

comercio internacional

Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados

Pedro Roffe

Maximiliano Santa Cruz



NACIONES UNIDAS



División de Comercio Internacional e Integración

Santiago de Chile, abril de 2006

Este documento fue preparado por Pedro Roffé, consultor de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con la colaboración de Maximiliano Santa Cruz.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

ISSN impreso 1680-869X

ISSN electrónico 1680-872X

ISBN: 92-1-322902-X

LC/L.2527-P

Nº de venta: S.06.II.G.54

Copyright © Naciones Unidas, abril de 2006. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	5
Introducción	7
A. ¿Qué es y cómo opera la propiedad intelectual?.....	7
B. La proliferación de los acuerdos de libre comercio.....	8
C. La propiedad intelectual como objeto importante de estos acuerdos: más allá de los ADPIC.....	10
I. Principales disposiciones del ADPIC y sus consecuencias	13
A. La evolución de la propiedad intelectual y la importancia del ADPIC.....	13
B. La exclusión de la patentabilidad sobre los medicamentos	14
C. Los dispositivos del ADPIC.....	15
D. Los principios básicos del ADPIC.....	16
E. Los estándares mínimos en materia de derechos de autor y derechos conexos	18
F. Los estándares mínimos de protección en materia de marcas	19
G. Los estándares mínimos de protección en materia de indicaciones geográficas	20
H. Los estándares mínimos de protección en materia de patentes.....	21
I. Los estándares mínimos de protección en materia de información no divulgada	23

J.	Los estándares mínimos de protección en materia de observancia	24
K.	Principales consecuencias de las disposiciones contenidas en el ADPIC	25
II.	Alcance, contenido y principales consecuencias de los acuerdos bilaterales	29
A.	Los grandes actores.....	29
B.	Los acuerdos de libre comercio celebrados por Canadá con países de la región.....	30
C.	Los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE	32
D.	Los acuerdos de libre comercio celebrados por EFTA.....	36
E.	Los acuerdos de libre comercio celebrados por EE.UU.	38
F.	El acuerdo de libre comercio celebrado entre Japón y México	45
III.	Principales críticas a los acuerdos de libre comercio	47
A.	Fundamentos de la crítica.....	47
B.	El uso de las flexibilidades: el caso del acceso a medicamentos	49
C.	Expansión del ámbito de protección en materia de derecho de autor	54
D.	Protección de la materia viva, los recursos genéticos, el conocimiento tradicional.....	56
E.	Medidas de observación y solución de controversias.....	60
IV.	Beneficios y costos	63
A.	De los beneficios y costos en general	63
B.	El caso de la inversión extranjera directa (IED).....	65
C.	Resumen.....	67
V.	Lecciones de políticas	69
A.	La evolución y la expansión de la propiedad intelectual.....	69
B.	Las tareas y los escenarios futuros	71
	Bibliografía	75
	Serie comercio internacional: números publicados	79

Índice de cuadros

Cuadro 1	Beneficios y costos de la propiedad intelectual y el impacto de los acuerdos de libre comercio	67
----------	--	----

Resumen

El presente informe, preparado a solicitud de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, desarrolla el tema de la propiedad intelectual (PI) en el contexto de los acuerdos de libre comercio (ALC), específicamente en aquellos celebrados por los países de América Latina y el Caribe.¹ La incorporación en estos acuerdos de última generación de la PI ha sido uno de los temas más controvertidos.

La PI ha adquirido en estos últimos años una particular importancia en el proceso de globalización y en la nueva economía del conocimiento. Con la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (referido en el informe indistintamente como el Acuerdo de los ADPIC, ADPIC o TRIPS, según su sigla inglesa), en el marco de la Ronda Uruguay, la PI se incorpora de lleno al sistema comercial multilateral produciendo un quiebre en la evolución histórica de la PI al introducir, entre otros, el concepto de los estándares mínimos de protección. Una comprensión adecuada de esta evolución y del significado del ADPIC, facilita el análisis de los desarrollos recientes que ha tenido la PI al incorporarse como componente importante de los nuevos ALC y el por qué de su carácter controvertido. Estas manifestaciones se han conocido como fenómenos *ADPIC-plus*.²

Para efectos de este análisis el informe comienza con una introducción donde se explica sucintamente cuál es el alcance de la PI.

¹ El informe se refiere, según el contexto, a otros ALC de reciente data.

² A los efectos del presente trabajo, el término *ADPIC-plus* comprende disposiciones que van más allá de la protección otorgada por dicho Acuerdo.

La introducción considera igualmente el fenómeno reciente de la proliferación de los ALC y el lugar que en ellos ocupa la PI.

El segundo capítulo comienza con una descripción general de la evolución de la PI antes del advenimiento del ADPIC explicando en situaciones específicas cual era el panorama global y como cada país podía implementar los tratados internacionales según sus estadios de desarrollos y situación industrial particular. Este análisis nos permite calibrar la importancia del ADPIC. El capítulo examina a continuación en detalle el Acuerdo ADPIC en cuanto a su importancia y relevancia en la evolución y expansión de la PI, así como en términos de sus principales disposiciones, con especial énfasis en los estándares mínimos de protección en todas las disciplinas incorporadas en el Acuerdo. El capítulo termina con consideraciones generales sobre las principales consecuencias del Acuerdo.

El capítulo siguiente examina en detalle los acuerdos bilaterales comerciales y sus consecuencias respecto de la PI. En este contexto, durante el último tiempo varios países y grupos de países han negociado acuerdos de libre comercio con países de Latinoamérica y el Caribe. Es así como la Unión Europea (UE) ha firmado acuerdos con México y Chile y desde hace varios años está negociando con los países de MERCOSUR. Por lo general, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en sus siglas en inglés) ha seguido los pasos de la UE ya que en Latinoamérica también ha suscrito acuerdos con México y Chile. Otro actor en materia de acuerdos comerciales en la región ha sido Canadá. Sin embargo, el actor más relevante ha sido Estados Unidos (EE.UU.), el que tiene ALC con Chile, los países centroamericanos y República Dominicana y se encuentra negociando con Panamá y algunos países de la Comunidad Andina. El 7 de Diciembre 2005 concluyó el acuerdo con Perú. Japón también ha comenzado en años recientes a negociar acuerdos de libre comercio con países de la región.

Por lo que respecta a la PI, los ALC han sido objeto de críticas y reservas particularmente por grupos de la sociedad civil y académicos. Estas críticas a los acuerdos se han vinculado con el hecho que ellos profundizan el proceso de armonización intensificado por el Acuerdo de los ADPIC en términos de extender la cobertura, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Las críticas, tales como las que se analizan en el Capítulo IV se relacionan fundamentalmente a la pérdida de las flexibilidades legislativas o en el espacio de políticas activas en sectores tales como salud, nutrición, educación y desarrollo industrial en general, que permitirían adecuar los regímenes de propiedad intelectual a las necesidades del respectivo país.

El capítulo V se refiere a los beneficios y costos de los tratados de libre comercio, materia compleja de analizar aisladamente porque cada país hace sus cálculos de “ganancias” o “paga sus costos” por lo que quiere obtener de la negociación global, especialmente cuando se trata de procesos de “compromiso único”, como han sido estos procesos de negociación reciente. El análisis de los beneficios y costos debe conducir igualmente a preguntarse por qué los países entran en este tipo de acuerdos que contienen un tratamiento de última generación en los temas de propiedad intelectual.

El capítulo final desarrolla, a la luz de los capítulos precedentes, las lecciones de políticas que emanan del Acuerdo sobre los ADPIC y de los desarrollos recientes, resultado de los ALC. El ADPIC, al reconocer estándares mínimos de protección abrió las puertas a estos nuevos desarrollos y a la continua expansión de la PI por medio de nuevos esfuerzos de armonización tanto a nivel multilateral como regional. Los acuerdos comerciales son la expresión más concreta de este proceso. Las posibles consecuencias de los acuerdos de libre comercio pueden resumirse en la fórmula que ellos representan disposiciones de tipo ADPIC-plus que de algún modo pueden afectar las flexibilidades en ciertos temas en el cual el Acuerdo dejaba espacios de implementación. Los ALC agregan un capítulo nuevo, importante, a la evolución de la PI. En este sentido, la parte final del informe examina igualmente las tareas inmediatas y los posibles escenarios del futuro.

Introducción

A. ¿Qué es y cómo opera la propiedad intelectual?

La propiedad intelectual (PI) cubre distintas categorías de derechos y comprende instrumentos legales e institucionales que protegen, bajo determinados requisitos, las creaciones del intelecto o de objetos vinculados a una actividad creativa. No obstante, no toda la propiedad intelectual está necesariamente relacionada con la creatividad o la innovación. En algunos casos se protege sólo la inversión económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región, por ejemplo, calificar como una indicación geográfica. La propiedad intelectual, fruto de su evolución histórica, cubre hoy en día un número cada vez más creciente de disciplinas y actividades económicas, artísticas y de entretenimiento.³

Siguiendo una distinción clásica, la propiedad intelectual comprende básicamente dos grandes ramas. El derecho de autor y los derechos conexos ampara tanto las creaciones en los ámbitos literarios y artísticos, como los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de radiodifusión. Por otra parte la propiedad industrial, que protege las invenciones (patentes, certificados de autor⁴ y modelos de utilidad), los signos distintivos (marcas), las indicaciones de procedencia

³ Convenio de la OMPI artículo 2(viii) y ADPIC artículo 1(2).

⁴ Esta figura fue reconocida fundamentalmente en la anterior Unión Soviética y en algunos otros países de economía planificada.

(indicaciones geográficas y denominaciones de origen), los dibujos y diseños industriales, las variedades vegetales y la protección de la competencia desleal, incluida la información no divulgada. Mientras la propiedad intelectual es el género, tanto el derecho de autor y los derechos conexos, como la propiedad industrial, constituyen la especie.

Ambas ramas de la propiedad intelectual no sólo cubren objetos de protección diferentes, sino que también lo hacen de una manera y con una extensión distinta. Mientras el derecho de autor protege las obras literarias y artísticas por el solo hecho de su creación, la protección que brinda la propiedad industrial requiere, normalmente, que la autoridad pública verifique la existencia de determinados requisitos —formales y/o sustantivos— para otorgar una protección. En cuanto a la duración de la protección, si bien es cierto que en ambos casos existe normalmente una protección temporal, el derecho de autor protege la obra, —en el caso de personas naturales— durante toda la vida del autor y hasta un determinado número de años después de su muerte, en tanto que la duración mínima otorgada por la propiedad industrial puede variar entre 7 y 20 años, dependiendo de la categoría del derecho de que se trate.

Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una restricción importante de movilidad, apropiación, utilización, aprovechamiento económico y, por consiguiente, de la posibilidad de ser transada en el mercado. La base de la propiedad intelectual radica en que el titular goza de un derecho en virtud del cual puede legalmente excluir a terceros del uso de un bien o servicio, protegido por alguna de sus categorías. Ello, sin embargo, tiene no sólo una limitación temporal, como hemos señalado, sino que además tiene una limitación territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente confinada a aquellos Estados o territorios donde se ha requerido y/u obtenido esa protección, particularmente en el caso de la propiedad industrial.

Quizás una de las características más sobresalientes de la evolución de la PI haya sido su temprana internacionalización. La propiedad intelectual fue objeto de la preocupación de acuerdos internacionales, los que claramente marcaron las primeras legislaciones nacionales a partir de finales del siglo XIX. Los dos grandes pilares del derecho internacional de la propiedad intelectual fueron —y siguen siendo— el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 (Convenio de Berna). Ambos convenios no sólo siguen plenamente vigentes, sino que sus disposiciones sustantivas han sido incorporadas en tratados multilaterales recientes, como el ADPIC, además de en acuerdos bilaterales de propiedad intelectual y acuerdos de libre comercio celebrados recientemente, tales como aquellos en que son parte la UE, EE.UU. y EFTA, objeto principal de este informe.

La necesidad de internacionalizar y de armonizar la propiedad intelectual puede que encuentre su mayor fundamento desde el momento en que el comercio de bienes y servicios comienza su propio proceso de internacionalización y liberalización. Ello hace sentir la necesidad que aquellos bienes que tienen una protección sobre la base del sistema de propiedad intelectual en un territorio determinado, no pierdan ese privilegio cuando son exportados hacia otro territorio. Ello hace surgir la temprana necesidad de que existieran normas internacionales básicas de protección y probablemente de allí la justificación histórica de los Convenios de París y Berna. Como se verá a continuación el Acuerdo ADPIC contribuye a acentuar esta globalización de la PI, intensificada aún más por los ALC.

B. La proliferación de los acuerdos de libre comercio

A pesar de discordancias en fuentes y cifras, en estos últimos años se ha producido una proliferación significativa de acuerdos regionales. Se estima que prácticamente todos los miembros

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), excepto Mongolia, estarían vinculados por algún acuerdo regional. Según un reciente estudio sobre los acuerdos regionales celebrados por los miembros de la OMC,⁵ se concluye que dos de sus principales características serían que: (i) todos los países, incluso aquellos que eran contrarios a su celebración, han hecho de estos acuerdos un elemento importante de su política comercial; y (ii) un aumento en la complejidad de los acuerdos que, en muchos casos, establecen un marco regulatorio que va mucho más allá de las normas acordadas multilateralmente.⁶

Otro aspecto importante del estudio en referencia lo constituye el hecho que de los 320 acuerdos⁷ notificados al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas e inglés) y a la OMC, aproximadamente 200 han sido notificados después de 1994.⁸

Conforme al Banco Mundial, el número de acuerdos regionales actualmente vigente supera los 200. Su número habría aumentado seis veces en los últimos 20 años y serían responsables de más de la tercera parte del comercio global, siendo la UE y EE.UU. los protagonistas más activos en este escenario.⁹ Según este mismo informe, los acuerdos regionales de comercio con mayor potencial en aumentar los ingresos a nivel nacional y en el tiempo, son aquellos diseñados con bajos aranceles externos del tipo Nación Más Favorecida (NMF), escasas excepciones sectoriales, reglas de origen no restrictivas, facilitación del comercio, grandes mercados ex-post y reglas que rijan la inversión y la propiedad intelectual adecuadas al contexto del desarrollo. El informe también destaca que los acuerdos Norte-Sur parecerían ser más eficaces que los acuerdos Sur-Sur porque pueden integrar economías con distintas capacidades tecnológicas y generalmente originan mercados de mayor envergadura, salvo que existan normas de origen muy restrictivas. Concluye el informe del Banco Mundial que los acuerdos Norte-Sur, especialmente en los que participa EE.UU., habrían tenido mayor eficacia en cuanto a fijar la liberalización de nuevos servicios y a la exigencia de la inclusión de reglas sobre derechos de PI del tipo ADPIC-plus y habrían ampliado el ámbito de la protección de inversiones, pero no han prosperado en liberalizar el movimiento temporal de la mano de obra.¹⁰

La Agenda Comercial para el 2005 y el Informe Anual de 2004 del Representante de Comercio de los EE.UU.¹¹ (conocido como USTR por sus siglas en inglés), indica que desde 1983 a la fecha, ese país habría celebrado del orden de 256 acuerdos bilaterales de comercio que han entrado en vigor, además de 12 que todavía no lo han hecho. A ello habría que agregar 6 acuerdos multilaterales y 38 declaraciones relacionadas con el comercio, tanto de carácter bilateral (32) como multilateral (6).

La proliferación de acuerdos de comercio en el caso de EE.UU. se concentra a fines de la década de 1980 y en la primera mitad de la década de 1990, es decir, en plena negociación de la Ronda Uruguay. Entre 1984 y 1994 se celebraron el 55% de dichos acuerdos. A partir de 1995 esta tendencia se vuelve más oscilante, sugiriendo una baja en su número.

⁵ Crawford p. 2. Las cifras contenidas en este estudio están fundamentalmente basadas en las notificaciones efectuadas por los miembros de la OMC sobre la base del artículo XXIV del GATT de 1947, la cláusula de habilitación y el artículo V del GATS.

⁶ Ver también Kumar.

⁷ Esta cifra pareciera ser sólo la punta del iceberg en materia del número de acuerdos regionales que se han suscrito en la última década. Como veremos más adelante, por ejemplo, sólo Estados Unidos ha suscrito más de 260 acuerdos bilaterales de comercio desde 1958 hasta comienzos de 2005.

⁸ Crawford p.5. 170 de estos acuerdos estarían actualmente vigentes (38 de la época del GATT y 132 de la época OMC). El 84% de estos acuerdos corresponderían a acuerdos de libre comercio y el porcentaje restante, en igual número, a acuerdos sobre unión aduanera y acuerdos de alcance parcial. El 75% de los acuerdos vigentes son de carácter bilateral, proporción que se eleva al 90% en el caso de los acuerdos que se están actualmente negociando.

⁹ World Bank.

¹⁰ World Bank, p. xiii y xiv.

¹¹ USTR.

Los socios comerciales más recurrentes de EE.UU. se limitan tan sólo a seis países, que juntos representan más del 52% del número de acuerdos bilaterales que, conforme a las cifras precedentes, han entrado en vigor: se trata de Canadá (11), China (10), la UE (24), Japón (45), Corea (30) y la Provincia China de Taiwán (13). Sin embargo, al parecer los números no son más decisivos que los contenidos. Sin lugar a dudas que los acuerdos de mayor complejidad, contenido y alcances son aquellos celebrados bajo la política iniciada por el Presidente Bush el 2001, con el claro objetivo de reforzar las iniciativas de comercio, tanto regionales como bilaterales y, al mismo tiempo, reconociendo mayores ventajas a los productores estadounidenses.

C. La propiedad intelectual como objeto importante de estos acuerdos: más allá de los ADPIC

Respecto al objeto de estudio, cabe señalar que en materia de fortalecimiento de los derechos de PI el esfuerzo de EE.UU. no se ha centrado solamente en la promoción de acuerdos multilaterales (tales como el Acuerdo de los ADPIC) y en la celebración de acuerdos bilaterales con contenidos ADPIC-plus, sino que también en medidas internas complementarias como son la iniciativa STOP! (Strategy Targeting Organized Piracy) lanzada en octubre de 2004¹² y la continua aplicación de la Sección Especial 301.¹³ Esto constituiría la “trilogía básica” de EE.UU. para fortalecer internacionalmente la PI, detener la piratería y sancionar a los países que no respeten estándares de protección similares a los suyos.

Pero esto no sería todo. La agenda comercial de EE.UU. contiene también un marcado y declarado interés de la Administración para apoyar a la industria farmacéutica basada en la investigación y desarrollo, tema que ha estado íntimamente ligado a la PI y se ha constituido en una fuente inagotable de discusión política entre algunos países desarrollados y países en desarrollo. En este sentido el acuerdo bilateral EE.UU.-Australia, por ejemplo, es el primero en su género en incorporar disposiciones relativas a medicamentos, no relacionadas ni con acceso de mercado ni con PI, como sería el caso de disposiciones sobre transparencia, contabilidad, debido proceso y el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Medicamentos. En el mismo sentido, “*side letters*” o entendimientos especiales en este tema fueron incorporadas en los acuerdos de EE.UU. con Marruecos, Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-RD) y Bahrein.¹⁴

El hecho que recientes acuerdos regionales hayan incorporado regulaciones del tipo ADPIC-plus es una consideración no sólo válida para aquellos celebrados entre países desarrollados y países en desarrollo, sino que también en acuerdos celebrados entre países tradicionalmente considerados en desarrollo. Por ejemplo, los acuerdos de libre comercio entre Chile y México y Chile y Corea o algunas Decisiones de la Comunidad Andina incluyen también normas relativas a la PI. Sin embargo, preciso es decir que las regulaciones ADPIC-plus entre este tipo de países son mucho menos exigentes y de menor alcance que aquellas contenidas en los acuerdos entre países desarrollados y países en desarrollo, siendo los ALC de EE.UU. con Chile, CAFTA-RD y Perú ejemplos en la región.

El tema de la PI ha sido preocupación constante de EE.UU. en sus acuerdos.¹⁵ Conforme al referido informe del USTR, se puede concluir que un 13% de los acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados por EE.UU. se refieren exclusivamente a la propiedad intelectual o a

¹² USTR p. 13.

¹³ Dicho informe es parte de la Ley de Comercio, que ordena al Representante de Comercio de EE.UU. evacuar un informe anual, que constituye el primer paso antes de imponer sanciones comerciales a países que dañarían sistemáticamente los derechos de los titulares de PI estadounidenses. Ver Nota 14 en <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-Spanish.pdf>.

¹⁴ USTR p. 14.

¹⁵ Roffe (2005).

cuestiones relacionadas con ella. Ello sin contar los ALC de más reciente data que contienen capítulos especiales sobre esta materia y que en este informe caracterizamos como acuerdos de última generación. Esta preocupación comenzó a manifestarse tempranamente en acuerdos bilaterales sobre PI a partir de fines de la década de 1980, los que se negociaron en paralelo con la Ronda Uruguay.¹⁶ Muchos consideran que la proliferación de este tipo de acuerdos, especialmente aquél primero celebrado por EE.UU. con la República de Corea¹⁷ en 1986, fueron elementos que ayudaron claramente a las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en la Ronda Uruguay, porque debilitó una posición más unitaria de los países en desarrollo, que se hizo muy presente en la primera fase de las negociaciones.

Quizás el primer ALC Norte-Sur en el cual se incluyó de manera comprehensiva el tema de la PI y que además se le vinculó con el comercio, fue el NAFTA, que por lo demás tiene una estructura muy similar a la que en definitiva se aprobó para el Acuerdo sobre los ADPIC. El NAFTA fue seguido por los acuerdos celebrados por EE.UU. con Vietnam, Laos y Jordania. Con respecto a América Latina, el que sigue a NAFTA sobre la base de un criterio ADPIC-plus, fue el ALC con Chile, casi diez años más tarde. Un interés similar ha demostrado últimamente tanto la UE como la EFTA en la celebración de este tipo de acuerdos. Sin embargo, si bien es cierto todos estos acuerdos tienen como característica el ser ADPIC-plus, existen entre ellos diferencias apreciables, que pueden llegar a tener efectos jurídicos, económicos y políticos muy diferentes. El resto del informe destaca estas características, diferencias y consecuencias. El capítulo siguiente analiza el ADPIC desde esta perspectiva con énfasis en sus estándares mínimos de protección.

¹⁶ Este fue el caso de los acuerdos celebrados con la República de Corea (1986, 1988 y 1990), Singapur (1987), Sri Lanka (1991), Tailandia (1991), República China de Taiwán (1992 y dos acuerdos en 1993), China (1992, 1995 y 1996), India (1992 y 1993), Indonesia (1992), Hungría (1993), Ecuador (1993), Filipinas (1993), TLCAN-NAFTA (1993), Bulgaria (1994), Jamaica (1994), Japón (1994), UE (1994), Trinidad & Tobago (1994), Letonia (1995), Camboya (1996), Nicaragua (1997), Perú (1997), Vietnam (1997), Croacia (1998), Canadá (2004) y Paraguay (2004).

¹⁷ La República de Corea tradicionalmente considerada como país en desarrollo es hoy miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y activo promotor a nivel multilateral de un reforzamiento de la PI. Empresas coreanas ocupan un lugar importante en el ranking de patentamiento por empresa en el USPTO.

I. Principales disposiciones del ADPIC y sus consecuencias

A. La evolución de la propiedad intelectual y la importancia del ADPIC

Hasta la adopción del ADPIC, la normativa internacional de la propiedad intelectual estuvo circunscrita fundamentalmente a los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),¹⁸ los que no sólo eran independientes entre sí sino que además, aparecían desvinculados de las disciplinas del comercio. Por otra parte estos tratados relativos a aspectos específicos de la propiedad intelectual (estándares sustantivos, clasificación, procedimientos administrativos,) no contaban con un mecanismo de solución de diferencias relativamente importante, como es el caso del ADPIC, sino que normalmente las diferencias debían ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia, cuando la diferencia no podía resolverse por la vía del mutuo acuerdo. Además, la adhesión a dichos tratados no estaba sujeta a ningún “requerimiento” sino que cada país resolvía, por voluntad política y decisión propia, el adherirse o no a alguno de ellos.¹⁹ Estos tratados —especialmente aquellos de carácter sustantivo— otorgaban a sus miembros, particularmente en el caso de la propiedad industrial, una amplia flexibilidad para dar cabida al ritmo que cada uno de ellos quería seguir en materia de protección.

¹⁸ La lista de tratados administrados por OMPI se encuentra disponible en el sitio de Internet: <http://www.wipo.int/treaties/es/>.

¹⁹ En algunos casos, para ser miembro de un tratado es menester ser miembro de otro de carácter más general.

Hasta antes de la adopción del Acuerdo de los ADPIC, cada Estado era libre de establecer, por ejemplo, tanto el número de años de duración de la patente, como sus modalidades. En octubre de 1987 la Secretaría de la OMPI preparó un informe²⁰ en el cual se analizaron los plazos de duración de las patentes y las modalidades que estaban contempladas en las legislaciones vigentes a marzo de ese año. Se analizaron las legislaciones vigentes a esa época de más de 100 países incluyendo tres convenios internacionales (entre ellos el Convenio sobre la Patente Europea, EPO). El estudio llegó a individualizar períodos de duración de las patentes que iban desde los cinco años hasta de 20 años. Lo curioso de este estudio es que el 35% de las leyes analizadas ya contenían un plazo máximo de 20 años, aunque computados de manera diferente. Un 29% de los países y convenios incluidos en el estudio, contemplaba un plazo de 20 años contados desde la presentación de la solicitud (que constituye el estándar actual del ADPIC). Además, un 31% de los mismos disponía un plazo máximo de protección de 15 años y en un 20% de ellos, el plazo se contaba desde la presentación de la solicitud.

También en octubre de 1987, la Secretaría de la OMPI preparó un informe en el cual se dieron a conocer los sectores tecnológicos excluidos de la patentabilidad cubriendo al igual que el anterior estudio un universo de 106 leyes nacionales y tres convenios internacionales.²¹ Este estudio llegó a individualizar la existencia de 19 sectores tecnológicos excluidos de la patentabilidad.

Desde sus inicios el sistema de patentes admitió (aunque no fomentó) que existieran ciertos y determinados sectores tecnológicos que pudieran quedar al margen de la protección por medio de patentes. Ni el texto original del Convenio de París ni sus modificaciones posteriores consideraron establecer tales limitaciones, las que quedaban totalmente a la consideración de las legislaciones de cada uno de sus Estados Miembros. El fundamento para tales exclusiones pareciera encontrarse en cuestiones de política económica. En algunos casos las exclusiones a la patentabilidad fueron utilizadas por algunos países como una clara forma de fomentar el desarrollo de determinados sectores tecnológicos, sin caer en infracciones o usos ilegítimos. El caso de la industria farmacéutica a este respecto parece ser un claro ejemplo de cómo el sistema de patentes fue utilizado por muchos países, hoy desarrollados, como un instrumento para desarrollar este sector industrial y para avanzar determinadas políticas sociales.

B. La exclusión de la patentabilidad sobre los medicamentos

La exclusión del sector de medicamentos de la patentabilidad es un caso emblemático del cambio producido en décadas recientes. Esta exclusión fue la práctica de muchos países hoy desarrollados que la utilizaron como un instrumento de política para desarrollar localmente su industria, quizás con la sola excepción de los EE.UU. En efecto, el establecimiento —o en los casos en que había sido abolido— el reestablecimiento de la patentabilidad de los productos farmacéuticos se hizo en tiempos relativamente recientes.

La mayoría de los países hoy día industrializados adoptaron sus primera leyes de patentes hacia mediados del siglo XIX, pero evidentemente éstas contenían excepciones a la patentabilidad actualmente prohibidas. Estos países buscaron variadas formas de “eludir” la protección de los derechos de propiedad intelectual y fueron incluso amenazados de ser sancionados comercialmente por aquellos que estaban a la cabeza de la innovación. Suiza, por ejemplo, no otorgó plena protección a los medicamentos sino recién en 1978; Francia y Alemania en algún momento estuvieron a la cabeza de excluir los medicamentos y los productos químicos de la protección por

²⁰ OMPI (1987 a).

²¹ OMPI (1987 b).

patentes (en las leyes de 1844 y de 1877, respectivamente); Alemania, por ejemplo, fue el primer país en excluir a los alimentos de la patentabilidad en su ley de 1877.

A partir de fines de la década de los años sesenta, comienza a apreciarse una fuerte tendencia de los países desarrollados por incorporar los medicamentos plenamente a los sistemas de patentabilidad. Esta tendencia se recoge en los países en desarrollo a fines de la década de los 1980, derivada fundamentalmente de las tendencias que se manifiestan en este sentido en las negociaciones de la Ronda Uruguay.

Pero en realidad no todos los países adoptaron el mismo mecanismo para comenzar a proteger a los medicamentos. Al respecto se pueden distinguir tres grupos de países: aquéllos que establecieron el sistema "*in actum*", como Canadá, Francia, Suiza, Italia, Japón, Dinamarca; los que lo hicieron a futuro, como México, Finlandia, España y Grecia; y los que establecieron la patentabilidad con efecto retroactivo (*pipeline*), como es el caso de Corea del Sur.

Algunos países en América Latina pudieron seguir este modelo de exclusión por un breve tiempo. Brasil derogó la protección de productos farmacéuticos en 1945 y la de procesos en 1971. Este ejemplo fue seguido por México que en 1987 derogó la patentabilidad de medicamentos por un período de 10 años. La Decisión N° 385 del Acuerdo de Cartagena no permitía el otorgamiento de patentes para, entre otros, los productos farmacéuticos y medicamentos. Sin embargo, y siguiendo a la legislación francesa, muchos países de la región mantuvieron desde su primera ley de patentes la exclusión a los medicamentos, la que fue prohibida, como veremos a continuación, a partir del Acuerdo sobre los ADPIC.

El examen anterior ilustra el cambio trascendental que tiene lugar en materia de propiedad intelectual con el advenimiento del ADPIC en áreas tan importantes como la duración de los derechos protegidos y la exclusión de ciertos sectores de tal protección.

