

DESARROLLOS RECIENTES EN EL AREA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: LOS MÚLTIPLES SENDEROS DE LA ARMONIZACION

INTRODUCCIÓN

La adopción del Acuerdo TRIPS representó un fuerte impulso para la armonización de los derechos de propiedad intelectual en el mundo. La razón de ser de este Acuerdo no fue sino la *diversidad* en los regímenes de protección, especialmente (aunque no exclusivamente) en el área de las patentes de invención. Por ejemplo, al adoptarse ese Acuerdo, los países podían legítimamente excluir determinados campos tecnológicos de la protección de patentes (como los productos farmacéuticos) y establecer el plazo de protección de las patentes a su criterio. La India, por ejemplo, había fijado 7 años para procedimientos farmacéuticos, y los países de la Comunidad Andina y muchos otros más, un plazo de 15 años. Con el Acuerdo TRIPS, el mínimo admitido es 20 años (desde la fecha de solicitud de la patente).

El Acuerdo TRIPS no establece un régimen uniforme de protección de la propiedad intelectual. Sólo prevé *estándares mínimos*. Además, no regula todos sino algunos (aunque importantes) aspectos de las áreas que cubre, no contempla reglas específicas para ciertas modalidades de protección (como las variedades de plantas, los modelos de utilidad, y las medidas anti-circunvalación respecto de obras digitales), y deja considerable margen de maniobra para interpretar y poner en práctica diversos estándares (p. ej. los derechos acordados por indicaciones geográficas o la protección de datos no divulgados).

El efecto armonizador, empero, del Acuerdo TRIPS no es despreciable. Muchos países en desarrollo, carentes de suficiente capacidad para diseñar sus propias opciones normativas, influidos por la asistencia técnica recibida y “leyes modelo”, o deseosos de evitar posibles cuestionamientos sobre la consistencia de la legislación nacional con el Acuerdo, han incorporado -en algunos casos *expressis verbis*- varias de sus disposiciones¹.

Cualquiera sea la influencia del Acuerdo TRIPS, la gradual armonización en curso del derecho de propiedad intelectual es producto de una combinación de iniciativas que convergen hacia una globalización de los estándares de protección de la propiedad intelectual.

Este proceso no es, ciertamente, nuevo. Surge a los fines de la Convención de París a fines del siglo XIX y se continúa en el siglo XX con la adopción, en particular, de la convención de Berna. No todas las convenciones internacionales adoptadas, sin embargo, tuvieron igual impacto. Algunas, como la que establece la UPOV (variedades de plantas), sólo comenzaron a ampliar el número de estados miembros en la etapa de elevación y fortalecimiento de la propiedad intelectual que inaugura el Acuerdo TRIPS².

¹ Ver, por ejemplo, la Decisión 486 (y su precedente, la Decisión 344) de la Comunidad Andina.

² 34 de los miembros de la UPOV (sobre un total de 54 al 151.04) adhirieron después de 1995.

Dicho Acuerdo, por su amplia cobertura y el grado de especificidad de sus obligaciones, dio un impulso sin precedentes a ese proceso, apuntalado por la posibilidad –inexistente en las convenciones internacionales preexistentes en la materia- de recurrir a sanciones comerciales en el marco del sistema de solución de controversias de la OMC. El proceso armonizador se ha acelerado y profundizado en virtud de varias acciones convergentes que incluyen la réplica normativa a nivel nacional, el establecimiento de tratados bilaterales y regionales, el condicionamiento para el acceso a la OMC, el empleo de “soft law” para la creación de nuevos estándares internacionales, la universalización de convenciones pre-TRIPS y la elaboración de nuevas convenciones internacionales.

PROCESOS DE ARMONIZACIÓN

Réplica normativa

El uso del derecho comparado y de “leyes modelos” en el diseño de legislaciones nacionales contribuye a la gradual armonización del derecho de propiedad intelectual.

El derecho comparado es una fuente frecuente en la tarea legislativa. A menudo la utilización de antecedentes extranjeros agiliza la redacción de leyes y regulaciones, brinda autoridad a las propuestas (especialmente en cuanto a su consistencia con el Acuerdo TRIPS) y favorece su aceptación parlamentaria. Así, varios países han optado por adoptar una formulación de la “excepción Bolar” basada en la disposición de la ley canadiense, sometida a un test de consistencia con el Acuerdo TRIPS³. Los proyectos legislativos elaborados con asistencia técnica internacional a menudo replican, con más o menos variantes, leyes en vigor en otros países⁴, o se basan en la aplicación de una “ley modelo”⁵.

