



Comentarios Preliminares al Acuerdo de Promoción comercial Perú–EE.UU.¹

MARIA DEL CARMEN ARANA

Sumario: I. Introducción II. Estructura del Capítulo dieciséis referido a los Derechos de Propiedad Intelectual 2.1. Estructura del Capítulo de Propiedad Intelectual III. Breve Comentario de las disposiciones generales, marcas, indicaciones geográficas y patentes 3.1. Disposiciones generales 3.2. Marcas 3.3. Indicaciones geográficas 3.4. Patentes 3.4.1. Patente de plantas 3.4.2. Excepción Bolar 3.4.3. Compensación por demoras 3.4.4. Condiciones de la solicitud de la Patente: ser clara y completa 3.4.5. La condición de la suficiencia de la patente 3.4.6. La aplicación industrial IV. Protocolo de enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. en materia de marcas, indicaciones geográficas y patentes 4.1. Compensación por retrasos irrazonables en la emisión de una patente 4.2. Medidas relacionadas con ciertos productos regulados 4.3. Data de prueba 4.4. Nuevo artículo 16.13 Entendimientos sobre ciertas medidas de salud pública 4.5. Disposiciones Finales: Nuevo numeral 3

I. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU., representa una nueva forma de impulsar las relaciones de EE.UU. con América del Sur. Es el modelo que los países americanos aplicarán para futuros Acuerdos Comerciales., ya que incorpora temas ambientales, laborales y de promoción tecnológica.

Antes de la negociación de APCPE, los países de América venían negociando el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Este proceso entró en receso por discrepancias entre algunos países. Éste hecho llevó a que dentro del ALCA, se establezca un nuevo principio que permite que se abra la negociación bilateral o multilateral entre los países de América. Dentro de este contexto, en diciembre del 2003, se anuncia la intención de la negociación Andino-EE.UU., que compromete la voluntad de los gobiernos de 4 países andinos de iniciar negociaciones comerciales con EE.UU. En mayo del 2004 se instala oficialmente el inicio de la negociación del TLC ANDINO-EE.UU.

Esta negociación Andino-EE.UU., se llevó a cabo durante 2 años (2004-2005), durante 13 rondas, con la participación de Colombia, Ecuador, Perú y EE.UU. y como observador Bolivia. Posteriormente, concluyo en negociación bilateral en la ronda de cierre en diciembre del 2005 se acordó el APCPE

¹ Estos comentarios han sido extraídos en parte de un trabajo que está en investigación.

Actualmente el APCPE que ya ha sido aprobado por el Congreso y el Gobierno de Perú, se encuentra en el proceso de aprobación en los EE.UU. país en el que ya cuenta con el voto aprobatorio del Comité de Finanzas del Senado y del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes² de las Cámaras de Representantes³, y de senadores⁴, y se está a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Este Tratado, constituye un esfuerzo de modernización de las instituciones nacionales que participan en el comercio internacional e inversiones ya que el APCPE incluye normas sustantivas y de procedimiento, para la modernización de los procesos a cargo de la Administración Pública, que fortalecerán las inversiones y el comercio.

Finalmente, una vez aprobado el APCPE, el Perú, para acceder a sus beneficios, iniciará la etapa de su implementación, lo que implica desarrollo interno, modernización de instituciones, aplicación de nuevas tecnologías, desarrollo de infraestructura, así como la mejora de prácticas gubernamentales, para aprovechar las ventajas del mercado de los EE.UU.

II. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO DIECISÉIS REFERIDO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La estructura del capítulo Dieciséis de Propiedad Intelectual, del APCPE, articula diversas normas, algunas mandatorias y otras facultativas que deberán aplicarse en la legislación nacional de ambos países. Asimismo, contiene convenios internacionales, tanto de propiedad industrial, como de derechos de autor, a los cuales ambas partes deberán adherirse o suscribirse en las fechas señaladas.

A nivel de contenido encontramos tres tipos de normas, unas que pertenecen al nivel de principios, elementos y criterios generales y que establecen la naturaleza jurídica de las normas, su alcance y su vinculación con las normas de otros países. El segundo tipo de normas, se refiere a derechos sustantivos de la propiedad intelectual y, el tercer tipo de normas, tienen carácter procedimental.

2.1 Estructura del Capítulo de Propiedad Intelectual

La estructura del capítulo de propiedad intelectual, es similar respecto a las tres primeras partes de los ADPIC, contiene disposiciones generales, normas relativas a la existencia y alcance de los derechos de propiedad intelectual y observancia respectivamente, guardando casi una identidad en la parte de observancia. El texto del capítulo Dieciséis de la Propiedad Intelectual, está dividido en 14 artículos, cada artículo se divide en numerales los cuales varían según los temas.

16.1: Disposiciones generales

16.2: Marcas

2 El 31 de octubre del 2007, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó en votación formal y por unanimidad el proyecto de Ley de Implementación del TLC con el Perú.

3 El 8 de noviembre del 2007, la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. aprobó el proyecto de Ley de Implementación del TLC con una votación de 285 votos a favor y 132 en contra.

4 El 4 de diciembre de 2007, la Cámara de Senadores de los EE.UU. aprobó el TLC por 77 votos a favor y 18 votos en contra.

- 16.3: Indicaciones Geográficas
- 16.4: Nombres de Dominio en Internet
- 16.5: Derechos de Autor
- 16.6: Derechos Conexos
- 16.7: Obligaciones comunes al Derecho de Autor y los Derechos Conexos
- 16.8: Protección de las señales portadoras de programas transmitidas por satélite
- 16.9: Patentes
- 16.10: Medidas relacionadas con ciertos productos regulados
- 16.11: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
- 16.12: Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico
- 16.13: Entendimientos sobre ciertas medidas de salud pública.
- 16.14: Disposiciones finales

Esta estructura, recoge los temas tradicionales en la propiedad intelectual. La Cooperación Internacional y Transferencia de Tecnología, contenida en los ADPIC, ha sido sustituida por Promoción de la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Las Disposiciones Generales, contienen normas que se aplican a los demás títulos del capítulo. Los artículos del 2 al 10 recogen las instituciones de la propiedad industrial y los derechos de autor. El artículo 11 contiene las normas de Observancia de los derechos de propiedad intelectual, que en algunos casos es para toda la propiedad intelectual y en otros se aplica principalmente a marcas falsificadas y a mercancías pirateadas. El artículo 12 está referido a la Promoción e Innovación del desarrollo Tecnológico. El artículo 13 contiene normas sobre la salud pública y el 14 Las Disposiciones Finales, que especifica sobre la entrada en vigencia de este Capítulo, así como los plazos para retrasar la puesta en vigencia de ciertas provisiones del Capítulo y sobre la implementación y cumplimiento del capítulo.

III. BREVE COMENTARIO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, MARCAS, INDICACIONES GEOGRAFICAS Y PATENTES

Tomando en cuenta la numeración de cada artículo y por su importancia, para la propiedad intelectual en el presente artículo, comentaremos los artículos del capítulo de Propiedad Intelectual del APCPE, correspondientes a las Disposiciones Generales, Marcas, Indicaciones Geográficas y patentes, que constituyen, los elementos centrales y tradicionales de la propiedad industrial, contemplados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

3.1 Disposiciones generales.— El primer artículo está constituido por 14 numerales:

El primer numeral— *“1. Cada Parte, como mínimo, aplicará este Capítulo”*— se refiere a la naturaleza de las normas del capítulo que constituyen un nivel mínimo; las partes no pueden dar una norma o protección menor que la que se da en este Capítulo, pero sí una mayor protección.

Los numerales 2, 3, 4 agrupan 10 acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. El numeral 2, se refiere a cuatro tratados que ambas partes deberán ratificar o adherirse en la fecha de entrada en vigencia del Tratado, de los cuales uno está vinculado

a la materia de patentes. El numeral 3, se refiere a tres tratados: uno de patentes, uno de marcas y otro referido a obtenciones vegetales. El numeral 4, se refiere a tres tratados, de los cuales uno, es sobre patentes, otro, está referido a marcas y el otro, a dibujos y modelos industriales.

Los 10 Tratados Internacionales están distribuidos de la siguiente manera:

“2. Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo:

- (a) el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmítidas por Satélite (1974);
- (b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977), y enmendado en (1980);
- (c) el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996); y
- (d) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).

3. Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos hasta el 1 de enero de 2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo, cualquiera que sea posterior:

- (a) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970), y enmendado en 1979;
- (b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); y
- (c) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (1991).

4. Salvo que se disponga algo distinto en el Anexo 16.1, cada Parte hará todos los esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos:

- (a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);
- (b) el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1999);
- (c) el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).”

Se advierte que los 10 Tratados, están distribuidos en tres numerales, los ubicados en los numerales 2 y 3, contienen obligaciones para su ratificación o adhesión en determinada fecha; los prioritarios se tienen que ratificar o adherir a la entrada en vigencia y los otros hasta el 1 de enero del 2008, los últimos, ubicados en el numeral 4, sin fecha inmediata, pero con un compromiso de hacer todos los esfuerzos razonables para su ratificación.