C. Los dispositivos del ADPIC

Uno de los objetivos del ADPIC, tal como lo enuncia su Preámbulo, es reducir "las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo." A este respecto el ADPIC contiene al menos cinco dispositivos mediante los cuales busca alcanzar este objetivo como la necesidad de fomentar una protección adecuada y eficaz de los derechos de PI que no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Estos dispositivos son principalmente: i) El reconocimiento de principios generales propios del GATT tales como el trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida y el establecimiento de principios y objetivos específicos de PI como aquellos contenidos en los artículos 7 y 8; ii) El establecimiento de un conjunto de estándares mínimos de protección para cada una de las categorías de derechos de PI; iii.) La incorporación de mecanismos de observancia de los derechos; iv) La adopción de las normas sobre solución de diferencias de la OMC; y v) El reconocimiento de situaciones especiales y transitorias para los países en desarrollo en general y para los países menos adelantados en particular.

No obstante los resultados alcanzados por el Acuerdo sobre los ADPIC en relación al reforzamiento de las disciplinas multilaterales de la PI, muchos de los temas que los países desarrollados pretendían incorporar a las negociaciones no fueron incluidos o lo fueron de una manera tenue en la versión final del ADPIC.

Resumiremos a continuación las principales disposiciones del ADPIC, teniendo en consideración el contenido de los acuerdos post-ADPIC para poder establecer luego una comparación apropiada.

D. Los principios básicos del ADPIC

La primera parte del Acuerdo establece las disposiciones generales y los principios básicos de PI.²² Entre estos últimos vale destacar: los estándares mínimos; el trato nacional (TN); la cláusula de la nación más favorecida (NMF); la libertad en el método para implementar el Acuerdo y los principios y objetivos generales.

En virtud del principio sobre estándares mínimos (artículo 1.1 del Acuerdo), los Miembros de la OMC pueden prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. En otras palabras, el principio reconoce al menos una limitación en el sentido que los mayores estándares que se establezcan no podrían infringir las disposiciones del propio Acuerdo.

Es necesario señalar que no todas las disposiciones sustantivas del Acuerdo están redactadas en forma imperativa; hay algunas que lo están de manera facultativa. Esto indica que en la implementación de los estándares mínimos los miembros tienen diferentes opciones, conforme a la interpretación que cada uno de ellos haga del Acuerdo. Por ejemplo, en materia de licencias obligatorias, los miembros deben ajustarse a las modalidades claramente establecidas en el Acuerdo (Artículo 31); por el contrario, con respecto a importaciones paralelas, los miembros tienen la opción de aplicar el sistema que mejor responda a sus intereses (Artículo 6).²³

Este principio de los estándares mínimos ha sido a nuestro juicio el que ha permitido el establecimiento de normas ADPIC-plus, particularmente por la vía de los acuerdos bilaterales como se detalla en el capítulo siguiente.

El trato nacional ha constituido un principio clásico de los tratados multilaterales sobre PI administrados por la OMPI, como lo son el Convenio de París y el Convenio de Berna.²⁴ Sin embargo, en el ADPIC se buscó una redacción un poco diferente a aquella contenida en el Convenio de París, con el objeto de dar cabida a acuerdos que reconocieran más derechos a los extranjeros que a los nacionales, en perfecta armonía con el principio anterior de los estándares mínimos. Esto de algún modo representa la importación al régimen de la PI de uno de los pilares - junto al principio de la NMF- del sistema comercial internacional.²⁵

De conformidad al principio de TN, cada miembro de la OMC debe conceder a los nacionales de los demás miembros un trato “no menos favorable” que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, ejercicio y observancia de los derechos de PI. De conformidad con el ADPIC los miembros de la OMC podrían otorgar a los nacionales de los demás miembros, un trato más favorable que el que otorga a

²² UNCTAD – ICTSD (2005). Cabe tener presente que, conforme al artículo 1.2 del Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de derechos referidas en las secciones 1 a 7 de la Parte II, que incluye: el derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de comercio, las indicaciones geográficas, los diseños industriales, las patentes, los circuitos integrados y la información no divulgada. En el caso Estados Unidos – Havana Club, tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación concluyó que el ámbito de cobertura del Acuerdo no se limitaba únicamente a los encabezados de cada sección, pues dentro de ellas hay referencias a materia que no está tradicionalmente cubierta por esas categorías generales.

²³ El ADPIC no reguló el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, limitándose a señalar que este tema no podrá ser materia del sistema de solución de diferencias, salvo en cuanto ello se refiera a TN y NMF (artículo 6).

²⁴ El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, dispone: “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.” Por su parte el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio de Berna señala: “Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.” (En ambos casos se agregó el subrayado). En otras palabras, el Acuerdo de los ADPIC, siguiendo la jurisprudencia del GATT y luego de la OMC, fortaleció el concepto de trato nacional.

²⁵ OMC, Estados Unidos – Havana Club.

sus propios nacionales. Este principio se perfilaba de modo diferente en el Convenio de París que consagraba que nacionales de los demás países de la Unión de París gozarían de “los mismos derechos” que sus nacionales.

El principio del TN no es absoluto sino que admite las excepciones ya contenidas en los Convenios de París, Berna, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961 (Convención de Roma) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de 1989 (Tratado de Washington).²⁶ Además, respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (derechos conexos) el TN se aplica sólo a los derechos previstos en el ADPIC.

El principio NMF²⁷ contenido en el artículo 4 del Acuerdo, y no reconocido con anterioridad en tratados multilaterales de PI, establece que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un miembro conceda a los nacionales de cualquier otro país, relativa a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de PI, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros de la OMC. Como en el caso del TN, éste también admite excepciones, en el sentido que no se aplica a las ventajas, favores, privilegios o inmunidades: (i) derivadas de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general; (ii) otorgadas conforme al Convenio de Berna; (iii) referidas a los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el ADPIC y; (iv) deriven de acuerdos internacionales relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de PI que hayan entrado en vigor antes del 1 de enero de 1995 y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros miembros.²⁸

La incorporación de este principio, como se verá más adelante, tendrá una enorme incidencia en los efectos de los acuerdos bilaterales de libre comercio más allá de las partes signatarias de los mismos, porque el Acuerdo de los ADPIC no permite exceptuar de la aplicación de la cláusula NMF a los acuerdos de libre comercio, lo que sí está permitido bajo el GATT²⁹ y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en su sigla en inglés), bajo determinadas circunstancias.

Los principios de TN y NMF reconocen, adicionalmente, una excepción común: ellos no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de PI estipulados en los acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, como podrían ser el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) o el Arreglo y Protocolo de Madrid en materia de marcas.

²⁶ Sobre estas excepciones ver los documentos MTN.GNG/NG11/W/66 y W/66/Corr.1 del Grupo de Negociaciones sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio durante las negociaciones de la Ronda Uruguay.

²⁷ A pesar que en un principio se estimó innecesaria la cláusula NMF, en definitiva fue incluida en el Acuerdo gracias a la insistencia de algunas delegaciones, como las Comunidades Europeas, especialmente debido al acuerdo sobre propiedad intelectual suscrito entre la República de Corea y Estados Unidos por esa época (1986), que reconocía a los estadounidenses un mejor trato que a los propios nacionales coreanos.

²⁸ UNCTAD – ICTSD (2005) p. 80 y ss. Para conocer algunos de los acuerdos notificados bajo esta disposición.

²⁹ En materia de bienes, ver por ejemplo el artículo XXIV del GATT respecto a la aplicación territorial, tráfico transfronterizo, uniones aduaneras y zonas de libre comercio y la denominada “cláusula de habilitación” adoptada durante la Ronda de Tokio (Decisión de 28 de noviembre de 1979) y que se refiere al trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (L/4903). En materia de servicios, el GATS permite establecer excepciones al principio NMF, en forma de las denominadas exenciones de las obligaciones del artículo II. Dicha norma permitió que los Miembros solicitaran esas exenciones antes de que entrara en vigor el Acuerdo. Sólo pueden concederse nuevas exenciones a los nuevos Miembros, en el momento de su adhesión, o, en el caso de los Miembros actuales, mediante la concesión de una exención al amparo del párrafo 3 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC. Todas las exenciones están sujetas a examen y en principio no deben exceder de un plazo de 10 años. Además, el GATS permite a grupos de Miembros la adhesión a acuerdos de integración económica o el reconocimiento mutuo de normas de reglamentación, certificados y similares si reúnen ciertas condiciones.

El Acuerdo establece del mismo modo el principio de libertad de los Miembros para establecer “el método adecuado” para aplicar las disposiciones del mismo, conforme a su propio sistema y práctica jurídica. Este principio ha sido reconocido por la jurisprudencia de la OMC como otorgando una amplia discreción para establecer la forma más adecuada de implementación del Acuerdo conforme al sistema legal de cada Miembro,³⁰ pero al mismo tiempo limitándola en el sentido que tal discreción no significa una facultad para optar por el cumplimiento o no de una determinada obligación.³¹

Finalmente, el Acuerdo contiene dos disposiciones que subrayan sus principios y objetivos generales. El Artículo 7 prescribe que: “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”

Por su parte el Artículo 8 dispone que: “1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.”

Estas disposiciones generales del Acuerdo establecen de algún modo los fundamentos sobre los cuales un sistema de PI debe fundarse y es el que normalmente orienta la política de muchos países desarrollados cuya filosofía es un sistema de equilibrios y contrapesos (*checks and balances*).

E. Los estándares mínimos en materia de derechos de autor y derechos conexos

La primera cuestión importante de destacar en materia de derecho de autor y derechos conexos, es que el ADPIC (artículo 9) incorporó, como estándares mínimos de protección, las disposiciones sustantivas de los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna del Acta de 1971³² y el Apéndice del mismo.³³ Dos fueron las principales consecuencias de esta decisión: (i) el Convenio de Berna, en general, y el Acta de 1971, en particular, se hizo aplicable a todos los miembros de la OMC, fueran o no miembros a esa fecha de dicho Convenio o de dicha Acta y, (ii) las diferencias que existieran entre los miembros de la OMC en relación a dichas disposiciones se resolverían por la vía del sistema de solución de diferencias de la OMC y no por intermedio de la Corte Internacional de Justicia, como está establecido en el artículo 33 del Convenio.

El Acuerdo zanjó la discusión que existía en la época respecto al tipo de protección que debería otorgarse a los programas de ordenador y las bases de datos, estipulando que tanto los programas fuente como los programas objetos “serán protegidos como obras literarias en virtud del

³⁰ OMC, India – Patentes.

³¹ OMC, Canadá - Patentes.

³² Celebrado el 9 de septiembre de 1886, fue completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

³³ El Apéndice del Convenio de Berna se refiere a disposiciones especiales relativas a los países en desarrollo.

Convenio de Berna” y que las compilaciones de datos legibles por máquina o en otra forma, que constituyeran creaciones de carácter intelectual, serían también protegidas como tales, protección que no alcanzaría a los datos en sí mismos (artículo 10).

Los derechos de arrendamiento comercial al público de los programas de computador y de las obras cinematográficas están expresamente considerados en el Acuerdo (artículo 11).

El ADPIC dejó al margen todo tipo de regulación relativa a Internet, incluida la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y la administración de nombres de dominio en su relación con las marcas, así como también las medidas tecnológicas de protección que se han incorporado en algunos de los acuerdos multilaterales y otros celebrados por EE.UU.

F. Los estándares mínimos de protección en materia de marcas

Al igual que en el derecho de autor, en materia de propiedad industrial (marcas, patentes, modelos y diseños industriales, indicaciones geográficas, competencia desleal) el ADPIC incorporó las disposiciones sustantivas contenidas en los artículos 1 a 12 y 19 del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París, provocando con ello el mismo efecto que el Convenio de Berna. Es decir, el Convenio de París y el Acta de Estocolmo de 1967 se hicieron aplicables a todos los miembros de la OMC, fueran o no miembros del Convenio o de esa Acta³⁴ y entre miembros de la OMC la solución de diferencias sobre el Convenio se sacó de la esfera de la Corte Internacional de Justicia, para pasarlas al sistema de la OMC.³⁵

En materia de marcas comerciales lo primero que hay que destacar es que el Acuerdo, por primera vez en un tratado internacional, define lo que es una marca y otorga a las marcas de servicios la misma protección que a las de productos. La protección mínima es de siete años, la que puede renovarse indefinidamente.³⁶ Una de las cuestiones que el Acuerdo no resolvió, fue la protección de las denominadas “marcas sonoras”, las “marcas olfativas” y otros tipos de nuevas marcas, las que han sido recogidas en los acuerdos bilaterales como nuevos signos materia de protección.

El Acuerdo también protegió la marca notoria definiendo que la notoriedad debería considerarse tomando en cuenta la notoriedad en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

El Acuerdo dispone igualmente que los Miembros pueden establecer condiciones para la licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, entendiendo que no se permitirán las licencias obligatorias en materia marcaria y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca (artículo 21).

³⁴ El Convenio de París fue celebrado el 20 de marzo de 1883 y revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. También fue enmendado el 28 de septiembre de 1979.

³⁵ Sin embargo, para el caso controversias derivadas del Convenio de Berna como del Convenio de París cuyas disposiciones (administrativas) no se encuentran incorporadas al ADPIC, se seguirá aplicando la competencia de la Corte Internacional de Justicia.

³⁶ El Acuerdo define como marca “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas.” Tales signos podrán ser en particular “palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como la combinación de estos signos.” (artículo 15).

G. Los estándares mínimos de protección en materia de indicaciones geográficas

El Acuerdo de los ADPIC ha sido el primer tratado internacional que ha reconocido a las indicaciones geográficas un amplio y elevado nivel de protección,³⁷ a pesar que al momento de su celebración esta categoría de derechos era muy poco difundida, salvo en algunos países de Europa continental. El ADPIC es también el primer tratado en el cual se establece una protección diferenciada y adicional para un tipo especial de productos, como son los vinos y las bebidas espirituosas e incluso establece una protección algo distinta entre estos dos tipos de productos.

El Acuerdo define (artículo 22.1) a las indicaciones geográficas como aquellas que “identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable esencialmente a su origen geográfico.” Constituyen ejemplos clásicos de indicaciones geográficas, expresiones como “Champagne,” “Chianti”, “Gruyere” o “Tequila.” El Acuerdo entrega a los países la facultad de establecer el sistema de protección más adecuado.³⁸ En este sentido el Acuerdo aplica en toda su extensión el principio de libertad de implementación analizado anteriormente, con ciertas salvedades donde establece estándares mínimos de protección y una agenda sobre futuras negociaciones que profundicen el proceso de armonización multilateral a esta categoría de derechos.

El ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a prever los medios legales para evitar cualquier uso de una indicación geográfica en la designación o presentación de un producto, que pueda causar confusión al público en relación al origen geográfico de los mismos y cualquiera otra utilización que constituya un acto de competencia desleal. Sin estos requisitos de “confusión al público” o “competencia desleal”, la utilización de una indicación geográfica por parte de terceros puede ser legítima.

Ante una fuerte demanda de las Comunidades Europeas, el Acuerdo incluyó una protección adicional para vinos y bebidas espirituosas³⁹ (artículos 23.1, 23.2 y 23.3) que consiste en: (i) establecer los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que los identifique para productos de sus respectivos géneros, que no sean originarios del lugar designado por la indicación, aunque no exista el requisito de confusión en el público, —como ocurre en relación con los demás productos, respecto del verdadero origen del producto; (ii) prohibir el uso de la indicación geográfica cuando se indique el verdadero origen del producto o la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “similar”, “tipo”, “clase”;⁴⁰ (iii) denegar o anular el registro de una marca para vinos y licores que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos y licores, a requerimiento de parte interesada; (iv) entrar en negociaciones con miras a aumentar la protección de indicaciones geográficas, si así fuere requerido por un Miembro a otro Miembro; y (v) establecer un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas de vinos,⁴¹ que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en el sistema.⁴²

³⁷ Con anterioridad al ADPIC sólo existía el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958, pero este tratado otorga una protección mucho menos amplia que aquella contenida en el ADPIC y a la época contaba con menos de 20 miembros.

³⁸ Ver la nota de la Secretaría de la OMC que consta en el documento IP/C/W/235.Add.1.

³⁹ Escudero. Conforme al registro de denominaciones de origen que se lleva a cabo en virtud del Arreglo de Lisboa, el 87% de los registros corresponden a vinos y espirituosas.

⁴⁰ Una limitación similar se encuentra en el artículo 3º del Arreglo de Lisboa.

⁴¹ El párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Doha incluyó también a las bebidas espirituosas.

⁴² Las negociaciones relativas al registro multilateral se iniciaron en febrero de 1997 y aún no han concluido. Los puntos más importantes de desacuerdo lo constituyen “la medida en que el registro de una indicación geográfica en el sistema multilateral debería tener efectos jurídicos a nivel nacional, y la medida en que esos efectos deberían aplicarse a todos los Miembros de la OMC

H. Los estándares mínimos de protección en materia de patentes

Sin lugar a dudas que el tema de las patentes y su tratamiento en el Acuerdo ha sido el de mayor significación política y puede llegar a ser el de mayor importancia económica. Dispone de una regulación sustantiva más extensa y diferente en muchos aspectos respecto de la normativa internacional vigente al tiempo de la apertura de las negociaciones de la Ronda Uruguay. El Convenio de París, que regía esta materia, dejaba a los países de la Unión amplia libertad para definir las materias patentables, incluyendo sus excepciones y la definición de la cobertura de esos derechos, incluyendo su duración.⁴³

La primera cuestión importante es que el ADPIC establece, como regla general, la patentabilidad para todas las invenciones, sean de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que cumplan con los tres requisitos básicos de patentabilidad. Es decir la invención: (i) debe ser nueva, (ii) entrañar una actividad o altura inventiva (no evidentes) y (iii) debe ser susceptible de aplicación industrial (útiles), terminando de esta forma con la clásica fórmula de la ley de patentes francesa de 1798 que enunciaba cuáles productos o procesos, podían o no ser patentables. Además, las patentes se pueden obtener y los derechos sobre ella se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención,⁴⁴ el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos localmente (artículo 27.1).

El Acuerdo también entra en el campo de las excepciones a la patentabilidad, hasta ese entonces una materia entregada a la legislación local.⁴⁵ El Acuerdo incorporó dos tipos de excepciones a la patentabilidad: unas de carácter general, que podrían afectar a todo tipo de invenciones y otras de carácter particular. Entre las primeras están las invenciones cuya explotación comercial deba prohibirse en el territorio de un miembro para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga simplemente por estar excluida por la legislación. Entre las segundas están: (i) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales y (ii) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales, en todo caso, deben quedar sujetas a algún tipo de protección, ya sea mediante un sistema eficaz sui generis, por medio de patentes o por una combinación de ambos.

Sin embargo el patentamiento de formas de vida es una cuestión que no quedó del todo resuelta, por cuanto el propio Acuerdo estableció una revisión de las excepciones relativas a plantas y animales, tema que se encuentra actualmente en discusión en la OMC (artículo 27.3(b)).⁴⁶

El Acuerdo, introduciendo otra novedad en la normativa internacional, detalla el contenido de los derechos que una patente confiere a su titular. Es así como el Acuerdo establece que tanto respecto de una patente de producto o de procedimiento ella conferirá a su titular derechos exclusivos para impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso,

o solamente a los que opten por participar en el sistema.” Queda también por analizar otras cuestiones como los costos y las cargas administrativas del registro multilateral. Ver “Reunión del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria. Informe del Presidente, Embajador Manzoor Ahmad, al Comité de Negociaciones Comerciales”, documento de la OMC TN/IP/13, del 20 de julio de 2005.

⁴³ Ver, infra, capítulo III.

⁴⁴ Esta norma pretendía evitar los problemas que generaba el sistema norteamericano de patentes (y en aquella época también Filipinas), basado en el denominado sistema *first-to-invent* y no en el sistema *first-to-file* que se aplica en el resto del mundo.

⁴⁵ OMPI (1987 b). La práctica de recurrir a excepciones a la patentabilidad en esa época era muy común. Los sectores más excluidos eran productos y/o procedimientos farmacéuticos, alimentos, razas animales, métodos de tratamiento humano y animal, programas de ordenador y productos químicos. Ver igualmente, capítulo III, infra.

⁴⁶ Ver capítulo III, infra.

oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente o del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia (artículo 28).

Un aspecto importante de los derechos del titular de una patente se vincula a su duración. Hasta antes de la adopción del ADPIC, —como examinamos al comienzo de este capítulo— los países mantenían sistemas y plazos diferentes. En algunos casos esta duración era fraccionada y/o estaba sujeta a la condición de explotación local de la invención que constituía su objeto. Con el Acuerdo sobre los ADPIC se establece un mínimo uniforme de protección de 20 años contados desde la fecha de la solicitud, lo que dará margen posteriormente para que los acuerdos bilaterales celebrados post ADPIC incorporen mecanismos que tienden a paliar algunos efectos que inciden en la duración, como las demoras en el proceso de otorgamiento y/o en los procesos de autorización de la comercialización de ciertos productos regulados, extendiendo con ello el plazo mínimo contemplado en el ADPIC. (ver discusión en capítulos II y III)

El artículo 31 se refiere a una de las cuestiones probablemente de mayor contenido político del Acuerdo, al establecer 14 condiciones o modalidades para el caso en que un miembro permita el otorgamiento de licencias obligatorias (que en el Acuerdo se denominan “otros usos sin la autorización del titular del derecho”). Entre estas condiciones destacamos la que obliga a negociar una licencia voluntaria antes de requerir la licencia obligatoria, condición que se puede obviar en casos de emergencia nacional o situaciones anticompetitivas; el hecho que la licencia obligatoria será no exclusiva; que se autorizarán para abastecer “principalmente” el mercado interno; el derecho del titular a recibir una “remuneración adecuada.” La decisión administrativa que otorga la licencia obligatoria siempre debe estar sujeta a revisión, incluida la relativa a la remuneración. El Acuerdo, tal como fuese confirmado por la denominada Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2001, no interfiere en el derecho de los Miembros de definir las causales para la concesión de las licencias obligatorias. Este último aspecto, según analizamos más adelante, pareciera afectado por algunos de los acuerdos de libre comercio.

Finalmente, el Acuerdo incorporó una norma procesal especial invirtiendo el peso de la prueba en los juicios civiles relacionados con patentes de procedimiento. En estos procesos los jueces deben estar facultados para ordenar que sea el demandado (presunto infractor de una patente de procedimiento) quien deba probar que el procedimiento utilizado para obtener un producto es diferente al proceso patentado.

Cabe hacer presente que la protección que los miembros de la OMC deberían otorgar a los productos farmacéuticos no protegidos a la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo fue objeto de una regulación especial. En la época de las negociaciones, EE.UU. abogaba por la denominada protección “*pipeline*”, esto es, que los productos farmacéuticos que ya estaban protegidos en su país de origen, también deberían ser materia de protección en virtud del Acuerdo en los demás miembros de la OMC, por el tiempo que faltaba por expirar a esa patente en su país de origen.

En sus disposiciones transitorias el Acuerdo estableció una regulación especial mediante la cual un país en desarrollo obligado a ampliar la protección mediante patentes a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección al 1 de enero de 1995, pudo aplazar la aplicación de la sección 5 (Patentes), por diez años (1 de enero de 2005).

Respecto de la protección mediante patente para los productos farmacéuticos y agroquímicos se adoptó lo que se conoció como el “*pipeline* suizo”, que consistió en que cada país que no protegiera dichos productos al 1 de enero de 1994, debía establecer un mecanismo que permitiera la recepción de solicitudes de esas invenciones (mailbox) y les aplicara a esas solicitudes desde la fecha de aplicación del Acuerdo, los criterios de patentabilidad del Acuerdo como si tales criterios

estuviesen aplicándose a la fecha de presentación de la solicitud, otorgándole una protección por el tiempo que le restara a contar de la fecha de la presentación de la solicitud. Este tipo de productos quedaron sujetos, durante el período en que se les permitía no conceder una patente, a derechos exclusivos de comercialización durante cinco años contados desde el otorgamiento del permiso de comercialización respectivo o hasta que se concediera o rechazara la patente.

I. Los estándares mínimos de protección en materia de información no divulgada

Una novedad importante del Acuerdo se refiere a las normas sustantivas de protección a la información no divulgada. Esta es una materia compleja no contemplada con anterioridad en un tratado multilateral (su antecedente puede encontrarse en el NAFTA) y cuya consideración como una categoría de derecho de PI propiamente tal ha sido seriamente cuestionada.

La protección otorgada por el ADPIC a esta materia tiene su fundamento en las disposiciones del artículo 10bis del Convenio de París que garantiza una protección contra la competencia desleal. En consecuencia, la utilización de información no divulgada sin el consentimiento del titular de esa información es considerada como competencia desleal y, por tanto, los miembros de la OMC se obligaron a protegerla. Esta información está constituida por dos sub-categorías: (i) la información no divulgada propiamente tal y (ii) los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos.

El Acuerdo define la información no divulgada como aquella que: (i) sea secreta, en el sentido que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información, (ii) tenga un valor comercial por ser secreta y (iii) haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente controla la información. Las personas que tengan “bajo su control” este tipo de información tienen “la posibilidad” de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos. Esto último significa, por lo menos, las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Respecto de la protección de datos, el Acuerdo establece que cuando los miembros de la OMC “exijan como condición para aprobar la comercialización” de productos farmacéuticos o de productos agroquímicos que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, deben protegerlos contra todo uso comercial desleal y, además, contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. En las negociaciones de la Ronda Uruguay los países desarrollados, particularmente EE.UU. y los miembros de la Comunidades Europeas pretendieron alcanzar una protección más elaborada sobre los datos de prueba.⁴⁷ Esta es una de las materias, como se examina más adelante, donde los acuerdos de libre comercio han extendido la protección al reconocer derechos exclusivos de al menos 5 años sobre los datos de prueba.⁴⁸

⁴⁷ UNCTAD – ICTSD p. 520.

⁴⁸ Respecto de esta materia, es interesante tener presente la serie de condiciones que establece el Acuerdo para establecer la protección. Esta debe ser requerida como condición para aprobar la comercialización de los productos farmacéuticos y agroquímicos, que utilicen nuevas entidades químicas (lo que debe ser definido por la legislación de cada miembro) y que se trate de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, lo que debería ser demostrable ante la autoridad nacional, la que incluso debería tener la facultad de calificar qué es lo que se entiende por “esfuerzo considerable.”

J. Los estándares mínimos de protección en materia de observancia

La observancia de los derechos de PI está constituida por los mecanismos jurídicos y procesales establecidos en un ordenamiento jurídico determinado, para hacer cumplir las normas sustantivas. En otras palabras, constituyen los medios que los Estados otorgan a sus autoridades competentes para que ellas puedan garantizar los derechos conferidos a los titulares. Esta constituye otras de las grandes novedades del Acuerdo con respecto al sistema internacional vigente a la época del inicio de la Ronda Uruguay. Constituye en este sentido el primer tratado internacional que establece estándares mínimos respecto de la observancia de los derechos de PI dando de este modo satisfacción a uno de los fundamentos de la estrategia de incorporar la PI en el nuevo sistema comercial internacional.

Cinco grandes temas son regulados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a observancia: (i) obligaciones generales; (ii) procedimientos y recursos civiles y administrativos; (iii) medidas provisionales; (iv) prescripciones especiales relacionadas con medidas en frontera y (v) procedimientos penales.

Respecto a las obligaciones generales, el ADPIC establece normas que deberían ser propias de cualquier sistema jurídico, como el de prever recursos ágiles para prevenir infracciones, medios eficaces para la disuasión de la infracción y procedimientos justos y equitativos que no sean complicados ni gravosos. Las decisiones deben ser escritas y razonadas y debe existir la oportunidad de revisión por una autoridad judicial de cualquier decisión administrativa. Lo más importante en este sentido, es que los estándares mínimos del ADPIC no imponen la obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de derechos de PI, distinto del ya existente.

En relación a los procedimientos y recursos civiles y administrativos, el ADPIC establece que los miembros de la OMC deben poner al alcance de los titulares de derechos de PI procedimientos civiles para lograr la observancia de sus derechos y de presentar las pruebas pertinentes, aunque éstas se encuentren en poder de la otra parte. Los jueces deben estar facultados para impedir la entrada de mercancías falsificadas a los circuitos comerciales. El titular del derecho infringido tiene derecho a una indemnización adecuada y las costas del juicio. Se protege también al demandado, por la vía de la indemnización de perjuicios, cuando éste ha sido acusado injustamente. Dada la amplia libertad reconocida por el Acuerdo en la implementación de estas disposiciones, veremos más adelante cómo en los ALC celebrados con EE.UU. se incluyen normas más precisas a este respecto.

Las autoridades judiciales deben estar facultadas para adoptar medidas provisionales para evitar que se produzca una infracción y para preservar las pruebas pertinentes, incluso sin haber oído a la parte contraria.

Respecto a las medidas en frontera, los miembros de la OMC deben prever mecanismos para permitir la suspensión del despacho de aduana de mercaderías falsificadas y pirateadas y las autoridades deben estar facultadas para exigir al demandante que aporte fianza suficiente para proteger al demandado en caso que se lleguen a cometer abusos.

Finalmente, el Acuerdo prevé que los miembros deben establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Respecto de las penas, éstas pueden ser las de prisión y/o el establecimiento de penas pecuniarias que sean lo suficientemente disuasorias, pero al mismo tiempo coherentes con el nivel de sanciones aplicadas a delitos de similar gravedad. Además, deben contemplar medidas como el decomiso, confiscación y

destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y elementos empleados “predominantemente” en la comisión del delito.

K. Principales consecuencias de las disposiciones contenidas en el ADPIC

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay la PI fue una de aquellas materias nuevas, incluida en la agenda con gran resistencia por parte de los países en desarrollo. De algún modo el tema era una cuestión extraña a la preocupación histórica de GATT.⁴⁹ Desde un punto de vista político y técnico, junto a la agricultura, fue uno de los temas más conflictivo de la Ronda, pero a pesar de ello se logró alcanzar un resultado que fue mucho más lejos de las expectativas que algunos países desarrollados se habían planteado al comienzo de las negociaciones.