Si bien este proceso no conlleva necesariamente a una armonización, contribuye a acercar los regímenes nacionales y a reducir la diversidad legislativa que caracterizaba la era pre-TRIPS.

Tratados bilaterales y regionales

Una de las fuerzas motoras más importantes de la armonización surge del auge del bilateralismo, impulsado activamente por los Estados Unidos (y en una menor medida por Europa), especialmente desde que la Organización Mundial del Comercio ha devenido un foro menos amigable para la continua elevación de los estándares de protección de la propiedad intelectual⁶. EEUU ha suscrito o tiene actualmente en negociación en el orden de cincuenta acuerdos con países en desarrollo y

³ Ver el Informe del Panel de la OMC, *Canada - Patent Protection for Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R (2000).

⁴ Por ejemplo, una pequeña isla del Pacífico (donde no existe una Oficina de Patentes ni, por tanto, examen previo de solicitudes) fue aconsejada, en el contexto de un proyecto de asistencia técnica de la OMPI, a adoptar una extensa y compleja ley de patentes basada esencialmente en las disposiciones de las leyes de Gran Bretaña, Australia y Singapur.

⁵ Como el elaborado por la Secretaría de la OMPI, publicado en www.wipo.int.

⁶ Ver Peter Drahos (2003), *Expanding Intellectual Property's Empire: the Role of FTAs*, available at www.grain.org.

economías en transición, que incluyen disposiciones específicas sobre propiedad intelectual (ver anexo).

Diversos acuerdos suscritos por los EEUU con países en desarrollo y economías en transición establecen estándares TRIPS-plus para varios capítulos de la propiedad intelectual. En otros casos, esos estándares forman parte de acuerdos de libre comercio más comprensivos. El objetivo de estos acuerdos, en lo pertinente, es alinear los regímenes de propiedad intelectual con los vigentes en los EEUU (si bien en algunos casos los estándares adoptados pueden ser incluso superiores a los previstos en la ley doméstica de ese país)⁷. Por ejemplo, el acuerdo con Jordania⁸ previó, *inter alia*, lo siguiente:

- Obliga a reconocer patentes sobre programas de computación;
- Otorga a autores, intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, un derecho exclusivo de importación;
- Ignora la facultad (reconocida por el Acuerdo TRIPS), de excluir la patentabilidad de plantas y animales;
- Confina el uso de licencias obligatorias a casos determinados;
- Obliga a prever la extensión del plazo de las patentes para compensar por demoras regulatorias que afecten la explotación de la invención;
- Requiere la concesión de la exclusividad de los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos y agrquímicos.

El tratado EEUU-Jordania sólo anticiparía, empero, una ofensiva mucho más vasta y abarcativa de los EEUU en el marco de futuros tratados bilaterales, los que han ido incluyendo mayores exigencias. Los tratados de EEUU con Singapur, Chile y CAFTA (acuerdo de libre comercio con los países centroamericanos), incluyen un conjunto de disposiciones mucho más amplio que el de Jordania. Por ejemplo, se refuerzan las patentes farmacéuticas mediante la prohibición de que una autoridad sanitaria otorgue una autorización de comercialización a un tercero, si existiere una patente sobre el

⁷ Así, los acuerdos EEUU-CAFTA, EEUU-Marruecos, EEUU-Chile, obligan a otorgar una extensión del plazo de una patente para compensar al titular de la misma por demoras injustificadas que se produzcan en el otorgamiento de la patente o, en el caso de patentes farmacéuticas, por demoras resultantes del proceso de autorización de comercialización del producto protegido. No se establece, empero, un plazo máximo de extensión, a diferencia con lo que sucede en los Estados Unidos, donde la extensión por demoras en la aprobación de comercialización no puede superar los cinco años y el período de exclusividad no puede exceder catorce años desde la fecha de aprobación de un medicamento por la Food and Drug Administration.