Con relación a los Tratados Internacionales, comprendidos en el numeral 2, el Perú, se había adherido, con anterioridad al presente Acuerdo de Promoción Comercial (APC-PE), a los siguientes convenios: El Convenio de Señales de Satélite, en 1,985, el Tratado de la OMPI sobre derechos de Autor (WCT), en el 2,001 y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), en el 2,002. Respecto al Convenio de Budapest, se colocó junto con los tratados anteriores, porque en la legislación andina,

vigente desde el año 2,000, el artículo 29⁵ Decisión 486, se le da validez a los depósitos de microorganismos realizados internacionalmente conforme a este Tratado.

Con relación a los Tratados Internacionales del artículo 3, el Perú ha suscrito los Tratados de Cooperación de Patentes PCT y el de Protección de Obtenciones Vegetales UPOV, a diferencia de Colombia y Ecuador, que ya se habían adherido anteriormente. Respecto al Tratado sobre Derechos de Marcas TLT, sólo había sido ratificado por EE.UU.

- Con relación a los Tratados Internacionales comprendidos en el numeral 4, sólo EE.UU. está en el PLT y en el Protocolo, pero no es parte del Acuerdo de la Haya.

A continuación presentamos un cuadro donde se advierten las fechas de adhesión de Perú y Estados Unidos, así como tres países de la Comunidad Andina.

Cuadro N.º 1
ADHESION A TRATADOS INTERNACIONALES
PAÍSES

Países Convenios Internacionales		Perú	Colombia	Ecuador	EE.UU.	Bolivia (observador)
Nu- meral 2º	Señales de Satélite (1974) *	Adhesión 07/05/1985		--	Ratificación 07/12/1984	--
	Budapest (1977 y enmienda de 1980) *	--	--	--	Ratificación 24/09/1979	--
	WCT (1996) *	Adhesión 30/07/2001	Ratificó 29/11/2000	Ratificó 21/06/2000	Ratificado 14/09/1999	<i>Firmó</i> 20/12/1996
	WPPT (1996) *	Adhesión 18/04/2002	Ratificó 29/11/2000	Ratificó 21/06/2000	Ratificó 14/09/1999	<i>Firmó</i> 20/12/1996
3º	PCT (1970 y en- mienda de 1979) *		Adhesión 29/11/2000	Adhesión 7/02/2001	Ratificó 26/11/1975	--
	TLT (1994) *	--	--	--	Ratificado 12/05/2000	--
	UPOV (1991) **		Miembro 13/09/1996	Miembro 8/08/1997	Miembro 8/11/1981	<i>Miembro</i> 21/05/1999

5 Artículo 29.— Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.

4°	PLT (2000)	--	--	--	Firmó 2/06/2000	--
	Arreglo de la Haya (1999)	--	--	--	--	--
	Protocolo de Madrid (1989)	--	--	--	Adhesión 2/08/2003	--

* A enero del 2007 ** Al 24 de diciembre del 2006 — No son parte

El numeral 5⁶, establece que “*Nada en este Capítulo será interpretado como que impide a una Parte adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual estipuladas en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean compatibles con este Capítulo*”.— Este numeral, que se encuentra en los Tratados que EE.UU. ha celebrado con Chile, Panamá y CAFTA y, se refiere a un criterio interpretativo que no se puede interpretar las normas de este Capítulo, para impedir las medidas necesarias, a fin de prevenir las prácticas anticompetitivas, que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual, siempre que tales medidas sean consistentes con este Capítulo.

El numeral 6 cuyo texto expresa: “*En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales son parte.*” El numeral 6 tiene dos partes; una por la que se agrega y establece una vinculación la parte general del APCPE, con el artículo 1.2., Relación con otros Acuerdos Internacionales⁷. En la segunda parte, se especifica que las partes afirman sus derechos y obligaciones, bajo el Acuerdo de los ADPIC y los Acuerdos de la OMPI, de los cuales son parte. Este numeral, es idéntico al artículo 15.1, numeral 5, de Panamá, que están redactados en positivo. Los textos de Chile y CAFTA están redactados en negativo: “(...) *nada del Capítulo de Propiedad Intelectual irá en detrimento*’ (...)”⁸ o “(...) *será interpretado como que deroga* (...)”⁹ las obligaciones o derechos de una parte en virtud de los ADPIC o Tratados concertados o concluidos por la OMPI.

El numeral 7, establece que: “*Una Parte podrá, pero no estará obligada a, implementar en su legislación protección y observancia más amplias que las requeridas bajo*

6 Este numeral 5 se encuentra en Chile en el artículo 17.1 numeral 13, en CAFTA en el artículo 15.1 numeral 15 y en el de Panamá artículo 15.1 numeral 13

7 El artículo 1.2. está ubicado en el Capítulo I, de la Sección A: Disposiciones Iniciales y se titula Relación con otros Acuerdos. En este artículo general las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC y otros Acuerdos de los que son parte.

8 Artículo 17.1.5 del texto de Chile: “5. 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 intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (...)”.

9 Artículo 15.1.7 del texto de CAFTA: “7. En adición al Artículo 1.3 (Relación con Otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.”

este Capítulo con respecto a los derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha protección y observancia no contravenga las disposiciones de este Capítulo”.— Este numeral sobre protección o ejecución más extensa, permite facultativamente que una parte pueda dar en su legislación interna una protección más amplia que la protección de este Capítulo y, está vinculado con el numeral 1 del mismo Capítulo 16, donde se establece la naturaleza aplicativa de las normas del TLC que se consideran un nivel mínimo de protección. En este artículo se agrega, al igual que en Panamá y CAFTA, que también se podrá implementar una observancia más amplia que la requerida en este Capítulo. En el TLC con Chile en este numeral no se incluye la palabra observancia y sólo se refiere a la posibilidad de prever una protección más amplia que la exigida en este Capítulo.

Los numerales 8¹⁰, 9¹¹ y 10¹², están referidos al trato nacional y son iguales a los numerales de Chile (6, 7 y 8), CAFTA (8, 9 y 10) y Panamá (6,7 y 8).

Los numerales 11¹³, 12¹⁴, y 13¹⁵ están referidos a la aplicación del tratado a aspectos existentes y acciones previas. Así el numeral 11, que es igual que el numeral 10 de Chile, 11 de CAFTA y 9 de Panamá; establece que este Capítulo de Propiedad Intelectual, genera obligaciones sobre cualquier materia preexistente y que esté protegida en la fecha. El numeral 12, que es igual al numeral 12, de CAFTA, 11 de Chile y 10 de Panamá, dice que no se requerirá que se reestablezca protección a una materia que a la vigencia del Acuerdo haya pasado a dominio público y, el numeral 13, que es igual al numeral 13 de CAFTA, numeral 9, de Chile, y el numeral 11, de Panamá, se refiere a que no se generan obligaciones a las acciones ocurridas antes de la fecha en vigencia. Cabe señalar que en el texto de Chile se refiere a actos y no a acciones.

10 “(...) Trato Nacional

Numeral 8. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por este Capítulo, cada Parte deberá otorgar a los nacionales¹ de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección² y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de dichos derechos (...).”

11 “(...) Numeral 9. Una Parte podrá no aplicar el párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el requerir que un nacional de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, siempre que dicha no aplicación sea necesaria para asegurar la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este Capítulo y cuando no se realice de manera que constituya una restricción encubierta al comercio(...).”

12 “(...) Numeral 10. El párrafo 8 no se aplica a los procedimientos estipulados en los convenios multilaterales, de los cuales las Partes son parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI, respecto a la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. (...)”

13 “(...) Aplicación del Acuerdo a Materia Existente y Actos Previos

Numeral 11. Salvo que disponga algo distinto, incluyendo el Artículo 16.7.2, este Capítulo genera obligaciones respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte en donde se reclama esa protección, o que cumpla en ese entonces o después, con los criterios de protección bajo los términos de este Capítulo. (...)”

14 “(...) Numeral 12. Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, incluyendo el Artículo 16.7.2, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia que a la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección. (...)”

15 “(...) Numeral 13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. (...)”

El numeral 14¹⁶ se refiere a la transparencia de la protección y observancia de los derechos de la Propiedad Intelectual, que cada parte deberá garantizar en sus leyes, reglamentos y procedimientos colocándolas por escrito y publicándolas, de tal manera que los interesados puedan acceder a ella. Este numeral es igual al numeral 12 de Chile, 14 de CAFTA y 12 de Panamá.

3.2 Marcas

El numeral 1 del artículo 16.2 del APCPE señala lo siguiente: “*Ninguna parte requerirá, como condición del registro, que los signos sean visibles perceptiblemente y ninguna parte podrá denegar el registro de una marca con base únicamente en que el signo está compuesto por un sonido o un olor*”.

Esto significa que no se requerirá como condición de registro que los signos sean visualmente perceptibles, con lo cual no será obligatorio el requerimiento visual, que viene exigiendo la Autoridad Administrativa, por interpretación de nuestra legislación peruana (artículo 134 de la Decisión 486 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo N.º 823) y, consecuentemente, no se podría denegar un registro si el signo está constituido sólo por sonidos o por un olor, por lo que no se necesitaría entregar la representación gráfica cuando se soliciten marcas sonoras u olfativas. El requerimiento de percepción visual podría ser facultativo.