El ADPIC es el tratado multilateral sobre PI más importante nunca antes negociado. Desde los Convenios de París y Berna, de fines del siglo XIX, no se había negociado un tratado multilateral de tal envergadura e importancia. El Acuerdo recoge en muchos aspectos las pretensiones de aquellos sectores industriales —las industrias cinematográficas, de software y químico-farmacéutico— de EE.UU., la UE y Japón, que de algún modo propiciaron y convencieron a sus gobiernos sobre la necesidad de vincular la PI con el nuevo sistema comercial que se perfilaba al inicio de la Ronda Uruguay.

Para aquellos países, fundamentalmente en desarrollo, que no mostraban entusiasmo alguno por incluir la PI en el nuevo sistema multilateral, la razón del éxito finalmente alcanzado en la Ronda Uruguay fue la atracción que el resto del paquete de negociación ofrecía, ya que todos en general esperaban resultados en las demás áreas mientras se negociaba el ADPIC. La fuerza del compromiso único (single undertaking) y de la implicancia que si no se concluía todo no se llegaba a nada, habría sido la principal razón del resultado alcanzado. Sin embargo, lo que nadie intuyó fue que este exitoso resultado en materia de PI pudiera ser superado a los pocos años por la vía bilateral.

A pesar de todas las dificultades técnicas, el Acuerdo sobre los ADPIC concluyó de forma relativamente rápida. Se constituyó, además, en uno de los hitos más importantes en la historia de la PI fundamentalmente debido a que: se trató de un instrumento internacional comprehensivo, que regulaba prácticamente todas las categorías de derechos de PI; estableció un esquema de armonización sobre la base de elevados estándares mínimos de protección; aplicó a esos estándares mínimos a todos los miembros de la OMC, cualquiera fuere su nivel de desarrollo, incluidos los países menos adelantados; incorporó las normas sustantivas de los tratados clásicos de la PI (como el Convenio de París y el Convenio de Berna); sacó el tema de la PI de la institución (OMPI) que lo había administrado por décadas; vinculó los derechos de PI directamente con el comercio y aplicó el renovado sistema de solución de controversias de la OMC a los temas de PI, permitiendo con ello incluso la retaliación cruzada.

En algunas materias el Acuerdo incluyó una agenda de negociación a futuro en temas sobre los cuales no fue posible llegar a claros entendimientos durante la Ronda Uruguay. Entre estos temas se encuentran: a) negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de

⁴⁹ Antes de la vigencia del ADPIC habían algunas referencias a propiedad intelectual en el GATT 1947. Por ejemplo, el Artículo IX trataba sobre Marcas de Origen; tanto el Artículo XII sobre Restricciones para proteger la balanza de pagos y el Artículo XVIII sobre Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico, señalan que las Partes no pueden aplicar restricciones que impidan el cumplimiento de procedimientos de patentes, marcas derechos de autor, o procedimientos similares. Finalmente, el Artículo XX, que establece las excepciones generales, permite adoptar medidas necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error.”

notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema (artículo 23.4), b) el examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC de la protección sobre las plantas y los animales (artículo 27.3.b), c) examinar el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 (reclamaciones no basadas en una infracción) que se planteen de conformidad con el ADPIC.

Como se desprende del examen anterior, los estándares mínimos de protección que establece el Acuerdo tienen una incidencia mayor en las políticas sobre propiedad intelectual, rompiendo particularmente en patentes y marcas con la tradición del Convenio de París que dejaba a sus Miembros un margen de maniobra importante a nivel nacional. Por ejemplo, los Miembros tenían absoluta libertad para definir la materia patentable y en consecuencia excluir ciertos sectores tecnológicos tales como el químico-farmacéutico de la concesión de patentes sea como productos o procesos. Igualmente, el Convenio de París dejaba en libertad a los países para determinar la duración de tales derechos.

En consecuencia, desde el punto de vista de la posibilidad de establecer determinadas políticas públicas, el Acuerdo de los ADPIC “cercenó” a los países su habitual libertad para regular materias vinculadas a las distintas categorías de derechos de propiedad intelectual. Si antes del Acuerdo de los ADPIC había libertad para proteger o no determinadas categorías de derechos de propiedad intelectual, fijar plazos de duración, establecer tipos de derechos garantizados o requisitos de protección, disponer la forma cómo esos derechos se podrían hacer valer, determinar cuestiones relativas a procedimientos en juicios civiles, penales o administrativos e incluso cuestiones aduaneras, con la aprobación del Acuerdo ello se limitó y bastante.

Por otra parte, hay que considerar el Acuerdo no es un texto netamente jurídico en el sentido como lo podría ser una ley interna de cualquier país. Se trata de un documento “negociado políticamente” que, por consiguiente, deja muchas cuestiones a la interpretación y ello dificulta enormemente su implementación.

En el área de los derechos de autor, los programas de computación se protegieron como obras literarias, lo que les permitió una protección de 50 años después de la muerte del autor, y zanjó una antigua discusión en cuanto al tipo de protección que debían tener este tipo de creaciones. En realidad parece ser una protección muy extensa considerando la velocidad de evolución de este sector de la tecnología. Las bases de datos también fueron incorporadas como objeto de protección del derecho de autor, lo que no era de tanta ocurrencia en esa época como lo era la protección a los programas de computación.

El ADPIC también significó el reconocer derechos exclusivos de arrendamiento para las grabaciones musicales y de programas de computación, mediante el cual el titular del derecho de autor podía evitar que su obra fuera arrendada. Igual norma se incorporó para las películas, todo lo cual significó un gran reconocimiento para los productores fonográficos, especialmente de la industria de los EE.UU., lo que antes no existía a nivel internacional.

En materia de marcas comerciales, el acuerdo por primera vez definió lo que era una marca de comercio y de servicio, dándole a esta última la misma protección que a la primera y, en ambos casos, una protección mínima de siete años. Relacionado con ello, el acuerdo también introdujo estándares mínimos de protección para las indicaciones geográficas, que hasta ese momento era una categoría de derechos de propiedad intelectual que interesaba a un muy reducido grupo de países, especialmente europeos. En este sentido, una de las implicancias importantes del acuerdo fue que extendió claramente una fuerte protección a todos los cerca de 140 miembros de la OMC, en circunstancias que con anterioridad el Acuerdo de Lisboa sólo tenía aplicación en menos de una veintena de países.

Respecto de los dibujos industriales el Acuerdo otorgó una protección por diez años, plazo que anteriormente no existía y que las legislaciones nacionales reconocían en diversas formas. Se admitió su protección por un sistema *sui generis* o bien por medio del derecho de autor, caso en el cual se deben respetar las normas contenidas en el Convenio de Berna.

Como ya lo señalamos, el gran problema de la negociación se dio en el tema de las patentes. El Acuerdo estableció que las patentes deberían estar disponibles para todas las invenciones, con posibilidades de exclusiones muy limitadas. Muchos de los países en desarrollo esperaban que las exclusiones siguieran quedando dentro de la esfera de cada legislación nacional, pero ello no ocurrió y significó un cambio importante para la posibilidad de formular políticas públicas en este sector. Claramente la limitación de las exclusiones a la patentabilidad privó a los países en desarrollo de la posibilidad de utilizar elementos de políticas sectoriales de las cuales los países desarrollados si pudieron gozar en su momento histórico.

El artículo 31 estableció 14 condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias. Estas normas constituyen sin duda otro elemento muy importante de limitación a la formulación de políticas públicas para poder utilizar el mecanismo de las licencias obligatorias.

El Acuerdo también previó una duración de las patentes de 20 años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente terminando así con una serie de opciones que hasta la época existían sobre la materia, no sólo en cuanto a la extensión del privilegio, pero también respecto a la forma de computarlo.

La obligación a la protección de los circuitos integrados fue otra cuestión importante, porque a la época de las negociaciones del ADPIC se trataba de una cuestión que muy pocos países regulaban internamente. A este respecto cabe señalar que en 1989 se adoptó el llamado Tratado de Washington, que se refería precisamente a la protección de los circuitos integrados, pero que no había entrado en vigencia porque EE.UU., Japón y otros países industrializados se habían negado a ratificarlo, debido a que a su juicio, no protegía adecuadamente el derecho de los diseñadores. En el Acuerdo de los ADPIC el Tratado de Washington fue la base de las obligaciones que se establecieron para regular esta materia, pero otras normas mínimas adicionales se incorporaron, como al menos 10 años de protección y el derecho de prohibir el comercio de productos que incorporan el diseño de circuitos protegidos. De esta forma, gracias al ADPIC se logró “revivir” un tratado que hasta el momento de la adopción del ADPIC no había entrado en vigencia por falta de adherentes.

La parte sobre observancia fue también algo totalmente inédito en el ámbito internacional del derecho de la propiedad intelectual. La idea de esta parte del Acuerdo es hacer que los Estados miembros de la OMC otorguen a sus tribunales o autoridades judiciales los medios adecuados para que ellos puedan garantizar los derechos conferidos por el Acuerdo. Estas facultades se refieren a la posibilidad que los tribunales adopten medidas precautorias o preventivas, que se puedan anticipar a la infracción de un derecho en forma rápida y expedita, antes que se impida la destrucción de una prueba.

En definitiva, el Acuerdo de los ADPIC introdujo importantes limitaciones en las opciones de políticas de los miembros de la OMC relacionadas con la propiedad intelectual, algunas de ellas aplicadas por los propios países desarrollados, hasta mediados de la década de 1970.

II. Alcance, contenido y principales consecuencias de los acuerdos bilaterales

A. Los grandes actores

Destacábamos en el capítulo I el fenómeno de la proliferación de los acuerdos bilaterales comerciales. En este contexto, durante el último tiempo algunos países (o grupo de ellos) han tomado la iniciativa de negociar acuerdos de libre comercio con países de Latinoamérica y el Caribe.⁵⁰ Es así como la UE ha firmado acuerdos de este tipo con México y Chile y desde hace varios años está negociando con los países de MERCOSUR.⁵¹ Por lo general, EFTA⁵² ha seguido los pasos de la UE ya que en Latinoamérica también ha suscrito acuerdos con México y Chile. Otro actor relevante en materia de acuerdos comerciales en la región ha sido Canadá, aunque como veremos más adelante, esos acuerdos no son tan comprehensivos en lo que respecta al tema de la propiedad intelectual. Un cuarto actor —quizás el más importante en esta área en la región— ha sido EE.UU., el que en el último tiempo ha superado a la UE en cuanto a número de acuerdos comerciales celebrados en todo el mundo. Regionalmente, EE.UU. tiene acuerdos de libre comercio con México, Chile, los países centroamericanos y República Dominicana y se

⁵⁰ Sin incluir por ejemplo acuerdos preferenciales como el Acuerdo de Cotonu con países de África, el Caribe y el Pacífico.

⁵¹ Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

⁵² EFTA está compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

encuentra negociando con Panamá y algunos países de la Comunidad Andina. El 7 de diciembre 2005, EE.UU. concluyó su negociación con Perú y el 27 de Febrero 2006 con Colombia. Más recientemente Japón, no queriendo quedar atrás respecto a sus pares desarrollados, también ha comenzado a negociar acuerdos de libre comercio. En este sentido firmó un acuerdo con México y estudia la posibilidad de hacerlo con Chile.⁵³

Si bien la República de Corea y la Provincia China de Taiwán no son considerados desarrollados, a pesar que ambos superan con creces el ingreso *per capita* de varios países de la UE y naturalmente, de prácticamente todos los países de la región, también han ingresado a la carrera por la celebración de acuerdos comerciales. El primero de esos países tiene un acuerdo con Chile y el segundo lo tiene con Panamá que cuenta con un innovador capítulo de propiedad intelectual que incluye disposiciones sobre protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclor.

Entre los dos casos anteriores, es decir acuerdos entre países desarrollados y en desarrollo por una parte, y acuerdos entre países en desarrollo pero donde una de cuyas partes tiene un alto nivel de desarrollo, está el llamado “P4”. Este es un acuerdo comercial celebrado entre Brunei Darussalam,⁵⁴ Chile, Nueva Zelandia y Singapur, por lo tanto incluye un país desarrollado y tres países en desarrollo con distintos niveles de industrialización y de desarrollo en general.

Chile y México y, en menor grado, Costa Rica, están entre los tres países latinoamericanos con economías más abiertas y son los que han hecho de la celebración de acuerdos bilaterales de libre comercio una importante herramienta de su política comercial.⁵⁵

De manera de facilitar el análisis de los acuerdos de libre comercio, es importante constatar que aquellos países desarrollados que han celebrado más de un acuerdo comercial con algún país (o grupo de países de la región) de Latinoamérica, siguen padrones o modelos definidos que se repiten, incluidos aquellos firmados con países de fuera de la región. Este es el caso de los acuerdos en que son parte Canadá, EFTA, EE.UU. y la UE.

De este modo, lo más conveniente resulta ir analizando conjuntamente los acuerdos comerciales en que han participado aquellos países desarrollados con más de un acuerdo comercial en la región, para luego analizar aquellos tratados que podríamos llamar “únicos”. Para estos efectos y para el análisis de los aspectos relativos a la PI hemos agrupados los ALC entre aquellos cuyos actores principales son respectivamente Canadá, la UE, EFTA y EE.UU. terminando con un análisis de los celebrados por la República de Corea y Japón,

B. Los acuerdos de libre comercio celebrados por Canadá con países de la región

Canadá ha suscrito tres acuerdos comerciales con países latinoamericanos. El primero fue el NAFTA celebrado en 1992, del que son parte México y EE.UU.. Luego vino el Tratado de Libre Comercio con Chile, suscrito en 1996 y finalmente el acuerdo con Costa Rica celebrado en 2001.

1. El acuerdo NAFTA

El NAFTA se firmó en diciembre de 1992 y entró en vigencia el 1° de enero de 1994. En materia de propiedad intelectual este acuerdo es muy similar al Acuerdo sobre los ADPIC, tanto en

⁵³ El 22 de septiembre de 2005 se celebró la IV reunión para estudiar la factibilidad de un acuerdo de esta naturaleza. Hay que recordar que Japón constituye para Chile su tercer socio comercial más importante, con un comercio bilateral para el 2004 de 4 billones de dólares.

⁵⁴ Este acuerdo comenzó siendo P3 ya que Brunei Darussalam se incorporó estando terminadas las negociaciones.

⁵⁵ Para conocer la lista de acuerdos comerciales celebrados por los países de la región, ver <http://www.sice.oas.org/tradee.asp>.

estructura como en contenido. Sin embargo, ambos acuerdos difieren en algunos aspectos. Entre los principales se encuentran los siguientes:

(i) NAFTA contempla la protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas,⁵⁶ la que consiste en “tipificar como delito, la fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.” La protección también incluye, como ilícito civil, “la recepción, en relación con actividades comerciales, o la ulterior distribución de una señal de satélite codificada portadora de programas, que ha sido descodificada sin autorización del distribuidor legítimo de la señal...”

(ii) En materia de marcas, mientras que el ADPIC simplemente las define, sin entrar a detallar qué tipos de marcas pueden existir, NAFTA señala que “las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación”.⁵⁷ Las marcas colectivas pueden ser usadas por cualquier miembro de la asociación a la que pertenece, mientras que las de certificación pueden ser usadas por cualquier persona que cumpla con los requisitos que fija el titular de la marca. Estas últimas son usadas generalmente por órganos reguladores de estándares. Además, establece que las marcas tendrán una duración de 10 años, renovables,⁵⁸ a diferencia de los 7 años establecidos en el ADPIC, como se describe en el capítulo anterior.⁵⁹ En NAFTA el uso de la marca es un requisito para su renovación,⁶⁰ cuestión que en el ADPIC es sólo facultativa.⁶¹ Finalmente, NAFTA señala algunas causales de denegación de una marca, como podría ser el hecho que ésta contenga elementos inmorales o escandalosos⁶² cuestión que no se incluyó en el ADPIC.

(iii) En materia de patentes NAFTA contempla la posibilidad de extender el período de protección de la patente con el fin de compensar retrasos originados en los procedimientos administrativos de concesión.⁶³

(iv) Respecto de los secretos industriales, NAFTA permitió condicionar la protección a que éstos constaran en un soporte físico (por ejemplo documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos), cuestión no mencionada en el ADPIC.⁶⁴

(v) En relación con la información confidencial sobre seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y agro-químicos que se entrega a las autoridades para obtener la aprobación de comercialización de estos productos, el ADPIC no establece un plazo⁶⁵ durante el cual debe protegerse dicha información. ⁶⁶NAFTA, por el contrario, establece que ninguna otra persona, que no sea quien entregó la información, puede fundamentar la solicitud de aprobación de un permiso de comercialización para un producto farmacéutico en esa información, durante un período razonable, no menor de cinco o diez años, según se trate de medicamentos y productos agro-químicos, respectivamente.⁶⁷

⁵⁶ NAFTA artículo 1707.

⁵⁷ NAFTA artículo 1708.1.

⁵⁸ NAFTA artículo 1708.7.

⁵⁹ ADPIC artículo 18.

⁶⁰ NAFTA artículo 1708.8.

⁶¹ ADPIC artículo 19.1.

⁶² NAFTA artículo 1708.14.

⁶³ NAFTA artículo 1709.12.

⁶⁴ NAFTA artículo 1711.2.

⁶⁵ Respecto de los estándares mínimos del Acuerdo ADPIC ver discusión en capítulo 2, supra. EE.UU. ha abogado porque se haga mediante protección por tiempo definido, que es la solución que recoge NAFTA y se repite en los recientes acuerdos de libre comercio celebrados por EE.UU.

⁶⁶ Correa (2002). Para conocer otras diferencias entre el ADPIC y NAFTA.

⁶⁷ Roffe (2004).

2. El acuerdo Canadá-Chile⁶⁸

Probablemente porque el Acuerdo sobre los ADPIC había entrado en vigor muy recientemente, en este tratado no se incluyó un capítulo específico sobre propiedad intelectual, sino más bien una disposición muy simple, en la sección relativa a medidas no arancelarias, relativa al reconocimiento mutuo de dos indicaciones geográficas, el “Pisco Chileno” y el “Whisky Canadiense.”⁶⁹ Por lo tanto, las partes decidieron que todo lo relativo a propiedad intelectual se siguiera rigiendo por los tratados en que ambos países eran partes.

3. El acuerdo Canadá-Costa Rica⁷⁰

Al igual que aquél celebrado con Chile, tampoco incluyó un capítulo específico sobre propiedad intelectual, pero incorporó una única disposición también relativa a la protección de indicaciones geográficas. La diferencia con el tratado con Chile, es que en el tratado con Costa Rica no se hace mención a indicaciones específicas, sino que se reitera que las indicaciones geográficas serán protegidas según el Acuerdo sobre los ADPIC.⁷¹

C. Los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE

Como señaláramos anteriormente, la UE ha sido una de los líderes en materia de negociación de acuerdos bilaterales de libre comercio, pero que siguen una línea política de negociación y una estructura muy diferente a aquella de los EE.UU.. Tal como ocurre en el ámbito multilateral, más específicamente en el marco de la OMC, una de las áreas de mayor interés para la UE en materia de propiedad intelectual ha sido la protección de las indicaciones geográficas, particularmente de vinos y bebidas espirituosas.⁷² Es así como generalmente en sus acuerdos comerciales con países productores de vinos (Chile y Sudáfrica, por ejemplo), además de incorporar disposiciones específicas sobre propiedad intelectual, se incluyen acuerdos separados en materia de vinos y/o bebidas espirituosas que, además de referirse a cuestiones relacionadas con las indicaciones geográficas, incluyen otros aspectos sobre prácticas enológicas, etiquetado, uso de expresiones tradicionales, entre otras. También es común que la UE negocie acuerdos específicos en materia de vinos y/o bebidas espirituosas sin necesariamente entrar a negociar acuerdos de libre de comercio.⁷³

En lo que respecta a los capítulos de propiedad intelectual propiamente tales, la UE generalmente sigue una aproximación que se apoya en la arquitectura internacional de los tratados existentes en la materia, buscando diferentes grados de compromiso y adhesión a ellos. En los acuerdos de la UE por lo general, en primer lugar, se reitera el compromiso con acuerdos multilaterales ya existentes entre las partes. A continuación, se establece el compromiso de hacerse parte de ciertos tratados multilaterales y, finalmente, se incluyen disposiciones en que las partes se comprometen a hacer sus mejores esfuerzos para adherir a otros tratados.

⁶⁸ El tratado de libre comercio entre Canadá y Chile entró en vigencia en julio de 1997.

⁶⁹ Chile - Canadá, artículo C-11 y Anexo C-11.

⁷⁰ Este tratado entró en vigor en noviembre de 2001.

⁷¹ Canadá - Costa Rica, artículo III.9.

⁷² Escudero. Cabe tener presente que conforme a los registros del Arreglo de Lisboa sobre la Protección de las Denominaciones de Origen, más del 70% de ellos correspondían al sector de vinos y espirituosas. Más aún, el 81% de los registros de vinos y el 82% de los registros relativos a espirituosas, pertenecían a un solo país: Francia.

⁷³ Como fue el caso del acuerdo celebrado con México sobre Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas del 29 de mayo de 1997, que entró en vigor el 1 de agosto del mismo año. El último de estos acuerdos fue firmado por la UE con EE.UU. (*Agreement between the United States of America and the European Community on Trade in Wine*), el 14 de septiembre de 2005.

Este es un modelo muy distinto al seguido por EE.UU. en sus acuerdos, como se apreciará a continuación. Este último, ya desde la negociación del NAFTA, prefiere capítulos con disposiciones substantivas específicas para las distintas categorías de propiedad intelectual, no sólo reforzando con ello el estilo del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que aumentando el estándar de protección. Sin embargo, los acuerdos de la UE reiteran un principio rector donde las partes se obligan a asegurar “una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, acordes con las más altas normas internacionales, incluidos los medios efectivos para hacer cumplir tales derechos previstos en los tratados internacionales”. Cabe señalar que la propiedad intelectual —y los servicios— no es una materia de competencia comunitaria en materia comercial y en consecuencia existe una responsabilidad compartida entre la Comisión y los países miembros. Sin embargo el Consejo de la UE puede, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, delegar competencia en estas materias. Esto explica de algún modo que el universo de materias cubiertas en PI sea menos ambicioso que los acuerdos suscritos por EE.UU.

1. El acuerdo Chile-UE⁷⁴

En este Acuerdo de Asociación se incluyó un capítulo sobre propiedad intelectual muy sencillo. No es un capítulo con artículos sustantivos que regulen todas o algunas de las categorías de la propiedad intelectual, sino que es un capítulo que esencialmente se limita a adquirir compromisos respecto a la adhesión a ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual, la mayoría administrados por la OMPI (además de UPOV y ADPIC).

En primer lugar, tal como se insinúa más arriba, en virtud del acuerdo ambas partes se comprometieron a conceder y garantizar una protección adecuada y efectiva a los derechos de propiedad intelectual acorde con las más elevadas normas internacionales.⁷⁵ Se ha argumentado que esta disposición obligaría a las partes a tener los mismos niveles de protección con que cuentan por ejemplo, EE.UU., Japón o la misma UE para el caso de Chile. Sin embargo, pareciera tratarse de una disposición meramente introductoria y declarativa que tiene por objeto confirmar el compromiso de ambas partes con la protección de los derechos de propiedad intelectual. A nuestro juicio la referencia a “las más altas normas internacionales”⁷⁶ debería ser interpretada como una referencia a estándares que tengan una aceptación generalizada o que generen un amplio consenso, como es el caso de tratados tales como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en sus siglas en inglés) o el mismo Acuerdo sobre los ADPIC, del que son parte todos los Miembros de la OMC. No sería a nuestro juicio el caso del Arreglo de Lisboa, un tratado con tan sólo 23 miembros a octubre de 2005 (solo 6 de ellos miembros de la UE), que sin duda impone obligaciones más restrictivas que el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de denominaciones de origen, pero difícilmente podría decirse que tiene una aceptación generalizada al grado de constituir un alto estándar internacionalmente aceptado.

Como hemos tenido oportunidad de destacar en el capítulo II, el Acuerdo sobre los ADPIC establece el principio de estándares mínimos de protección permitiendo a sus miembros a adoptar estándares más elevados si así lo estiman conveniente, además de contemplar la posibilidad de aplicar excepciones o limitaciones a las obligaciones que se adquieren. Si bien los países desarrollados cuentan con altos estándares de protección, no es menos cierto que las legislaciones de esos países no son uniformes entre sí, por lo que es difícil sostener que existiría una sola categoría del concepto sobre “el más elevado estándar internacional.”

⁷⁴ Las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile se iniciaron en abril de 2000 y concluyeron en abril de 2002. La parte comercial del Acuerdo entró en vigor en febrero de 2003.

⁷⁵ Chile – UE, artículo 168.

⁷⁶ En la versión en inglés se utiliza la expresión “*standard*”.

El antecedente de esta disposición está en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Sudáfrica en el que se contempló una disposición casi idéntica ("*in conformity with the highest international standards*").⁷⁷

Chile y la UE reafirmaron sus obligaciones derivadas de ciertos acuerdos internacionales respecto a los cuales, tanto la UE como Chile eran partes. A saber, el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma, el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), ya sea sus actas de 1978 o de 1991, y el Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, las partes se comprometieron a adherir, para el 1° de enero de 2007, a diversos acuerdos multilaterales. Ellos son el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Acta de Ginebra, 1977, modificado en 1979) (Arreglo de Niza), el Tratado de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (TODA) (Ginebra, 1996), el Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (TOIEF) (Ginebra, 1996), el PCT y el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (Arreglo de Estrasburgo).

Los Arreglos de Niza y Estrasburgo son tratados de clasificación que, en la práctica, no hacen otra cosa que formalizar prácticas ya adoptadas por las administraciones de ambas partes. El TODA y el TOIEF son tratados de protección de propiedad intelectual que establecen disposiciones sustantivas en la materia. Chile ya había ratificado ambos tratados a comienzos de la negociación, por lo que no le generaba problemas adherir a ellos. Para la UE tampoco presentaba problemas pues la Comisión Europea ya los había aprobado por Decisión de su Consejo en el año 2000.⁷⁸

La obligación de adherir al PCT por parte de Chile (la UE ya es parte de este acuerdo) es quizás la más importante que se adquirió en el Acuerdo con la UE respecto de esta materia. Este acuerdo permite al solicitante de una patente que una única solicitud en un formato estándar, sea presentada en la Oficina Internacional (la OMPI) o en la oficina de patentes de su país de origen y que sea aceptada en todos los países miembros del PCT que el mismo solicitante haya designado. Permite a un inventor, sobre la base de una sola solicitud y enseguida mediante etapas nacionales e internacionales, pedir protección para la misma invención en todos aquellos países que estime conveniente. El correlato de esto es que los demás Miembros del PCT podrán designar a los países miembros de la UE y Chile, en sus solicitudes, si es que quieren proteger sus invenciones en estos países. Con el mecanismo del PCT se ayuda al solicitante a determinar la viabilidad técnica y económica de su invento antes de hacer una inversión en varios países con el resultado incierto de que su invento no sea, en definitiva, patentable. El otro beneficio importante del PCT es que extiende la prioridad del Convenio de París en 18 meses más, con lo que el período llega a 30 meses (se suma a los 12 meses del Convenio de París).⁷⁹ En la región, 14 países son miembros del PCT, entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Colombia y México.

Chile y la UE también adquirieron el compromiso de acceder a otros acuerdos de propiedad intelectual para antes del año 2009. Destaca el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en materia de Patentes (de 1977 y modificado en 1980), (Tratado de Budapest), que permite que el depósito de un microorganismo efectuado en un solo banco de cultivos satisfaga el requisito de divulgación en todos los países miembros del tratado. Los otros acuerdos mencionados en el acuerdo son el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no

⁷⁷ Difícilmente podría pensarse que Sudáfrica estaría de acuerdo en comprometerse a adoptar los más altos estándares de protección, cuando se sabe que dicho país lideró una disputa de proporciones con compañías farmacéuticas transnacionales a fin de mantener una legislación equilibrada respecto de patentes de medicamentos.

⁷⁸ CE - TODA - TOIEF.

⁷⁹ Para una explicación detallada sobre el mecanismo del PCT ver <http://wipo.int/patentscope/es/>.

autorizada de sus Fonogramas (Ginebra, 1971), (Acuerdo sobre Fonogramas), del que Chile es parte desde 1977, el Arreglo de Locarno por el que se establece una Clasificación Internacional de Diseños Industriales (Unión de Locarno 1968, modificado en 1979), (Arreglo de Locarno) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), que es un acuerdo que armoniza cuestiones de procedimientos en materia marcaria.

Finalmente, Chile y la UE se comprometieron a hacer todo lo necesario para acceder al Protocolo (Protocolo de Madrid) y Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid).⁸⁰ Este tipo de disposiciones de “mejor esfuerzo” son bastante comunes en los tratados con la UE (y también en ciertos casos con EE.UU.) y en los dichos del mismo Comisario de Comercio de la época, hoy Director General de la OMC, “no constituyen obligaciones firmes en sí mismas.”⁸¹

En definitiva, el capítulo de propiedad intelectual del acuerdo entre Chile y la Unión Europea, más que imponer nuevos estándares de protección para la propiedad intelectual y normas específicas que regulen ciertas categorías de derechos, incorpora la normativa multilateral existente de manera paulatina y gradual.

2. El acuerdo Chile-U.E: los acuerdos en materia de vinos y bebidas espirituosas

El Acuerdo sobre el Comercio de Vinos y el Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas figuran, respectivamente, en los Anexos V y VI del Acuerdo de Asociación.⁸²

Estos acuerdos no se limitan únicamente a temas de propiedad intelectual. En ellos se regulan además de las indicaciones geográficas, prácticas y procesos enológicos, requisitos de certificación e importación y medidas sanitarias y fitosanitarias. Si bien son acuerdos separados, ellos están sujetos al mecanismo de solución de diferencias del tratado.

