guide to International Law*, The Law Society of New South Wales, Young Lawyers, New South Wales, pág. 21 http://www.dphu.org/uploads/attachments/books/books_4207_0.pdf

⁷ “it will do all it can to this end, to the utmost of its own resources”

⁸ “in so far as possible” and “as appropriate for each country”

efectivamente, contienen una obligación legal propiamente dicha, y no una simple declaración de intenciones, pues de otra forma no se cumpliría la razón de ser de la convención.

En la sentencia dictada en el caso *Tasmania*, el Juez Mason sostuvo que no obstante la ausencia de vocablos como “*las Partes se obligan*” (*Parties Undertake*) usados en otros textos del tratado, los artículos 4 y 5 ahí contenidos no eran simples declaraciones de intención sino obligaciones legales. Se sostuvo que expresiones como “en la medida que esto sea posible, y apropiado para cada país”, lejos de leerse como manifestaciones desprovistas de un compromiso, su inclusión en el tratado permitía delinear el verdadero compromiso de cada estado. La sentencia concluye enfatizando que debe distinguirse entre la discrecionalidad en la forma de cumplir con una obligación, por un lado, y la discrecionalidad sobre si se realiza o no una cierta conducta, por otro. Se estima que en el tratado no existe discrecionalidad sobre la obligación de realizar una conducta; lo que el tratado prevé es simplemente discrecionalidad sobre los medios a instrumentar para la realización de la conducta. La discrecionalidad concedida a los estados parte conforme a lo previsto en el tratado, señala esta sentencia, confirma la existencia de una obligación.

El estado actual de la jurisprudencia comparada en torno a estos temas muestra que la interpretación de las voces “mejores esfuerzos” en textos legales ha evolucionado, y hoy se estima que lo que realmente contiene es la expresión de una obligación legal propiamente dicha. Se trata de una fórmula comúnmente usada en los años noventa, que en el presente se piensa que expresa claramente una obligación legal, particularmente en el contexto de un acuerdo comercial cuyo contenido no debiera ser regido por criterios como los que en el pasado desconocían que en la expresión existiese una obligación legal, enfoque difícil de sostener en nuestro tiempo.⁹

En conclusión, estos precedentes de la jurisprudencia comparada, favorecen la postura que entiende que la cláusula de “mejores esfuerzos” en un tratado comercial --especialmente uno redactado y firmado en la segunda década del siglo XXI-- confiere a los estados parte discrecionalidad sobre los medios escogidos para la realización de una conducta, en contraste con discrecionalidad sobre si se realiza o no la conducta, propuesta que no parece gozar de simpatía en el pensamiento jurídico contemporáneo.

Los términos y precedentes antes comentados debieran tener un impacto en la aplicación de la norma contenida en el artículo 20.44, párrafo 1 del nuevo tratado cuyo texto es: *Artículo 20.44: Ajustes en la duración de una patente por retrasos injustificados por parte de la autoridad responsable de su otorgamiento. 1.- Cada Parte realizará los mejores esfuerzos para la tramitación de las solicitudes de patente de manera eficiente y oportuna, con el fin de evitar incurrir en retrasos irrazonables.*

II.- Ajustes en la duración de las patentes por demoras injustificadas atribuibles a la autoridad.

La obligación consistente en la realización de los mejores esfuerzos para la tramitación de las solicitudes de patente de manera eficiente y oportuna, con el fin de evitar incurrir en demoras injustificadas o innecesarias, tiene como complemento otra obligación novedosa respecto de los entendimientos sobre la materia existentes entre las Partes, pues no existe una disposición similar

⁹ Véase ROLLAND, S. (2012), pág. 119-120

en el tratado comercial vigente entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado firmado en 2018 incluye una nueva disposición para ser explorada por el dueño de una patente cuando su tramitación estuvo viciada por los retrasos injustificados o innecesarios que se pretende evitar con el cumplimiento del deber de realizar los “mejores esfuerzos” a que se hizo referencia en el apartado anterior. Ante esa situación, el nuevo tratado prevé la posibilidad de compensar al dueño de la patente el tiempo que hubiera estado impedido de ejercer el derecho exclusivo conferido por una patente otorgada con los retrasos a que alude el nuevo tratado.¹⁰ La medida está prevista en el artículo 20.44, párrafo 3 del nuevo tratado: *Artículo 20.44: Ajustes en la duración de una patente por retrasos injustificados por parte de la autoridad responsable de su otorgamiento. 3.- En caso que una Parte incurra en demoras irrazonables en la expedición de una patente, esa Parte dispondrá de los medios necesarios para ajustar la duración de la patente como compensación por esos retrasos, siempre que el dueño de la patente así lo solicite.*¹¹