⁸ Agreement between the USA and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area, signed in October, 2000.

producto y aquél no contara con la aquiescencia del titular de la patente⁹. Asimismo, el CAFTA avanza en temas de armonización del derecho patentes que los EEUU han propuesto en el ámbito multilateral¹⁰, incluyendo disposiciones sobre plazo de gracia, y descripción de la invención. Además obliga a los países centroamericanos a abandonar el concepto de “aplicabilidad industrial” que ha informado (conforme al modelo europeo) la legislación latinoamericana de patentes. Dichos países se obligan a aplicar el más amplio e impreciso concepto estadounidense de “utilidad específica, sustancial, y creíble”.

La elevación de estándares conforme a los patrones en vigor en los Estados Unidos también es una aspiración del gobierno (y la industria) de ese país en el contexto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como lo demuestra su propuesta de negociación¹¹. La negativa de los EEUU a incluir en la negociación del ALCA los subsidios agrícolas, empero, ha puesto en duda si el ALCA incluirá un capítulo sobre la materia.

Accesión a la OMC

Si bien los países en accesoión no tienen, en teoría, más obligaciones que los países miembros de la OMC, las negociaciones han sido aprovechadas por algunos países desarrollados para demandar a los países en desarrollo, estándares de protección TRIPS-plus. Las concesiones de Cambodia en relación con la protección de datos sometidos para el registro de productos farmacéuticos y agroquímicos ilustran este punto.

Adhesión a convenciones internacionales

El Acuerdo TRIPS hizo obligatoria la observancia, con algunas excepciones, de las normas sustantivas de las convenciones de Paris y Berna y del Tratado de Washington y Roma. Tal observancia es exigible aun para los países que no suscriban esas convenciones, excepto en el caso de la Convención de Roma, la que sólo es de observancia obligatoria para los países miembros¹².

Si bien el Acuerdo TRIPS requiere la observancia sólo de las convenciones mencionadas, la adhesión a otras convenciones internacionales ha sido activamente promovida tanto por la OMPI –en relación a las convenciones bajo su administración- como por los países desarrollados en tratados de comercio regionales (p.ej. NAFTA) y bilaterales. De hecho, el número de nuevas adhesiones a las convenciones internacionales de la propiedad industrial se ha acelerado notablemente en los últimos diez años, como lo evidencia el caso, por ejemplo, de la convención de UPOV.

En adición al establecimiento de estándares de protección específicos, Los tratados bilaterales obligan a suscribir una serie de convenciones internacionales sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, el tratado de libre comercio Chile-USA, obliga a suscribir, dentro de ciertos plazos:

⁹ Las consecuencias de esta prohibición impulsada por la industria farmacéutica estadounidense son importantes. Por ejemplo, ella puede desvirtuar el posible uso de la Decisión de la OMC del 30/8/03 relativa al uso de licencias obligatorias para facilitar el acceso a productos farmacéuticos.

¹⁰ Ver más abajo el proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes.

¹¹ Ver David Vivas-Egui (2003), Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS-Plus World: the Free Trade Area of the Americas (FTAA), QUNO, Geneva.

¹² Distinción que obedece, probablemente, a la resistencia de EEUU a someterse a esta convención, que no ha suscrito.

- * el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1984).
- * la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991);
- * el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); y
- * el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974).

Además, “las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, de conformidad con su legislación interna”:

- * el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000);
- * el Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y
- * el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)¹³.

Ninguno de los tratados mencionados es de observancia obligatoria en virtud del Acuerdo TRIPS¹⁴. Si bien algunos de ellos sólo regulan la adquisición de derechos, otros incluyen normas sustantivas, como UPOV 91. Es de notar la ausencia de referencia a la Convención de Roma. En otros tratados bilaterales (p. ej. CAFTA), se incluye también el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos.

La Unión Europea y EFTA han seguido un enfoque similar al estadounidense, requiriendo en sus acuerdos bilaterales la suscripción de una serie de convenciones. La obligación impuesta a los países signatarios de los tratados bilaterales de adherir a una serie de tratados sobre propiedad intelectual, refuerza la tendencia a la armonización internacional de los estándares de protección. El bilateralismo contribuye, así, a la multilateralización de los estándares promovidos por los países desarrollados.

Nuevos tratados internacionales y procesos de reforma

Si bien el Acuerdo TRIPS, para muchos países en desarrollo significaba la culminación de un proceso de elevación de los estándares de protección de la propiedad intelectual, para los países desarrollados, especialmente los EEUU, se trataba sólo un punto de partida. Recurriendo a un hábil “forum shopping”, estos países impulsaron rápidamente nuevas iniciativas en la OMPI, una de ellas (el Tratado de Marcas) incluso en paralelo con las negociaciones del Acuerdo. En un breve período, la OMPI dio a luz

- * el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994)

¹³ Los EEUU han accedido a este tratado sólo recientemente. En virtud de una reforma también reciente se admiten las solicitudes en idioma español.