En lo que respecta a la propiedad intelectual, los acuerdos tratan básicamente el reconocimiento mutuo de indicaciones geográficas, cuyo reconocimiento se hace mediante la incorporación de extensas listas de indicaciones geográficas, principalmente de países miembros de la UE.

La aceptación mutua de indicaciones geográficas determinadas mediante estos acuerdos, podría decirse que constituye un procedimiento paralelo al de los regímenes internos que cada país miembro de la OMC está obligado a tener en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC (ver capítulo I, supra). Naturalmente cada país parte de un tratado deberá analizar si es que las indicaciones geográficas cumplen o no con su legislación interna a este respecto.

⁸⁰ El Sistema de Madrid, ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de proteger sus marcas en varios países, mediante la presentación en una sola oficina de una única solicitud, hecha en un sólo idioma y para la cual se ha de pagar una pluralidad de tasas.

⁸¹ Ver carta del Sr. Pascal Lamy respondiendo a críticas respecto a la política de la UE de perseguir compromisos de adhesión a tratados en sus acuerdos bilaterales en http://www.grain.org/rights_files/trips-plus-letter-response-en.cfm.pdf.

⁸² Chile – UE, artículo 90.

3. El acuerdo México-UE⁸³

El Acuerdo contiene un breve capítulo sobre propiedad intelectual⁸⁴ que sigue la misma estructura que el acuerdo con Chile; es decir, se apoya en la obligación de adhesión a tratados internacionales vigentes sobre la materia.

En el acuerdo las partes confirman sus obligaciones respecto a los mismos tratados del acuerdo Chile – UE, pero no se hizo mención respecto el Convenio UPOV, sino que las partes afirmaron la importancia de cualquiera de las dos actas de este tratado (1978 y 1991).⁸⁵ México y la UE también se obligaron a adherir al Arreglo de Niza para cuando el Acuerdo de Asociación entrara en vigor y se dieron un plazo de tres años para adherir al Tratado de Budapest.

Finalmente, las partes se comprometieron a hacer “todo su esfuerzo para completar, a la brevedad posible, los procedimientos necesarios para su adhesión” al TODA y el TOIEF.

D. Los acuerdos de libre comercio celebrados por EFTA

EFTA ha seguido en sus acuerdos un modelo para los capítulos de propiedad intelectual que combina la estructura de apoyo en tratados multilaterales, seguida por la UE, con la inclusión de disposiciones substantivas para ciertas categorías de derechos de propiedad intelectual siguiendo el modelo ADPIC y NAFTA.

1. El acuerdo EFTA – México⁸⁶

El acuerdo contempla, en primer lugar, disposiciones generales⁸⁷ en la que se establecen obligaciones de trato nacional y de la nación más favorecida, sujetas a las excepciones permitidas por el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, establece que las partes podrán revisar las disposiciones del acuerdo con miras a mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Las obligaciones más substantivas se encuentran en el Anexo XXI del Acuerdo. En la parte relativa a tratados multilaterales de propiedad intelectual, las partes reafirman su compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, los Convenios de Berna y París y con la Convención de Roma. Contiene una disposición muy parecida a aquella relativa al Convenio UPOV en el acuerdo entre México y la UE y confirma la importancia que las partes otorgan a las obligaciones derivadas del PCT. Esto no pareciera tener ninguna explicación aparente pues a la fecha de inicio de las negociaciones tanto los países de EFTA como México ya eran partes del PCT.

Las partes también acordaron adherir al Arreglo de Niza, al Tratado de Budapest y a cualquiera de las dos actas del Convenio UPOV.

Finalmente, en lo que respecta a otros tratados, las partes incluyeron una cláusula de “mejor esfuerzo” para adherir al TODA y al TOIEF. Ninguno de los miembros del EFTA es parte de esos tratados.

En lo que respecta a obligaciones substantivas, por lo general se reiteran muchas de las obligaciones del ADPIC, pero enfatizando que la protección debe ser adecuada y efectiva. En

⁸³ El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (Acuerdo México – UE), se firmó el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor en julio de 2000.

⁸⁴ México – UE, artículo 36.

⁸⁵ México no era entonces miembro de UPOV; sin embargo, pasó a serlo del Acta de 1978 en 1997.

⁸⁶ México y EFTA iniciaron negociaciones en julio de 2000 y firmaron el acuerdo en noviembre del mismo año. Este entró en vigor en julio de 2001.

⁸⁷ México - EFTA, artículo 69.

algunos aspectos, sin embargo, se va más allá de lo que contempla ese Acuerdo, como se examina a continuación.

En materia de indicaciones geográficas se extiende la obligación del artículo 22.3 (referida sólo a productos) del Acuerdo sobre los ADPIC a los servicios. Esta disposición establece la obligación de denegación o invalidación de marcas que contengan o consistan en una indicación geográfica, respecto de servicios que no se originan o relacionan con el territorio indicado, cuando dicho uso induzca a error al público en cuanto al verdadero lugar de origen del servicio. Conocida es la posición, particularmente de Suiza, de tratar de extender las indicaciones geográficas a los servicios, ya que el sector de los servicios financieros resulta de especial interés para este país.

Si bien el ADPIC contempla un plazo de protección de 10 años para los dibujos y diseños industriales, el acuerdo lo extendió hasta 15 años.

En materia de patentes, se establece que las partes cumplirán con sus legislaciones internas, lo que en la práctica se traduce en que Islandia, Liechtenstein y Suiza aplicarán la Convención Europea de Patentes, una de cuyas disposiciones no permite el patentamiento de métodos para hacer negocios, lo que algunos han interpretado como inconsistente con el artículo 27.1 del ADPIC.

En cuanto a la concesión de licencias obligatorias en materia de patentes, el acuerdo señala que “únicamente serán otorgadas en las condiciones previstas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.”

2. El acuerdo EFTA-Chile⁸⁸

En su parte general,⁸⁹ el Acuerdo es muy similar al ALC entre México y EFTA. Respecto a compromisos de adherir a determinados tratados multilaterales de propiedad intelectual, las partes reafirman sus compromisos con el ADPIC, los Convenios de Berna y París y con la Convención de Roma.

En un segundo nivel de compromiso, se adquiere la obligación de adherir, para el año 2007, al TODA, al TOIEF, al Arreglo de Niza y a alguna de las dos Actas del Convenio UPOV, y para el año 2009 al Tratado de Budapest, lo que no es muy distinto de los compromisos que Chile ya había adquirido con la UE para la adhesión a estos mismos tratados.

Finalmente en lo que respecta a otros tratados, las partes se comprometieron a hacer esfuerzos razonables para adherir al Protocolo y Arreglo de Madrid y al Acta de Ginebra del Acuerdo de la Haya relativo al Registro Internacional de Diseños Industriales (Acuerdo de La Haya).

En materia de patentes, las partes acordaron someterse a sus propios regímenes. Para Chile será la legislación consistente con el ADPIC, modificada de conformidad a las obligaciones asumidas en el ALC con los EE.UU.; para Islandia y Noruega será aquél correspondiente al nivel del Espacio Económico Europeo (básicamente la legislación de la UE) y para Liechtenstein y Suiza el nivel de la Convención Europea de Patentes. Es curioso que si bien en el acuerdo Islandia aparece aplicando el nivel del Espacio Económico Europeo, en los hechos aplica un nivel más elevado pues desde fines de 2004 es parte de la Convención Europea de Patentes. Esto ya había sido reflejado en el acuerdo de EFTA - México.

Siempre en materia de patentes, las partes acordaron ofrecer la oportunidad de extender el plazo de las patentes para compensar al titular por las demoras no razonables resultantes del proceso de autorización de comercialización o de otorgamiento del permiso sanitario. Como

⁸⁸ EFTA y Chile iniciaron las negociaciones a fines de 2000 y se firmó el acuerdo el 26 de junio de 2003 en Kristiansand, Noruega. Este entró en vigor el 1° de diciembre de 2004.

⁸⁹ Chile – EFTA, artículo 46.

veremos más adelante, Chile ya había aceptado una obligación más perentoria en tal sentido en su acuerdo de libre comercio con EE.UU., lo que facilitó la aceptación de este compromiso que debía aplicar sobre la base del principio de la nación más favorecida en virtud del acuerdo de los ADPIC.

Finalmente, en esta materia, las partes acordaron conceder licencias obligatorias en materia de patentes en conformidad con el ADPIC y la Declaración de Doha.

En materia de información no divulgada se transcribe la protección del artículo 39.3 del ADPIC, pero a continuación se establece un período de exclusividad de 5 años para productos farmacéuticos y de 10 años para los productos agro-químicos.

Al igual que en el acuerdo EFTA - México, las partes acordaron proteger los dibujos y diseños industriales por un plazo de 15 años. Hay que recordar que las partes también se comprometieron a hacer esfuerzos por adherir al Acuerdo de La Haya, la que establece precisamente este mismo plazo de protección. Una diferencia con el tratado con México es que en este caso las partes se reservaron la posibilidad de otorgar un plazo de protección menor para los diseños industriales de partes de componentes utilizados con el propósito de reparar un producto. Esto tiene sentido pues algunos sectores dependen en gran medida de la posibilidad de fabricar y utilizar repuestos, como compañías aseguradoras o vendedores de piezas de repuestos.⁹⁰

E. Los acuerdos de libre comercio celebrados por EE.UU.

En la región de Latinoamérica y el Caribe, EE.UU. ha suscrito tratados de libre comercio con México (NAFTA), Chile y con Centroamérica y la República Dominicana. Además, se encuentra concluyendo las negociaciones con Panamá y algunos países de la Comunidad Andina. De todos los tratados de libre comercio que contienen disposiciones sobre propiedad intelectual, aquellos suscritos por EE.UU. en el último tiempo son sin duda los más significativos en cuanto a su impacto sobre la normativa multilateral. Por una parte, estos tratados no sólo incluyen disposiciones sobre prácticamente todas las categorías de derechos de propiedad intelectual incluidas en el ADPIC (no hay disposiciones sobre circuitos integrados), sino que también sobre cuestiones nunca antes incorporadas en otros tratados multilaterales o bilaterales. Estas disposiciones sustantivas superan con creces los niveles de protección del ADPIC, no sólo en cuanto a los estándares en cada categoría de propiedad intelectual, sino también en materia de observancia.

Debido a la extensión de cada capítulo de propiedad intelectual de los tratados celebrados con Chile y con Centroamérica – República Dominicana (conocido como CAFTA-RD) los analizaremos en conjunto, destacando sus diferencias cuando sea necesario.

1. Los acuerdos EE.UU.-Chile y EE.UU.-Centroamérica-RD

Los capítulos sobre propiedad intelectual de los tratados de EE.UU. con Chile y CAFTA-RD siguen una estructura similar a la del ADPIC; es decir, incluyen disposiciones generales sobre propiedad intelectual y disposiciones específicas relativas a las distintas categorías de derechos, como marcas de fábrica o de comercio, nombres de dominio en Internet, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos conexos, protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, patentes; productos regulados y sobre observancia de los derechos.

Una primera diferencia entre ambos capítulos es que en el acuerdo con Chile se incluyó un preámbulo que señala los objetivos y principios que se persiguen con el mismo. Destaca el

⁹⁰ Algunos países otorgan protección a los diseños por un período de 25 años, como es el caso de la UE con la protección al Diseño Comunitario vigente desde enero de 2005. Esta normativa permite renovar la protección cada 5 años, hasta completar los 25.

reconocimiento que se hace de los principios de la Declaración de Doha, la que señala, entre otros, que “el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública... dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”, y reafirma “... el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.” Esta disposición cobra importancia al momento de interpretar otros artículos del capítulo, particularmente aquellos relativos a la protección de patentes y productos regulados. Si bien el acuerdo con CAFTA-RD no contempla una disposición similar, EE.UU. y CAFTA-RD llegaron a un Entendimiento en el cual señalan que nada en el capítulo impide a las partes adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y, además, se señala expresamente que el capítulo no impedirá la utilización de la solución del Párrafo 6⁹¹ de la Declaración de Doha.⁹² Cabe subrayar que contrariamente al acuerdo con Chile, el entendimiento en el caso de CAFTA-DR no hace referencia directa a la Declaración de Doha sino sólo a la Decisión del 30 de Agosto 2003, lo que lo hace más restrictivo.

i) Disposiciones Generales

Respecto de las Disposiciones Generales las partes adquirieron el compromiso de adherir y ratificar ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual. Varían los plazos en ambos tratados en los cuales estas obligaciones deben ser cumplidas, observándose en el acuerdo con Chile plazos más extensos que en el acuerdo con CAFTA-RD. En el caso de Chile existe el compromiso de adherir al PCT para el año 2007 y para el año 2009 al Acta de 1991 del Convenio UPOV, al TLT y al Convenio sobre Distribución de Señales Satelitales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (Convención de Bruselas). Finalmente, se incluyó una disposición relativa a realizar el mejor esfuerzo para adherir al Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT), al Acuerdo de la Haya y al Protocolo del Arreglo de Madrid.

En el acuerdo CAFTA-RD, las partes se obligaron a adherir a los nuevos tratados de Internet de la OMPI (TODA y TOIEF) a la entrada en vigor del acuerdo (sólo República Dominicana no era parte de estos tratados al momento de firmar el tratado, sin embargo lo es desde enero de 2006) y el 1° de enero de 2006 al PCT y al Tratado de Budapest, para el 1° de enero de 2008 al Convenio de Bruselas y al TLT; para el 1° de enero de 2006 al Acta de 1991 del Convenio UPOV, salvo Costa Rica que lo hará en 2007 y Nicaragua en 2010. Finalmente, se incluyó una disposición de realizar el mejor esfuerzo para adherir a los mismos tratados que el caso del acuerdo con Chile, es decir, el PLT, el Acuerdo de la Haya y el Protocolo del Arreglo de Madrid.

El Acuerdo con Chile contiene una cláusula que se ha llamado de “no derogación” en la que se señala que nada en el capítulo irá en detrimento de las disposiciones del ADPIC o de los tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de la OMPI. Dicha disposición específicamente señala: “Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad

⁹¹ En la Reunión Ministerial de Doha (Qatar) de la OMC se adoptó la “Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública” (Declaración de Doha), cuyo párrafo 6 encargó al Consejo sobre los ADPIC encontrar una solución a las dificultades que enfrentaban los miembros de la OMC, cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico eran insuficientes o inexistentes al momento de hacer uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. Una solución interina fue encontrada en la Decisión del 30 de Agosto 2003 del Consejo de la OMC. En Diciembre 2005 el Consejo recomendó transformar esa Decisión en una enmienda del Acuerdo ADPIC. Ver Organización Mundial del Comercio, “Aplicación del párrafo 11 de la Decisión del Consejo General de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública”, IP/C/41 del 6 de diciembre de 2005.

⁹² Ver el sitio internet: http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/CAFTA/CAFTA-DR_Final_Texts/_asset_upload_file697_3975.pdf.

intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).”⁹³

La norma es similar al artículo 2.2 del ADPIC y es fundamental para analizar e interpretar aquellas materias en las que el tratado no se pronuncia. Por ejemplo, como el tratado nada dice sobre el agotamiento de derechos o sobre las excepciones a la patentabilidad, se entendería que las partes siguen teniendo las flexibilidades que otorga el ADPIC sobre estos temas, situación que ha sido confirmada en la legislación chilena de implementación.

Otras materias que se incluyen en las disposiciones generales son el principio de trato nacional, con las mismas excepciones contenidas en el ADPIC, aunque el tratado con Chile agrega la posibilidad de contemplar la reciprocidad para los usos secundarios de fonogramas por medios de comunicación analógicos y radiodifusión libre e inalámbrica. En cuanto a la aplicación en el tiempo de sus disposiciones, el tratamiento es similar al ADPIC, respecto a: (i) no reestablecer protección a la materia que haya caído en el dominio público, (ii) a que las obligaciones rigen para la materia que se encuentre protegida a la fecha de entrada en vigor de las obligaciones y (iii) a que el tratado no cubre actos realizados antes de esa misma fecha. Los tratados también contemplan medidas de transparencia en cuanto a la publicación de legislación y jurisprudencia de aplicación general relativa a propiedad intelectual.

ii) Signos distintivos

En materia de marcas de fábrica o de comercio los tratados establecen que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación y marcas sonoras y pueden incluir las indicaciones geográficas y marcas olfativas. Se fortalece la protección de marcas notoriamente conocidas, complementando las disposiciones del ADPIC. En este sentido no se exigirá que la notoriedad de la marca vaya más allá del sector relevante del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios que lleven esa marca.

También se amplía la cobertura de las marcas al extender su protección no sólo a productos idénticos o similares sino que también a productos relacionados, incluida las indicaciones geográficas.

La oposición a la solicitud de una marca, que en el ADPIC es facultativa, ahora se convierte en un requisito obligatorio en ambos tratados.

El tratado con Chile, a diferencia de aquél con CAFTA-RD, reconoce la importancia de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI. Esta Recomendación adoptada por la OMPI en 1999 constituye un modelo novedoso de armonización, en principio no vinculante. Es un instrumento que establece disposiciones sustantivas en la materia, como definiciones y criterios de protección, que los miembros pueden libremente decidir si la adoptan o no. Lo interesante a este respecto es el hecho que una normativa de este tipo se la incorpore a los regímenes domésticos vía un tratado comercial.

El CAFTA-RD, a diferencia del tratado con Chile, señala que las partes no podrán exigir el registro de licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca u otros propósitos.

Finalmente, otras disposiciones en la sección de marcas se refieren a la posibilidad de establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos en los mismos términos que el Acuerdo sobre los ADPIC y a regular aspectos del procedimiento de solicitud y anulación del registro.

⁹³ Chile – EE.UU. artículo 17.1.5. CAFTA incluye la disposición 15.1.7 con redacción diferente pero que se refiere a similar principio.

Respecto a las indicaciones geográficas, en ambos tratados las partes acordaron proporcionar medios legales para proteger las indicaciones geográficas de la otra parte e incluyeron la definición de indicaciones geográficas del ADPIC. También se acordó establecer procedimientos de oposición y anulación de indicaciones geográficas y a facilitar y publicitar los procedimientos de solicitud y oposición de las mismas. También se clarifica la relación entre marcas e indicaciones geográficas, estableciéndose que se rechazarán las indicaciones geográficas que sean confusamente similares a una marca preexistente o a una solicitud de marca. En esta materia rige el principio “first to come, first in right.”

En el capítulo correspondiente a acceso a mercado de los acuerdos, las partes reconocieron recíprocamente ciertas indicaciones geográficas de la otra parte, dentro de las cuales se incluye al Pisco en el caso de Chile y el Whiskey Bourbon y el Whiskey Tennessee para EE.UU. En el caso de CAFTA – RD se incluyeron reglas similares, pero sólo se se hizo referencia a las dos indicaciones geográficas estadounidenses. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad para que el Comité de Comercio de Mercancías modifique el acuerdo e incorpore nuevas indicaciones geográficas.

Respecto de nombres de dominio en Internet, una materia no tratada en el ADPIC, ambos tratados establecen que las partes contemplarán un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP por su sigla en inglés), con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas de fábrica o de comercio. Además, las partes deben contemplar una base de datos de acceso público con información de los dueños de nombres de dominio.

iii) Derechos de autor y derechos conexos

En materia de derechos de autor y derechos conexos, existe una diferencia entre los dos tratados respecto al tratamiento formalmente diferente que se da en el caso de Chile a los derechos de autor en contraposición a los derechos conexos. El ALC con Chile se aparta en este sentido de todos los acuerdos firmados por EE.UU. con anterioridad.⁹⁴ Este enfoque no ha sido el preferido por la industria de los EE.UU. tal como se ilustra con el comentario hecho con respecto a CAFTA: *“Industry was pleased that the Chile formulation was not repeated and it is hopeful that it will not be perpetuated in any future FTA. In the view of the industry record producers and performers should not be relegated to second-class citizenship under ‘related’ or ‘neighboring’ rights regimes. In their view, the FTA with Chile perpetuates this dichotomy.”*⁹⁵

Ambos tratados reconocieron derechos ya establecidos en tratados internacionales suscritos por todas las partes, salvo República Dominicana, (reproducción, distribución y comunicación al público contemplados en el TODA y el TOIEF) y reglamentaron otras obligaciones emanadas de esos mismos tratados. Junto a las disposiciones sobre patentes y productos regulados, estas materias fueron las de mayor interés para EE.UU. durante ambas negociaciones.

Específicamente los tratados TODA y TOIEF clarifican que los autores, los artistas, interpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, en cualquier forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica). Eso sí, el tratado con Chile tiene una importante excepción a este derecho exclusivo para “reproducciones temporales que sean transitorias o accesorias y que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad es permitir: (a) la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un

⁹⁴ Roffe (2004).

⁹⁵ IFAC-3.

intermediario; o (b) un uso lícito de una obra u otra materia protegida y que no tenga por sí misma una significación económica independiente.”⁹⁶

Los dos acuerdos tratan el derecho de distribución y de comunicación al público en los mismos términos que el TODA y el TOIEF. Por lo tanto, este derecho incluye todo tipo de obras comunicadas al público por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras de manera que los miembros del público puedan acceder a esas obras desde el lugar y en el momento que cada una ellas elija (comunicación interactiva y a pedido).

Los dos acuerdos aumentaron el término de protección de los derechos de autor en veinte años para la mayoría de las obras, con respecto al término establecido en el ADPIC; es decir, extienden la protección durante toda la vida del autor más setenta años. En aquellos casos en que el término de protección está calculado sobre una base distinta a la vida de una persona natural, la duración de la protección no puede ser inferior a setenta años desde el final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra o a falta de dicha publicación autorizada, dentro de los cincuenta años siguientes a la creación de la obra, no pudiendo ser inferior a setenta años contados desde el fin del año calendario en que se creó la obra. En el caso de los derechos conexos la duración se cuenta desde el fin del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o fonograma o, a falta de dicha publicación autorizada, dentro de cincuenta años desde la fijación de la interpretación, ejecución o fonograma, un mínimo de setenta años desde el fin del año calendario desde la fijación de la interpretación, ejecución o del fonograma.

Ambos acuerdos establecen la libertad de contratación respecto de los derechos patrimoniales; es decir, otorgan la posibilidad de transferir libremente su derecho de autor (excluido el derecho moral). También señalan que el licenciatario y el empleador, en el caso de obras por encargo, tendrán la facultad de ejercer los mismos derechos que el creador original de la obra y gozar plenamente de los beneficios que de ellos deriven. Sin embargo, en el tratado con Chile las partes pueden establecer “cuáles contratos de empleo que implican la creación de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en ausencia de un acuerdo por escrito, implican una transferencia de los derechos económicos en virtud de la ley, y límites razonables respecto de las disposiciones establecidas en el párrafo 2(a), para proteger los intereses de los titulares originarios, tomando en consideración los legítimos intereses de los cesionarios.”⁹⁷

Ambos acuerdos establecen reglas muy estrictas en contra de la elusión de medidas tecnológicas de protección (TPMs por sus siglas en inglés) usadas por los autores, artistas y productores de fonogramas para proteger sus obras, interpretaciones, ejecuciones y fonogramas, amparados por el derecho de autor y los derechos conexos. Si bien estas disposiciones aparecen por primera vez en el TODA y el TOIEF, las obligaciones contenidas en los acuerdos van mucho más allá de lo exigido por los tratados de la OMPI y se asemejan a la legislación estadounidense al respecto. Las estrictas disposiciones de ambos ALC en esta materia establecen sanciones civiles y criminales para la manipulación de medidas que controlan el acceso a obras y fonogramas. También establecen la responsabilidad civil y, cuando se trata de un acto doloso con objetivos comerciales prohibidos, la responsabilidad penal por la fabricación, distribución, venta o arriendo de aparatos, productos o componentes que sirvan para eludir medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso y los derechos exclusivos de una obra o fonograma. Las excepciones a la elusión de TPMs son muy restringidas por lo que éstas han sido criticadas por diversas razones, como impedir la aplicación de excepciones y limitaciones al derecho de autor, impedir el acceso a obras en el dominio público, impedir la libre expresión y por tener el carácter de anticompetitivas.⁹⁸

⁹⁶ Chile – EE.UU., Nota al artículo 17.7.3.

⁹⁷ Chile – EE.UU., artículo 17.7.2(b).

⁹⁸ Ver discusión infra, capítulo IV sobre críticas expresadas respecto de las TPMs y sobre la legislación de EE.UU. en esta materia.

Una materia relacionada con la anterior, también regulada en el TODA y el TOIEF, es la protección de la información sobre la gestión de los derechos (RMI por sus siglas en inglés). Ella consiste básicamente en la protección contra la alteración o supresión de la información que identifica una obra, su autor, al titular del derecho, los términos y condiciones de uso e información que represente dicha información. Los acuerdos contemplan sanciones civiles y, en caso que exista malicia y fines comerciales, sanciones penales, para ciertos actos que alteren la información de gestión de derechos que los autores incorporan en sus obras.

Ambos tratados, —tal como en NAFTA— contemplan la protección de señales satelitales portadoras de programas codificados. Sin embargo, en el tratado con Chile se permite a las partes sancionar, civil o penalmente, el tráfico y manufactura de aparatos o servicios que sirvan para decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado y la recepción y distribución maliciosa de la señal, sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal. En CAFTA-RD sin embargo, estas conductas están sancionadas penalmente.

iv) Patentes y productos regulados

Como lo señaláramos anteriormente, junto a los derechos de autor, la negociación sobre patentes y productos regulados fue donde EE.UU. puso el mayor acento. En estos temas se incluyeron varias disposiciones que van más allá del ADPIC. La inclusión de normas sobre estas materias ha sido una de las más complejas que han dado pie a una serie de críticas como se analizan en el capítulo siguiente.

Entre las disposiciones pertinentes están, en el caso de Chile, el compromiso de realizar esfuerzos razonables para proponer una legislación que proteja las plantas mediante patentes en un plazo de cuatro años. En CAFTA-RD existe una obligación similar, pero sin un plazo determinado. En este último caso hay sin embargo un compromiso mayor al estipular que si una de las partes, a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, disponía de protección vía patentes, deberá mantener tal protección.

En materia de excepciones a la patentabilidad, CAFTA-RD incorporó expresamente las excepciones permitidas por el ADPIC. En el caso de Chile, ellas no se mencionan por lo que cobra importancia la que hemos denominado “cláusula de no derogación.”

Ambos tratados contemplan la posibilidad de tener excepciones a los derechos del titular de la patente en los mismos términos del ADPIC. Los dos acuerdos también contemplan la llamada “excepción Bolar”, mediante la cual los productores de medicamentos genéricos pueden hacer uso de un producto patentado para el solo efecto de solicitar el permiso sanitario o de comercialización, de modo de estar preparado para entrar al mercado tan pronto expire la patente del producto original. Con esta disposición se evita extender de facto el período de protección de la patente.

En ambos tratados se establece que las partes sólo podrán revocar o anular una patente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente. Sin embargo, en CAFTA-RD se hace referencia expresa a la causal establecida en el Convenio de París sobre revocación para evitar abusos que surjan del ejercicio de los derechos y a otras causales como el fraude, la falsa representación o conducta injusta.

Otra materia no incluida en el ADPIC, pero sí en ambos acuerdos, es la posibilidad de divulgar la invención, sin afectar la novedad o su actividad inventiva, si ella se hace dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud.

En los acuerdos se acordó igualmente extender el término de protección de las patentes para compensar las demoras injustificadas por parte de las autoridades administrativas encargadas de otorgar la patente y de las autoridades encargadas de emitir permisos sanitarios o de comercialización.

Además, las partes en ambos tratados se comprometieron a resguardar, por un plazo de cinco años, la información no divulgada que se entrega a las autoridades de salud, para que certifiquen la seguridad y eficacia de un producto que utilice una nueva entidad química en el caso de Chile y, en el de CAFTA-RD, de un producto que no contenga alguna entidad química previamente aprobada en el territorio de la parte en que se busca la protección.

Una materia que ha despertado muchas críticas, tal como se analiza en el capítulo IV, fue que las partes se comprometieron a negar el permiso sanitario o de comercialización antes del vencimiento de la patente, salvo que exista el consentimiento o aquiescencia del titular.⁹⁹

v) Observancia de derechos

Las disposiciones sobre observancia de ambos tratados siguen una estructura muy parecida a la del ADPIC (ver capítulo I).

Los tratados garantizan el que las Partes no están obligadas a crear sistemas especiales distintos del sistema procesal común, para la observancia de la propiedad intelectual, ni tampoco destinar recursos especiales para estos mismos fines.

Entre las materias más innovadoras respecto del ADPIC, está el compromiso de contemplar indemnizaciones por daños preestablecidos, al menos para infracciones a los derechos de autor y conexos y para marcas. Además, en casos civiles, las autoridades estarán facultadas para destruir los materiales e implementos que se hayan utilizado en la fabricación de los materiales infractores.

En materia de medidas en frontera, los acuerdos innovan respecto del ADPIC en cuanto a que permiten la actuación de oficio, no sólo para mercaderías importadas, sino también para mercaderías en tránsito y para la exportación. La diferencia es que en el tratado de Chile, estas medidas son sólo para mercancías falsificadas y pirateadas, mientras que en CAFTA-RD es para todos los derechos de propiedad intelectual.

Siempre en materia de observancia y muy relacionado con los avances que se han producido en el ambiente digital, en ambos acuerdos las Partes acordaron crear incentivos legales y procedimientos para que los Proveedores de Servicios de Internet cooperen con la protección de contenidos amparados por el derecho de autor que transiten o se alojen en sus redes y sistemas.