III.- Criterios para determinar la presencia de una demora injustificada en la tramitación de una solicitud patente

Una norma tan amplia como la que antes se comenta no podía sino generar incertidumbre y confusión si no fuera acompañada de otra que precise los criterios que deben utilizarse para saber cuándo la autoridad nacional ha incurrido en un retraso injustificado que amerite la puesta en práctica de los mecanismos de compensación a que se refiere el nuevo tratado. El tratado precisa que una demora injustificada se producirá cuando el otorgamiento de la patente haya demorado más de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o tres años a partir de la fecha en que se solicite la práctica del examen de los requisitos de patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, lo que ocurra más tarde. El acuerdo busca que la resolución por parte de la oficina de patentes sea expedida antes de la expiración de cinco años a partir de la presentación o de tres a partir de la petición del examen por parte del solicitante.¹² Se prevé que las demoras en la tramitación de una solicitud atribuible al propio solicitante no entrarán en este cómputo. Es el caso de las solicitudes de prórroga para cumplir con ciertos requisitos, que con frecuencia presentan los solicitantes de patentes y como regla se traducen en una demora.

El tema se trata en el artículo 20.44, párrafo 4 del nuevo tratado: *4.- Para los efectos de este Artículo, un retraso irrazonable incluye, al menos, un retraso en el otorgamiento de una patente*

¹⁰ Obsérvese que la norma no alude a retrasos en la expedición de una resolución, que puede ser favorable o desfavorable al solicitante, y que puede ser impugnada cuando es desfavorable; los redactores se refieren de modo expreso a los retrasos en el otorgamiento. La norma busca compensar el tiempo no aprovechado para el goce y disfrute del derecho exclusivo que confiere la patente, cuando este tiempo se vio recortado por razones injustificadas atribuibles a la autoridad que se ocupa de la tramitación o procesamiento de las solicitudes de patente. El tema de una negativa de patente que tuvo que ser impugnada ante las autoridades superiores de la oficina de patentes, y que pudo haber tenido como desenlace la orden del tribunal que conoce de la apelación de otorgar la patente tras dejar sin efectos la resolución de negativa, no se trata de modo expreso en el nuevo texto.

¹¹ La redacción de la nueva norma de T-MEC está inspirada en disposiciones similares provenientes de acuerdos comerciales adoptados durante la primera década del siglo XXI: Artículo 17.9.6 Chile – E.U.A.; artículo 15.9.6; (a) CAFTA - DR – E.U.A.; artículo 16.9.6 (a) Perú – E.U.A.; artículo 16.9.6 (a) Colombia – E.U.A.; artículo 17.9.8 (a) Australia – E.U.A.; artículo 14.8.6 (a) Bahrain – E.U.A.; artículo 15.9.7 Marruecos – E.U.A.

¹² Criterios similares aparecen en acuerdos comerciales anteriores tales como: Artículo 17.9.6 Chile – E.U.A.; artículo 15.9.6; (a) CAFTA - DR – E.U.A.; artículo 16.9.6 (a) Perú – E.U.A.; artículo 16.9.6 (a) Colombia – E.U.A.; artículo 17.9.8 (a) Australia – E.U.A.; artículo 14.8.6 (a) Bahrain – E.U.A.; artículo 15.9.7 Marruecos – E.U.A.

de más de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o de tres años desde que se haya hecho la solicitud de examen, cualquiera que ocurra con posterioridad. Una Parte puede excluir de la determinación de dichos retrasos, los períodos de tiempo que no ocurran durante la tramitación¹³ o el examen de la solicitud de la patente por la autoridad otorgante; los períodos de tiempo que no sean directamente atribuibles¹⁴ a la autoridad otorgante; así como los períodos que sean atribuibles al solicitante de la patente.¹⁵

IV.- Obligación de realizar los mejores esfuerzos para tramitar las solicitudes de aprobación sanitaria para la comercialización de un producto farmacéutico