¹⁴ El que sólo alude a las convenciones de París, Berna, Roma y al tratado de Washington.

* el Tratado de la OMPI sobre Performances y Fonogramas (1996)

* el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996)

* el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000)

Con excepción de este último, que regula aspectos de procedimiento para la solicitud de patentes, los nuevos tratados establecen estándares sustantivos. Si bien la ratificación es voluntaria ella es, como se ha visto, impulsada vía los tratados bilaterales.

Además, como un componente de la “Agenda de Patentes”, los países desarrollados resucitaron la iniciativa, frustrada a principios de los años 1990, de un nuevo tratado sobre armonización sustantiva del derecho de patentes (“SPLT”)¹⁵. El *Standing Committee on Patents* de la OMPI ha realizado ya nueve sesiones y un ambicioso proyecto de tratado ha sido elaborado. Su adopción significaría la eliminación de una gran parte de la flexibilidad que los países aun tienen en el marco del Acuerdo TRIPS para diseñar sus sistemas de patentes, por ejemplo, en cuanto al concepto de invención, la definición de los estándares de patentabilidad, modalidades de redacción de las reivindicaciones, doctrina de equivalencia, excepciones a la patentabilidad, etc. El avance en las negociaciones ha sido obstaculizado por la subsistencia de importantes diferencias entre los Estados Unidos y Europa, principalmente en torno de la cuestión del plazo de gracia, el estándar de “efecto técnico”, y la antigua disputa sobre “first to invent” vs. “first to file”. Algunos países en desarrollo han devenido, especialmente en la última sesión, más críticos de varios aspectos del proyecto de tratado.

Ante el posible estancamiento de la negociación, la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) ha propuesto la adopción del tratado en etapas, dejando para una fase ulterior los temas más conflictivos como las excepciones a la patentabilidad (que los países en desarrollo quieren ver reflejadas en el texto) y las razones para la revocación/invalidación de una patente, así como la cuestión de “first to invent” vs. “first to file”. Para otros temas, como la unidad de invención, el estado del arte previo, y los períodos de gracia, la AIPPI propone sesiones especiales de negociación. Es poco lo que los países en desarrollo pueden ganar con la adopción de un SPLT “light”, en tanto se verán probablemente obligados a ceder en aspectos claves (como el estándar de patentabilidad), así como a resignar su demanda (formulada también en el marco de la OMC) del establecimiento de una obligación de revelar el origen del material biológico reivindicado en una solicitud de patente.

Otra iniciativa en curso en el marco de la OMPI se refiere a un posible nuevo tratado sobre “*broadcasting/cablecasting/webcasting*” en discusión en el *Standing Committee on Copyright and Related Rights*. La propuesta incluye la creación de un nuevo derecho exclusivo de 50 años de duración respecto de las transmisiones, incluyendo vía Internet. Este es un ejemplo de creación normativa internacional que va más allá de los estándares vigentes en los países desarrollados. La negociación de tratados internacionales más que codificar el derecho nacional preexistente, promueve su modificación, siempre con el objetivo de expandir su cobertura.

¹⁵ Ver Carlos Correa y Sisule Musungu (2002), *The WIPO Patent Agenda: the risks for developing countries*, Working Paper No. 12, South Centre, Geneva.

En carpeta aguarda también otra iniciativa frustrada, a mediados de los 1990, en la OMPI: un nuevo tratado internacional sobre la protección, por un derecho especial, de las bases de datos. Si bien un régimen de este tipo fue adoptado en Europa, la oposición de los medios científicos y de las bibliotecas hizo naufragar la aprobación de una ley similar en los Estados Unidos, y el avance en el campo internacional. Sin embargo, especialmente si una ley sobre la materia se aprueba en los Estados Unidos, es posible que se reactive igualmente la propuesta de un tratado internacional.