Los dos acuerdos establecen, en sus capítulos respectivos, su propio sistema de solución de controversias. Eso sí, los acuerdos establecen expresamente que si la Parte reclamante decide iniciar un procedimiento de solución de controversias de cualquier tratado en que ambas Partes sean parte, el foro seleccionado será excluyente de los otros. Respecto de la propiedad intelectual se incluyen las situaciones de reclamaciones no basadas en una infracción que en materia del Acuerdo de los ADPIC es aún un tema pendiente y bajo discusiones.¹⁰⁰

2. Las negociaciones de tres países andinos con EE.UU.

En mayo de 2004 se iniciaron negociaciones entre EE.UU. y tres países de la Comunidad Andina: Colombia, Ecuador y Perú. Como se indicara más arriba las negociaciones con Perú y Colombia han concluido recientemente. Los acuerdos siguen en general en los capítulos de PI la estructura y contenido del ALC con CAFTA-RD.

Una de las materias que han complicado las negociaciones ha sido precisamente el tema de propiedad intelectual (además del tema agrícola). Aparentemente, en materia de propiedad intelectual serían dos los temas que han dificultado las negociaciones. Primero, disposiciones más rígidas en materia de patentes farmacéuticas y protección de datos, particularmente la relación

⁹⁹ Ver capítulo III, infra.

¹⁰⁰ Ditto.

entre autoridades de patentes y salud y la extensión del término de protección. Segundo, la demanda de los países andinos, resistida por EE.UU., de incorporar disposiciones sobre protección de recursos genéticos y conocimientos tradicionales al tratado. El acuerdo con Perú incluiría sobre esta materia un Entendimiento especial.

En un informe de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE.UU.¹⁰¹ se señalaba que el ALC debería contener disposiciones rigurosas en materia de propiedad intelectual por el hecho que los tres países están en la lista de observación de la Sección Especial 301. El informe de la Comisión concluye detallando fallas específicas en cada uno de esos países para proteger la propiedad intelectual.

F. El acuerdo de libre comercio celebrado entre Japón y México¹⁰²

En materia de propiedad intelectual, el ALC no cuenta con un capítulo específico. Contiene una simple disposición relativa a la no derogación de los derechos y obligaciones de las partes respecto de los tratados multilaterales de propiedad intelectual.¹⁰³

Reflejando el constante interés de México por proteger sus indicaciones geográficas, el acuerdo contempla el reconocimiento mutuo de indicaciones geográficas para bebidas espirituosas de ambos países.¹⁰⁴ Es así como se protegen en un anexo, al que pueden agregarse otras indicaciones, “Iki”, “Kuma” y “Ryukyu”, como indicaciones geográficas japonesas y el “Tequila” y el “Mezcal” como indicaciones geográficas de México.

Finalmente, las partes incluyeron un artículo en materia de cooperación en propiedad intelectual.¹⁰⁵ Entre las actividades que se contemplan están aquellas “para crear conciencia en el público sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual y la utilidad de los sistemas de protección de la propiedad intelectual para sus respectivos nacionales”; la “mejora de los sistemas de protección de la propiedad intelectual y su operación”; la adopción de “medidas de política conducentes a asegurar la adecuada aplicación de los derechos de propiedad intelectual”; y la “automatización de los procesos administrativos de la autoridad en materia de propiedad intelectual para aumentar su eficiencia.”

¹⁰¹ Ver informe del Comité de Medios y Arbitrios disponible en el sitio de internet: <http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/109cong/wmcp/wmcp109-6.pdf>.

¹⁰² El tratado de libre comercio entre Japón y México fue firmado en septiembre de 2004 y entró en vigor en abril de 2005.

¹⁰³ Japón – México, artículo 73.

¹⁰⁴ Japón – México, artículo 8 y Anexo 3.

¹⁰⁵ Japón – México, artículo 144.

III. Principales críticas a los acuerdos de libre comercio

A. Fundamentos de la crítica

Por lo que respecta a la propiedad intelectual, los acuerdos de libre comercio han sido objeto de críticas y reservas particularmente por grupos de la sociedad civil y sectores académicos.¹⁰⁶ En cierto sentido estas reacciones se vinculan con los costos que se atribuyen a estos acuerdos y particularmente a su costo en cuanto a obligaciones más severas en materia de PI, aspecto que retoma el capítulo siguiente.

Las críticas más importantes a los acuerdos de libre comercio de nueva generación se relacionan con el hecho que ellos profundizan el proceso de armonización en términos de extender la cobertura, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Ellos tienen un impacto importante en la consolidación de nuevas normas y en el diseño de nuevas orientaciones que superan los mínimos estándares del ADPIC y sus efectos respecto de terceros países son amplios en virtud del principio de la NMF.

Hemos visto en el capítulo anterior que los acuerdos de libre comercio en sus disposiciones sobre la propiedad intelectual son diversos, siendo unos más comprensivos que otros. En el caso de los acuerdos suscritos por EE.UU., por ejemplo con los países

¹⁰⁶ Reacción similar se pudo apreciar durante las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y algunos de los países andinos. La prensa informó que por ejemplo en el caso de Colombia un grupo de sus negociadores habrían renunciado a continuar con su actividad debido a la cerrada posición de EE.UU. en materias como propiedad intelectual y agricultura.

centroamericanos y Chile, los capítulos sobre propiedad intelectual son extensos e incluyen prácticamente todas sus disciplinas.

El Acuerdo sobre los ADPIC en su momento también fue objeto de críticas importantes principalmente en función de que un conjunto de estándares mínimos se aplicaban a todos los países sin distinción respecto a su nivel de desarrollo. El ADPIC representó en este sentido un cambio fundamental en las relaciones internacionales y una reforma trascendental respecto de los tratados internacionales clásicos sobre protección a la propiedad intelectual tal como se destacara en el capítulo I. Esta observación es de particular importancia para los países de América Latina que mantuvieron por décadas una actitud de circunspección frente a los tratados clásicos de la propiedad intelectual y sólo adhieren a estas convenciones de modo paulatino coincidiendo de algún modo con las negociaciones de la Ronda Uruguay.¹⁰⁷ Desde esta óptica y comparados con el ADPIC, los ALC, tal como se examinó en el capítulo II, extienden las materias protegidas (por ejemplo respecto de datos de prueba relativos a productos agroquímicos y farmacéuticos y productos del mundo digital); establecen restricciones al uso de instrumentos de política, tales como licencias obligatorias e importaciones paralelas, algunos de los cuales fueron en su oportunidad utilizados por los propios países desarrollados; fijan mecanismos más estrictos en materia de observancia de derechos; e incorporan disposiciones particulares sobre solución de diferencias, incluyendo las reclamaciones no basadas en una infracción.

Por otro lado, como otra manifestación clara de su carácter ADPIC-plus, los acuerdos promovidos por EE.UU., la UE y EFTA exigen ratificar un número importante de tratados internacionales tanto de corte administrativo (PCT) como substantivos (UPOV 1991, TODA y TOIEF).

Quizás uno de los aspectos que despierta mayor controversia, críticas y rechazo de estos acuerdos es la protección a los productos químico-agrícolas y farmacéuticos y a la información no divulgada relacionada con los datos de pruebas. Los ALC incluyen disposiciones muy estrictas relativas a los permisos sanitarios y de comercialización de estos productos; establecen el ajuste de los períodos de protección de una patente como resultado de demoras en la concesión de la misma o en el proceso de aprobación de comercialización; exigen el uso exclusivo por un mínimo de cinco y diez años de la información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, respectivamente, y la aprobación de comercialización de productos a terceras personas —durante esos períodos— queda condicionada a la autorización del titular.

La inclusión de normas sobre productos regulados, es quizás la cuestión política y jurídica más compleja de los acuerdos celebrados por EE.UU. con los países de la región, porque sobre esta materia se habrían establecido restricciones que irían aún más allá de las prácticas y la jurisprudencia de los países desarrollados. Esto refleja una dificultad intrínseca en estos tratados al exportar legislativamente fórmulas que en un contexto, tal como el de EE.UU., pueden tener consecuencias diferentes por aplicación administrativa o interpretaciones jurisprudenciales o en general por un sistema que contempla, más allá de sus dispositivos sobre PI, una serie de equilibrios y contrapesos generalmente no existentes en los países de la región. Por ejemplo, en el caso de CAFTA-RD (artículo 15(9)5), si una Parte permite el uso de una patente para generar información necesaria para apoyar una solicitud de comercialización de un medicamento o un producto agroquímico, esa Parte deberá garantizar que el producto producido no será fabricado, utilizado o vendido en este último territorio con fines diferentes a los relacionados con la generación de información. Una interpretación estricta del tratado no admitiría ningún tipo de cualificaciones y excepciones como lo tendría el sistema de EE.UU. A este respecto Frederick

¹⁰⁷ Roffe (2005).

Abbott destaca que en el caso de EE.UU.: “... on June 13, 2005, the Supreme Court of the United States issued a landmark ruling on the scope of the regulatory review exception in US patent law. In *Merck v. Integra Lifesciences*, the Court interpreted the regulatory review exception of the U.S. patent Act to permit a broad range of research and experimentation by third parties on patented compounds, needing only some reasonable belief that a drug might eventually be submitted for FDA approval, even if this never happens. In rendering this decision, the Supreme Court overruled the Court of Appeals for the Federal Circuit which had very narrowly construed the relevant U.S. statute. This ruling has potentially enormous implications as it opens to researchers throughout the United States the possibility of using patented compounds in their studies without fear of patent infringement liability.”¹⁰⁸

Hemos también señalado que los ALC, siendo similares en sus estructuras y contenidos, difieren en las modalidades precisas de establecer los estándares de protección y de observancia. Según se alude en el capítulo II, en el caso de los productos farmacéuticos ello es notorio.

Los temas más controvertidos de estos acuerdos y centro de las críticas se refieren a la reducción del espacio en el uso de las flexibilidades que el Acuerdo ADPIC permitía. En resumen las principales críticas se han concentrado en cuatro grandes bloques: el uso de las flexibilidades del sistema con énfasis en el acceso a medicamentos; la ampliación de la cobertura de protección del derecho de autor, en especial en el ambiente digital; protección de la materia viva, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional; las medidas de observancia y solución de controversias.

El análisis que sigue recoge y destaca estas principales críticas, sin necesariamente asumirlas. Ellas tienen una relación directa con diversos aspectos de los ALC analizados en otras partes del informe.

B. El uso de las flexibilidades: el caso del acceso a medicamentos

El Acuerdo sobre los ADPIC no sólo reconoce tiempos diferenciados para su implementación sino que contiene una serie de flexibilidades que los acuerdos de libre comercio estarían cercenando. El tema no se limita a la salud pero ha tenido en esta área su manifestación más explícita.

Precisamente el cuestionamiento al uso de políticas públicas tales como importaciones paralelas y licencias obligatorias en los casos de Sudáfrica y Brasil, condujo a la adopción de la Declaración Ministerial de Doha sobre Salud, que reitera las flexibilidades de dicho acuerdo respecto a la compatibilidad entre la protección a la salud o de cualquiera medida para el caso de interés público, con la protección a la propiedad intelectual.¹⁰⁹ La Declaración fue considerada en su momento como un hito en la historia del sistema comercio al reconocer que el Acuerdo sobre los ADPIC “no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública y que el Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.”

La Declaración Ministerial de Doha sobre Salud pareció zanjar las dificultades que motivaron los cuestionamientos al uso de las flexibilidades explícitas en el Acuerdo, aunque una crítica frecuente a los tratados de libre comercio se relaciona con el posible conflicto entre estos acuerdos y el uso efectivo de las flexibilidades del ADPIC. En un documento del Grupo *Berne*

¹⁰⁸ Abbott (2006), p. 7.

¹⁰⁹ Ver, entre otros, Correa – (2004); Abbott (2002); Abbott (2005) Vandoren y otros, pp. 779-793.

Declaration se concluye que con la diplomacia bilateral ADPIC-plus de los miembros de EFTA “se destruye la letra y espíritu” de la Declaración de Doha.¹¹⁰

Resumiendo, las cuestiones que han suscitado mayor crítica respecto al recurso a las flexibilidades del sistema y el modo como los tratados bilaterales estarían vulnerando tal recurso incluyen los siguientes: a) La limitación del uso del recurso a las licencias obligatorias; Restricciones a la libertad de aplicar sistemas de agotamiento de derechos y en consecuencia recurrir a importaciones paralelas; b) la extensión de la protección a segundos usos; c) la ampliación del término de duración de la patente por demoras injustificadas en su concesión y para efectos de compensar al titular por la disminución injustificada del término de protección, resultante del proceso de autorización sanitaria o de comercialización; d) la expansión de la protección a los datos de prueba sobre seguridad y eficacia de los productos que se transforma en una prohibición de utilizar esta información al menos durante cinco años desde la aprobación del producto farmacéutico y diez años desde la aprobación de productos agroquímicos; e) la posibilidad de prohibir la comercialización a terceros de productos antes de la expiración del término de protección de la patente, salvo con el “consentimiento o aquiescencia” del titular de la patente.

El uso de las licencias obligatorias, es decir la autorización pública para el uso no autorizado por su titular de una invención patentada bajo las circunstancias definidas en el sistema regulatorio doméstico (por ejemplo, para efectos de hacer frente a una emergencia nacional o por necesidades del progreso de la técnica) ha sido un instrumento tradicionalmente reconocido en el sistema de patentes y sancionado internacionalmente por ADPIC como un recurso legítimo y frecuentemente utilizado por países industrializados.¹¹¹ Los tratados bilaterales suscritos por países de la región —no siendo el caso de otros tratados como aquellos entre EE.UU. y Marruecos y EE.UU. y Singapur— no han expresamente limitado el uso de las licencias obligatorias pero pueden si potencialmente afectar su utilidad como resultado de la aplicación de otras obligaciones del tratado tales como el vínculo (*linkage*) que se establece entre la autorización de comercialización de un producto y el consentimiento del titular de la patente. Como se ha mencionado anteriormente (capítulo II) en los acuerdos suscritos con países de la región se ha hecho referencia a la Declaración Ministerial de Doha o a los mecanismos de la Decisión de 30 de Agosto 2003.

Igualmente, en el caso de las importaciones paralelas, los acuerdos suscritos por la región no afectan la libertad reconocida en los ADPIC y reiterada en la Declaración de Doha de que cada país pueda establecer el sistema de agotamiento de derechos que más convenga a sus intereses. Este no es el caso con otros acuerdos de libre comercio, tales como los suscritos por EE.UU. con Australia y Marruecos donde se reconoce que este derecho puede limitarse cuando el titular de una patente ha restringido las importaciones por la vía contractual o por otros medios.

El tema de los segundos usos ha sido particularmente conflictivo por la tendencia en los EE.UU. de relajar los criterios de patentabilidad y extender la concesión de patentes a toda invención. Los segundos usos se vinculan al tema del llamado *evergreening* o la tendencia de extender la vigencia de los derechos exclusivos otorgados por las patentes más allá de su término normal de 20 años especialmente en el caso de medicamentos que han tenido éxito comercial. Se trataría en consecuencia de extender los derechos a nuevos usos del mismo componente activo. Esta ha sido una crítica frecuente dirigida a ciertos tratados de libre comercio de fomentar tales prácticas. En el caso del tratado entre EE.UU. y Chile se deja en claro, recurriendo a similar terminología que los ADPIC, que los permisos de comercialización se refieren a “nuevas entidades químicas” que no hayan sido previamente aprobadas. Este no es el caso del Acuerdo CAFTA-DR donde un nuevo producto es definido como aquel que no contiene una entidad química que haya

¹¹⁰ Reinhard p. 6.

¹¹¹ Reichman.

sido aprobada previamente en el territorio de la Parte que otorga la aprobación.¹¹² La terminología utilizada en el caso de CAFTA es común a los otros acuerdos suscritos por los EE.UU.

Respecto a la extensión de la duración de la patente por razones de atrasos administrativos es esta una norma estándar en todos los tratados de libre comercio suscritos por los EE.UU. También se consagra en el tratado entre EFTA y Chile como se resaltara en el capítulo anterior. El efecto de estas disposiciones tiende efectivamente a extender la duración de las patentes a fin de compensar por posibles atrasos administrativos más allá del término formal de 20 años consagrado en los ADPIC. Una aplicación estricta del estándar de los ADPIC haría expirar la patente 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud. Nuevamente, en el caso de los ADPIC, se trata de un estándar mínimo que como tal no obliga a ningún tipo de compensación como en el caso de las situaciones contempladas en los ALC.

Como hemos reiterado, uno de los aspectos más debatidos de estos acuerdos se refiere a la protección exclusiva a los datos de prueba sobre seguridad y eficacia de los productos por un período de cinco años en el caso de los farmacéuticos y 10 años respecto de agroquímicos. En esta materia se va más allá de los ADPIC y como se ha analizado más arriba se ha incorporado en los tratados de libre comercio reivindicando una pretensión no exitosa durante la Ronda Uruguay.¹¹³ Una de las críticas más fuertes esgrimidas sobre el particular dice relación con la extensión de una protección a materias que trascienden la frontera natural de la propiedad intelectual para incursionar en terrenos de protección a inversiones propiamente económicas, cuantiosas en muchos casos, pero poco vinculadas con la actividad inventiva.

En el caso del acuerdo CAFTA-DR existe además un derecho de prioridad, en el sentido que una Parte podrá exigir que la empresa innovadora solicite la aprobación dentro de cinco años posteriores a la obtención de la aprobación para la comercialización en otro territorio. Según Carlos Correa, de acuerdo a estas provisiones la empresa innovadora podría gozar de un período de protección de hasta diez años durante el cual ninguna otra Parte podría, sin el consentimiento de esa empresa, utilizar directa o indirectamente los datos de prueba pertinente.¹¹⁴ Otro aspecto general respecto a la protección de datos de prueba se refiere a la materia protegida. Según el Acuerdo de los ADPIC la materia de protección es la información no divulgada como lo recoge el acuerdo de los EE.UU. con Chile. Por el contrario, en el caso de CAFTA-DR, como en los tratados que EE.UU. ha suscrito con Marruecos y Singapur, se interpreta que la información no divulgada incluye, para estos efectos, aquella información divulgada por la autoridad pública para efectos de obtener la aprobación de comercialización. Es decir, se extiende la protección más allá de la información propiamente confidencial.

Relacionado a todos los efectos anteriores se encuentra la cuestión de la vinculación entre comercialización del producto y los derechos del titular de una patente (linkage) que ha promovido otro importante debate sobre la extensión de los derechos del titular de una patente claramente más allá del ADPIC. Por ejemplo, en un estudio sobre la negociación del tratado de libre comercio entre Perú y EE.UU. se ha esgrimido “un linkage entre la autorización sanitaria y la patente, ... convertiría a la Autoridad de Medicamentos en una institución que tendría que emplear sus limitados recursos económicos y de personal, para proteger derechos de carácter privado, desnaturalizando su función de asegurar que los medicamentos sean eficaces y seguros. Con el linkage bastará que la autoridad de salud compruebe la existencia de una patente para negar el registro de un producto farmacéutico, aun cuando el solicitante cumpla plenamente con los

¹¹² Ver Anexo 1, *infra*, donde se comparan las disposiciones más importantes de los acuerdos entre EE.UU. respectivamente con Chile y CAFTA-DR desde el punto de vista de su carácter ADPIC-plus.

¹¹³ Como se explica en el capítulo II, *supra*, el artículo 39.3 del ADPIC se refiere al tema en el marco de la competencia desleal. No consagra un derecho de exclusividad sobre los datos de prueba. Se ha pretendido que los ALC de algún modo operacionalizan el ADPIC. La letra, espíritu e historia del Acuerdo parecen sugerir lo contrario. Ver Resource Book, Capítulo 29, *op.cit.*

¹¹⁴ Correa (2003).

requisitos para su aprobación, con lo que las empresas, vía TLC, obtendrían mayor protección que en el propio EE.UU.”¹¹⁵

En el caso del acuerdo entre EE.UU. y CAFTA-DR este “vínculo” incluye referencias a autorizaciones de comercialización “en otro país”. Abbott concluye al respecto:

“la disposición más problemática desde el punto de vista de las flexibilidades del ADPIC es [la] que señala que un tercero (productor genérico) no podrá obtener la autorización de comercialización cuando se base en evidencia o información relativa a la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación de comercialización previa en el territorio de una Parte o en otro país, y no se permitirá a ese tercero comercializar el producto durante el término de protección, salvo con el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente.”¹¹⁶

La suma de estas disposiciones en los acuerdos bilaterales traería consigo la demora de “la entrada de drogas genéricas e impulsará los precios al alza.”¹¹⁷ Una de las críticas más elocuentes al respecto es que estas disposiciones harían ilusorias el uso de instrumentos públicos tales como las licencias obligatorias y fundamentalmente la competencia a través de la oportuna entrada al mercado de genéricos. Este aspecto ha preocupado a legisladores de EE.UU. En un informe presentado a Henry A. Waxman, Representante del Congreso, se concluye: “*In 2001, the United States joined the international community in adopting the Doha Declaration, which recognized that trade agreements should not impede the efforts of developing countries to obtain essential drugs at affordable prices. Since then, the Bush Administration has negotiated multiple trade agreements with developing countries, including the CAFTA agreement now pending before Congress. Contrary to the principles of the Doha Declaration, the Administration has used these trade agreements to restrict the access of developing countries to low-cost generic drugs. By delaying generic drug approvals, extending patent terms, limiting compulsory licensing, prohibiting parallel importation, and otherwise restricting countries’ efforts to improve access to affordable drugs, the trade agreements undermine the safeguards outlined in the Doha Declaration. These agreements may offer advantages to multinational pharmaceutical companies, but they do so at a serious cost to public health in the developing nations.*”¹¹⁸

Estudios realizados en Perú y Colombia llegan a conclusiones dispares sobre el impacto en la salud resultado de un fortalecimiento de la PI como consecuencia de los tratados bilaterales de comercio con los Estados Unidos.

El estudio sobre Colombia¹¹⁹ llega a conclusiones cautelosas sobre el impacto de una mayor protección en la economía colombiana y particularmente respecto al acceso a la salud. El informe reitera la necesidad que la autoridad gubernamental utilice los espacios de excepción que otorga la normativa vigente a fin de defender el interés público, pero concluye:

“A partir de la observación del mercado farmacéutico, no es posible establecer una causalidad directa entre el régimen de protección y los precios de los medicamentos. Hay otras variables que tienen un mayor poder explicativo sobre los diferenciales de precios que se observan.”(p. 43)

El estudio sí advierte que respecto de la protección de datos de prueba, la tendencia de la entrada de medicamentos bajo ese tipo de protección es creciente:

¹¹⁵ Valladares.

¹¹⁶ Abbott (2004).

¹¹⁷ PNUD p.154.

¹¹⁸ House of Representatives, United States (2005), Trade Agreements and Access to Medications under the Bush Administration, Committee on Government Reform –Minority Staff Special Investigations Division, page 13, prepared for Rep. Henry A. Waxman, June 2005, available at www.reform.house.gov/min.

¹¹⁹ Archila.

“Parece lógico esperar que en el futuro el 100% de los medicamentos que estén en condiciones de hacerlo, ingresen al mercado nacional bajo este esquema de protección.” (p. 45)

El estudio peruano sobre el efecto de un acuerdo de libre comercio con EE.UU., concluye que tal acuerdo tendrá un impacto cierto sobre el mercado de medicamentos, particularmente al reducir la importancia relativa de los genéricos y privilegiar la protección de datos, tal como concluye asimismo el estudio colombiano. Se espera que al final del decimotercero año desde la entrada en vigencia del acuerdo, la estructura del mercado de medicamentos sea la siguiente: el 69% del mercado corresponda a medicamentos originales (comparado con 17% en 2004); 20% a genéricos de marca (50%, en 2004); y el 11% a otros genéricos (33% en 2004). Esto indiscutiblemente tendrá un impacto en los precios, por ejemplo,

“Como resultado del TLC, al primer año el precio de los ‘medicamentos originales’ podría aumentar 12%, los ‘genéricos de marca’ 4,3% y los ‘genéricos DCI’ 0,7%. Para los años 7 y 13 los primeros aumentarían 72% y 132%, los segundos 22% y 37% y los últimos 4,4% y 7,7%, respectivamente.

Como resultado de la inclusión de protección de datos de prueba en el TLC, se espera un impacto, al primer año, equivalente a US\$34.4 millones de dólares de gasto adicional. De este total, \$29 millones de dólares deberán ser asumidos por las familias... y la diferencia por el MINSA y ESSALUD. Entre los años 7 y 13, los gastos adicionales estarán en el rango de \$130 a 170 millones de dólares.”¹²⁰

1. De las flexibilidades en general

Como mencionábamos al inicio, la controversia alrededor de las flexibilidades no se limita al caso del acceso a medicamentos sino que en general como un cuestionamiento al proceso de armonización de la propiedad intelectual que profundizan los acuerdos de libre comercio y que por ende puede extenderse a toda la gama de políticas industriales que un régimen de propiedad intelectual puede o no activar. Por ejemplo, es común aceptar la noción que en el período pre-ADPIC existía un espacio vasto de políticas activas¹²¹ que fueron utilizadas en plenitud por países industrializados en el pasado y más recientemente por la República de Corea o la República China de Taiwán que tuvieron, antes de madurar tecnológicamente, un sistema laxo de protección que permitía la copia o imitación legítima de productos a través de la ingeniería inversa.¹²² Esta tendencia a limitar el espacio de políticas se ve constreñido por la intensificación del proceso de reforzamiento de la PI que se manifiesta en los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, contrariamente al acuerdo con Chile, el CAFTA-DR contiene disposiciones de un carácter ADPIC-Plus relativas a lo que se entiende por divulgación de una invención demandada y que se entiende por aplicación industrial que transfiere al derecho interno un concepto propio del derecho norteamericano¹²³ entendiéndose que cumple tal condición si posee utilidad específica, sustancial y creíble. Se trata en estos casos de materias que siempre han quedado bajo el espacio del legislador nacional y en que el Acuerdo de los ADPIC no innova.

¹²⁰ Valladares pp.19-20.

¹²¹ Ver capítulo II, infra.

¹²² Kim.

¹²³ Morin.

C. Expansión del ámbito de protección en materia de derecho de autor

Probablemente la expansión en el ámbito de protección del derecho de autor sea sintomática de esta armonización profunda que la protección de la propiedad intelectual ha experimentado y que han concentrado críticas especialmente por los desarrollos recientes en los tratados de libre comercio. Esta expansión general se manifiesta por ejemplo en: i) El aumento constante del plazo de duración de estos derechos, como tuvimos oportunidad de analizar anteriormente en la sección sobre los acuerdos de EE.UU., hasta la vida del autor más 70 años; ii) la expansión de la materia protegida: desde las obras artísticas y literarias en el siglo XVIII, a la fotografía en el siglo siguiente; las obras cinematográficas, las grabaciones de sonidos y la radiodifusión en los albores del siglo XX; los programas de software para computadores hasta los sistemas sui-generis de protección de bases de datos no originales a fines del siglo pasado; iii) la ampliación del ámbito de protección de modo que el derecho de autor en una sola obra puede utilizarse para controlar la producción y distribución de todas las formas derivadas (adaptaciones, parodias, traducciones, arreglos). Ello tiene consecuencias importantes en el sentido de ampliar la protección de la mera “expresión” a la “idea” detrás de cada creación; iv) la gradual ampliación de los derechos exclusivos del titular al incluir el permiso del titular, entre otros, para reproducir, comunicar, distribuir y arrendar su obra; v) las medidas de protección tecnológica que permiten a los titulares de derechos controlar el acceso, la distribución y el uso de obras con expresión digital.

La adopción en 1998 por el Congreso de EE.UU. de la Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital (DMCA por sus siglas en inglés) marcó un hito importante en la evolución del derecho de autor. La ley, entre otras cuestiones, prohíbe los intentos de eludir las medidas de protección tecnológicas (encriptación).¹²⁴ La DMCA ha sido criticada particularmente por crear nuevos derechos que dificultan el acceso al contenido de obras protegidas. Tal como se menciona en el capítulo anterior, la ley de EE.UU. se ha exportado vía los tratados de libre comercio.

Con respecto a las medidas tecnológicas de protección efectivas contenidas en la DMCA los analistas señalan que ellas impiden usos legítimos de las obras, tales como hacer una copia de respaldo de un programa de computador, cuestión permitida en muchas legislaciones o copiar pequeñas partes de una película en un DVD con propósitos educativos o de crítica. Las medidas tecnológicas efectivas también han sido usadas para impedir la manufactura de productos de la competencia, para limitar la expresión y la “doctrina de la primera venta” y para fragmentar los mercados mediante el uso de códigos de zonas regionales en DVDs.

Más aún, el uso de las medidas tecnológicas efectivas restringiría el acceso a obras que ya han caído en el dominio público.¹²⁵ La inclusión de estas disposiciones en los tratados de libre comercio ha sido criticada particularmente por agregar nuevas trabas a los países en desarrollo para acceder a las nuevas tecnologías de la información. Estas medidas tendrían un mayor impacto en países con sistemas regulatorios estructuralmente débiles que no cuentan, por ejemplo, con políticas sobre competencia que podrían de algún modo limitar sus efectos negativos.¹²⁶

La *Electronic Frontier Foundation* resume los posibles riesgos de las medidas tecnológicas de protección para los países en desarrollo del modo siguiente “(I) [they] override national copyright exceptions and limitations, and hamper Member Countries’ efforts to introduce new

¹²⁴ La DMCA incorporó varias materias a la ley de derechos de autor estadounidense. Además de las disposiciones sobre medidas tecnológicas de protección, se incluyeron, entre otras, disposiciones sobre limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicio de internet; la posibilidad de realizar copias temporales de programas computacionales con fines de reparación y algunas excepciones al derecho de autor.

¹²⁵ Samuelson y UNCTAD-ICTSD (2003).

¹²⁶ Okediji.

*exceptions; (2) impair access to knowledge and increase the cost of accessing information for educational uses, expanding the knowledge gap between industrialized and developing economies; (3) chill scientific research and publication; (4) restrict legitimate competition and entrench monopoly-priced consumer goods; (5) inhibit the transfer of technology and stifle domestic technological innovation; and (6) preclude free and open source software.*¹²⁷

A conclusiones similares llegó la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual del Reino Unido en su informe final: “Los países en desarrollo, e incluso otros países desarrollados, no deberían seguir el ejemplo de la DMCA y prohibir todo tipo de acción de elusión de la protección tecnológica. En concreto, opinamos que la legislación como la DMCA trastoca el equilibrio demasiado a favor de los productores de material protegido por los derechos de autor a expensas de los derechos históricos de los usuarios. Su implementación a nivel mundial podría resultar muy perjudicial para los intereses de los países en desarrollo a la hora de acceder a la información y a los conocimientos que requieren para su desarrollo.”¹²⁸

1. ¿Impactos al acceso al conocimiento?