En Chile, Panamá y CAFTA, se redacta de modo diferente (el numeral 1 de marcas), ya que no se establece que cada parte elimine el requisito de representación gráfica o percepción visible, sino se incluye en la lista taxativa las marcas sonoras y olfativas.

También en los TLCs de EE.UU. con Marruecos (artículo 15.1) y EE.UU. con Australia (artículo 17.2), se incluye que ninguna parte requerirá como condición de registro que el signo sea perceptible visualmente y que no se podrá denegar el registro de una marca porque el signo sea un sonido o un olor. En el texto del TLC EE.UU. con Singapur, a diferencia de los dos anteriores, hay una variación, pues se repite el mismo texto que los otros, pero se agrega que cada parte hará sus mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas.

De otro lado, en el texto del APCPE debe comentarse que no hay una división entre las Marcas y las Indicaciones Geográficas de modo tajante, pues en el numeral 2¹⁷ del artículo 16.2 del texto, de dicho tratado, referido a marcas colectivas y de certificación, se señala que

16 “(...) Transparencia

Numeral 14. En adición al Artículo 19.2 (Publicación), y con el objeto de hacer a la protección y a la observancia de los derechos de propiedad intelectual de manera transparente, cada Parte asegurará que todas las leyes, regulaciones y procedimientos en cuanto a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual se harán por escrito y se publicarán, 3 o en el caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, de manera tal que permita que los gobiernos y titulares de los derechos tengan conocimiento de las mismas. (...)”

17 “(...) Numeral 2. Cada Parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada Parte también dispondrá que los signos que puedan servir, en el curso de comercio, como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas.⁴(...)”

⁴ *Indicaciones geográficas* significan aquellas indicaciones que identifican a una mercancía como originaria del territorio de una Parte, o región o localidad en ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica de la mercancía sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

las indicaciones geográficas pueden ser marcas de certificación o colectivas y como nota de pie de página, con el número 4, se coloca la definición de Indicaciones Geográficas, cuyo primer párrafo es igual al artículo 22.1 de los ADPIC, y a las definiciones contenidas en los Tratados de EE.UU., con Chile, CAFTA, Panamá y Marruecos, en los que se encuentra ubicada en el primer numeral del articulado de indicaciones geográficas y no como pie de página. En CAFTA y Panamá esta misma definición se encuentra tanto en Marcas como en Indicaciones Geográficas. Esta definición establece que indicaciones geográficas son aquellas que identifican a una mercancía como originaria de un lugar cuando la calidad, reputación u otra característica sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

El segundo párrafo de la nota de pie de página, señala que cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sean serán elegibles para ser una indicación geográfica. Este segundo párrafo también se encuentra incluido en los tratados mencionados anteriormente. En los Tratados con Chile y con Marruecos se especifican que los signos que pueden ser indicaciones geográficas puedan estar constituidos por palabras, combinación de palabras, incluidos nombres geográficos o de persona, letras, números, elementos figurativos y colores. Esta especificación no se encuentra en la nota de pie de página de APCPE

Los TLCs EE.UU. con Chile, artículo 17.2.1, CAFTA, artículo 15.2.1 y Panamá, artículo 15.2.1, disponen incluir dentro de marcas a las marcas colectivas, de certificación, marcas sonoras y olfativas e incluso indicaciones geográficas.

En los textos de Chile y Perú (numeral 4), CAFTA y Panamá (numeral 3) se contempla el “*ius prohibendi*” para el caso de riesgo de confusión.

Sobre Notoriedad, en el APCPE, se incluye en el numeral 6¹⁸ la remisión al artículo 6bis del Convenio de París, del mismo modo que ocurre en los Tratados celebrados con Chile, Panamá y CAFTA así como Marruecos, Singapur y Australia. El numeral 7¹⁹ se refiere a la reputación de la marca notoriamente conocida que no es necesario que se extienda más allá del sector del público relevante. El sector relevante es el público que normalmente trata con los productos o servicios que distingue la marca. El primer párrafo de este numeral es idéntico al numeral 8 de Chile; en el caso de Perú el numeral 7 tiene un segundo párrafo, que permite determinar el sector del público relevante de acuerdo con la legislación interna. El

Cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sea, serán elegibles para ser una indicación geográfica. El término “originario” en este Capítulo no posee el significado adscrito a ese término en el Artículo 1.3 (Definiciones de Aplicación en General). (...)”

- 18 “(...) Numeral 6. El Artículo 6bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no son idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, independientemente que esté registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios pueda indicar que existe una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y siempre que los intereses del titular de la marca pudieran resultar lesionados por dicho uso. (...)”
- 19 “(...) Numeral 7. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, ninguna Parte requerirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes. Para mayor certeza, el sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes es determinado de acuerdo con la legislación interna de cada Parte (...)”

TLC CHILE-EE.UU., en materia de marcas notorias, tiene un artículo para impedir o anular el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca notoriamente conocida.

En el numeral 8²⁰, sobre el procedimiento de registro de marcas, se incluye un sistema para el registro de marcas con un procedimiento sujeto a varios requisitos, dentro de los cuales, además de la notificación y la oportunidad de recursos impugnativos, está la oposición y las cancelaciones y, en el numeral 9, se establece un compromiso de hacer electrónico el sistema de solicitud, registro y mantenimiento de marca y establecer una base de datos, que también se encuentran en los textos de los TLCs de EE.UU., con Marruecos y con Australia, más no en el texto del TLC EE.UU., con Singapur. Actualmente, el Perú, está implementando el Sistema de Presentación Electrónica de Solicitud de Registro de Marca (el período de prueba fue entre el 12 y el 23 de marzo del 2007). Se espera que próximamente se incluya el procesamiento electrónico, el registro, y el mantenimiento, así como la base de datos. Estas normas están en los TLCs CAFTA y Panamá.

El numeral 16.2. inciso 10 a) ²¹, del texto APCPE, sobre la agrupación de productos o servicios de acuerdo con la clasificación internacional del Arreglo de Niza, se encuentra en todos los Tratados, en el inciso b, se establece que no pueden ser considerados similares, los productos o servicios por el hecho de aparecer en la misma clase de la clasificación de Niza.

En el numeral 11²², se fija la duración del registro de la marca y su renovación en un plazo no menor de 10 años. La misma duración se encuentra en los otros Tratados.

El numeral 12²³, del APCPE, es idéntico al numeral 10, del texto del CAFTA y del TLC EE.UU.-Panamá, y establece que ninguna parte requerirá el registro de las licencias de marca, para establecer la validez de la licencia o, para afirmar cualquier derecho o para cualquier otro propósito.

20 “(...) Numeral 8. Cada Parte proporcionará un sistema para el registro de marcas, el cual incluirá:

- (a) un requerimiento para entregarle una notificación por escrito al solicitante, que pudiera ser por medios electrónicos, indicándole las razones para denegarle el registro de una marca;
- (b) una oportunidad al solicitante de responder las comunicaciones de las autoridades de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente toda denegación final de registro;
- (c) una oportunidad a partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o buscar la nulidad de la marca después de haber sido registrada; y,
- (d) un requerimiento para que las decisiones en los procedimientos de oposición o anulación sean motivadas y por escrito. (...)”.

21 “(...) Numeral 10. Cada Parte dispondrá que:

- (a) cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y enmiendas (Clasificación de Niza); y (...)”

22 “(...) Numeral 11. Cada Parte dispondrá que el registro inicial y cada renovación del registro de una marca será por un término no menor a diez años. (...)”.

23 “(...) Numeral 12. Ninguna Parte requerirá el registro de las licencias de marca para establecer la validez de las licencias, para afirmar cualquier derecho de la marca, o para otros propósitos^{7(...)}”.

⁷ Nada en este párrafo impide a una Parte requerir la presentación de evidencia de una licencia para propósitos de información.

3.3 Indicaciones Geográficas

El tercer artículo está constituido por dos numerales. Este Título, sobre indicaciones geográficas, no tiene la definición de indicación geográfica que si la tienen el texto del TLC CHILE-EE.UU. (artículo 17.4 1) y los tratados de CAFTA y del TLC de EE.UU. con Panamá, con el mismo numeral 15.3.1.

En el APCPE, la definición ha sido colocada como una nota de pie de página en el artículo 16.2.2, de marcas. En el artículo 16.3, hay dos numerales: uno referido a los requisitos mínimos que cada país miembro, deberá exigir para proteger una indicación geográfica, ya sea como marca o como una denominación de origen u otro sistema y, otro numeral, referido a la norma de conflicto entre indicación geográfica y marca.

El numeral 1, del artículo 16.3, del APCPE, señala lo siguiente: “*Si una parte provee los medios para solicitar protección o petición de reconocimiento de indicaciones geográficas, mediante un sistema de protección de marcas u otro, deberá aceptar esas solicitudes y peticiones sin el requisito de intersección por una parte a favor de sus nacionales*”, y deberá procesarlas de acuerdo con determinados requisitos y procedimientos²⁴.