El activismo en materia de propiedad intelectual se observa también en la propuesta reforma del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un componente también de la “Agenda de Patentes”. Si bien esta reforma apunta esencialmente a reducir la sobrecarga de trabajo de las oficinas de patentes, uno de sus probables efectos será la reducción del margen de maniobra de los países en desarrollo para aplicar estándares de protección más ajustados al concepto de invención que el que prevalece en los países desarrollados. Uno de los ítems de la reforma es la introducción de un dictamen internacional sobre patentabilidad en el caso de solicitudes sujetas sólo a búsqueda internacional, diluyendo de esta manera la diferencia entre los capítulos I y II del Tratado.

De “soft law” a estándar obligatorio

Estándares adoptados como “soft law” pueden constituirse en estándares obligatorios por adopción en los derechos nacionales, o por efecto de tratados bilaterales. Un ejemplo es el artículo 17.2.9 del TLC EEUU-Chile, según el cual “cada Parte reconoce la importancia de la *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas* (1999), adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y serán guiadas por los principios contenidos en esta Recomendación”. Esta Recomendación amplía el concepto de “marca notoriamente conocida” más allá de la Convención de París y del Acuerdo TRIPS. La Recomendación Conjunta de la OMPI protege la marca notoria aun cuando no cause confusión entre los consumidores siempre y cuando: 1) se encuentre una conexión con el propietario de la famosa marca que pueda causarle perjuicios, o 2) puede empañar o restringir de manera injusta la distinción de la marca famosa. Como en otros temas, los EEUU no han aplicado aún este nuevo estándar en su ley doméstica.

CONCLUSIONES

El examen precedente indica un continuo desplazamiento hacia la elevación de los estándares de protección de la propiedad intelectual, y su armonización con los vigentes (o propuestos) en los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos. El Acuerdo TRIPS no ha representado el punto final de las demandas de los países industrializados en esta área, sino sólo un punto de partida. Ese desplazamiento se realiza sin ninguna evaluación sobre sus efectos sobre los países menos avanzados, y contrariamente a lo recomendado por estudios recientes sobre propiedad intelectual y desarrollo¹⁶. Ella tendrá, probablemente, serias implicaciones negativas sobre el acceso a medicamentos y otras áreas de interés público.

¹⁶ Ver World Bank (2001), *Global Economic Prospects and the Developing Countries 2002*, Washington, D.C., Capítulo 5; UK Commission on Intellectual Property Rights (2002) *Integrating intellectual property rights and development policy*, London (www.iprcommission.org)

La armonización global de la legislación de propiedad intelectual sólo tendría sentido, desde una perspectiva de bienestar global, si el bienestar fuera evaluado uniformemente en los países en desarrollo y países desarrollados, y se ignoraran las grandes diferencias distributivas existentes¹⁷. En el contexto de la actual asimetría Norte-Sur, la armonización de esos estándares probablemente acentuará las diferencias en las capacidades tecnológicas y productivas, y incrementará las barreras para acceder a los resultados de la innovación, especialmente por parte de los más pobres.

¹⁷ Ver Frischtak, Claudio (1995) “Harmonization Versus Differentiation In Intellectual Property Rights Regimes”, International Journal of Technology Management, vol. 10., No. 2/3.

Anexo

Acuerdos bilaterales sobre Propiedad intelectual con los EEU

	Año de firma
Albania	1992
Armenia	1992
Azerbaijan	1995
Bahrain	En negociación
Belarus	1993
Bulgaria	1991, 1994
Cambodia	1996
Central America	2004
China	1992, 1995, 1996
Chile	2003
Croatia	1998
Czech Republic	1990
Ecuador	1993
Estonia	1994
Georgia	1993
Hungary	1993
India	1993
Jamaica	1994
Jordan	2000
Kazakhstan	1992
Korea	1986, 1990
Kyrgyzstan	1992
Laos	1997
Latvia	1995
Lithuania	1994
Moldova	1992
Mongolia	1991
Morocco	En negociación
Nicaragua	1997

Países andinos (Ecuador, Peru, Colombia)	En negocia- ción
Panamá	1994
Paraguay	1998
Peru	1997
Philippines	1993
Romania	1992
Russia	1992
Singapore	1987
Sri Lanka	1993
Surinam	1993
South African Customs Union	En negocia- ción
Taiwan	1992, 1993
Tajikstan	1993
Thailand	1991; TLC en negocia- ción
Trinidad and Tobago	1994
Turkmenistan	1993
Ukraine	1992
Uzbekistan	1994
Vietnam	1997