Este conjunto de disposiciones podría tener un impacto importante en el acceso al conocimiento. Si bien es cierto que la tecnología digital plantea problemas insospechados hace 20 años, como facilitar la reproducción y otros usos de las obras en términos de fidelidad, rapidez y masividad de las copias, no es menos cierto que a veces las soluciones pueden ser peores que la enfermedad.

En términos más prácticos se podría ilustrar este posible impacto con el ejemplo de una editorial. Por una parte esa editorial, por razones económicas y de competitividad, desea impedir la reproducción de sus obras, y si es además titular de los derechos de autor quiere que esos derechos duren el mayor tiempo posible. Sin embargo esa editorial, además de ser el titular de ciertos derechos sobre la obra, es a la vez usuaria de otras obras. A ella le convendrá que exista un repertorio de obras lo más amplio posible en el dominio público de modo de poder publicar obras exitosas, lo que se impide con términos de protección demasiado extensos. Por otra parte, su negocio de impresión depende de tecnologías eficientes que muchas veces pueden estar en conflicto con medidas tecnológicas usadas por otros titulares, o cuyo desarrollo y mejoras puede ser frenado por los mismos titulares de contenidos. El editor puede decidir publicar obras que ya están en el dominio público, sin embargo, como ellas están protegidas por medidas tecnológicas, tendrá dificultades para acceder a ellas.

El problema puede describirse de modo sucinto de la siguiente forma. En una misma obra concurren varios tipos de protección. Por una parte, en la misma obra concurren varios titulares. En una canción, por ejemplo, concurren los derechos del autor(es), de los artistas intérpretes y ejecutantes y del productor del fonograma. A todos ellos habría que pedir permiso para reproducir la obra. Por otra parte, los derechos cubren prácticamente cualquier tipo de utilización imaginable que se pueda hacer de esa obra. Por lo tanto, si la editorial de la que hablamos anteriormente quiere publicar la obra no bastará con pedir permiso para reproducir la obra, sino que también para distribuirla, modificarla o transformarla (si es que debe traducirla), o ponerla a disposición del público si es que decide expandir su negocio a publicaciones en la red. A la protección que la ley otorga a los titulares, debe sumarse una capa adicional de protección, constituida por las medidas tecnológicas de protección y la información sobre la gestión de los derechos. Por lo tanto, si la editorial quiere editar un libro con extractos o ilustraciones que se encuentran en el dominio público, puede enfrentarse con el problema de no poder acceder o reproducir la obra pues no cuenta con la habilidad necesaria para eludir esas medidas. A esta barrera tecnológica debe agregarse otra

¹²⁷ EFF.

¹²⁸ Commission on IPRs pp. 275-276.

capa de protección, constituida por la legislación que sanciona a quien eluda esas medidas. Por lo tanto, aún cuando la editorial contara con la tecnología necesaria para eludir la medida tecnológica, igualmente podría ser sancionada, por ejemplo, por importar esa tecnología.

A los problemas de pluralidad de titulares, pluralidad de derechos y extensos plazos de protección se agregan otros problemas, como la incertidumbre respecto a si una obra efectivamente está en el dominio público. El compromiso internacional de no someter los derechos de autor a formalidades implica que no es obligatorio registrar una obra. Por lo tanto, se hace difícil saber cuándo nació la obra, especialmente si el derecho no pertenece a una persona natural. Otro problema derivado de este compromiso es que en ocasiones es difícil saber quién es el titular de la obra y por ende a quién debe contactarse para poder utilizarla. Aún cuando se supiera quién es el titular, muchas veces es difícil dar con ese titular, especialmente si los derechos han sido transferidos.

D. Protección de la materia viva, los recursos genéticos, el conocimiento tradicional

La protección de la materia viva, de los conocimientos tradicionales y la relación entre la propiedad intelectual y la protección de los recursos genéticos han sido temas álgidos en el discurso internacional a partir de la adopción de los ADPIC. El tema ha trascendido el ámbito de la OMC, ha ocupado un lugar estelar en las discusiones en la OMPI, en la Convención sobre Biodiversidad y en la adopción del nuevo Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación de 2004. La interfase entre estos temas y los tratados de libre comercio ha originado una serie de cuestionamientos y críticas.

Los temas de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales tocan diversos aspectos conflictivos particularmente en su relación con la propiedad intelectual. En términos generales las discusiones giran alrededor de tres grandes temas: la relación entre el ADPIC y la CDB, la patentabilidad de la materia viva y la protección de los conocimientos tradicionales.

La diversidad biológica a nivel internacional posee una regulación especial en el marco del CDB de 1992, cuya finalidad es la de conservarla, utilizarla en forma sostenible y la de crear mecanismos de reparto de los beneficios que se generen, de manera justa y equitativa. Este tema se relaciona con la propiedad intelectual debido a la posibilidad de poder otorgar protección legal (especialmente por la vía de las patentes) tanto al material biológico en su estado natural como a aquellos desarrollos biotecnológicos realizados en plantas, animales o microorganismos que, además, cumplan con los requisitos generales de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Estas cuestiones son materia de debate en varios foros internacionales revelando no solamente ser técnicamente muy complejas sino que política y éticamente muy sensibles. Encierran una amplia gama de asuntos que van desde la soberanía de los Estados respecto al derecho de explotar —o regular la explotación— del material biológico existente en su territorio, pasando por la denominada biopiratería hasta llegar a las cuestiones morales y éticas sobre la manipulación de genes y el patentamiento de vida.

La dificultad y la crítica mayor hecha a este respecto a los tratados de libre comercio es que a través de su intervención y lo previsto en algunos de ellos se estarían alterando la naturaleza del debate internacional al incluir disposiciones en algunos de estos temas que se traducen en el congelamiento del discurso y en la adopción de posiciones y opciones prematuras no conducentes a una solución multilateral.

La discusión del tema en recursos genéticos y propiedad intelectual se orienta fundamentalmente por el lado de la patentabilidad del material biológico. Adicionalmente, se

relaciona con el alto grado de interés demostrado por algunos países (especialmente países en desarrollo) de querer establecer un marco jurídico internacional para la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.

El artículo 27 del ADPIC, tal como se analiza en el capítulo II supra, contiene un concepto amplio de lo que puede ser patentable, pero al mismo tiempo establece cuáles pueden ser las excepciones a la patentabilidad.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Artículo 27.1)

En consecuencia, la regla general es amplia y, en principio, no excluye de la patentabilidad a ningún campo tecnológico. La disposición agrega que las patentes se podrán conceder y los derechos se podrán gozar sin discriminación¹²⁹ del lugar de la invención, el campo de la tecnología o por el hecho que los productos sean importados o producidos en el país.

Sin embargo, el artículo 27.2 se encarga de establecer limitaciones absolutas a lo que puede ser patentable. Este artículo señala: “Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.”

Estas exclusiones son facultativas para los miembros de la OMC y podrán adoptarlas en su totalidad o parcialmente. Se trata además, de excepciones que deben estar justificadas en razón de hechos que puedan calificarse precisamente dentro de cada una de las exclusiones, ya que la sola circunstancia que estén prohibidas por la legislación no constituye causal suficiente.¹³⁰

El artículo 27.3(a) también permite excluir de la patentabilidad a “los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.”

Finalmente, el artículo 27.3(b), sin duda uno de los más controvertidos del ADPIC, faculta también a los Miembros para excluir de la patentabilidad a “las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones¹³¹ vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

En definitiva, si bien esta norma permite excluir de la patentabilidad a plantas y animales, obliga a la patentabilidad de los microorganismos, de los procedimientos esencialmente biológicos y los procedimientos no biológicos para la producción de plantas animales. A la fecha de adopción del ADPIC algunos países como EE.UU., por ejemplo, ya otorgaban protección a los microorganismos desde 1980.

Cabe también señalar que este párrafo del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los países miembros de la OMC a otorgar protección a las “obtenciones vegetales”, previendo al efecto tres

¹²⁹ Sobre la interpretación del término “sin discriminación”, ver el Informe del Panel Canadá – Patentes Farmacéuticas y UNCTAD-ICTSD (2005) Capítulo 18.

¹³⁰ Además de la complejidad propia de este artículo, para muchos autores éste contiene expresiones como “plantas”, “animales”, “microorganismos”, “procedimientos esencialmente biológicos”, “no biológicos”, obtenciones vegetales”, etc., que pueden ser interpretados de muy distinta forma, conforme a la legislación de cada país.

¹³¹ Debe entenderse “variedades vegetales”.

mecanismos posibles, a elección del país de que se trate: por medio de patentes, de un sistema *sui generis* de protección o de una combinación de ambos. Actualmente hay países que protegen las plantas por medio de patentes, ya sea por la vía de no excluirlas expresamente de la patentabilidad o, en otros casos, al establecer una legislación especial al efecto.¹³² Algunos países otorgan protección de patentes a las plantas sin importar el método de reproducción de las mismas, en tanto que otros diferencian la protección según se trate de reproducción sexuada o asexuada (República de Corea).¹³³

El artículo 27.3(b) es de aquellas disposiciones del ADPIC que se encuentran con una revisión mandatada (ver frase final). El inicio de esta revisión fue acordado en la reunión de diciembre de 1998 del Consejo de los ADPIC, sobre la base que consistiría en un intercambio de información de los miembros de cómo esta materia era tratada en la legislación nacional.

En los recientes acuerdos bilaterales celebrados por Chile y CAFTA-RD con EE.UU. estas normas han experimentado nuevos desarrollos. Por ejemplo, en el caso del acuerdo con Chile, éste se ha comprometido a realizar “un mejor esfuerzo” y dentro de un proceso transparente y participativo, para desarrollar y proponer una legislación, dentro de los cuatro años siguientes de entrada en vigor del acuerdo (1 de enero de 2004) para otorgar protección de patentes a plantas que reúnan los requisitos de patentabilidad.¹³⁴ Respecto del acuerdo de EE.UU. con CAFTA-RD, en caso que una parte no provea protección por patentes a plantas a la fecha de entrada en vigencia del acuerdo, deberá adoptar todos los esfuerzos razonables para que esa protección exista, pero sin ninguna limitación de tiempo.¹³⁵ El Acuerdo CAFTA agrega que cualquiera Parte que reconozca protección mediante patentes a plantas y animales, a la fecha de la entrada en vigor del tratado, deberá mantener tal protección. Esta última disposición, tal como se menciona en el capítulo anterior, es rigurosa en el sentido de congelar el proceso legislativo sobre esta materia.

Tal como se indica más arriba, el Acuerdo de los ADPIC deja también libres a sus Miembros de adoptar cualquier sistema de protección a las obtenciones vegetales, incluyendo regímenes *sui generis*. A este respecto los tratados de libre comercio generalmente suscritos con los EE.UU., UE y EFTA obligan a las partes a elegir el sistema de protección establecido por el tratado de UPOV preferentemente en su versión 1991. La versión UPOV 1991 ha sido criticada por organismos no gubernamentales, entre otros, por expandir la protección de 15 a 20 años y particularmente por restringir los derechos de los campesinos agricultores particularmente respecto al intercambio y uso de semillas. Por el contrario, los derechos exclusivos de los obtentores de variedades vegetales se expanden en la versión 1991 incluyendo la producción, reproducción y comercialización del material protegido.¹³⁶

La revisión mandatada del artículo 27.3(b) del ADPIC, ha sido motivo de profundas discrepancias en el seno del Consejo de los ADPIC hasta que la Declaración Ministerial de Doha sobre el mandato de negociación introdujo esta materia como una de las actividades del programa de trabajo de dicho Consejo. Discrepancias fundamentales sobre esta materia subsisten, principalmente entre países desarrollados y en desarrollo.¹³⁷ La reunión Ministerial de Hong Kong

¹³² Ver la serie de documentos de la OMC IP/C/W/125 y addenda, que se refieren a la “Revisión de la aplicación del artículo 27.3(c) del Acuerdo de los ADPIC.”

¹³³ Dentro del ámbito internacional las variedades vegetales se encuentran protegidas en virtud del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, adoptado en París en 1961, revisado en 1991. Por ejemplo, el ALC Chile-EE.UU., obliga a las partes a adherir o ratificar el Tratado UPOV versión 1991 antes del 1 Enero 2009.

¹³⁴ Chile – EE.UU., artículo 17.9.

¹³⁵ CAFTA, artículo 15.9.2.

¹³⁶ Ver Berne Declaration, TRIPS-Plus through EFTA’s back door: How free trade agreements concluded with EFTA-States impose much stronger rules on developing countries for IPRs on life than the WTO, November 2004.

¹³⁷ Ver por ejemplo las propuestas realizadas por Brasil y la India (IP/C/W/443) y EE.UU. (IP/C/W/449).

(Diciembre 2005) ha confirmado que las discrepancias subsisten y son parte integrante del paquete negociador de la Ronda Doha.¹³⁸

Uno de los aspectos centrales de discusión es la divulgación del origen del recurso genético. Este vendría a representar un método defensivo¹³⁹ para prevenir la llamada “biopiratería”. Países de la región han exhibido gran actividad en levantar el tema como un aspecto central en la construcción de un sistema internacional equitativo en propiedad intelectual. Por ejemplo Perú ha desplegado una gran actividad para explicar el problema y proponer soluciones sobre el particular. Una comunicación de este país al Consejo de los ADPIC, resume la problemática del modo siguiente: “Los países se encuentran divididos entre quienes se oponen a incorporar este tipo de exigencia en el sistema de patentes (a nivel internacional o nacional) representado por el Acuerdo [sobre los ADPIC], aquéllos que consideran su incorporación aunque de manera voluntaria y limitada (a la divulgación de origen) y aquéllos otros, entre los que se encuentra Perú, que plantean su incorporación obligatoria a fin de garantizar una aplicación más eficiente y segura del propio Acuerdo sobre los ADPIC y generar una situación de sinergias entre éste y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).”¹⁴⁰

Para Perú y muchos países en desarrollo, resulta indispensable “La revisión del Acuerdo sobre los ADPIC y el examen de su relación con el CDB, planteando la incorporación de la exigencia de procedencia legal y divulgación de origen en las exclusiones de patentabilidad y en las condiciones exigidas para las solicitudes de patentes...”¹⁴¹

Respecto a esta materia los países andinos han insistido en sus negociaciones con EE.UU. en la incorporación de normas que reconozcan en el tratado una divulgación adecuada del origen de la invención. Por su parte, el tratado de EE.UU. con CAFTA-DR parece haber adoptado al respecto una orientación opuesta. El tratado incluye entre sus disposiciones la siguiente: “Cada Parte proveerá que una invención reclamada está suficientemente apoyada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada a la fecha de su presentación.” (Artículo 15.9.9) Es decir, el CAFTA estaría congelando una situación que el Consejo de los ADPIC discute desde algún tiempo pronunciándose por una presunción del conocimiento del origen y previendo cualquier cuestionamiento posterior.

Otra de las cuestiones que ha estado en las discusiones multilaterales es la necesidad de establecer un sistema positivo de protección para los conocimientos tradicionales, es decir, conocimientos que han sido preservados por las comunidades mediante prácticas y costumbres ancestrales. Si la respuesta fuere afirmativa, entonces cabría preguntarse en qué forma sería conveniente instaurar un nuevo sistema que proteja adecuadamente los conocimientos de las

¹³⁸ La Declaración Ministerial de Hong Kong (Diciembre 2005) acordó: “39. Reiteramos lo encomendado al Comité de Negociaciones Comerciales, a los órganos de negociación y a otros órganos de la OMC competentes en la Decisión adoptada por el Consejo General el 1º de agosto de 2004 en el sentido de que, con carácter prioritario, redoblen sus esfuerzos para encontrar soluciones apropiadas a las cuestiones pendientes relativas a la aplicación. Tomamos nota de la labor emprendida por el Director General en su proceso consultivo sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación comprendidas en el párrafo 12 b) de la Declaración Ministerial de Doha, incluso sobre las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas y las referentes a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pedimos al Director General que, sin perjuicio de las posiciones de los Miembros, intensifique su proceso consultivo sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación comprendidas en el párrafo 12 b), si es necesario nombrando Amigos del Director General a los Presidentes de los órganos competentes de la OMC y/o celebrando consultas específicas. El Director General rendirá informe a cada reunión ordinaria del CNC y del Consejo General. El Consejo pasará revista a los progresos realizados y adoptará, en su caso, disposiciones apropiadas no más tarde del 31 de julio de 2006”.

¹³⁹ Dutfield.

¹⁴⁰ Párrafo 3 b) del Artículo 27, Relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CBD, y la Protección de los Conocimientos Tradicionales y el Folklore, Comunicación de Perú, IP/C/W/447, 8 de Junio.

¹⁴¹ Ditto.

comunidades.¹⁴² Por ejemplo en la India se está implantando un sistema de base de datos donde los conocimientos incluidos en ella no puedan ser objeto de protección. Surgen ciertas dudas si esta forma de hacer público los conocimientos tradicionales constituye la forma más adecuada de protegerlos, pero al parecer, al menos puede resultar útil para evitar su apropiación indebida.

Desde el punto de vista de nuestro análisis, los temas que interesan a varios países de la región tales como la divulgación del origen de los recursos genéticos y la protección al conocimiento tradicional no han encontrado hasta la fecha un reconocimiento explícito en los ALC y precisamente la crítica es que ellos no han ofrecido una respuesta adecuada a estas inquietudes. Como tuvimos ocasión de aludir en el capítulo II, un caso excepcional es el del tratado entre Panamá y la República China de Taiwán. Respecto de la reciente negociación entre EE.UU. y Perú se ha informado en los medios de prensa que una carta de entendimiento entre las partes haría referencia a la defensa de los recursos genéticos. Cabe por último enfatizar que en estos temas no ha habido un discurso regional uniforme. Los llamados países mega diversos han sido sin lugar a dudas activos y prepositivos en el debate internacional.¹⁴³

E. Medidas de observación y solución de controversias

Las medidas de observancia y los métodos de solución de controversias han sido preocupación importante para los países desarrollados incluso desde antes de la adopción del ADPIC. Los tratados de libre comercio, particularmente aquellos en que EE.UU. es parte, expanden significativamente estos aspectos. Por ejemplo, mientras el ADPIC (artículo 41) circunscribe la aplicación de las disposiciones sobre observancia específicamente a los derechos cubiertos por el Acuerdo, los tratados de libre comercio no limitan la aplicación de las disposiciones a los derechos específicos cubiertos por los respectivos acuerdos. En consecuencia, los procedimientos y sanciones establecidos en estos acuerdos deberían aplicarse a todos los derechos protegidos por cada Parte, incluidos por ejemplo, los derechos de los obtentores de variedades vegetales o los derechos de los organismos de radiodifusión, los que no están regulados en los acuerdos de libre comercio.

De la misma forma que el ADPIC, los acuerdos de libre comercio en que es parte EE.UU. señalan que no es necesario instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. Tampoco hay una obligación de destinar recursos especiales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distintos de los ya existentes para la aplicación de la legislación en general, pero ello no exime a las Partes de cumplir con las disposiciones sobre observancia del Acuerdo,¹⁴⁴ lo que en sí mismo constituye una disposición “ADPIC *plus*.”

Un aspecto importante de los tratados de libre comercio son los mecanismos de solución de diferencias que se aplican en general: a la prevención o a la solución de todas las diferencias entre las Partes relativas a la aplicación o a la interpretación del Tratado; cuando una Parte considere que una medida de la otra Parte es incompatible con las obligaciones del Tratado o que la otra Parte ha incurrido en incumplimiento de otra forma respecto de las obligaciones asumidas en conformidad

¹⁴² Dutfield y Taubman.

¹⁴³ Por ejemplo, el 30 de junio y 1 de julio, 2005, tuvo lugar en Río de Janeiro la Primera Reunión Regional de Autoridades de Propiedad Industrial e Intelectual de los Estados Miembros de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). En su Declaración Final, destacaron la necesidad de impedir la concesión o el ejercicio de derechos de PI sin validez legal sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos conexos, en particular exigiendo como condición previa a la concesión de derechos de patentes que los solicitantes divulguen la fuente y el país de origen de dichos recursos, su acceso legal documentado, así como las pruebas de que se ha obtenido el consentimiento fundamentado previo y las condiciones de participación del país de origen en los beneficios generados. Igualmente, destacan el papel de las oficinas de PI en la verificación rigurosa de los requisitos de patentabilidad.

¹⁴⁴ Ver última frase del artículo 17.11.2(b) del ALC entre Chile y EE.UU.

con el Tratado; y cuando una Parte considere que una medida de la otra Parte cause anulación o menoscabo.¹⁴⁵

El acuerdo entre EE.UU.-CAFTA se refiere en forma más amplia al tema de las reclamaciones no basadas en una infracción al incluir “(c) cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte cause o pudiera causar anulación o menoscabo, en el sentido del Anexo 20.2.” (artículo 20.2).

En consecuencia, el mecanismo de solución de diferencias de los tratados de libre comercio incluye aquellas reclamaciones que inciden en medidas que no contravengan el tratado, pero que una de las Partes considere que anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual.

En el sistema de la OMC¹⁴⁶ la diferencia entre los recursos por violación y aquellas en las que no exista infracción, es que bajo las primeras, la competitividad se ve afectada por la violación de un Miembro a una determinada obligación de alguno de los acuerdos de la OMC (incluidos aquellos acuerdos administrados por OMPI e incorporados por referencia en el ADPIC).

En el caso de diferencias por la segunda situación, por el contrario, esta relación de competitividad se ve afectada por acciones por parte de un Miembro, en sí consistentes con los acuerdos, pero que en definitiva resultan en un menoscabo de ciertas concesiones de acceso a mercado de la otra Parte. Es considerada una causa válida para accionar si un Miembro, por simples medidas internas, frustra las expectativas legítimas de los demás Miembros con relación a las ventajas competitivas que sus productos han obtenido de una concesión arancelaria negociada. Sin embargo, esas expectativas legítimas no pueden ser invocadas si el demandante pudo haber previsto, al momento de negociar la concesión, la posible adopción de una medida interna futura por el demandado que podría anular la ventaja competitiva del demandante resultante de la concesión negociada. Este requisito asegura que las reclamaciones por anulación o menoscabo sean utilizadas en casos en que se frustren las legítimas expectativas y no simplemente sobre la base de un desarrollo económico negativo. Esta distinción y la racionalidad de este tipo de acción en el sistema de la OMC son aplicables al sistema de solución de diferencias previsto en los ALC.

Es necesario apuntar que la aplicación automática de acciones en caso que no exista infracción (y por otras situaciones) de los derechos de la propiedad intelectual no es obvia. Su carácter excepcional es también reconocido y admitido en la jurisprudencia del GATT-OMC. Pero su carácter excepcional y los pocos casos en que ha sido aplicado no son excusas para su cuestionamiento, en el caso de la PI, como un recurso legítimo dentro del sistema comercial internacional.¹⁴⁷

EE.UU. ha sido uno de los pocos Miembros que ha mantenido la posición que este tipo de infracciones debe ser incluida en el caso de la propiedad intelectual. Una gran mayoría de Miembros de la OMC incluyendo un número importante de países desarrollados son de la opinión que este tipo de infracción, propio del sistema tradicional del GATT, no tiene cabida en el caso de

¹⁴⁵ Chile-EE.UU. Anexo 22.2: 1. Una Parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias en virtud de este Capítulo cuando, en virtud de la aplicación de una medida que no contravenga este Tratado, considere que se anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de alguna de las siguientes disposiciones: Capítulos Tres a Cinco (Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, Reglas de origen y procedimientos de origen y Administración aduanera); Capítulo Siete (Obstáculos técnicos al comercio); Capítulo Nueve (Contratación pública); Capítulo Once (Comercio transfronterizo de servicios); o Capítulo Diecisiete (Derechos de propiedad intelectual).

¹⁴⁶ Ver UNCTAD-ICTSD (2005) Capítulo 5.3.

¹⁴⁷ Ver Non-violation and situations complaints, Summary Note by the Secretariat, Council for TRIPS, IP/C/W/349/Rev.1, 24 Nov. 2004.

los derechos de PI.¹⁴⁸ En consecuencia, los acuerdos de libre comercio han ido más lejos que el ADPIC al aceptar un motivo de recurrir a los sistemas de solución de diferencias todavía no claramente arraigado en el sistema en vigor en la OMC.¹⁴⁹

En el ADPIC se reconoció que esta era una materia que merecía mayor consideración, por lo que se incorporaron disposiciones transitorias que deberían haber expirado al tiempo de la Conferencia Ministerial de Seattle pero que siguen en vigencia, por falta aún de consenso sobre la materia, tal como lo confirma el documento final de la Conferencia Ministerial de Hong Kong.¹⁵⁰

¹⁴⁸ En una comunicación de un número de países en desarrollo (incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) al Consejo de los ADPIC (IP/C/W/385 de 30 de Octubre de 2002) se expresó que la aplicación de reclamaciones sin infracción y por otras situaciones es innecesaria, entre otras, por que los ADPIC, contrariamente a otros Acuerdos de la OMC, es un Acuerdo sui generis diseñado no para proteger el acceso a los mercados o el equilibrio de las concesiones arancelarias, sino más bien para establecer estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, cuyo abuso podría inclusive socavar el acceso a los mercados. Los derechos y obligaciones se llevan a cabo mejor a través de una aplicación de buena fe de sus disposiciones, de conformidad con los principios establecidos de derecho internacional público reconocidos por el Órgano de Apelación, y no requieren del recurso a la noción, legalmente imprecisa, de reclamaciones sin infracción y por otras situaciones. La aplicación de reclamaciones sin infracción y por otras situaciones plantea preocupaciones sistémicas tales como la incoherencia entre Acuerdos de la OMC, al permitir que aquello que un Miembro de la OMC ha acordado aceptar en una parte del compromiso único (por ejemplo GATT o AGCS), sea cuestionado sobre la base de que podría anular o menoscabar ventajas en otra área (por ejemplo ADPIC). En este sentido trastorna el delicado equilibrio de derechos y obligaciones en el ADPIC, al poner los derechos privados por encima de los intereses de los usuarios de la propiedad intelectual -tanto dentro como entre los países- y por encima de otras consideraciones de importancia para la política general pública, de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. Socava la autoridad de reglamentación e infringe derechos soberanos al exponer a cuestionamiento cualquier medida que afecte la propiedad intelectual y que no haya sido prevista en el momento de la Ronda Uruguay. Limita el uso de la flexibilidad inherente al Acuerdo para asegurar los objetivos relativos a la salud pública, a la nutrición, a la transferencia de tecnología, y otros asuntos de interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico. El documento concluye que introducir reclamaciones sin infracción y por otras situaciones en el contexto del ADPIC es innecesario, su operatividad se encontraría en conflicto con la seguridad y capacidad de predicción provista por el sistema multilateral de comercio, y es incompatible con los mejores intereses a largo plazo del sistema multilateral de comercio y de todos sus Miembros.

¹⁴⁹ Roffe (2004).

¹⁵⁰ El párrafo 45 de la Declaración Ministerial de Hong Kong (Diciembre 2005) dispone: "Tomamos nota de la labor realizada por el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de conformidad con el párrafo 11.1 de la Decisión de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación y el párrafo 1.h de la Decisión adoptada por el Consejo General el 1° de agosto de 2004, y disponemos que continúe su examen del alcance y las modalidades de las reclamaciones de los tipos previstos en los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 y haga recomendaciones a nuestro próximo período de sesiones. Queda acordado que, entre tanto, los Miembros no presentarán tales reclamaciones en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC."

IV. Beneficios y costos

A. De los beneficios y costos en general

Resulta difícil hacer una evaluación aislada de los beneficios y costos de un tratado de libre comercio, porque normalmente ellos representan áreas donde los países hacen sus “ganancias” o “pagan sus costos” por lo que quieren obtener de la negociación global, especialmente cuando se trata de procesos de “compromiso único”, como han sido estos recientes procesos de negociación.

Una de las dificultades que, en general, encuentran analistas en el dominio de la PI es determinar con precisión los beneficios y los costos resultantes de nuevos estándares de protección. Como se ha señalado anteriormente, los acuerdos de libre comercio son bloques que se fundan en la nueva arquitectura internacional de la PI, en particular en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el principio de los estándares mínimos de protección. En consecuencia, como cuestión de principio, los acuerdos bilaterales van más allá del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Acuerdo sobre los ADPIC fue incorporado a los resultados de la Ronda Uruguay como una respuesta de ciertos sectores industriales, sensibles a la PI (industria químico-farmacéutica, informática, industria de la entretenimiento) por la percibida pérdida de competitividad e ingresos resultados de la imitación o copia de productos o de una débil observancia de esos derechos. Precisamente desde esta óptica el ADPIC refuerza considerablemente la protección

de la PI y establece medidas específicas sobre su observancia. Esto último innova con respecto a todos los tratados internacionales que precedieron al ADPIC.

Los países en desarrollo, en general, manifestaron reticencia a la incorporación de la PI al sistema multilateral de comercio expresando su preferencia por mantener los temas de la PI bajo la égida de la OMPI, organismo especializado del sistema de Naciones Unidas. Desde esta perspectiva simple, los países desarrollados percibían beneficios en la consolidación de una nueva arquitectura internacional sobre la PI mientras que los países en desarrollo percibían fundamentalmente costos. En consecuencia, para unos, los beneficios que apareja el reforzamiento de la PI, como es el caso indiscutible de los tratados de libre comercio, son percibidos por la contraparte como costos. Lo mismo ocurre cuando el problema se plantea desde la perspectiva del titular del respectivo derecho o de quien consume productos con PI incorporada, o de una empresa que compite con similares productos o servicios que el titular de un derecho.