Para el caso de protección de una indicación geográfica como marca colectiva o de certificación, cada parte debe tener un sistema establecido que tenga como base los siguientes requisitos: mínimo de formalidades, publicación, cancelación, claridad de procedimientos y regulaciones puestas en conocimiento del público; asimismo, si se solicita el reconocimiento de una indicación geográfica, a nivel privado, puede reconocerse y protegerse a través del sistema de protección de marcas u otro que podría ser el sistema de Denominaciones de Origen que tiene el Perú, siempre y cuando cumpla su procedimiento con tener estos requisitos mínimos. Si existiera otro sistema, que cumpla con estos requisitos para proteger las indicaciones geográficas, también sería aceptado, ya que en el texto se ha establecido que se facilitarán los medios para proteger las indicaciones geográficas, mediante un sistema de protección de marca u otro.

En el artículo 16.3, numeral 2²⁵, sobre la denegatoria de protección o reconocimiento de una indicación geográfica, se incluyen dos supuestos:

- A) Si la Indicación geográfica, es similar y confundible con la marca solicitada o registrada de buena fe; y

24 Según el artículo 16.3.1 señala cuatro requisitos que se consideran que son lo mínimo para que cualquier parte tenga la garantía de un procedimiento o sistema transparente: (a) procesar las solicitudes o peticiones con el mínimo de formalidades; (b) hacer que sus regulaciones estén prontamente disponibles para el público; (c) establecer que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas sean publicadas para su oposición y proporcionar los procedimientos para oponerse a las indicaciones geográficas así como para la cancelación de cualquier registro que resulte de una solicitud o petición; y (d) establecer que las disposiciones que rigen la presentación de solicitudes o peticiones para indicaciones geográficas establezcan claramente los procedimientos para estas acciones.

25 “(...) 2. Cada Parte dispondrá que las razones para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluyan lo siguiente:
(a) que es probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca, la cual es objeto de una solicitud de buena fe pendiente o de un registro; y,
(b) que es probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de acuerdo a la legislación de la Parte. (...)”

B) Si la Indicación Geográfica, es similar y confundible con una marca preexistente cuyos derechos han sido adquiridos.

En cuanto a indicaciones geográficas, los tratados analizados contienen similar definición y similar procedimiento respecto a indicaciones geográficas. Se advierte una diferencia entre los textos: En el TLC EE.UU.-Chile, se incluye una normativa especial sobre vinos²⁶, que no está en el TLC EE.UU.-CAFTA, ni en Panamá. Cabe destacar que en Singapur y Australia, en el Capítulo de Marcas, están incluidas las indicaciones geográficas mientras que en Marruecos está separado, al igual que Chile y CAFTA conforme puede verse en el cuadro N.º 2.

Cuadro N.º 2
Protección de las Indicaciones Geográficas

ANTECEDENTES TLC's EE.UU. CON				
CHILE Art. 17.4	CAFTA Art. 15.3	MARRUECOS Art. 15.3	SINGAPUR Art. 16.2.1	AUSTRALIA Art. 17.2.1
Título independiente de IG			Las indicaciones Geográficas están incluidas en el Capítulo sobre marcas y se define como un signo o combinación de signos que identifican un producto originario.	Las Indicaciones Geográficas están incluidas en el Capítulo sobre marcas.
Signo o combinación de signos que identifique un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.				

3.4 Patentes

El artículo 16.9, referido a patentes²⁷ contiene once numerales. El numeral 1²⁸, es idéntico a los numerales 1, de los Tratados de Libre Comercio celebrados entre EE.UU.

26 “Artículo 17.4: Indicaciones geográficas. (...)”

2. Chile deberá:

(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y

(b) proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de Estados Unidos el mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema de registro de indicaciones geográficas de Chile.

3. Estados Unidos deberá:

(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de Chile que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y

(b) proporcionar a las indicaciones geográficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el mismo reconocimiento que los Estados Unidos otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema *Certificate of Label Approval* (COLA), administrado por el *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury* (TTB), o por cualquier organismo que le suceda. Los nombres que Chile desee incluir en la regulación establecida en el *27 CFR Part 12 (Foreign Nongeneric)*, o en cualquier regulación sucesora, se regularán por el párrafo 4 de este artículo”.

27 La patente es un sistema de protección de invenciones que permite dar un derecho de exclusividad temporal durante un número determinado de años a cambio que después se brinde el invento a la sociedad; es decir, ingrese a formar parte del dominio público.

Para conceder tal derecho de exclusividad, cada legislación contempla una serie de requisitos y condiciones.

28 “(...) 1. Cada Parte permitirá la obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva

con Chile, (artículo 17.9.1), CAFTA (artículo 15.9.1) y Panamá (artículo 15.9.1), y se refiere a la materia patentable y a las condiciones de patentabilidad. En la primera parte del numeral 1, se establece que cada parte otorgará patentes para cualquier invención de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Este numeral, que establece que la patente podrá obtenerse para todas las invenciones sean de productos, o de procedimientos y en todos los campos de la tecnología guarda correspondencia con el artículo 27.1, de los ADPIC y con el artículo 14 de la Decisión N.º 486, respecto a las condiciones de patentabilidad de la invención, pues en ambos textos, se establecen como condiciones para patentar una invención que sean nuevas, entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Cabe señalar, que el último párrafo de este numeral, referido a que una Parte podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial”, son sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles,” es muy similar, a la nota de pie de página número 5, del artículo 27.1, del primer párrafo de los ADPIC.

El numeral 2²⁹, que es igual al numeral 2, de CAFTA y del TLC EE.UU.-Panamá, tiene tres partes: la primera parte, está redactada en negativo y, se refiere, a las posibilidades que tienen las partes de hacer excepciones a la patentabilidad, con respecto a determinadas invenciones de acuerdo al artículo 27.2³⁰ y 27.3³¹ de los ADPIC.

y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles”, respectivamente. (...).

29 Ver cuadro 3.

30 Artículo 27 — Materia patentable

(...)

2. 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.

31 Artículo 27 — Materia patentable:

(...)

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) 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. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones 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.

(...)

3.4.1. Patente de plantas

La segunda parte del numeral 2, de los textos del APCPE, CAFTA y del TLC EE.UU.-Panamá, tienen un párrafo idéntico que se refiere a realizar todos los esfuerzos necesarios para otorgar protección a las plantas³² mediante patentes.

En el texto de Perú, hay un compromiso de hacer todos los esfuerzos razonables, con vistas a una futura protección de plantas mediante patentes, pero sin fecha determinada a diferencia de Chile que sí la tiene. Este segundo párrafo del APCPE corresponde al numeral 2, de Chile y tiene una redacción diferente, en el sentido que cada parte realizará “esfuerzos razonables mediante un proceso transparente y participativo para elaborar una legislación dentro de los 4 años desde la entrada en vigor del TLC EE.UU. con Chile, para proteger plantas mediante patentes a condición que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. En el caso de Chile, a diferencia de Perú, se especifican tales esfuerzos, así como las condiciones de patentabilidad de las plantas y se da un plazo determinado para elaborar la legislación, que son 4 años desde la vigencia del TLC, después del cual ya debería estar elaborada la legislación de patentes para proteger plantas, sin embargo se han presentado ciertos inconvenientes y aún no se ha implementado

El tercer párrafo del numeral 2, de Perú, que es idéntico a CAFTA y Panamá, a diferencia de Chile, que no lo tiene, establece que cualquier parte que otorgue protección mediante patentes de plantas o animales a la fecha o después de la entrada en vigor del Tratado, deberá mantener dicha protección. Significa que una vez que Perú, facultativamente decidiera promulgar una norma que incluya protección mediante patentes a plantas y/o animales, deberá mantener tal regulación sin poder derogarla, porque caería en incumplimiento.

Cuadro N.º 3

CUADRO COMPARATIVO SOBRE PATENTES DE PLANTAS EN LOS TRATADOS EE.UU. CON CHILE, PANAMA, CAFTA Y PERU

Artículo 17.9: Patentes Chile	Artículo 15.9: Patentes CAFTA y Panamá	Artículo 16.9: Patentes PERÚ
2. Cada Parte realizará esfuerzos razonables, mediante un proceso transparente y participativo, para elaborar y proponer legislación dentro de cuatro años desde la entrada en vigor de este Tratado, que permita disponer de protección mediante patentes para plantas a condición de que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.	2. Nada en este Capítulo será interpretada en el sentido de impedir a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones establecidas en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después de la entrada en vigor de este Tratado, deberá mantener dicha protección.	2. Nada en este Capítulo impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se define en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después, de la entrada en vigor de este Acuerdo, deberá mantener dicha protección.

32 Cabe señalar que en la Ley de Patentes de EE.UU. se incluye la protección de plantas. Ver en Patent Act. Title 35USC. Part. II. Patentability of invention Chapter 15. Plants Patent Sec. 161. Patents for plants. Ver página web

En efecto, el numeral 2, del TLC EE.UU con Perú, CAFTA y Panamá, en su primera parte remite al artículo 27.2 y 27.3, de los ADPIC, a efectos de poder hacer exclusiones de patentabilidad a determinadas invenciones y en la segunda se refiere a realizar todos los esfuerzos razonables para patentar plantas pero sin consignar una fecha como en el caso del TLC EE.UU. con Chile, que se dan 4 años desde la vigencia del Acuerdo para desplegar tales esfuerzos hasta proponer la ley que permita proteger las plantas mediante patentes.