La norma que obliga a las autoridades nacionales a realizar sus *mejores esfuerzos* para tramitar de manera eficiente y oportuna las solicitudes de patente, y así evitar demoras injustificadas en el otorgamiento de la patente, se repite en otra parte del nuevo tratado a propósito de las solicitudes para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico amparado por una patente por parte de las autoridades sanitarias. Una fórmula similar a la de la compensación de la duración de una patente por demoras injustificadas es incluida para el caso de una demora injustificada en la expedición del permiso correspondiente por parte de la autoridad sanitaria.¹⁶ A diferencia de la norma que trata de las demoras injustificadas por parte de una oficina de patentes, en que se incluyen parámetros encaminados a precisar cuándo se ha incurrido en una demora injustificada, en el caso de las autorizaciones en materia sanitaria nada se dice en la disposición que trata de estas cuestiones sobre los criterios que se aplicarán para precisar si se incurrió o no en una demora injustificada, y si se tiene derecho o no a una compensación. Otra diferencia respecto del régimen de compensación de la vigencia de la patente por demoras injustificadas en uno y otro caso, radica en que, para el caso de demoras injustificadas en la expedición de la autorización sanitaria, ahí se prevé la posibilidad de cumplir con la compensación a través de un mecanismo *sui generis* distinto al de la instrumentación de un ajuste a la vigencia de la patente. Cualquiera que sea el método que se escoja para cumplir con este compromiso, el hecho es que la solución adoptada para otorgar la compensación debería estar diseñada de modo que permita al dueño de la patente continuar ejercitando los derechos de exclusividad que confiere una patente aun después de terminada la vigencia por la que se concedió originalmente, de acuerdo con esta disposición del nuevo tratado. Estas medidas a las que los redactores les han atribuido un corte correctivo, están complementadas por otra con pretensiones preventivas consistente en la posibilidad de poner en marcha un sistema de tramitación acelerada de la solicitud de aprobación sanitaria. Se trata simplemente de una

¹³ *Para los efectos de este párrafo, una Parte podrá interpretar que la tramitación significa la tramitación administrativa inicial y la tramitación administrativa al momento del otorgamiento.*

Una Parte podrá tratar los retrasos “que no sean directamente atribuibles a la autoridad otorgante” como retrasos que están fuera de la dirección o el control de la autoridad otorgante.

¹⁴ *Una Parte podrá tratar los retrasos “que no sean directamente atribuibles a la autoridad otorgante” como retrasos que están fuera de la dirección o el control de la autoridad otorgante.*

¹⁵ *No obstante lo dispuesto en el Artículo 20.A.10 (Aplicación del Capítulo a Materia Existente y Actos Previos), este Artículo se aplicará a todas las solicitudes de patentes presentadas después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo para una Parte, o después de dos años de la firma de este Acuerdo, lo que ocurra con posterioridad para esa Parte.*

¹⁶ Esta obligación aparece por primera vez en 2003 en el tratado entre Chile y Estados Unidos, y vuelve a aparecer en los otros tratados comerciales celebrados con posterioridad: artículo 17.10. 2.(a) Chile – E.U.A.; artículo 15.9.6 (b) CAFTA – D.R.- E.U.A.; artículo 16.9.6 (b) Perú – E.U.A.; artículo 16.9.6 (b) Colombia – E.U.A.; artículo 17.9.7 (b) Australia – E.U.A.; artículo 14.8.6 (b) (i) Bahrain – E.U.A.; artículo 15.10.3 Marruecos – E.U.A.

posibilidad, en contraste con una obligación, que los países miembros pueden o no utilizar a los fines indicados. Todo esto, de conformidad con el artículo 20.46 del nuevo acuerdo cuyo texto es el siguiente:

Artículo 20.46: Ajuste del Plazo de la Patente por Retrasos Irrazonables

1. *Cada Parte hará los mejores esfuerzos para procesar las solicitudes de autorización de comercialización de productos farmacéuticos de manera eficiente y oportuna, con el fin de evitar retrasos irrazonables o innecesarios.*
2. *Con respecto a un producto farmacéutico que está sujeto a una patente, cada Parte dispondrá un ajuste¹⁷ al plazo de la patente para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización.*
3. *Para mayor certeza, al implementar las obligaciones de este Artículo, cada Parte podrá establecer condiciones y limitaciones, siempre que la Parte continúe dando efecto a este Artículo.*
4. *Con el objetivo de evitar reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente, una Parte podrá adoptar o mantener procedimientos que agilicen el trámite de las solicitudes de autorización de comercialización.*