Todas estas aprehensiones que en su momento se extendieron al Acuerdo de los ADPIC se reactualizaron y exacerbaban con la celebración de acuerdos de libre comercio de última generación, especialmente aquellos en los cuales ha participado Estados Unidos.

La mayoría de los beneficios y costos atribuidos a la PI son en general muy difíciles de cuantificar. Por ejemplo, en los exámenes que hace el *International Trade Commission* sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio, se deja en evidencia que ellos aparejan *per se* beneficios para las empresas estadounidenses y para la economía de los EE.UU., en general, en virtud de mayores ingresos por concepto de regalías y comisiones vinculadas al licenciamiento de derechos sobre la PI: “*The intellectual property provisions of the U.S.-Chile FTA address many of the most significant concerns the U.S. industry has expressed regarding the IPR policies in Chile. If Chile were to fully implement and enforce the IPR provisions of the FTA, the increased level of protection afforded to IPR holders would potentially result in increased revenues for U.S. industries dependent on copyrights, patents, trademarks, and trade secrets.*”¹⁵¹

Pero, en general estos estudios subrayan que la PI es de aquellos aspectos difíciles de cuantificar. La OMPI cuenta con una Guía para Evaluar la Contribución Económica de las Industrias Basadas en el Derecho de Autor que ya ha sido utilizada por algunos países¹⁵² y al mismo tiempo ha realizado (y está realizando) algunos estudios de casos específicos en determinados países.

Tal como aludimos en el capítulo anterior, en Perú respecto de su negociación con EE.UU., dos informes advierten sobre las consecuencias económicas que un acuerdo de libre comercio produciría en la balanza del conocimiento del país andino. Según uno de estos informes, la incidencia del reforzamiento de la PI en el consumo de los hogares, en un contexto de libre de comercio, resultaría en un incremento de \$1.189 millones de dólares.¹⁵³ Un segundo informe concluye: “No hay duda que el capítulo de PI ampliaría la brecha de conocimientos en el comercio del Perú con el resto del mundo.”

Este último informe señala: “Con estos resultados la brecha adicional que generaría el TLC en la balanza de conocimientos ascendería en el 2015 a los 602 millones de dólares (0.49% del PBI). La sumatoria de los déficit anuales estimados entre el 2005 y el 2015 alcanzaría a 3.434 millones de dólares...las exigencias de los países desarrollados en relación a extender el alcance y ámbito de los derechos de propiedad intelectual, no hacen sino incrementar la brecha de conocimiento en mayores proporciones.”¹⁵⁴

¹⁵¹ ITC.

¹⁵² Ver http://www.wipo.int/ebookshop?lang=spa;cmd=display_pub;cat_id=1198;cart_id=430607-85577392.

¹⁵³ INDECOPI (2005a).

¹⁵⁴ INDECOPI (2005b).

Un mecanismo de medición de posibles beneficios y costos —tal como sugiere el propio *International Trade Commission*— son los pagos que deben asumirse por concepto de regalías (patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales).¹⁵⁵ Es un medio de medición imperfecto sobre el valor exacto de los intercambios tecnológicos así como del valor económico de los acervos intangibles. Por ejemplo, en el caso de pagos entre empresas transnacionales, los pagos pueden estar altamente determinados por sistemas impositivos. Pero la información disponible, con sus limitaciones, es indicativa de ciertas tendencias. A este respecto, EE.UU. publica periódicamente abundante información de estos pagos por país e industria.¹⁵⁶

Los últimos años han visto un aumento significativo en los pagos por concepto de regalías y licencias en general. EE.UU. ha sido tradicionalmente el mayor receptor neto de estos pagos, seguido del Reino Unido. En el año 1986, comienzo de la Ronda Uruguay, EE.UU. recibía por concepto de regalías y comisiones de licencia la suma de \$8.113 millones de dólares. Esta cifra ha crecido seis veces hacia el año 2003 (\$48.227 millones de dólares). El crecimiento en el pago de regalías puede explicarse por el aumento creciente de la inversión extranjera que ha tenido lugar globalmente en los años recientes. El porcentaje de estos pagos corresponde mayoritariamente a pagos de subsidiarias a matrices (entre 70-80%).

En el caso de América Latina, como receptor neto de productos con contenido de PI, los pagos a EE.UU. han aumentado progresivamente de US\$ 258 millones de dólares en 1986 a \$ 2.293 millones de dólares en 2003. América Latina representaría menos del 5% de las entradas por regalías y comisiones del total de los ingresos por este concepto de EE.UU.

Estas estadísticas pueden tener variadas interpretaciones. Por el lado de los beneficios, América Latina estaría importando tecnología y, en consecuencia, el fortalecimiento de la PI que ha ocurrido desde el inicio de la Ronda Uruguay y que se acentúa en los acuerdos de libre comercio se traduciría en una importante dosis de transferencia de tecnología. Según un analista habría habido mayor transferencia de tecnología de empresas transnacionales entre la empresa matriz y sus subsidiarias en países que han reformado sus sistemas de protección a la PI.¹⁵⁷

Con respecto a los costos, las cifras anteriores podrían igualmente avanzar el argumento que el reforzamiento de la PI de estos últimos años ha contribuido a que la tecnología o los productos con contenido de PI se han encarecido y que ellos arrojan un saldo negativo en términos de balanza de pagos para los países importadores netos de tecnología. El reciente informe del PNUD sobre Desarrollo Humano destaca que “las empresa de los países desarrollados poseen el 96% de las regalías (*royalty*) por patentes y reciben \$ 71.000 millones de dólares al año por este concepto.”¹⁵⁸

B. El caso de la inversión extranjera directa (IED)

Un argumento clásico ha sido que un régimen sólido y avanzado de PI constituye un factor importante para la atracción del capital extranjero y por consiguiente de transferencia de tecnología, particularmente si se considera que la empresa internacional más activa en IED es aquella tecnológicamente más avanzada. El argumento se reforzaría en el caso de los ALC que por su sola suscripción, con disposiciones claras en otras materias tales como estándares sobre protección a la inversiones de las respectivas partes, contribuirían a mejorar el ambiente de inversión de los países que suscriben tales tratados con países tradicionalmente exportadores de capital. Como sugieren informes recientes los stock de IED han aumentado en los últimos años de modo constante. La tendencia es al crecimiento como lo demuestran las últimas cifras de CEPAL

¹⁵⁵ Roffe (2005).

¹⁵⁶ DOC.

¹⁵⁷ Branstetter.

¹⁵⁸ PNUD y McCalman.

para el 2004: de 18.300 millones de dólares, anuales, en el período 1990-1995 a cifras superiores a los 56 mil millones en 2004.¹⁵⁹ Cabe destacar desde el punto de vista de nuestro análisis, que los países de origen de la IED se concentran en EE.UU., Francia, Holanda y España. A este respecto hay cierta coincidencia con el liderazgo a nivel mundial en la actividad de patentamiento de empresas de esos mismos países. Igualmente importante es que de algún modo estos países —junto con Japón— juegan un papel importante en el reforzamiento de la PI y en la suscripción de ALC.

Podría discutirse la intensidad y calidad de la tecnología que se transfiere y difunde vía IED, pero es evidente que la empresa internacional y la IED juegan un papel directo o indirecto en la transferencia de tecnología. En consecuencia la IED es un mecanismo relevante en este proceso. Sin embargo, el papel que juega la PI y su reforzamiento no es del todo evidente.

La literatura reconoce que la PI puede tener un rol importante en la atracción de la IED, pero en el contexto de un paquete más amplio de políticas e incentivos. Es común observar que los países de destino de tal IED no son países que tendrían el sistema de PI más fuerte. Ello explica que son otros los factores que determinan la cantidad y calidad de tales flujos.

En general, la IED esta determinada por factores de costo, tamaño del mercado, abundancia de recursos, costos transaccionales. Encuestas a empresas internacionales confirman que la PI constituye un factor en la determinación de la decisión de inversión en ciertos sectores industriales, sobre todo aquellos más sensibles a la PI y de más fácil imitación, como serían los casos de los sectores químico-farmacéutico y servicios de computación.¹⁶⁰ Por otro lado, la inversión extranjera directa en industrias extractivas, maquinarias y transportes, no estarían afectadas por el tipo de protección a la PI.¹⁶¹ La literatura sugiere igualmente, que si el reforzamiento de la PI trae consigo una disminución en los costos del licenciamiento internacional, habría una probabilidad que sistemas de licencias más eficientes releguen en el tiempo a la IED como medio de colaboración en el caso de tecnologías de punta.¹⁶²

Keith Maskus hace otra observación interesante respecto al proceso de armonización y fortalecimiento de la PI. Si en el pasado los diferentes grados de protección a la PI podían constituir un factor determinante para la localización de la IED y transferencia de tecnología, la tendencia actual a una mayor convergencia de los regímenes de PI puede anular tal factor. Este proceso de convergencia aumentaría la atracción de países en proceso de reforzar sus sistemas y reduciría en términos relativos la atracción de aquellos con sistemas más fuertes en vigor. Más aún, la protección extendida de la PI permitiría a la firma multinacional no tener presencia local y satisfacer el respectivo mercado vía exportaciones.¹⁶³ Por ejemplo, cuando Chile adoptó en 1991 una nueva ley de patentes, otorgando protección a los productos farmacéuticos *in actum*, dos importantes empresas transnacionales decidieron cerrar sus plantas en el país en menos de un año.¹⁶⁴

Admitiendo que la PI puede constituir un factor relativo pero importante en la IED, ello no puede implicar que generalmente el efecto del reforzamiento de la PI se traduciría en un aumento cualitativo del flujo de inversión y del comercio internacional. Podría fácilmente ocurrir que la extensión del fortalecimiento de estos derechos daría a sus titulares un poder excesivo y dominante sobre el mercado, en cuyo caso la PI podría negativamente influir tanto la IED y el comercio. En

¹⁵⁹ CEPAL (2005) y UNCTAD (2004).

¹⁶⁰ Edwards Mansfield y UNCTAD (1996).

¹⁶¹ OECD.

¹⁶² Fink y otros.

¹⁶³ Maskus.

¹⁶⁴ Roffe (2005).

consecuencia, el potencial papel positivo de la PI se condiciona a que ella no alcance excesivos niveles de protección.¹⁶⁵

La mayoría de los economistas destaca que el conocimiento sobre estas materias, como en general sobre el impacto económico de la PI, es escaso. Fink & Maskus concluyen que estudios empíricos sugieren que raramente los países que refuerzan su legislación sobre PI reciben una inyección repentina de IED y en consecuencia de transferencia de tecnología. Igualmente esta evidencia no sugiere un rol positivo de la PI en el estímulo a la transferencia de tecnología formal, vía IED en producción e investigación y desarrollo (I&D) y por medio de licencias transfronterizas. Pero insisten que para conocer más sobre la materia, es fundamental llevar a cabo nuevas investigaciones particularmente a un nivel microeconómico.¹⁶⁶

C. Resumen

Con todas las reservas del caso y sin perjuicio de la poca experiencia que se tiene con los acuerdos de libre de libre comercio, el cuadro 1 resume los presuntos beneficios y costos que estos acuerdos tendrían como resultado de la inclusión de capítulos sobre PI. El cuadro es subjetivo en muchos aspectos y tal como se ha subrayado, los posibles beneficios y costos, según la óptica del análisis, pueden ser percibidos por un país o un consumidor o competidor de modo muy diferente.

Cuadro 1
BENEFICIOS Y COSTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
EL IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

	Beneficios	Costos
Promoción de la innovación y creatividad	<input checked="" type="checkbox"/>	
Difusión y transferencia de tecnología, incluyendo incentivos para el licenciamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	
Atracción a la inversión extranjera	<input checked="" type="checkbox"/>	
Favorece el comercio internacional de productos vinculados con la propiedad intelectual	<input checked="" type="checkbox"/>	
Menor exposición a sistemas unilaterales de retorsión comercial	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sistemas de solución de controversias incluyendo reclamaciones sin infracción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reforzamiento/debilitamiento del sistema multilateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Disuasión a trasgresiones a la propiedad intelectual (incluidas piratería y falsificación)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extensión de la duración de derechos de autor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aumenta costos de tecnología importada		<input checked="" type="checkbox"/>
Extensión de duración normal de las patentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protección de la materia viva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protección más extendida a las marcas notorias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pérdidas de ciertas flexibilidades aceptadas por sistema multilateral (uso de licencias obligatorias, importaciones paralelas)		<input checked="" type="checkbox"/>
Productos tales como medicinas tendrían costos mas elevados al dificultar la entrada de competidores tales como medicamentos genéricos		<input checked="" type="checkbox"/>
Mayor protección podría potencialmente reforzar posición dominante de titular de la propiedad intelectual		<input checked="" type="checkbox"/>
Reforzamiento de medidas contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas		<input checked="" type="checkbox"/>

Fuente: elaboración propia.

¹⁶⁵ OECD.

¹⁶⁶ Fink y otros p. 8.

Tal como se indicara precedentemente la IED puede ser percibida como uno de los beneficios que tendrían los ALC en mejorar el ambiente de inversión y hacer más atractivo al país firmante con inversiones con contenido tecnológico. Sin embargo este factor es más bien simbólico por qué no hay una relación automática de causa a efecto entre estándares más altos de protección a la PI e IED.

El análisis de los beneficios y costos debe conducir igualmente a preguntarse por qué los países entran en este tipo de acuerdos que contienen un tratamiento de última generación en los temas de propiedad intelectual. Como se sugería al comienzo de este capítulo un tratado de libre comercio no puede concebirse aisladamente del todo que él representa. Para los países con industria fuertemente basada en la propiedad intelectual es obvio que un acuerdo con un capítulo sólido sobre la materia es un requisito fundamental en la consecución de tal negociación. Ello es axiomático en el caso de EE.UU.: *“Trade expansion has been the engine of economic growth. Trade agreements maximize opportunities for the critical sectors and building blocks of the economy of the United States, such as information technology, telecommunications and other leading technologies, basic industries, capital equipment, medical equipment, services, agriculture, environmental technology, and intellectual property. Trade will create new opportunities for the United States and preserve the unparalleled strength of the United States in economic, political, and military affairs. The United States, secured by expanding trade and economic opportunities, will meet the challenges of the twenty-first century.”*¹⁶⁷

Para los países donde económicamente la propiedad intelectual no tiene tal significación, caso de los países de la región donde su peso específico por ejemplo en materia de patentamiento internacional es prácticamente nulo —menos del 0,2% de las solicitudes hechas en el USPTO—¹⁶⁸ resulta obvio que las concesiones en esta materia en términos de disposiciones de tipo ADPIC-plus constituyen el precio a pagar por los beneficios percibidos que se obtendrían con la subscripción de acuerdos de libre comercio en términos económicos (intensificación del comercio, incluyendo en productos de mayor contenido tecnológico, inversión extranjera) y políticos (consolidación de procesos democráticos, modernización del estado). En suma, para los países importadores netos de tecnología o de productos asociados a la PI, su reforzamiento por vía de los acuerdos bilaterales tiene un costo, independientemente que algunos países estén mejor preparados que otros para asumirlos.

¹⁶⁷ Bipartisan Trade Promotion Authority Act of 2002, Section 2101 (b), 2.

¹⁶⁸ Roffe (2005) .

V. Lecciones de políticas

A. La evolución y la expansión de la propiedad intelectual

Como tuvimos ocasión de destacar en el capítulo II, los tratados clásicos de la PI otorgaban a sus miembros una amplia flexibilidad para dar cabida al ritmo que cada uno de ellos quería seguir en materia de protección. Cada Estado era libre de determinar la naturaleza de los derechos que por ejemplo la concesión de una patente otorgaba a su titular incluyendo la duración de esos derechos y las modalidades para computar esa duración. Del mismo modo, la reglamentación internacional autorizaba a la cada estado definir los sectores tecnológicos que podían ser objeto de protección. El sistema pre-ADPIC legitimaba que existieran ciertos y determinados sectores tecnológicos que pudieran quedar al margen de la protección por medio de patentes. La exclusión del sector de medicamentos es un caso emblemático del cambio producido en décadas recientes. Esta exclusión fue la práctica de muchos países hoy desarrollados que la utilizaron como un instrumento de política para desarrollar localmente su industria.

Esto, que ahora se ve como un aspecto positivo para el establecimiento de determinadas políticas de desarrollo, permitió que la evolución del derecho de PI tuviera un ritmo y un sentido diferente al que tiene actualmente, produciéndose en un momento importantes discordancias en los regímenes de protección, que fueron perfectamente legítimas, pero que de alguna medida sirvieron de fundamento, junto a otros factores tales como la necesidad de

fortalecer las medidas de observancia, para el tipo de armonización que se produce a partir del ADPIC y a su intensificación por vía de los ALC.

Producto de lo anterior, históricamente se puede observar que la PI ha tenido desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, cambios fundamentales. El derecho de autor es una de las disciplinas que ha experimentado cambios paradigmáticos como tuvimos ocasión de examinar en el capítulo III. La evolución en materia de patentes ha sido también significativa.

Hemos destacado la relevancia del Acuerdo sobre los ADPIC y el modo como ha transformado las relaciones internacionales particularmente con respecto al orden internacional que prevalecía antes de la Ronda Uruguay. El Acuerdo, al reconocer estándares mínimos de protección abrió las puertas a nuevos desarrollos y a la continua expansión de la PI por medio de nuevos esfuerzos de armonización tanto a nivel multilateral como regional. Los acuerdos bilaterales de libre comercio son la expresión más concreta de esta armonización profunda. En capítulos anteriores hemos observado lo que representan estos acuerdos de libre comercio en términos de disposiciones que van más allá del Acuerdo sobre los ADPIC. Hemos señalado igualmente en el capítulo III las principales críticas formuladas a este respecto que contemplan aspectos que de algún modo podrían comprometer las políticas públicas en materias tales como salud pública, acceso al conocimiento, protección de los recursos genéticos y en general en el uso de instrumentos públicos que el orden internacional prevaleciente antes de la Ronda Uruguay lo permitía y legitimaba. Sin perjuicio del cambio trascendental que marca el ADPIC en la evolución de la PI, el Acuerdo contiene ambigüedades y espacios de políticas que permiten calibrar una implementación equilibrada de los derechos y las obligaciones atinentes a la PI.

Las posibles consecuencias de los acuerdos bilaterales han sido el propósito de este informe. Estas consecuencias pueden resumirse en la fórmula que ellos representan disposiciones de tipo ADPIC-plus que de algún modo pueden afectar las flexibilidades del Acuerdo. Por ejemplo, el Acuerdo no se pronuncia sobre el tipo de protección que debe concederse a las materias vivas, las que pueden protegerse por patentes o por cualquier otro método o derechamente excluirse de la protección. Los acuerdos bilaterales, como se ha podido analizar en este informe, innovan con respecto al ADPIC, estableciendo ciertas modalidades para la consideración de la protección por medio del patentamiento.

El aspecto central de estas nuevas tendencias se refiere a lo que hemos caracterizado frecuentemente en este informe como un proceso de armonización profunda en materia de estándares de protección conllevando una gran expansión de la PI. Una pregunta legítima a este respecto dice relación al fenómeno de la globalización y a la necesaria interconexión de sectores como el de la PI que como anotáramos oportunamente tienen un papel importante en este fenómeno.

La preocupación que existe a este respecto es que la armonización se produce siempre hacia arriba, es decir, se aumentan y expanden los derechos pero no las flexibilidades del sistema. Es decir, se está sustentando un modelo único (*one-size-fits-all*) que no necesariamente toma en cuenta situaciones locales. A este respecto no es lo mismo armonizar procedimientos que faciliten la protección (por ejemplo expandiendo el sistema del PCT, o tratados tales como el de Estrasburgo, Madrid) que armonizar substantivamente; en los primeros siempre habrá menos resistencia. Este fenómeno de armonización sustantiva profunda no solo es el resultado del establecimiento de nuevos modelos de protección tales como la protección a los datos de prueba sino que la adhesión a nuevos tratados que según el desarrollo económico de ciertos países podría no ser de su interés adherir. Un ejemplo de ello es el UPOV, versión 1991 y los tratados de la OMPI sobre Internet que como se menciona en otra parte del informe no han recibido todavía la adhesión de todos los países de la OECD.

Una de las lecciones para la región de esta evolución vertiginosa de la PI es que desafortunadamente las políticas sobre PI no han sido materia de preocupación constante y ellas han oscilado en el tiempo. No ha habido una manifiesta y determinada utilización del sistema para promover políticas activas de incentivo a la innovación y a la creatividad en general. En consecuencia y con pocas excepciones, los espacios amplios de políticas que prevalecían en el escenario pre-ADPIC y pre-ALC no fueron utilizados en plenitud. Un ejemplo de política activa ha sido la seguida por India en materia de medicamentos en los últimos 30 años que ha permitido la evolución de ese sector industrial a un nivel tal de madurez que la habilita a competir internacionalmente con la gran empresa transnacional. Ello ha permitido a la India cerrar su ciclo en Enero 2005 al reformar su legislación sobre patentes en conformidad con el ADPIC.

Con la suscripción del ADPIC y los ALC, se importan modelos considerados adecuados en otras circunstancias. En el caso de los países en desarrollo en general la política de PI está fuertemente determinada por los desarrollos internacionales y por las presiones de sus contrapartes de consolidar ganancias en sectores de su interés. Es decir, nuestros países no han sido actores importantes en la definición consensuada de políticas y estrategias sobre PI sino que receptores de tendencias y preocupaciones externas.

B. Las tareas y los escenarios futuros

A parte de constatar las tendencias de lo que hemos dado en llamar la armonización profunda de la PI, lo relevante para los países de la región es definir su posición respecto a estos desarrollos. No resulta práctico pretender una posición regional sobre estas materias como en algún momento de la historia si la tuvo América Latina. La tarea inmediata para aquellos países que han suscrito nuevos compromisos tales como aquellos inscritos en los ALC es determinar los límites y las oportunidades de una implementación adecuada de estos nuevos compromisos.

Cabe por ejemplo destacar el caso de Chile que con ocasión del ALC con EE.UU. promulgó una nueva ley de propiedad industrial.¹⁶⁹ Esta ley contiene algunas disposiciones interesantes que fueron resultado de utilizar el ALC como un instrumento para clarificar algunos aspectos de su política en materia de PI. Por ejemplo, la ley definió las exclusiones al patentamiento aclarando de este modo algunas ambigüedades del ALC con EE.UU. Del mismo modo consagró vía esta ley el agotamiento internacional de derechos y estableció los casos donde una licencia no voluntaria podía ser concedida más allá de las conductas anticompetitivas que autorizaba la ley anterior. Entre las causales se incluye aquellas por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente. Respecto de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias, la ley precisa varios aspectos del ALC, recogiendo de algún modo críticas formuladas al respecto. Se deja en claro, por ejemplo, que la protección no tendrá lugar en casos: a) que el titular de los datos haya incurrido en conductas contrarias a la libre competencia, b) por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia; c) el producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria o cuando dicho producto no se haya comercializado en el territorio nacional dentro de doce meses de su registro o cuando tenga un registro en el extranjero con más de doce meses de vigencia.

Por otro lado, resulta muy difícil pensar siquiera en hacer una previsión de qué es lo que pueda ocurrir con el desarrollo de la PI en el ámbito multilateral como resultado de los desarrollos recientes, —particularmente en el ámbito regional y bilateral— en el mediano y mucho menos en el

¹⁶⁹ Ley 19.039 y sus modificaciones en la ley 19.996 de 2005.

largo plazo, porque la historia reciente demuestra que cambios muy profundos pueden producirse en muy corto tiempo. Quizás más que hacer previsiones resultaría más plausible intentar proyectar algunos escenarios y sacar algunas conclusiones de a dónde cada uno de ellos podría conducir.

Una cuestión importante de tener presente para cualquiera previsión de escenarios es el contexto dentro del cual se desarrolla una negociación multilateral ya que —al menos en lo que a PI se refiere— éste puede llegar a ser determinante para su resultado. Por ejemplo, en 1991, la OMPI celebró una Conferencia Diplomática en La Haya para complementar el Convenio de París, la cual no tuvo éxito y ningún acuerdo fue adoptado, debido a la fuerte oposición de los países en desarrollo a varias de las propuestas. Se trataba de una negociación limitada al tema de patentes y que tenía una larga historia de negociación. No obstante, en poco más de dos años después se logró concluir el Acuerdo de los ADPIC y los países que se habían opuesto a una serie de normas en materia de patentes en La Haya, no tuvieron ningún problema para aceptarlas dentro del contexto de la negociación del ADPIC. Se puede concluir, entonces, que dentro de un contexto más amplio, donde muchos son los temas a negociar, puede resultar más fácil alcanzar un acuerdo que dentro del contexto de una negociación de un tema o pocos temas específicos.

Esto debe vincularse al hecho que, al menos para los países en desarrollo, la historia muestra y demuestra que la PI, en las relaciones Norte-Sur, ha sido una moneda de cambio, no sólo en el ámbito multilateral, sino que también en el ámbito bilateral.

Otras iniciativas multilaterales que se negocian en la OMPI, por ejemplo, el tratado sobre protección a los organismos de radiodifusión o de patentes (*Substantive Patent Law Treaty*), o los problemas en negociar un tratado en materia de protección a los conocimientos tradicionales y folclor, también son una manifestación de que la vía multilateral está siendo cada día más difícil y menos efectiva. A nuestro juicio esto claramente está indicando que si hay un ámbito donde se seguirán experimentado cambios en materia de PI (no sólo en la relación Norte-Sur sino que también Norte-Norte), pareciera ser el regional y bilateral.

Partiendo de la base que la vía bilateral va a seguir produciendo mayores transformaciones en materia de la regulación de la propiedad, otro elemento que puede tener una gran incidencia en cualquier escenario, sin duda está dado por la evaluación que los países en desarrollo puedan hacer de sus acuerdos bilaterales con países desarrollados. En la medida que ese balance sea positivo, por ejemplo en términos de expansión comercial —sin medir necesariamente otras consecuencias a más largo plazo— ello podrá incentivar a otros países en desarrollo a seguir el mismo ejemplo y, con ello, propagar estándares de protección de la PI mucho más elevados que aquellos contenidos en el Acuerdo de los ADPIC. Esta también parece ser la tendencia.

Cabe también mencionar que los resultados alcanzados en materia bilateral no son enteramente extrapolables al ámbito multilateral. No pareciera ser un hecho que si un país ha hecho una concesión a nivel bilateral la vaya necesariamente a sostener a nivel multilateral, aún a pesar de la cláusula NMF, lo que no pareciera tendría mucho sentido jurídico, pero probablemente lo tenga desde un punto de vista político.

Los sectores tecnológicos que sean masivamente más atractivos sin duda influirán en la atención a los temas relacionados con la PI. Es por eso que los desarrollos tecnológicos relativos a cuestiones tales como la consolidación de estándares técnicos o las transmisiones sobre Internet, por ejemplo, sean de voz y/o audio o los servicios que se puedan entregar por esta vía, podrían centrar la atención de una mayor expansión en los años venideros. Los llamados tratados sobre Internet de la OMPI, aunque no universalmente aceptados, apuntan en esa dirección, pero podrían ser insuficientes en el futuro cercano, como ha quedado de manifiesto en las negociaciones de los tratados bilaterales posteriores.

Otra cuestión importante a considerar a nuestro juicio son los límites que tienen los estándares de protección a la PI. Los niveles de protección de cada categoría de derechos de PI parecerían tener un límite más allá del cual no es posible hacer concesiones. Esto significa que la “moneda de cambio” se acaba y después de eso habría que preguntarse qué viene.

A nuestro juicio algunos acuerdos bilaterales entre países desarrollados y en desarrollo mostrarían que la tendencia sería la de considerar otras categorías de derechos más que insistir en aumentar los estándares de las ya existentes. Las normas de protección para evitar copias ilegales a la fabricación de productos tales como los CDs, DVDs, CDRs, o sobre proveedores de servicios de Internet o en general sobre elusión de medidas tecnológicas nos permitirían afirmar que esto podría ser considerado como una posibilidad que se acrecienta en el futuro.

Un escenario también previsible puede ser la auto-morigeración de la demanda por una mayor protección a los derechos de PI, por parte de los países desarrollados. Por ejemplo, en algunos países desarrollados se han comenzado a levantar voces para detener estas exigencias, siendo el propio EE.UU. un buen ejemplo de ello. Estudios recientes sostienen la necesidad de revisar, en el interés propio de las sociedades avanzadas, las políticas y las tendencias recientes.¹⁷⁰ Por otro lado, desde hace un poco tiempo a esta parte la sociedad civil se ha organizado especialmente por la vía de organizaciones no gubernamentales¹⁷¹ que tienen acceso a medios de comunicación y constituyen un núcleo que plantea cuestiones críticas respecto a los efectos que determinadas medidas adoptadas en materia de PI, puedan tener en la sociedad como conjunto.¹⁷² La fuerza y credibilidad de estas organizaciones ha sido en nuestra opinión exponencialmente creciente y ello podría constituir una suerte de “freno” para que los gobiernos, especialmente de países en desarrollo, puedan aceptar grandes concesiones en materia de PI. La reacción y fuerza que algunas organizaciones no gubernamentales han tenido durante las últimas rondas de negociaciones de la OMC (comenzando por la reunión Ministerial de Seattle) y las negociaciones recientes entre EE.UU. y algunos países de la Comunidad Andina de Naciones, pueden constituir un claro ejemplo de esta tendencia.