El numeral 3³³, si bien no remite a un artículo de los ADPIC, como el numeral 2, constituye una copia idéntica del artículo 30 de los ADPIC, referido a las excepciones de los derechos conferidos.

Carlos Correa, considera que según el artículo 30 de los ADPIC, las excepciones de los derechos de exclusiva concedidos, deben cumplir tres condiciones: En primer lugar, deben ser limitadas, aun cuando no se precisa con respecto a su ámbito, duración u otros aspectos; en segundo lugar, no deberán impedir de manera injustificada una explotación normal de la patente. Y, en tercer lugar, las excepciones no deberán perjudicar en medida injustificable los legítimos intereses del titular de la patente. Sin embargo, estas tres condiciones se aplicarán tomando en consideración los intereses legítimos de terceros.³⁴

Asimismo, Correa, realiza un análisis caso por caso de las excepciones, considerando legítimas las siguientes excepciones del artículo 30 de los ADPIC:

- “a) La importación de un producto que haya sido puesto legítimamente en el mercado de otro país.*
- b) Acciones realizadas privadamente y en escala no comercial o con propósitos no comerciales.*
- c) Utilización de la invención para investigación, experimentación, y para fines docentes.*
- d) Preparación de medicamentos para casos particulares de conformidad con una prescripción.*
- e) Uso de la invención por una tercera parte que iniciare o realizare actos preparatorios serios, antes de la solicitud de la patente (o su publicación).*
- f) Experimentos que se efectúan con el propósito de obtener la aprobación para comercializar un producto después de vencida la patente.”³⁵*

33 “(...) 3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable con la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. (...)”

34 CORREA, Carlos. Acuerdo Trips. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996, p. 140.

35 CORREA, Carlos. Ob. cit., pp. 140 y 141.

3.4.2. Excepción Bolar

El artículo 16.9, numeral 5³⁶, se refiere a la EXCEPCIÓN BOLAR, la cual constituye una excepción a los derechos exclusivos concedidos al titular de una patente, pues en virtud de ella, se permite que terceros utilicen la materia protegida por la patente vigente, sólo para dar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un medicamento o producto químico-agrícola, pero que no se comercialice aún, sino que se comercializará sólo cuando expire la patente, y en caso de permitir la exportación, se permitirá el uso de tal materia sólo para cumplir con la aprobación.

En Chile, la excepción bolar corresponde el artículo 17.9, numeral 4 y es sólo para los casos de autorización de comercialización o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, a diferencia de los textos de Perú, CAFTA y Panamá, que es para los casos de apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o químico-agrícolas.

3.4.3. Compensación por Demoras

El numeral 6³⁷, se refiere a la compensación de derechos a tiempo a la que tiene derecho el titular de una patente, por las demoras irrazonables en las que ha incurrido, el funcionario público, en la expedición del certificado de la patente. Significa que si un inventor o solicitante deposita su solicitud de patente de invención en una fecha determinada y no le otorgan su certificado de patente, después de 6 años, se considera que la administración pública, ha incurrido en una demora injustificada, pues no debió demorar tanto, por lo que deberá compensar al administrado el excedente pasados los 5 años, que sería 1 año.

36 “(...) Numeral 5. Consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que una tercera persona use la materia protegida por una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte dispondrá que cualquier producto producido en virtud de dicha autorización no será fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información, para cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente, y si la Parte permite la exportación, el producto sólo será exportado fuera del territorio de esa Parte para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte. (...)”.

37 Ver cuadro 4

Cuadro N.º 4
CUADRO COMPARATIVO DE COMPENSACIÓN POR DE DEMORAS EN LOS TRATADOS EE.UU. CON CHILE,
PANAMÁ, CAFTA y PERU

Artículo 17.9: Patentes Chile	Artículo 15.9: Patentes Panamá Artículo 16.9: Patentes Perú	Artículo 15.9: Patentes CAFTA
6. Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, ajustará el plazo de una patente para compensar las demoras injustificadas que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Para los efectos de este párrafo, una demora injustificada se entenderá que incluye una demora en la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Parte, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a condición de que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinación de tales demoras.	6. (a) Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente. Para efectos de este párrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos. (b) Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, Cada Parte deberá prever una restitución del plazo de la patente para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte.	6. Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos injustificados en el otorgamiento de la patente. Para efectos de este párrafo, un retraso injustificado deberá incluir al menos un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos de tiempo imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

En el cuadro se aprecia que el primer párrafo de Perú, es idéntico para Chile, Panamá y CAFTA. Para Perú y Panamá, el numeral, tiene un segundo párrafo, referido a la restauración del plazo efectivo de la patente o derechos de la patente, para cualquier producto farmacéutico que tenga patente, para compensar al titular de una demora del plazo efectivo, como resultado del proceso de aprobación de la comercialización. Cabe señalar, que como veremos en el Protocolo de Enmienda, punto 3, este numeral ha sido modificado, agregando que se harán los mejores esfuerzos para establecer este sistema de compensación con lo cual esta norma es programática.

3.4.4. Condiciones de la solicitud de Patente: Ser clara y completa

Las condiciones que debe cumplir una solicitud de patente son: ser clara y completa, según el numeral 9:

“(...) 9. Cada Parte dispondrá que la divulgación de una invención reclamada se considerará lo suficientemente clara y completa si proporciona información que permita llevar a efecto la invención por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación y podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud. (...)”

La claridad, se refiere a los términos en que debe estar descrita la invención, que deberán respetar el significado técnico del campo tecnológico específico; es decir, el lenguaje técnico tanto la escritura y términos específicos no generales como el significado y alcance que normalmente comprende un entendido en la materia; así mismo, el lenguaje técnico³⁸ comprende las fórmulas, símbolos y representaciones técnicas del área; todo esto es importante para que se comprenda tanto el problema técnico, como la solución que aporta la invención.

La suficiencia de claridad, se refiere a la información que permita al diestro en el arte, comprender el aporte de la invención y pueda ponerla en práctica. Es la no ambigüedad, la no generalidad y contiene una información técnica relevante que delimita el contexto.

Esto se encuentra en el numeral 9, para Perú, Panamá y CAFTA, no existiendo en Chile; y se ha desarrollado en la legislación de EE.UU. y Perú, pues se encuentra en la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el artículo 28³⁹ y en la Sección 112-Especificaciones de la Ley de Patentes de EE.UU. Part II. Patentability of invention — Chapter 11: Application for Patent, Sec. 112 Especification⁴⁰. Asimismo se encuentra como requisito de la descripción en el “Manual Andino para Examinadores de Patente”, en el punto 3, referido a la descripción donde se considera que la invención debe estar descrita de manera suficientemente clara y completa, a fin que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla⁴¹. Asimismo se encuentra en la “Guía de Patente” de EE.UU.⁴². Los Tratados de EE.UU. con Panamá y CAFTA no cuentan con el párrafo que tiene el Acuerdo con Perú (APCPE), que establece que al solicitante se le podrá exigir que indique la mejor manera de llevar a efecto la invención, que conozca el inventor en la fecha de presentación de la solicitud.

38 Lenguaje técnico está constituido por términos técnicos específicos así como significados a los que esta acostumbrado emplear el técnico diestro en el arte. En la descripción, podemos encontrar por ejemplo el término puente que en química significaría enlace mientras que en el campo técnico de la ingeniería es una estructura que tiene dos puntos.

39 “(...) Artículo 28.— La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (...)”

40 www.uspto.gov.

41 Ver páginas 31, 32 y 33 del Manual de Patentes para examinadores Andinos.

42 Guideline...

Lo establecido en el numeral 9, corresponde al artículo 29 de los ADPIC, que contiene también la exigencia de estos requisitos en la solicitud de patente donde se contempla la posibilidad de exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar adelante la invención. Esto mismo también se contempla en la ley americana⁴³.

Este numeral 9, que define la divulgación de una invención que se reclama la cual debe ser suficientemente clara y completa, es similar al artículo 28, de la Decisión N.º 486, que prescribe que la descripción debe divulgar la invención de manera clara y completa para que se pueda entender y para que un técnico en la materia pueda ejecutarla por ello constituye una exigencia del artículo 28 inciso c) y e) ⁴⁴, la cual de no cumplirse incurre en nulidad dado que en el artículo 75⁴⁵ inciso d) se considera causal de nulidad absoluta de la patente cuando la patente no divulgue la invención de conformidad con el artículo 28.

El numeral 9, se refiere a la divulgación de la invención solicitada. Es del caso indicar que la divulgación es la función, que cumple la descripción de una invención para que se entiendan las reivindicaciones que son lo nuevo y protegible de la invención; esto significa que la invención debe describirse en una forma suficientemente clara y completa y según el numeral 9, se considera que se cumple este requisito de forma, cuando la información que da la descripción puede ser ejecutada por una persona diestra en el arte; es decir, una persona capacitada en la materia, necesita que la información descrita sea clara y completa para que le permita comprender la invención, para poder ser realizada en la práctica (o utilizada).

3.4.5. La condición de la suficiencia de la patente

El numeral 10 que dice: “(...) *Con el fin de asegurar que la invención reclamada está suficientemente descrita, cada Parte dispondrá que la invención reclamada se con-*

43 The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with best mode contemplated by the inventor of carrying out this invention. MERGES, ROBERT P, MENELL, PETER S. y LEMLEY, MARK A. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Editorial Aspen Law & Business, New York, 2002, p. 86.

44 “(...) Artículo 28.— La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

(...)

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

(...)

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

(...)

45 “(...) Artículo 75.— La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;

(...)”

sidere suficientemente respaldada 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, en la fecha de su presentación. (...)”, Esta disposición exige que la invención reclamada esté suficientemente descrita y respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte, que el solicitante estuvo en posición de la invención reclamada en la fecha de la presentación. No basta que las reivindicaciones estén simplemente descritas en la memoria descriptiva, sino que deben ser descritas de modo suficiente, demostrar de modo completo el alcance de la materia patentable sin dejar ninguna parte sin explicar.

Reiteramos que la divulgación es la función que cumple la descripción de una invención, la cual debe ser idónea a nivel de comprensión, para que se entiendan las reivindicaciones que son lo nuevo y protegible de la invención. Esto significa, según este artículo, que la memoria descriptiva, debe de estar suficientemente descrita y respaldar las reivindicaciones. La suficiencia se mide cuando una persona, diestra en el arte, tiene la convicción que esa descripción razonablemente tiene la calidad de suficiencia, porque respalda las reivindicaciones que el solicitante tuvo a la fecha de su presentación.

El contenido normativo del numeral 10 del APCPE, en el sentido que la invención reclamada, es decir las reivindicaciones, deben estar respaldadas suficientemente por la descripción, se refiere a que todas las reivindicaciones deben estar descritas y explicadas en la memoria descriptiva de modo completo.

En la Decisión 486, el artículo 30, en su primer párrafo establece que las reivindicaciones que definen el alcance del invento, la materia que se desea proteger mediante la patente, deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción y en el artículo 75 inciso e) de la Decisión 486, se incluye como causal de nulidad absoluta de la patente, la no sustentación completa de la reivindicaciones por la descripción.

Para interpretar el inciso e) del artículo 75 de la Decisión 486, debemos vincularlo con el artículo 30, primer párrafo del mismo. Tanto en el primer párrafo parte final del artículo 30 del acotado, como en el inciso e), encontramos la expresión “enteramente sustentadas por la descripción”, que constituye la obligación que tiene el solicitante de una invención para obtener la patente. El no cumplimiento de la obligación, da lugar a una causal de nulidad que es la sanción recogida en el artículo 75 inciso e).

De una lectura de los 3 artículos de la Decisión 486, se advierte que en el artículo 30, se exige como requisito de la solicitud para obtener una patente de invención, que las reivindicaciones *deben* estar enteramente sustentadas por la descripción y en el inciso e) del artículo 75 analizado, se incluye como causal de nulidad absoluta de una patente, cuando no se cumple con ese requisito esencial de registro, que es cuando no estuviesen sustentadas por la descripción.

Estos dos artículos, 30 y 75 e) mantienen una coherencia al articular las reivindicaciones con la descripción. La descripción en la solicitud permite al examinador de patente, interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la

memoria descriptiva, del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención (PRO-CESO 12-IP-1998 20 de Mayo de 1998).

Si las reivindicaciones no han sido enteramente sustentadas por la descripción, el examinador, no puede dar cumplimiento a los requisitos de Ley que el legislador andino ha contemplado en la 486, y no se va a poder precisar la materia para la cual se solicita la protección, estos dos artículos que incluyen “enteramente sustentadas”, están relacionados con el artículo 28, cuando se coloca como requisito la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, de lo contrario no hay modo de conocer si la invención es realizable.

Siguiendo el sentido de la interpretación del tribunal Andino de Patentes, no hay concordancia entre las reivindicaciones y la descripción, cuando la invención no esta descrita o explicada, de forma clara ni completa para que la pueda ejecutar un técnico en la materia o los elementos que se quieran reivindicar como propios simplemente son nombrados en la descripción o sustentados algunos y otros no, entonces no se ha cumplido con el requisito del artículo 301, que las reivindicaciones estén enteramente sustentadas por la descripción y se está en la causal del inciso e) del artículo 75, por cuanto el objeto de cada reivindicación no tiene su fundamento en la descripción, ya sea con experimentación (ejemplos) o una justificación objetiva. No basta que las características estén claramente en las reivindicaciones y no en la descripción tal como señala el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención⁴⁶, porque significa que el solicitante no ha podido demostrar que su reivindicación es patentable (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial), y por lo tanto no tiene soporte ni sustento en la descripción.

Según el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, las reivindicaciones tienen que estar sustentadas en la descripción. Esto significa que el objeto de cada reivindicación tiene que tener su fundamento en la descripción y que su alcance no debe exceder más allá de lo justificado por el contenido de la descripción y los dibujos.

Si hay características que están claramente en las reivindicaciones y no en la descripción, se permite que sean incorporadas tal cual a la descripción para dar soporte y así cumplir con los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones.

3.4.6. *La aplicación industrial*

El numeral 11⁴⁷ del texto del APCPE se refiere a la aplicación industrial y se encuentra incluida en el artículo 27 de los ADPIC y en el artículo 14 de la Decisión 486, sin embargo en el texto del Acuerdo se agregan algunas características y criterios específicos que no están presentes en la Legislación Andina.

46 *Manual de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*. Ed. ABYA-YALA, Quito 2004, OMPI 2004, p. 43.

47 “(...) Numeral 11. Cada Parte dispondrá que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble¹⁶. (...)”

¹⁶ Para mayor certeza, este párrafo se aplicará sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 1 y 2.

En los ADPIC, no se define la aplicación industrial y en el artículo 19 de la Decisión 486, ésta se define como la invención cuyo objeto pueda ser producido o usado en una industria o cualquier actividad productiva a diferencia del numeral 11 del APCPE, que exige como requisito para patentar una invención poseer utilidad específica, sustancial y creíble.

A nivel doctrinario, el profesor Lemley⁴⁸ ha identificado 3 tipos de utilidad en los argumentos utilizados por las Cortes de EE.UU., en juicios de denegatorias de las solicitudes de patentes.

Estos tipos de utilidad son: i) utilidad general si la invención es capaz de cualquier uso; ii) utilidad específica cuando la invención resuelve el problema y tiene operatividad, debe realizar su función y si no tiene su función perpetua y actual no es útil ni actual; iii) utilidad moral o benéfica cuando tiene un mínimo de beneficio social, por ejemplo, una solicitud de patente cuyo invento consiste en un tipo de veneno.

La jurisprudencia de la Corte Federal de USA, ha ido colocando ciertos límites a su Ley⁴⁹, significa que sólo se puede patentar algo que es una máquina, manufactura, composición de la materia o proceso; y segundo se requiere que la materia principal explique que para ser patentada debe de ser útil la invención, es decir, se puede patentar un invento si es nuevo y útil, se excluyen de la patentabilidad las ideas abstractas las leyes de la naturaleza y los fenómenos naturales porque no tienen una aplicación práctica o un uso.

En la práctica administrativa americana, el USPTO, en el examen de la solicitud de patentes, ha incluido como criterio de aplicación industrial: la utilidad. Al examinar la descripción de la invención y las reivindicaciones, éstas deben ser útiles, y que esa utilidad debe ser específica, sustancial y creíble. Después del examen de claridad que permite entender el tema del que se trata la solicitud presentada, el examinador, realiza una investigación de las anterioridades de la técnica para ver la novedad y para determinar si la invención reivindicada cumple con los requisitos establecidos. Teniendo en cuenta la unidad de la invención el examinador según la guía de patentes, examina si la invención es útil y cumple con una aplicación práctica, esto es, debe producir un resultado útil, concreto y tangible. El objeto de este requisito es limitar la protección de la patente a las invenciones que poseen un cierto nivel de valor en el mundo real y que no representen una idea no realizable o un concepto abstracto que no tendría aplicación industrial.

48 MERGES, Robert P, MENELL, Peter S. y LEMLEY, Mark A. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Editorial Aspen Law & Business, New York, 2002.

49 Determinar si la invención reivindicada cumple con el requisito de elegibilidad (35 USC.101) la sección 101 del título 35 del USC establece: que los inventos, cualquier nuevo y útil proceso, máquina, manufactura o composición de materia, o cualquier mejora de uso nuevo y útil..... puede obtener una patente si cumple con las condiciones y requerimiento de la ley.

La sección 101 considera que puede ser patentada si cumple con los requisitos de patentabilidad explicados en el título 35 así como los que se encuentran en las secciones 102, 103 y 112. El uso del término cualquiera en la sección 101 según la intención del legislador es no poner restricciones en la materia principal que es patentada. El 35 y 101 define cuatro categorías de invención que son apropiadas como materia principal de un patente: proceso, máquinas manufactura y composición de la materia. Posteriormente se definen 3 categorías: cosas o productos o acciones (invención es que consisten en una serie de pasos o actos para ser ejecutados) o procesos (método e incluye un nuevo uso de un proceso conocido, máquina, manufactura, composición de materia o material).

La Autoridad Administrativa Americana de Patentes (USPTO), tiene siempre presente la utilidad desde la perspectiva de la aplicación que pueda realizar una persona comúnmente experta en el arte o en la materia pertinente. Las reivindicaciones suficientemente sustentadas no son evaluadas en el vacío sino en la aplicación industrial práctica. Así, la característica esencial de la utilidad práctica es la aplicación sustancial en el mundo real, debe de transformar un artículo u objeto físico para una cosa o estado diferente, esto significa que la invención debe producir un resultado útil concreto y tangible.

- a. Resultado útil: requiere que la utilidad de la invención sea específica, sustancial y creíble. Este tipo de resultado es el que se ha recogido en el APCPE artículo 16.9 numeral 11.
- b. Resultado tangible: Requiere que la reivindicación deba tener una aplicación práctica, significa producir un resultado en el mundo real, en otras palabras, que sea tangible y no abstracto.
- c. Resultado concreto: Significa que el proceso debe tener un resultado que pueda ser sustancialmente repetible o el proceso debe producir sustancialmente el mismo resultado otra vez, en otras palabras, que sea concreto y predecible, este problema depende del nivel del experto en la materia, quien debe determinar si el proceso de una invención reivindicada es sustancialmente repetible, éste nivel del técnico significa que se trata de una persona con conocimiento ordinario en la industria determinada, si la invención no cumple con ser operativa es entendida sin que se haga experimentación indebida, lo que se pide es que tenga capacidad para operar.

El solicitante debe explicar por qué cree que la invención reivindicada es útil, o explicar el objeto de la invención o cómo la invención puede ser utilizada. Independientemente de la forma de la declaración de utilidad debe tener la posibilidad que un normalmente experto en la técnica entienda por qué cree que la solicitud de la invención reclamada es útil.

IV. PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ-EE.UU. EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES GEOGRAFICAS Y PATENTES

Los Gobiernos de Perú y Estados Unidos con fecha 24 de junio de 2007 en Washington, Distrito de Columbia, y el 25 de junio de 2007 en Lima, firman la Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial del Perú-EE.UU. del 12 de Abril de 2006. Este Protocolo ha sido aprobado por el Congreso de Perú el Miércoles 27 de junio de 2007. El Protocolo modifica los acuerdos alcanzados por Perú y Estados Unidos de Norteamérica en materia de acceso, inversiones, compras gubernamentales, propiedad intelectual, laboral, medio ambiente y servicios portuarios.

Los comentarios siguientes se refieren a las modificaciones en materia de propiedad intelectual, del área de patentes y en materia de data de prueba, solamente los aspectos en los que el Protocolo vincula data de prueba con las patentes. En el Protocolo no se han modificado los acuerdos tomados en materia de marcas, ni de indicaciones geográficas.

4.1 Compensación por retrasos irrazonables en la emisión de una patente

Este Protocolo, en materia de propiedad industrial, modifica el numeral 6, del artículo 16.9, que norma la compensación del plazo irrazonable por demora y el artículo 16.10, referido a la data de prueba, este artículo tiene 5 numerales. Asimismo se le ha agregado el artículo 16.13 que corresponde al Entendimiento sobre ciertas medidas de Salud Pública que tiene 2 numerales referido al Acuerdo de los ADPIC y la Salud Pública.

El numeral 6, anteriormente indicado comprende la compensación por demoras en materia de patentes y el artículo 16.10, corresponde a la data de prueba, que es la información sobre seguridad o eficacia de un producto químico agrícola o farmacéutico, relacionada con la solicitud de aprobación de comercialización de los mencionados productos.

El numeral 6, del artículo 16.9 de Patentes ha sido modificado agregándole el sub-párrafo a. que dice: *“Cada Parte realizará los mejores esfuerzos para tramitar las solicitudes de patente y las solicitudes para aprobación de comercialización expeditivamente con el propósito de evitar retrasos irrazonables. Las partes cooperarán y se asistirán mutuamente para lograr estos objetivos”*.

Este sub-párrafo, no establece una fecha para que se establezca la compensación por demoras, indica que se harán los mejores esfuerzos, esta expresión hace que la disposición sea programática y que implique una obligación indirecta, articula la expresión las partes cooperarán y se asistirán mutuamente, lo que significa que a nivel de implementación, ambas partes, deben realizar los esfuerzos de cooperación necesarios para que las entidades nacionales responsables realicen las acciones necesarias, para establecer los sistemas y procesos adecuados para evitar atrasos en las solicitudes de patente y de comercialización. De otro lado en el sub-párrafo mencionado, se señala expresamente el sujeto y el objeto de aplicación de la compensación, el sujeto en ambos casos es el titular de la patente y los objetos, en un caso, son las solicitudes de patente y, en otro caso, son las solicitudes para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos de acuerdo a los sub-párrafos b) y c), del numeral 6. Para la solicitud de patente se establece que un retraso es irrazonable, cuando hay una demora en la emisión de la patente de más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de tres años, a partir de la fecha del pedido del examen de fondo de la patente y no se establece plazo con respecto a la solicitud de aprobación de comercialización, por lo que en este caso podría establecer su propio plazo en sus normas internas.

El sub-párrafo da más flexibilidad al numeral 6, pues no indica ningún plazo por lo que ninguna de las partes podrán exigir cumplimiento inmediato ni podrán hacer coacción por ello. Se cumple el Acuerdo si se realizan, se diseñan proyectos de ley orientados a lograr los objetivos buscados.

El sub-párrafo b, establece que sólo se dará compensación por demora a solicitud del titular y siempre y cuando los retrasos se deban al proceso administrativo; por lo tanto los períodos de retraso imputables a las acciones del solicitante no se incluyen en la determinación de tales demoras ni tampoco son susceptibles de compensación. Este sub-párrafo, se refiere a dos supuestos: uno a cualquier patente en general y otro a la patente de un producto farmacéutico. El referido a la patente en general, con excepción de la patente farmacéutica,

expresa que a cada parte se le proporcionará los medios para compensar y; deberá hacerlo ante retrasos irrazonables. Se deberá restaurar el término de la patente o los derechos de patente. Para el caso del segundo supuesto, referido a una patente para un producto farmacéutico, se establece que cada parte podrá suministrar los medios y podrá, a solicitud del titular, compensar por retrasos irrazonables, también se expresa que ante retrasos irrazonables se deberá restaurar el término de la patente o los derechos de la patente. Se establece para ambos casos que toda compensación o ajuste conferirá todos los derechos exclusivos de una patente con sujeción a las mismas limitaciones o excepciones aplicables a la patente original.

Por tanto, para una patente en general con excepción de la patente de producto farmacéutico, el sub-párrafo es mandatorio, contiene dos obligaciones una obliga a las partes a proporcionar los medios, y la otra obliga a compensar la demora a solicitud del titular.

En el caso de la patente de producto farmacéutico el sub-párrafo no es mandatorio, es facultativo en virtud de la presencia del verbo poder. Establece que cada parte está en la capacidad de proporcionar los medios y en capacidad de compensar las demoras de los trámites del sector público a solicitud del titular.

Respecto del retraso injustificado el tiempo establecido es igual a lo establecido en el párrafo 6 del Acuerdo.

En este párrafo hay un interés en destacar que lo que se restaura es el tiempo o los derechos; se indica expresamente que los derechos serán todos los incluidos en la misma solicitud de patente tramitada con sus mismas limitaciones y excepciones.

El sub-párrafo c, se refiere al producto farmacéutico cubierto por una patente concedida y que se encuentra en la etapa de proceso de solicitud para la aprobación de su primera comercialización. Se establece que se podrá restaurar el plazo de la patente o los derechos de la misma, al titular de la patente, y se agrega además, que toda restitución conferirá todos los derechos exclusivos de una patente con sujeción a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. En este sub-párrafo no se establece plazo como en el anterior.

Este sub-párrafo, ha cambiado de “deberá restaurar el plazo de la patente” a “podrá restaurar el plazo de la patente”, por tanto, lo establecido en el Tratado ha sido flexibilizado.

Este caso se refiere al trámite de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico con una patente vigente, en virtud de que la patente ya ha sido concedida y que el expediente en la OIN ya ha sido cerrado, con las normas actuales sería difícil compensar tiempo o restituir derechos; no podría reabrirse por lo que a nivel de implementación, este problema merece ser estudiado.

Otro problema es la compensación de un plazo que debe hacer un organismo como el INDECOPI por la demora en que se ha incurrido en otro organismo como el DIGEMID, en este caso si se restituyese en otro organismo la demora en un procedimiento de un organismo distinto, estaríamos teniendo una concepción diferente del Estado y se estaría colocando en primer lugar al administrado, para evitar que sea perjudicado. Sin embargo, nuestras normas no lo permiten y nuestro sistema no está adecuado, por lo que, si se pidiese a la OIN que compense por una demora realizada por DIGEMID, no lo haría con las normas actuales y menos con una patente, que ya terminó su trámite y que ha sido concedida. A nivel de implementación se tendrían que modificar las normas de ambos organismos.

4.2 Medidas relacionadas con ciertos productos regulados

El artículo 16.10, respecto a la data de prueba tiene 3 numerales, uno referido a productos químicos agrícolas y otro, a productos farmacéuticos, ambos están referidos al plazo de protección de los datos no divulgados sobre seguridad y eficacia⁵⁰. El tercer numeral, contiene tres supuestos: el primero es de observancia y está referido a patentes, solo en el caso específico que la patente cubra un producto farmacéutico y que el titular de una patente pueda defenderse, ante un tercero, que está intentando la comercialización de un producto farmacéutico o su método de uso, mediante un trámite de autorización de comercialización, expresamente se refiere al establecimiento de procedimientos judiciales o administrativos y medidas cautelares o remedios para la defensa sobre una patente que cubra un producto aprobado o su método de uso. El segundo supuesto es que se establezca un sistema transparente, para advertir al titular de una patente que un tercero está procurando comercializar un producto farmacéutico, aprobado durante el período de la patente que cubre el producto o su método de uso, este segundo supuesto obliga al área de salud a tener un sistema de Internet u otro conectado con los registros de patentes. El tercer supuesto establece que para que el sistema sea eficaz y se pueda cumplir el compromiso, debe haber una coordinación entre instituciones en el tiempo y la oportunidad necesaria, para que el titular pueda impedir que el producto presuntamente infractor se comercialice.

En el caso del texto inicial clasificado se había incluido a la patente en general en tres temas de observancia: la triple indemnización, la presunción de la validez de la patente en una infracción y el pago de honorarios profesionales; En el texto final se eliminaron estos temas de observancia para la patente, quedando el tema de observancia en algunos numerales referidos a la propiedad intelectual en general y en los numerales que se especifica están referidos a marcas falsificadas y piratería de derechos de autor. En la Addenda, se incluye en observancia a las patentes de acuerdo a lo establecido en el primer supuesto referido a un producto farmacéutico.

4.3 Data de Prueba

El artículo 16.10, sobre Data de Prueba, separa productos químicos agrícolas de productos farmacéuticos, manteniendo la protección de 10 años a partir de la aprobación de comercialización del nuevo producto en el territorio de la parte, es decir en el territorio que conceda la aprobación, para los primeros. Para los productos farmacéuticos hay una regla general y una excepción, la regla general sub-párrafo b, del numeral 2, que establece una protección de 5 años a partir de la fecha en la que se concede la aprobación, la excepción sub-párrafo c, del numeral 2, establece que solo en el caso en el que una parte, por ejemplo

50 En virtud de la Decisión 632, del 6 de abril del 2006, que aclara el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 del 2000, interpretando que es potestad de cada país miembro escoger la modalidad de protección para los datos de prueba, incluyendo la posibilidad de establecer plazos durante los cuales un país miembro puede no autorizar la comercialización de un tercero referido a un producto que contiene una información sobre datos de prueba no divulgados sin el consentimiento de la persona que presentó previamente tales datos. Asimismo, los países también tienen autonomía para determinar las condiciones para exigir la presentación de los datos de prueba así como para la aprobación de la comercialización de los productos que utilicen nuevas entidades químicas. Asimismo, en caso que se afectará la salud pública o seguridad alimentaria podrán eliminar o suspender tal protección.

DIGEMID, conceda la aprobación dentro de los 6 meses de la fecha del certificado de la otra parte EE.UU., la fecha de protección se cuenta a partir de la fecha de la primera aprobación en una de las partes

Se mantienen los 5 años y los 10 años y hay una modificatoria, por cuanto en el texto del Acuerdo se contemplaba que para recibir la protección, una parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro territorio, solicite la aprobación en el territorio de la parte, dentro de los 5 años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio, en la enmienda se agrega una excepción que contempla, que cuando una parte se basa en la aprobación de comercialización concedida por la otra y, concede aprobación dentro de los 6 meses, de haberse presentado una solicitud completa, para la aprobación de comercialización presentada en la parte, el período razonable de uso exclusivo de los datos presentados, comenzará en la fecha de la primera aprobación de comercialización en que se basa. Cabe destacar que si se demora más de 6 meses se aplica la regla general

4.3.1. Comentario

La novedad es la separación de la data para productos químicos agrícolas y la data de productos farmacéuticos.

En el numeral 2.a, se establece que sólo se daría protección en determinados casos:

- Cuando entrañe un esfuerzo considerable y no sea necesario proteger al público o se tomen medidas, para tener la seguridad que los datos quedan protegidos contra el uso comercial desleal.

En el numeral 2.b, las primeras líneas, se refieren a que la protección es después de la entrada en vigor. Segundo, son contados a partir de la fecha en que la parte concedió la aprobación. Se dan tres criterios para conceder la protección: índole de datos, esfuerzos y gastos. Se permite usar estudios de evidencia y procedimientos abreviados.

En el numeral 2.c, se dice sólo en el caso que se conceda la aprobación dentro de los 6 meses el período de protección de los 5 años, comenzaría en la fecha de la primera aprobación.

El numeral 2.d, significa que esto no se aplica para lo ya aprobado.

El numeral 2.e, se refiere a las excepciones ¿Cuáles son las causas concretas?

El nuevo punto 3.a ¿Se refiere a una infracción de patente o a un producto farmacéutico?

El nuevo punto 3.b ¿cómo va a ser el sistema transparente para advertir al titular que otra persona está procurando comercializar un producto con patente protegida?

El numeral 3.c ¿Cuáles son los remedios posibles?

44 Nuevo artículo 16.13 : Entendimientos sobre ciertas medidas de salud pública

Con relación a entendimientos de ciertas medidas de salud, que no estaba incluido en un articulado sino en una carta, la addenda lo ha incluido en el artículo 16.13.⁵¹ del Capí-

51 “Artículo 16.13: Entendimientos Sobre Ciertas Medidas de Salud Pública

1. Las Partes afirman su compromiso con la Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01) /DIC/2);

tulo 16 de Propiedad Intelectual, habiendo agregado un numeral 1, por el cual las partes afirman su compromiso con la declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, y en el inciso a) las partes, reiteran su compromiso con el Capítulo de Propiedad Intelectual y afirman que éste, “puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de cada una de las partes de proteger la salud pública y en particular de promover el acceso de los medicamentos para todos”.

4.5 Disposiciones Finales: Nuevo numeral 3

Según la letra D, de la Adenda, se modifican las Disposiciones Finales⁵², tanto en numeración (de 16.13 a 16.14), como en contenido, pues se inserta un nuevo párrafo al final como numeral 3, que es el siguiente:

“NUEVO PARRAFO 3

D. Modificar la numeración del antiguo Artículo 16.13 (Disposiciones finales) como el nuevo Artículo 16.14 e insertar un párrafo nuevo 3 al final del mismo que se lee como sigue:

“3. Las Partes examinarán periódicamente la aplicación y operación de este Capítulo y tendrán oportunidad de emprender negociaciones adicionales para modificar cualquiera de sus disposiciones, incluyendo, según convenga, la consideración de una mejora en el nivel de desarrollo económico de una Parte.”

2. Las Partes han llegado a los siguientes entendimientos con respecto al presente Capítulo:

(a) Las obligaciones del presente Capítulo no impiden, ni deben impedir, que una Parte tome las medidas necesarias para proteger la salud pública mediante la promoción del acceso a medicamentos para todos, en particular los casos relativos al VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, así como situaciones de suma urgencia o de emergencia nacional. En consecuencia, al tiempo que las Partes reiteran su compromiso con el presente Capítulo, afirman que éste puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de cada una de las Partes de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.

(b) En reconocimiento del compromiso de acceso a los medicamentos suministrados conforme a la Decisión del Consejo General tomada el 30 de agosto de 2003 sobre la Implementación del Párrafo Seis de la Declaración de Doha relacionada con el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública (WT/L/540) y de la Declaración del Presidente del Consejo General de la OMC que acompañan la Decisión (JOB(03)/177, WT/GC/M/82) (colectivamente, la “Solución ADPIC/Salud”), el presente Capítulo no impide, ni debe impedir, la utilización efectiva de la Solución ADPIC/Salud.

(c) Con respecto a los asuntos mencionados, si una enmienda al Acuerdo ADPIC entra en vigor con respecto a las Partes y la aplicación de una medida por una Parte de conformidad con dicha enmienda infringe el presente Capítulo, las Partes consultarán inmediatamente para adaptar este Capítulo según convenga a la luz de la enmienda.”

52 “(...) Artículo 16.13: Disposiciones Finales

1. Excepto que se disponga algo distinto en el Anexo 16.1 el Artículo 16.1.3 y 16.1.4, cada Parte deberá dar efecto a este Capítulo a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

2. Una Parte podrá retrasar la puesta en vigor de ciertas disposiciones contenidas en este Capítulo de acuerdo a lo especificado en el Anexo 16.1. (...)”