Comentario final

Admitido lo novedoso de las nuevas disposiciones en materia de “mejores esfuerzos” --en contraste con la reglamentación sobre patentes y temas relacionados en el tratado firmado en 1992, actualmente en vigor--, la realidad es que a nadie familiarizado con estos temas debió sorprender su inclusión en la versión de 2018, que se espera sustituya a la de 1992 una vez que los tres países concluyan los procedimientos internos encaminados a la ratificación del tratado.¹⁸ Esto, por razón que medidas similares a las del nuevo tratado se fueron adoptando durante la primera década del siglo XXI en diversos acuerdos comerciales firmados por una de las partes del nuevo tratado para América del Norte, representada por Estados Unidos, con una decena de naciones de América Latina, África del Norte, Golfo Pérsico y Oceanía con las que celebró un acuerdo comercial con posterioridad al tratado de libre comercio firmado con Canadá y México en 1992.¹⁹

¹⁷ *Para mayor certeza, una Parte puede disponer alternativamente un periodo adicional de protección sui generis para compensar por las reducciones injustificadas al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización. La protección sui generis deberá otorgar los derechos conferidos por la patente, sujeto a cualesquiera condiciones y limitaciones conforme al párrafo 3.*

¹⁸ *Cada Parte notificará a las otras Partes, por escrito, una vez que haya concluido los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor de este Protocolo. Este Protocolo y su Anexo entrarán en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación.* Véase Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465881/T-MEC_Protocolo.pdf

¹⁹ Estos temas se tratan en los siguientes trabajos de Horacio RANGEL ORTIZ: “Patentes de invención C. Registros Sanitarios. La situación en las Américas” (2012), *ADI* 32 (2011-2012), págs. 451-462; “El nuevo uso de productos conocidos en el Derecho de patentes” (2007), *ARS IURIS* 38, *Revista del Instituto Panamericano de Jurisprudencia*, Universidad Panamericana, México (2007), págs. 151-174; “Las patentes y la farmacia en los acuerdos recientemente

LOS “MEJORES ESFUERZOS” (BEST EFFORTS) EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE PATENTES CONTEMPORANEO

Una diferencia importante entre el uso de la expresión “mejores esfuerzos” –y otras similares y equivalentes- en instrumentos del siglo pasado, y en uno adoptado a fines de la segunda década del siglo XXI, radica en la existencia de apoyo interpretativo proveniente de la jurisprudencia comparada generada durante el siglo XXI que, en nuestros días, impide interpretar cómodamente una obligación así redactada como confiriendo discrecionalidad sobre si se realiza o no una determinada conducta, en contraste con discrecionalidad sobre los medios utilizados para cumplir con una obligación redactada en los términos que fueron comentados en líneas anteriores. El pensamiento jurídico contemporáneo examinado se inclina por sostener que una obligación de realizar “mejores esfuerzos” concede discrecionalidad sobre los medios para realizar la conducta, más no discrecionalidad sobre si se realiza o no la conducta, como antes ha quedado dicho.

Ciudad de México y diciembre de 2019

Dr. Horacio Rangel Ortiz

adoptados por Estados Unidos con las naciones del sur. La experiencia de América Latina”, *ADI* 27 (2006-2007), págs. 331-351; “Intellectual Property in U.S. Commercial Agreements with Latin America.” (2013), *29th Annual Institute on Intellectual Property Law*, Houston Intellectual Property Law Association (HIPLA) y University of Houston Law Center-Institute for Intellectual Property and Information Law, September 26-28, 2013, Galveston, Texas.

[http://www.law.uh.edu/ipil/HIPLA/HIPLA_UHLC_IPIL_Fall_Institute\(GalvestonConference2013\)_9_26_2013_to_9_28_2013_brochure%20.pdf](http://www.law.uh.edu/ipil/HIPLA/HIPLA_UHLC_IPIL_Fall_Institute(GalvestonConference2013)_9_26_2013_to_9_28_2013_brochure%20.pdf) “La propiedad industrial y la competencia internacional en los acuerdos comerciales de las Américas del siglo XXI” (2008), *Concorrenza e Mercato* 15/2007, Giuffrè Editore, Milano, págs. 274-305; *La observancia de los derechos de marca en el Acuerdo Transpacífico (TPP)*, *ADI* 36 (2015-2016), págs. 232-252.