Resulta interesante destacar que durante las discusiones en el Congreso de EE.UU. del Acuerdo con Australia quedó claramente de manifiesto que cuando los intereses de ese país podrían estar en contradicción con lo estipulado en el ALC, el poder legislativo no debería hesitar en modificar la ley. Según el USTR, el Congreso de EE.UU. efectivamente mantendría su autoridad para adoptar leyes que podrían ser inconsistentes con los mismos términos de un ALC. En la discusión del ALC, el USTR respondió del modo siguiente a la pregunta “*Does the U.S.-Australia FTA prevent Congress from passing drug re-importation legislation?*”

No. The FTA reflects current law in the United States. Nothing in this FTA or any other trade agreement prevents Congress from changing U.S. law in the future. Even if a dispute settlement panel found the U.S. acted inconsistently with the FTA, it could not require Congress to amend the law. Importantly, provisions in the FTA protecting patent holders’ rights only apply to products under patent. This provision would have no impact on importation of non-patented (generic) prescription drugs.”¹⁷³

Una tendencia probable en los próximos años estaría en sectores específicos. Ya señalamos algo respecto a los desarrollos relacionados con la Internet, pero claramente el sector de la fabricación de productos farmacéuticos seguirá siendo por un tiempo el más relevante debido a las

¹⁷⁰ Ver FTC; Sell; Angel; Jaffe y otros.

¹⁷¹ Por ejemplo, IP Watch informa que el 14 de Diciembre 2005 entidades representativas de grupos de salud pública presentaron una demanda judicial contra el gobierno de EE.UU., incluyendo el USTR y el Departamento de Comercio, por no haberlas incluido en las consultas regulares que el USTR sostiene en el contexto de *US Industry Trade Advisory Committees* (ITACs). Ver <http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=181&res=1280&print=0>.

¹⁷² Ver capítulo III, supra.

¹⁷³ Australia – EE.UU.

connotaciones de todo tipo que tiene. Esto va a estar particularmente vinculado no sólo a los desarrollos que pueda realizar la llamada industria de investigación farmacéutica, sino que también a los desarrollos recientes de la industria de genéricos y a su capacidad creciente en el mundo desarrollado y en varios países en desarrollo, de fabricación de productos que podrían beneficiarse por las medidas de la OMC en relación a la Declaración de Doha sobre Salud.

En nuestra opinión está llegando el momento de hacer un alto y de realizar una evaluación efectiva, en términos sociales, económicos y políticos, de qué es lo que han significado y el impacto que los acuerdos multilaterales y bilaterales han tenido en las economías de los países en desarrollo. Entendemos que ello significa desarrollar y consensuar previamente una metodología que sea capaz de incorporar todas las variables sobre las cuales dichos acuerdos tienen un determinado efecto y de medir su impacto. Este es claramente un desafío para todos, no sólo para los países en desarrollo, sino que también tanto para las organizaciones que han criticado este tipo de acuerdos, como para aquellas que los han impulsado.

Bibliografía

- Abbott Frederick M (2002), “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark corner at the WTO”, *Journal of International Economic Law*, 469-505, 2002.
- Abbott Frederick M. (2004), *The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and the Contradictory Trend in Bilateral and Regional Free Trade Agreements*, QUNO, Occasional Paper 14.
- Abbott Frederick M. (2005), “The WTO Medicines Decision: The Political Economy of World Pharmaceutical Trade and the Protection of Public Health”, draft of February 27, on file with the authors (forthcoming in *American Journal of International Law*, Volume 99 (2005), No. 2).
- Abbott Frederick M., (2006), “Intellectual Property Provisions of Bilateral and Regional Trade Agreements in Light of U.S. Federal Law”, ICTSD, (2005) en http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/IP14_abbott_FTAs.pdf?
- ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm.
- Angel, Marcia. *The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It*, Random House, New York 2004.
- Archila, Emilio José Gabriel Carrasquilla, Marcela Meléndez, Juan Pablo Uribe, *Estudio Sobre la Propiedad Intelectual en el Sector Farmacéutico Colombiano, Informe Final Presentado por Fedesarrollo-Fundación Santa Fe de Bogotá*, Junio 2005.
- Australia – EE.UU., *Australia Free Trade Agreement, Questions and Answers About Pharmaceuticals*, July 8, 2004 en http://www.ustr.gov/Document_Library/Fact_Sheets/2004/US-Australia_Free_Trade_Agreement_-_Questions_Answers_About_Pharmaceuticals.html.

- Branstetter, Lee et al. Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence from U.S. Firm-Level Panel Data, World Bank Policy Research Working Paper No. 3305, 2004.
- Canadá – Costa Rica. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Canadá. En <http://www.sice.oas.org/Trade/cancr/Spanish/indice.asp>.
- CEPAL, La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2005.
- CE - TODA – TOIEF. 2000/278/CE: Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 2000, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. Diario Oficial N° L 089 de 11/04/2000 p. 0006 – 0007.
- Chile – Canadá. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Canadá. En <http://www.direcon.cl/documentos/Texto%20del%20Tratado%20Chile%20-%20Canada%20version%20completa.pdf>.
- Chile – EFTA. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. En http://www.sice.oas.org/trade/Chi-EFTA_s/ ChiEFTAind_s.asp.
- Chile – EE.UU. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. En <http://www.direcon.cl/documentos/TLC%20EEUU/version%20completa%20TLC%20Chile%20EEUU.pdf>.
- Chile – UE. Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Chile por la otra. En <http://www.direcon.cl/documentos/TLC%20UE/TEXTO%20COMPLETO%20ACUERDO%20CHILE%200UE.pdf>.
- Comisión on IPRs. Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual Property Rights and Development Policies, London, September 2002 en http://www.iprcommission.org/ghrapic/documents/final_report.htm. Versión española en “Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo”, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2005.
- Correa Carlos (2002), Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, 2002, en <http://www.southcentre.org/publications/protection/toc.htm#TopOfPage>.
- Correa Carlos (2003), Efectos del CAFTA sobre la salud pública en Guatemala, MSF, 2003 en <http://www.perufrentealtlc.com/files/Análisis%20Carlos%20Correa%20CAFTA%2025%2002%2005.pdf>.
- Correa Carlos (2004), Implementation of the WTO General Council Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, Health, Economics and Drugs. EDM Series No. 16, WHO, Geneva.
- Crawford, Jo-Ann y Fiorentino, Roberto V. (2005), *The Changing Landscape of Regional Trade Agreements*, Discussion Paper No. 8, World Trade Organization.
- DOC. Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, Internacional Economic Accounts en <http://www.bea.doc.gov/bea/di/1001serv/intlserv.htm>. Updated: October 29, 2004.
- Dutfield, Graham. Protecting Traditional Knowledge and Folklore: A review in diplomacy and policy formulation UNCTAD-ICTSD Series 2003 en <http://ictsd.org/iprsonline/unctadictsd/projectoutouts.htm>.
- EFF. Electronic Frontier Foundation. Briefing Paper on technological protection measures prepared for the WIPO inter-sessional intergovernmental meeting on the development agenda proposal & fourth session of the Permanent Committee on Cooperation related to intellectual property development April 11-15, 2005 en http://www.eff.org/IP/WIPO/dev_agenda/.
- Escudero, Sergio (2001), International Protection of Geographical Indications and Developing Countries, South Centre, T.R.A.D.E Working Papers No. 10, p. 20, July.
- Fink y otros. Fink, Carsten & Maskus, Keith. Intellectual Property and Development: Lessons from Recent Economic Research, World Bank and Oxford University Press, New Cork, 2005.
- FTC. Federal Trade Commission (FTC). To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, October, 2003 en <http://www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreort.htm>
- IFAC 3. The U.S.-Central American Free Trade Agreement (FTA). The Intellectual Property Provisions. Report of the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC-3). March 12, 2004. En http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/CAFTA/CAFTA_Reports/asset_upload_file571_5945.pdf.

- INDECOPI (2005a) Balanza de Conocimiento y Propiedad Intelectual en el Comercio, Serie Estudios de Investigación, Lima, Mayo 2005.
- INDECOPI (2005b) Incidencia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Gasto de las Familias en el Marco del TLC, Serie Estudios de Investigación, Lima, Mayo 2005.
- ITC. U.S. International Trade Commission Washington, U.S.-Chile Free Trade Agreement: Potential Economywide and Selected Sectoral Effects, Investigation No. TA-2104-5, p. 117, DC 20436 en www.usitc.gov.
- Jaffe y otros. Jaffe, Adam B. & Lerner, Josh. Innovation and its Discontents: How our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It, Princeton University Press 2004.
- Japón – México. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. En http://www.sice.oas.org/Trade/JPN_MEXDraftEPA_s/JPN_MEXind_s.asp.
- Kim, Limsu. Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea's Experience, UNCTAD-ICTSD Series, 2003 en <http://ictsd.org/iprsonline/unctadictsd/projectoutouts.htm>.
- Kumar, Nagesh (2005), The Dynamics of Regional Trading Arrangements, South Centre, South Bulletin 112, 15 octubre de 2005.
- Mansfield, Edwin (1986), Patents and innovation: an empirical study, Management Science 32(2): 173-181.
- Maskus, Keith E. Encouraging International Technology Transfer, UNCTAD-ICTSD Series, 2004 en <http://ictsd.org/iprsonline/unctadictsd/projectoutouts.htm>.
- McCalman, Philip. Who enjoys "TRIPS" Abroad? An Empirical Analysis of Intellectual Property Rights in the Uruguay Round, manuscript, 2005.
- México – EFTA. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. En <http://www.sice.oas.org/Trade/mexefta/spanish/mxeftas1.asp>.
- México – UE. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (Acuerdo México – UE). En <http://www.sice.oas.org/Trade/mexeufta/spanish/indice.asp>.
- Morin, Jean-Frederic. The Future of Patentability in International Law According to CAFTA, Bridges, Geneva, March 2004.
- NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=765.
- OECD. The Impact of Trade-Related Intellectual Property Rights on Trade and Foreign Direct Investment in Developing Countries, Working Party of the Trade Committee, TD/TC/WP(2002)42/Final, 2003.
- Okeđiji, Ruth, Development in the Information Age: Issues in the Regulation of Intellectual Property Rights, Computer Software and Electronic Commerce, UNCTAD-ICTSD Series, Ginebra, Mayo 2004.
- OMC. Canadá – Patentes, Canadá – Período de protección mediante patente (WT/DS170/AB/R) en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds170_s.htm.
- OMC, Estados Unidos – Havana Club, Estados Unidos – Artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998 (WT/DS176/AB/R) en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds176_s.htm.
- OMC, India – Patentes, India – Protección mediante patente para los productos farmacéuticos y químicos agrícolas (WT/DS50/R) en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds50_s.htm.
- OMPI (1987a), "Comité de Expertos sobre la Armonización de ciertas Disposiciones de las Leyes para la Protección de las Invencciones. Cuarta Reunión, 2 a 6 de Noviembre de 1987. Plazo de Protección de la Patente. Memorándum de la Oficina Internacional de la OMPI", documento HL/CE/IV/INF/2, 14 de Octubre.
- OMPI – (1987b), "Comité de Expertos sobre la Armonización de ciertas Disposiciones de las Leyes para la Protección de las Invencciones. Cuarta Reunión, 2 a 6 de Noviembre de 1987. Exclusiones de la Protección por Patente. Memorándum de la Oficina Internacional de la OMPI", documento HL/CE/IV/INF/1, 14 de Octubre.
- PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005: la Cooperación Internacional ante una Encrucijada.
- Reichman, Jerome, Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and Overview of the Practice in Canada and the United States of America, UNCTAD-ICTSD Series, Ginebra, 2003.
- Reinhard, Julien, Berne Declaration (Switzerland), Deprive Doha of all Substance: How through bilateral agreements EFTA status impose to developing countries intellectual property rules on medicines that are beyond the WTO obligations and that restrict access to medicines, August 2004.

- Roffe, Pedro (2004), “Acuerdos bilaterales en un mundo ADPIC- plus: El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica” en [http://www.qiap.ca/documents/TRIPS%204%20\(Spanish\)1.pdf](http://www.qiap.ca/documents/TRIPS%204%20(Spanish)1.pdf).
- Roffe Pedro (2005) La propiedad intelectual y la agenda económica internacional: El papel de América latina, informe preparado para Corporación Andina de Fomento (CAF).
- Samuelson, Pamela, “Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anticircumvention Regulations Need to Be Revised”, 14 Berkeley Tech. L.J. 519, 1999.
- Sell, Susan, Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, 2003.
- Taubman, Anthony. Saving the Village: Conserving Jurisprudential Diversity in the International Protection of Traditional Knowledge, citado por Keith E. Maskus, & Jerome Reichman editors (2005), International Public Goods and Transfer of Technology: Under a Globalized Intellectual Property Regime, p.523, Cambridge University Press, 2005.
- UNCTAD (1996), The TRIPS Agreement and Developing Countries.
- UNCTAD (2004), *World Investment Report: The Shift Towards Services*, United Nations Publication Sales No. E.04.II.D.33; UNCTAD (2005), World Investment Report.
- UNCTAD-ICTSD (2003), Policy Discussion Paper, Intellectual Property Rights: Implications for Development, Policy Discussion Paper, Geneva, August.
- UNCTAD-ICTSD (2005), *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press.
- USTR, Trade Policy Agenda and 2004 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program, Annex III, en <http://www.ustr.gov>.
- Valladares Alcalde, Gerardo (coordinador). Perú, Ministerio Salud (2005), Evaluación de los Potenciales Efectos sobre Acceso a Medicamentos del Tratado de Libre Comercio que se Negocia con los Estados Unidos de América, p. 9, Lima Perú. Abril 2005 en <http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/TLC-MINSA/tlcminsa.htm>.
- Vandoren y otros. Vandoren, Paul and J. C. Van Eeckhaute “The WTO Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. Making it Work”, The Journal of World Intellectual Property, Volume 6, No. 6, November, pp. 779-793, 2003.
- World Bank, Global Economic Prospects. Trade, Regionalism, and development, 2005.



NACIONES UNIDAS

Serie

CEPAL

Comercio internacional

Números publicados

- 1 Las barreras medioambientales a las exportaciones latinoamericanas de camarones, María Angélica Larach, (LC/L.1270-P), Nº de venta S.99.II.G.45 (US\$ 10.00), octubre de 1999. [www](#)
- 2 Multilateral Rules on Competition Policy: An Overview of the Debate, Berend R. Paasman (LC/L1143-P), Sales Nº E.99.II.63 (US\$ 10.00), December 1999. [www](#)
- 3 Las condiciones de acceso a los mercados de bienes: algunos problemas pendientes, Verónica Silva y Johannes Heirman, (LC/L.1297-P), Nº de venta S.99.II.G.62 (US\$ 10.00), diciembre de 1999. [www](#)
- 4 Open Regionalism in Asia Pacific and Latin America: a Survey of the Literature, Mikio Kuwayama, (LCL1306-P), Sales Nº E.99.II.20 (US\$ 10.00), December 1999. [www](#)
- 5 Trade Reforms and Trade Patterns in Latin America, Vivianne Ventura-Dias, Mabel Cabezas y Jaime Contador, (LC/L.1306-P), Sales Nº E.00.II.G.23 (US\$ 10.00), December 1999. [www](#)
- 6 Comparative Analysis of Regionalism in Latin America and Asia Pacific, Ramiro Pizarro, (LC/L.1307-P), Sales Nº E.99.II.G.21 (US\$ 10.00), December 1999. [www](#)
- 7 Exportaciones no tradicionales latinoamericanas. Un enfoque no tradicional, Valentine Kouzmine, (LC/L.1392-P), Nº de venta S.00.II.G.65. (US\$ 10.00), junio del 2000. [www](#)
- 8 El sector agrícola en la integración económica regional: Experiencias comparadas de América Latina y la Unión Europea, Miguel Izam, Valéry Onffroy de Vérez, (LC/L.1419-P), Nº de venta S.00.II.G.91 (US\$ 10.00), septiembre del 2000. [www](#)
- 9 Trade and investment promotion between Asia-Pacific and Latin America: Present position and future prospects, Mikio Kuwayama, José Carlos Mattos and Jaime Contador (LC/L.1426-P), Sales Nº E.00.II.G.100 (US\$ 10.00), September 2000. [www](#)
- 10 El comercio de los productos transgénicos: el estado del debate internacional, María Angélica Larach, (LC/L.1517-P), Nº de venta S.01.II.G.60 (US\$ 10.00), marzo del 2000. [www](#)
- 11 Estrategia y agenda comercial chilena en los años noventa, Verónica Silva (LC/L.1550-P), Nº de venta S.01.II.G.94 (US\$ 10.00), junio del 2001. [www](#)
- 12 Antidumping in the Americas, José Tavares de Araujo Jr., Carla Macario, Karsten Steinfatt, (LC/L.1392-P), Sales Nº E.01.II.G.59 (US\$ 10.00), March 2001. [www](#)
- 13 E-Commerce and Export Promotion Policies for Small-and Medium-Sized Enterprises: East Asian and Latin American Experiences 90, Mikio Kuwayama (LC/L.1619-P), Sales Nº E.01.II.G.159 (US\$ 10.00), October 2001. [www](#)
- 14 América Latina: las exportaciones de productos básicos durante los años noventa, Valentine Kouzmine, (LC/L.1634-P), Nº de venta S.01.II.G.171 (US\$ 10.00), diciembre del 2001. [www](#)
- 15 Análisis del comercio entre América Latina y los países de Europa Central y Oriental durante la segunda mitad de los años noventa, Valentine Kouzmine, (LC/L.1653-P), Nº de venta S.01.II.G.191 (US\$ 10.00), diciembre del 2001. [www](#)
- 16 Los desafíos de la clasificación de los servicios y su importancia para las negociaciones comerciales, José Carlos Mattos, (LC/L.1678.-P), Nº de venta S.00.II.G.217 (US\$ 10.00), diciembre del 2001. [www](#)
- 17 The Gender Dimension of Globalization: A review of the literature with a focus on Latin America and the Caribbean, Maria Thorin, (LC/L.1679-P), Sales Nº E.01.II.G.223 (US\$ 10.00), December 2001. [www](#)
- 18 Tendencias municipales del comercio, la política comercial y los acuerdos de integración de los países de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Johannes Heirman, (LC/L.1661-P), Nº de venta S.01.II.G.216 (US\$ 10.00), noviembre del 2001. [www](#)
- 19 Facilitación del comercio: un concepto urgente para un tema recurrente, Miguel Izam, (LC/L.1680-P), Nº de venta S.01.II.G.218 (US\$ 10.00), abril del 2001. [www](#)
- 20 Notas sobre acceso aos mercados e a formação de uma área de livre comercio com os Estados Unidos, Vivianne Ventura-Dias, (LC/L.1681-P), Nº de venta S.00.II.G.219. (US\$ 10.00), diciembre del 2001. [www](#)
- 21 La liberación del sector de servicios: el caso del tratado Unión Europea/México, Philippe Ferreira Portela, (LC/L.1682-P), Nº de venta S.01.II.G.220. (US\$ 10.00), diciembre del 2001. [www](#)
- 22 Production sharing in Latin American trade: The contrasting experience of Mexico and Brazil, Vivianne Ventura-Dias and José Durán Lima, (LC/L.1683.-P), Sales Nº E.00.II.G.221 (US\$ 10.00), December 2001. [www](#)

- 23 El camino hacia las nuevas negociaciones comerciales en la OMC (post-Doha), Verónica Silva, (LC/L.1684-P), N° de venta S.01.II.G.224 (US\$ 10.00), diciembre del 2001. [www](#)
- 24 Legal and Economic Interfaces between Antidumping and Competition Policy, José Tavares de Araujo Jr., (LC/L.1685-P), Sales N° E.01.II.G.222 (US\$ 10.00), December 2001. [www](#)
- 25 Los procesos de integración de los países de América Latina y el Caribe 2000-2001: avances, retrocesos y temas pendientes, Renato Baumann, Inés Bustillo, Johannes Heirman, Carla Macario, Jorge Máttar y Estéban Pérez, (LC/L.1780-P) N° de venta:S.02.II.G.95 (US\$ 10.00), septiembre del 2002. [www](#)
- 26 La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial, Mikio Kuwayama, José Durán (LC/L.1897-P), N° de venta: S.03.II.G.56 (US\$ 10.00), mayo del 2003. [www](#)
- 27 What can we say about trade and growth when trade becomes a complex system?, Vivianne Ventura-Dias, (LC/L.1898-P), N° de venta: E.03.II.G.57 (US\$ 10.00), July 2003. [www](#)
- 28 Normas de origen y procedimientos para su administración en América Latina, Miguel Izam, (LC/L.1907-P), N° de venta:S.03.II.G.65 (US\$ 10.00) mayo del 2003. [www](#)
- 29 E-commerce Environment and Trade Promotion for Latin America: Policy Implications from East Asian and Advanced Economies' Experiencies, Yasushi Ueki, (LC/L1918-P), Sales N° E.03.II.G.80 (US\$ 10.00), June 2003. [www](#)
- 30 América Latina: el comercio internacional de productos lácteos, Valentine Kouzmine, (LC/L.1950-P), N° de venta: S.03.II.G.108 (US\$ 10.00), agosto del 2003. [www](#)
- 31 Rules of Origin and Trade Facilitation in Preferential Trade Agreements in Latin America (LC/L.1945-P), Sales N° E.03.II.G.103 (US\$ 10.00) August 2003. [www](#)
- 32 Avance y vulnerabilidad de la integración económica de América Latina y el Caribe, Raúl Maldonado (LC/L.1947-P), N° de venta:S.03.II.G.105 (US\$ 10.00), agosto del 2003. [www](#)
- 33 Mercados nuevos y tradicionales para las exportaciones de productos básicos latinoamericanos al final del siglo XX, Valentine Kouzmine (LC/L.1975-P), N° de venta: S.03.II.G.132 (US\$ 10.00), octubre del 2003. [www](#)
- 34 E-business Innovation and Customs Renovation for Secure Supply Chain Management, Yasushi Ueki (LC/L2035-P) Sales N° E.03.II.G.195 (US\$ 10.00), December 2003. [www](#)
- 35 El camino mexicano hacia el regionalismo abierto: los acuerdos de libre comercio de México con América del Norte y Europa. Alicia Puyana, (LC/L.2036-P), N° de venta: S.03.II.G.213 (US\$ 10.00), diciembre 2003. [www](#)
- 36 La estrategia chilena de acuerdos comerciales: un análisis político, Ignacio Porras, (LC/L.2039-P), N° de venta: S.03.II.G.199 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 37 La cooperación financiera en América Latina y el Caribe: las instituciones financieras subregionales en el fomento de las inversiones y del comercio exterior, Raúl Maldonado (LC/L.LC/L.2040.P), N° de venta: S.03.II.G.200 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 38 Fomento y diversificación de exportaciones de servicios, Francisco Prieto, (LC/L.2041-P), N° de venta: S.03.II.G.201 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 39 El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias: contenido y alcance para América Latina y el Caribe, M. Angélica Larach, (LC/L.2045-P) N° de venta: S.03.II.G.206 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 40 La dimensión del desarrollo en la política de competencia, Verónica Silva, (LC/L.2047-P) N° de venta: S.03.II.G.210 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 41 La nueva ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de los Estados Unidos (Farm Bill). Un análisis de sus implicancias comerciales, Carlos Basco, Iván Buccellato, Valentina Delich, Diane Tussie, (LC/L.2049-P), N° de venta: S.03.II.G.211 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 42 Oportunidades y desafíos de los vínculos económicos de China y América Latina y el Caribe, Hernán Gutiérrez, (LC/L.2050-P), N° de venta: S.03.II.G.212 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 43 Maritime Transport Liberalization and the Challenges to further its Implementation in Chile, José Carlos S. Mattos & María José Acosta, (LC/L.2051-P), Sales N° : S.03.II.G.214 (US\$ 10.00), diciembre 2003. [www](#)
- 44 Comercio intra-firma: concepto, alcance y magnitud, José Durán y Vivianne Ventura-Dias (LC/L.2052-P), N° de venta: S.03.II.G.215 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 45 Ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa Central y Oriental: una evaluación preliminar del impacto para América Latina y el Caribe, J.E. Durán y Raúl Maldonado, (LC/L.2053) N° de venta: S.03.II.G.216 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 46 Globalización y servicios: cambios estructurales en el comercio internacional, Vivianne Ventura-Dias, María José Acosta, Mikio Kuwayama, José Carlos Mattos, José Durán, (LC/L.2054-P), N° de venta: S.03.II.G.217 (US\$ 10.00), diciembre del 2003. [www](#)
- 47 La verificación de las normas de origen en los principales acuerdos de comercio preferencial de Bolivia, Miguel Izam, (LC/L.2161-P), N° de venta: S.04.II.G.217 (US\$ 10.00), julio del 2004. [www](#)
- 48 Creando condiciones para el desarrollo productivo: políticas de competencia, Graciela Moguillansky y Verónica Silva (LC/L.2198-P), N° de venta: S.04.II.G.124 (US\$ 10.00), octubre del 2004. [www](#)

- 49 Cooperación en política de competencia y acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe (ALC), Verónica Silva (LC/L.2244-P), N° de venta: S.04.II.G.164 (US\$ 10.00), diciembre del 2004. [www](#)
- 50 Latin American South-South Integration and Cooperation: From a Regional Public Goods Perspective, Mikio Kuwayama, (LC/L.2245-P), Sales N° S.04.II.G.165 (US\$ 10.00), February 2005. [www](#)
- 51 Políticas de competencia y acuerdos de libre comercio en América Latina y el Caribe: aprendiendo de la experiencia internacional, Iván Valdés (LC/L.2365-P), N° de venta: S.05.II.G.104 (US\$ 10.00), agosto del 2005. [www](#)
- 52 La deslocalización de funciones no esenciales en las empresas: Oportunidades para exportar servicios. El caso de Chile, Joaquín Piña (LC/L.2390-P), N° de venta: S.05.II.G.133 (US\$ 10.00), septiembre del 2005.
- 53 Implicaciones del Término del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestuario (ATV) para el Norte de América Latina, Mikio Kuwayama y Martha Cordero, (LC/L.2399-P), N° de venta S.05.II.G.145 (US\$ 10.00), octubre del 2005. [www](#)
- 54 Implementing Trade Policy in Latin America: The Cases of Chile and Mexico, Sebastián Sáez, (LC/L.2406-P), N° de venta: E.05.II.G.153 (US\$ 10.00), September 2005. [www](#)
- 55 Trade Policy Making in Latin America: A Compared Análisis, Sebastián Sáez, (LC/L.2410-P), Sales N°: E.05.II.G.156 (US\$ 10.00), November 2005. [www](#)
- 56 Export promotion policies in CARICOM: Main issues, effects and implications, Esteban Pérez Caldentey (LC/L.2424-P), Sales N°: S.05.II.G.171 (US\$ 10.00), October 2005.
- 57 Ex-post evaluation of the Employment effects of a PTA: Methodological Issues, Illustrated with a Reference to Chile, Gabriel Gutiérrez, (LC/L.2439-P), Sales N°: E.05.II.G.156 (US\$ 10.00), December 2005. [www](#)
- 58 Bilateralism and Regionalism: Re-establishing the Primacy of Multilateralism a Latin American and Caribbean Perspective, Mikio Kuwayama, José Durán Lima, Verónica Silva, (LC/L.2441-P), Sales N°: E.05.II.G.187 (US\$ 10.00), December 2005. [www](#)
- 59 Acordo sobre aplicação de medidas sanitarias e fitosanitarias: balanço de uma década buscando o equilíbrio entre proteção da saúde dos consumidores, Juliana Salles Almeida, (LC/L.2447-P), Sales N°: P.05.II.G.194 (US\$ 10.00), diciembre del 2005. [www](#)
- 60 El comercio de servicios en el marco del sistema de solución de controversias de la OMC, Sebastián Sáez, (LC/L.2448-P), N° de venta: S.05.II.G.199 (US\$ 10.00), diciembre del 2005. [www](#)
- 61 Trade in Services Negotiations: A Review of the Experience of the U.S. and the E.U. in Latin America, Sebastián Sáez, (LC/L.2453-P), Sales N°: E.05.II.G.199 (US\$ 10.00), December 2005. [www](#)
- 62 América Latina y el Caribe: La integración regional en la hora de las definiciones, José Durán Lima y Raúl Maldonado, (LC/L.2454-P), N° de venta: S.05.II.G.200 (US\$ 10.00), December 2005. [www](#)
- 63 Las controversias en el marco de la OMC: de donde vienen, en donde están, a donde van, Sebastián Sáez, (LC/L.2502-P), N° de venta: E.05.II.G.33 (US\$ 10.00), enero 2006. [www](#)
- 64 Las compras públicas en los Acuerdos regionales de América Latina con países desarrollados, Juan Araya, (LC/L.2510-P), N° de venta: E.05.II.G.35 (US\$ 10.00), marzo 2006. [www](#)
- 65 Una década de funcionamiento del sistema de solución de diferencias comerciales de la OMC: Avances y desafíos, Juliana Salles Almeida, (LC/L.2515-P), N° de venta: S.05.II. G.41 (US\$ 10.00), abril 2006. [www](#)
- 66 Trade and investment rules: Latin American perspectives, Pierre Sauv , (LC/L.2516-P), Sales N° E.06.II.G.42 (US\$10.00), April 2006. [www](#)
- 67 Las compras p blicas en los Acuerdos regionales de Am rica Latina con pa ses desarrollados, Juan Araya, (LC/L.2517-P), N° de venta: S.06.II. G.43 (US\$ 10.00), marzo 2006. [www](#)
- 68 La soluci n de controversias en los acuerdos regionales de Am rica Latina con pa ses desarrollados, Anabel Gonz lez, (LC/L.2525-P), N° de venta: S.06.II. G.52 (US\$ 10.00), abril 2006. [www](#)
- 69 El mercado p blico y los acuerdos comerciales, un an lisis econ mico, Alfie A. Ulloa, (LC/L.2526-P), N° de venta: S.06.II. G.53 (US\$ 10.00), abril 2006. [www](#)
- 70 Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por pa ses de Am rica Latina con pa ses desarrollados, Pedro Roffe, (LC/L.2527-P), N° de venta: S.06.II. G.54 (US\$ 10.00), abril 2006. [www](#)

-
- El lector interesado en adquirir números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de Distribución, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, correo electrónico: publications@cepal.org.

 Disponible también en Internet: <http://www.cepal.org/> o <http://www.eclac.org>

Nombre:.....
Actividad:
Dirección:
Código postal, ciudad, país:.....
Tel.: Fax: E.mail: