



# La propiedad industrial en los acuerdos comerciales de las Américas del siglo XXI<sup>1</sup>

HORACIO RANGEL-ORTIZ<sup>2</sup>

**Sumario:** La competencia internacional, la apertura comercial y la propiedad industrial. I. Marcas. 1.1. Las partes no pueden exigir que una marca sea visualmente perceptible como condición para acceder al registro. 1.2. Obligación de proteger sonidos y aromas como marcas. 1.3. Las marcas notoriamente conocidas deben protegerse en situaciones en la que están presentes productos o servicios que no sean similares a los que ampara una marca notoriamente conocida que no esté registrada. 1.4. Compromiso de guiarse por los criterios de la recomendación conjunta de la OMPI en materia de marcas notoriamente conocidas. 1.5. Obligación de adoptar la clasificación internacional del Arreglo de Niza. 1.6. La pertenencia de productos o servicios a una clase no debe ser determinante de la confusión, sino la real similitud o falta de similitud de los productos o servicios involucrados. 1.7. Nadie puede exigir el registro de licencias de marcas. 1.8. Adopción de disposiciones comunes a propósito del trámite del registro de una marca. 1.9. Obligación de adoptar un sistema de protección de marcas de certificación. 1.10. Indicaciones geográficas, marcas colectivas y marcas de certificación. 1.11. Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989). II. Patentes. 2.1. Los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y América Latina. 2.2. La Declaración de Doha (2001) y la U.S. Trade Promotion Act (2002). 2.3. Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y Algunas Naciones Latinoamericanas. 2.4. Protección de información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola. 2.5. Prohibición de otorgar permisos sanitarios a terceros antes de la fecha de expiración de una patente farmacéutica. 2.6. Prórroga del plazo de vigencia de una patente para compensar demoras injustificadas por parte de la oficina de patentes. 2.7. Prórrogas del plazo de duración de la patente para compensar demoras injustificadas derivadas del proceso de aprobación del producto por las autoridades sanitarias. 2.8. Obligación de proporcionar al titular de una patente la identidad del solicitante de un permiso sanitario para un producto patentado durante la vigencia de la patente. 2.9. Patentabilidad de nuevos usos o nuevos métodos de uso de productos conocidos. 2.10. Agotamiento del derecho de patente. 2.11. Conocimientos tradicionales, recursos genéticos y distribución equitativa de beneficios. 2.12. Derecho de las naciones latinoamericanas para tomar medidas encaminadas a la protección de la salud pública en términos de la Declaración de Doha. Conclusiones.

- 1 Una versión de este trabajo apareció en la revista *Concorrenza e Mercato*, 15/2007 publicada por la editorial italiana *giuffrè editore* — 2008.
- 2 Abogado y Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados Rangel & Rangel, S.C., Ciudad de México. Profesor de Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Panamericana y UNAM, Ciudad de México y Guadalajara. Presidente del Comité de Tratados Internacionales de la Asociación Mexicana para la protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) de la que fue Presidente. Expresidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP) y de la Comisión de Derecho de la propiedad intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados [horaciorangel@rangelyrangel.com](mailto:horaciorangel@rangelyrangel.com) [www.rangelyrangel.com](http://www.rangelyrangel.com)

### LA COMPETENCIA INTERNACIONAL, LA APERTURA COMERCIAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La segunda mitad de los años ochenta y los inicios de los noventa fueron escenarios de transformación de economías cerradas, sin muchas manifestaciones de comercio exterior, a economías abiertas al comercio mundial en búsqueda de beneficios normalmente asociados a una participación más activa en el mercado internacional por parte de las naciones que antes intentaron obtenerlos por el camino opuesto.

Comenzaban los tiempos de un movimiento más acelerado de bienes económicos a través de las barreras regionales y nacionales. A esta tendencia de los mercados a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, se estuvo de acuerdo en identificar como *globalización*.

Esta apertura comercial, sin duda, habría de verse reflejada en el ámbito de la competencia internacional con las ventajas —para unos— y desventajas —para otros— que en todos los países provocan estos cambios. El esquema de economía cerrada que había estado presente en la mayoría de las naciones de América Latina en las últimas décadas se estimaba agotado, y por tanto en el mundo se empezaba a producir una especie de consenso forzado que no había más remedio que poner en práctica mecanismos distintos a los que hasta entonces se habían utilizado, encaminados a contribuir al desarrollo de los pueblos, esto es, a reducir la pobreza y a elevar el nivel de vida de los pobres, pues esa — y no otra cosa— es la razón de ser del desarrollo.

Desde los orígenes del movimiento, los abogados de la globalización, se ocuparon de difundir la idea que este incremento en las dimensiones de los mercados y en la competencia internacional podía verse sometido a distorsiones no deseables si no iba acompañado de una serie de ajustes y herramientas entre los cuales ocupaba un papel preponderante la revisión de la reglamentación de los derechos de propiedad industrial en las jurisdicciones que ahora participaban en este proceso. En él participaban —de una forma o de otra, unos más temprano otros más tarde— la mayoría de los países.

Una manifestación importante a propósito del incremento en las dimensiones de los mercados y en la competencia internacional en el continente americano —en la que participó activamente una nación latinoamericana— fue la adhesión de México al GATT en el año de 1987, y pocos años después la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sus dos vecinos del norte, quienes ya tenían celebrado un instrumento similar, de modo que en el mes de diciembre de 1992 México, Estados Unidos y Canadá firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte conocido por sus siglas en inglés NAFTA. En la negociación de este instrumento también estuvo presente la idea que la eliminación de barreras no arancelarias al comercio debía incluir la adopción de niveles similares de tratamiento de los derechos de propiedad intelectual, de modo que NAFTA fue el primer instrumento de este tipo en la región que incluyó un capítulo sobre el tratamiento que estas tres naciones del norte del continente americano se comprometían a conferir a los derechos de propiedad intelectual de los nacionales de cada una de las partes. La redacción de este capítulo estuvo inspirada en el borrador que meses después tomaría la forma del acuerdo TRIPS (ADPIC) como parte del Acuerdo de Marrakech firmado en

el mes de abril de 1994. Es por eso que uno y otro instrumento guardan las similitudes tan evidentes que resultan de la lectura de su texto.

A la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte le han seguido otros acuerdos comerciales en la región celebrados por Estados Unidos con otras naciones de América Latina. La adopción de estos instrumentos no fue inmediata, pues tuvieron que pasar más de diez años para que otra nación latinoamericana representada por Chile celebrara un tratado de libre comercio con Estados Unidos en el año 2003. Entre el periodo que va de 2003 a 2006, otras naciones de la región han celebrado acuerdos comerciales con Estados Unidos como es el caso de los acuerdos celebrados por esta nación del norte de América con un grupo de naciones de América Central representadas por Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y por la República Dominicana (CAFTA-DR) en el año 2004, el acuerdo con Perú firmado en abril de 2006, y el más reciente celebrado con Colombia en noviembre de 2006.

El inicio de siglo no sólo no revirtió la tendencia iniciada en la década de los noventa, sino que la intensificó de manera notable como lo pone de manifiesto la adopción de estos instrumentos que tienen en común la inclusión de disposiciones sobre propiedad intelectual que comprenden compromisos que no aparecen en el acuerdo TRIPS. La lectura del texto de los acuerdos muestra cómo la celebración de estos instrumentos ha sido ocasión para incorporar compromisos adicionales cuyo propósito es elevar los niveles de protección previstos en TRIPS a través de entendimientos que en lo general no son jurídicamente exigibles en el ámbito multinacional, sino únicamente en el contexto de las relaciones bilaterales entre las naciones que adoptaron estos acuerdos durante el periodo 2003 — 2006.

Tradicionalmente las naciones latinoamericanas se han resistido a otorgar una protección a los derechos de propiedad intelectual en términos similares a los que se conoce han imperado en las naciones más industrializadas, todo lo cual empezó a cambiar a partir del año 2000 cuando se hicieron jurídicamente exigibles las disposiciones del acuerdo TRIPS para todas las naciones de América Latina con excepción de una nación caribeña representada por Haití, a quien le serían exigibles sólo a partir del año 2005.

A pesar de esa resistencia, todo conduce a indicar que los beneficios buscados a través de la adopción de acuerdos comerciales para eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, han sido justificación suficiente para que las naciones que buscan estos beneficios a través de estos caminos, hayan cedido en la propuesta de Estados Unidos de condicionar la adopción de un acuerdo de libre comercio a la incorporación de nuevas disposiciones que no aparecen en el acuerdo TRIPS. A estas disposiciones se les identifica en lo general como *TRIPS plus*.

Otra característica que tienen en común los acuerdos recientemente celebrados por Estados Unidos con estas naciones latinoamericanas es el hecho que muchas de las nuevas disposiciones aparecían *entre corchetes* en el borrador para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que no se ha celebrado. Esto es, con la indicación que las partes no habían alcanzado un acuerdo sobre si se adoptaba o no una disposición en cierto sentido y en qué términos. Estados Unidos ha aprovechado estas negociaciones bilaterales para incorporar a través de la vía bilateral lo que no había podido conseguir a través de la vía multilateral, específicamente a través de la vía regional.

El tema de la propiedad industrial en los acuerdos comerciales de reciente celebración en las Américas se divide en dos secciones: marcas por un lado y patentes por otro.

## I. MARCAS

En lo que hace al tema de las marcas y otros signos distintivos, los acuerdos incluyen disposiciones que pueden resumirse en las once siguientes categorías:

1. Las partes no pueden exigir que una marca sea visualmente perceptible como condición para acceder al registro.
2. Obligación de proteger sonidos y aromas como marcas.
3. Las marcas notoriamente conocidas deben protegerse en situaciones en la que están presentes productos o servicios que no sean similares a los que ampara una marca notoriamente conocida que no esté registrada.
4. Compromiso de guiarse por los criterios de la *recomendación conjunta* de la OMPI en materia de marcas notoriamente conocidas.
5. Obligación de adoptar la clasificación internacional del Arreglo de Niza.
6. La pertenencia de productos o servicios a una clase no debe ser determinante de la confusión, sino la real similitud o falta de similitud de los productos o servicios involucrados.
7. Nadie puede exigir el registro de licencias de marcas.
8. Adopción de disposiciones comunes a propósito del trámite del registro de una marca.
9. Obligación de adoptar un sistema de protección de marcas de certificación.
10. Indicaciones geográficas, marcas colectivas y marcas de certificación.
11. Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).

Admitido que los asuntos antes resumidos han sido presentados como temas contenidos en disposiciones que aparecen por primera vez en los acuerdos mencionados, la realidad de las cosas es que no todos y cada uno de esos once temas aparece en todos y cada uno de esos acuerdos celebrados en las Américas entre 2003 y 2006. Las nuevas disposiciones aparecen en la mayoría de los acuerdos, pero otras sólo aparecen en algunos de ellos, lo que muestra cómo fueron cambiando los criterios para incorporar disposiciones en distintos sentidos, dependiendo de la nación con la que se negociaba y los tiempos en que ello ocurría. Lo que interesa a los fines de este trabajo es dejar constancia que, como regla general, estas disposiciones aparecen por primera vez en la legislación regional en alguno de los acuerdos comerciales celebrados entre 2003 y 2006, como antes han sido identificados.

### **1.1. Las partes no pueden exigir que una marca sea visualmente perceptible como condición para acceder al registro**

El primer acuerdo comercial que firmó Estados Unidos con una nación latinoamericana en el año 1992, incluía una disposición de acuerdo con la cual las partes quedaban en libertad de exigir que una marca fuera visible, esto es, visualmente perceptible, como condición

para acceder al registro. Esta exigencia aparecía en el artículo 1708.1 de NAFTA.<sup>3</sup> Esta alternativa permitía a México, Estados Unidos y Canadá —si ese era su deseo— negar el registro de una marca por el solo hecho que la marca consistía en un sonido o en un aroma. Los redactores de los nuevos acuerdos han incluido una disposición de acuerdo con la cual el carácter visible del signo no debe ser una condición para acceder al registro. Esto significa que la opción de la que aún disponen las naciones de NAFTA, ya no está disponible para algunas naciones que han celebrado un acuerdo comercial con Estados Unidos entre 2003 y 2006 en donde se ve reflejado el cambio de mentalidad. La nueva disposición aparece en los acuerdos de Estados Unidos con Chile, Perú y Colombia, pero no aparece en los acuerdos con la República Dominicana y los demás países centroamericanos miembros de CAFTA-DR.

## **1.2. Obligación de proteger sonidos y aromas como marcas**

La antigua regla contenida en NAFTA permite a las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá negar el registro de una marca por el hecho que ésta consista en un sonido o un aroma. Esta alternativa ya no está disponible en los nuevos acuerdos, como antes ha quedado dicho. Los nuevos acuerdos incluyen una disposición expresa en el sentido que las partes están legalmente impedidas de negar el registro de una marca por el hecho que la marca consista en un sonido o en un aroma. Esta norma no es sino una ratificación de la que entiende que las partes están obligadas a aceptar el registro de marcas que no sean visibles, como aparece en los acuerdos celebrados por Estados Unidos con Chile, Perú y Colombia, más no en los acuerdos con la República Dominicana y los otros países miembros de CAFTA-DR.

## **1.3. Las marcas notoriamente conocidas deben protegerse en situaciones en las que estén presentes productos o servicios que no sean similares a los que ampara una marca notoriamente conocida que no esté registrada**

En TRIPS se establece que las partes están obligadas a aplicar el artículo *6bis* del Convenio de París *mutatis mutandi* en situaciones en las que estén presentes productos o servicios que no sean similares a los que ampara un registro de marca.

Los nuevos acuerdos incluyen una disposición de acuerdo con la cual las partes están obligadas a proteger las marcas notoriamente conocidas en situaciones en la que intervienen productos o servicios que sean diferentes a aquéllos a los que se aplica la marca notoriamente conocida, aun cuando no exista un registro para esta última marca. En este tipo de situación, bastará con que el actor acredite que la marca es notoriamente conocida

3 Artículo 1708: Marcas. 1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles. Véase texto de NAFTA en: [http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/nafta/20\\_nafta\\_Propiedad\\_intelectual.doc](http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/nafta/20_nafta_Propiedad_intelectual.doc)

en relación con ciertos productos o servicios —para los que puede o no existir un registro—, y con ello estar en condiciones de perseguir el uso no autorizado de la misma marca notoriamente conocida en relación con productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos respecto de los cuales se ha acreditado que la marca es notoriamente conocida. Es decir, que los nuevos acuerdos pueden ser interpretados en el sentido que los dueños de marca notoriamente conocidas están facultados para perseguir el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida prácticamente en relación con cualquier producto o servicio independientemente de si existe o no al menos un registro para los productos o servicios en relación con los que se ha acreditado la notoriedad de la marca.

Se trata de una viva manifestación de la notoriedad de la marca como única fuente de derechos, con los efectos jurídicos ya indicados siempre que el dueño de la marca notoriamente conocida esté en condiciones de establecer que el uso no autorizado es susceptible de indicar una conexión inexistente entre el usuario no autorizado y el dueño de la marca notoriamente conocida por un lado, y que los intereses del dueño de la marca notoriamente conocida pudieran sufrir un daño como consecuencia del uso no autorizado.

La exigencia que al menos exista un registro para la marca notoriamente conocida en relación con los productos o servicios a los que se aplica tal como lo establece el artículo 16 (3) de TRIPS ha sido eliminada de todos y cada uno de los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con naciones latinoamericanas entre 2003 y 2006 incluyendo los acuerdos con Chile, CAFTA-DR y República Dominicana, Perú y Colombia.

#### **1.4. Compromiso de guiarse por los criterios de la *recomendación conjunta de la OMPI en materia de marcas notoriamente conocidas***

En el año de 1999 la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París adoptaron una *Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*.<sup>4</sup> Esta recomendación conjunta incluye los criterios que los miembros de la OMPI y de la Unión de París han propuesto poner en práctica en las situaciones en las que esté involucrada una marca notoriamente conocida. Se trata de una recomendación y no de un instrumento que obligue a los estados miembros. El hecho es que al menos una nación latinoamericana representada por Chile ha adoptado el compromiso de guiarse por los criterios contenidos en la recomendación conjunta en las situaciones en las que inter venga una marca notoriamente conocida, incluyendo los criterios que sirven para precisar cuándo una marca es notoriamente conocida y por tanto merecedora de la protección que la legislación aplicable confiere a este tipo de signos.

#### **1.5. Obligación de adoptar la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza**

Todos los acuerdos incluyen el compromiso de adoptar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas al momento de publicar los registros de marca concedidos por las autoridades nacionales, específicamente al momento de

<sup>4</sup> Véase [http://www.wipo.int/about-ip/es/development\\_iplaw/pub833-01.htm](http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub833-01.htm)

identificar los productos o servicios amparados por cada marca registrada en los registros oficiales accesibles al público para su consulta. Obsérvese que los acuerdos no se limitan a obligar a las partes a adherirse al Arreglo de Niza sino que incluyen un compromiso expreso en el sentido de identificar los productos y servicios de los registros de marca otorgados por autoridades nacionales de conformidad con la Clasificación Internacional. No se trata de una obligación formal, sino de una obligación de utilizar la clasificación internacional. A diferencia de todos los demás acuerdos que sí contienen el compromiso de adherirse al Arreglo de Niza, el acuerdo con Chile es el único que no contiene un compromiso propiamente dicho, sino simplemente un texto por virtud del cual se alienta a las partes a utilizar la Clasificación Internacional al momento de identificar los productos y servicios amparados por cada registro.

#### **1.6. La pertenencia de productos o servicios a una clase no debe ser determinante de la confusión, sino la real similitud o falta de similitud de los productos o servicios involucrados**

Es común escuchar afirmaciones que sostienen que los productos o servicios amparados por dos marcas son necesariamente similares por el hecho que ambas marcas se encuentran registradas en la misma clase. Igualmente común es la afirmación que sostiene que los productos o servicios amparados por dos marcas no son similares por el hecho que las dos marcas se encuentran registradas en distintas clases. Las cosas pueden o no ocurrir de esa forma, como lo ponen de manifiesto los precedentes y la jurisprudencia de muchos países en los que se sostiene de manera recurrente que es la semejanza desde el punto de vista del Derecho de marcas —y no la pertenencia de los productos o servicios a la misma clase— lo que determina si dos marcas son o no similares en grado de confusión. Lo mismo es cierto a propósito de los precedentes que encuentran que puede haber semejanza de productos o servicios desde el punto de vista del Derecho de marcas aún en situaciones en las que los productos o servicios corresponden a distintas clases. Todos los acuerdos incluyen un compromiso de aplicar el Derecho de esta forma. Es decir, se trata de una estipulación de hacer las cosas tal como se sabe que debe utilizarse la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza en el sentido de apoyarse en dicha Clasificación sólo como una herramienta para fines prácticos, a la cual no se le deben atribuir efectos jurídicos como los que de tiempo en tiempo tienden a asignarles practicantes y autoridades.

#### **1.7. Nadie puede exigir el registro de licencias de marcas**

Tradicionalmente las leyes nacionales de muchos países han exigido que el licenciatario de una marca sea inscrito como usuario autorizado de la marca registrada dada en licencia como condición para que el uso de la marca realizado por el licenciatario se equipare legalmente al uso que hubiera realizado el dueño de la marca registrada. Puede ocurrir que la marca registrada no sea usada por su dueño sino sólo por el licenciatario que no se encuentra registrado, y ello se traduzca en una situación en la que se encuentre que la marca no ha sido usada y por tanto se ha procedido a su cancelación por falta de uso. Esto, a pesar que en la realidad la marca se encuentre en uso por un licenciatario que no

ha sido inscrito como usuario autorizado en la oficina de marcas del país de la concesión del registro. Desde el punto de vista informativo esta es una práctica sana que permite conocer una serie de datos que de otra forma sería muy difícil conocer y por eso muchos países como México conservan la exigencia en sus legislaciones nacionales. En los últimos tiempos en se ha cuestionado en ciertos círculos oficiales la idoneidad de esta práctica, y se ha propuesto su derogación. Practicantes y titulares de derechos que nunca se quejaron de la necesidad de instrumentarla especulan sobre la verdadera razón de ser de esta eliminación. El hecho es que en nuestro tiempo se afirma que la práctica acarrea trabajos burocráticos y papeles adicionales prescindibles en opinión de algunos, lo que ha sido motivo para la gradual eliminación del requisito de inscripción en algunas legislaciones. Los acuerdos celebrados entre 2003 y 2006 reflejan esta situación e incluyen una disposición expresa que prohíbe a las partes exigir la inscripción o registro del licenciataria de una marca registrada dada en licencia como condición para atribuir cualquier tipo de efecto jurídico a la marca dada en licencia o a la licencia.

Esta prohibición aparece en todos los acuerdos menos en el celebrado entre E.U.A. y Chile.

Acuerdos anteriores como NAFTA ya simpatizaban con la idea pero no incluían disposiciones tan explícitas como las de los acuerdos celebrados entre 2003 y 2006:

*Artículo 1708, 9. NAFTA. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.*

Compárese el texto de NAFTA con el texto más explícito que aparece en los nuevos acuerdos:

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

Llama la atención la referencia al hecho que “Ninguna Parte requerirá el registro de las licencias de marca para (...) otros propósitos”, pues existen situaciones en las que es absolutamente indispensable que se inscriba la licencia para *otros propósitos* tales como el hecho que una licencia exclusiva surta efectos frente a terceros, caso en el que el registro de la licencia es la única fuente para obtener el efecto jurídico deseado y necesitado. En estas situaciones no existe otra forma de notificar a terceros que el licenciante y licenciataria han contratado una licencia exclusiva de la marca registrada como no sea a través de la inscripción de la licencia en al oficina de marcas. Sería absurdo alegar que la licencia no debe inscribirse para notificar a terceros de su existencia por razón de la prohibición que aparece ahora en los nuevos tratados, que por ningún motivo debe interpretarse de manera literal. Antes al contrario, tanto licenciantes como licenciataria deberían continuar inscribiendo las licencias exclusivas para que potenciales contratantes de una licencia para la misma marca registrada estén legalmente enterados de la existencia de una licencia



exclusiva. Jurídica y prácticamente no existe otra forma de enterar a esos terceros como no sea a través de la inscripción de la licencia. Apoyarse en el nuevo texto para alegar que esos terceros debieran considerarse enterados de la existencia de la licencia a pesar de que la misma no ha sido inscrita es sencillamente absurdo. La forma en que ha quedado redactada la nueva disposición muestra poca experiencia por parte de los redactores en estas cuestiones de vital importancia para los contratantes de licencias de marcas.

### **1.8. Adopción de disposiciones comunes a propósito del trámite del registro de una marca**

Todos los acuerdos incluyen una disposición de carácter procedimental que obliga a las partes a adoptar un procedimiento común a propósito del trámite de registro de una marca. Similares disposiciones existen en los acuerdos, mismas que obligan a las partes a permitir que las resoluciones finales de las oficinas de marcas nacionales sean apeladas ante alguna autoridad superior. No es que las leyes y prácticas de los países de América Latina no incluyan disposiciones y prácticas en idéntico sentido que las que exigen ahora los acuerdos. Todos estos países incluyen disposiciones y prácticas similares. Lo que ocurre es que la celebración de estos acuerdos fue aprovechada por Estados Unidos para incorporar disposiciones uniformes sobre el tema, cuando se sabe que todas estas naciones latinoamericanas se habían opuesto a la adopción de disposiciones comunes en cuestiones en las que no parecía necesario ni conveniente que existiese uniformidad como son todos los temas a que se refieren las nuevas disposiciones a propósito del procedimiento. Parecería que mientras las leyes y prácticas locales respeten las nociones básicas y esenciales de cualquier procedimiento administrativo incluyendo el derecho a ser oído, el derecho de revisión o apelación y similares nociones, el Derecho internacional no debiera involucrarse más de lo necesario en este tipo de cuestiones procedimentales y de detalle en cuya instrumentación y puesta en práctica debiera respetarse el Derecho, la cultura y las tradiciones locales de cada país.

### **1.9. Obligación de adoptar un sistema de protección de marcas de certificación**

El primer acuerdo comercial celebrado por Estados Unidos en que intervino una nación latinoamericana, esto es NAFTA, se refería a la obligación de las partes de adoptar un sistema de protección de marcas colectivas. En el mismo instrumento se dejaba a las partes en libertad de adoptar un sistema de protección de marcas de certificación. Esta opción ha dejado de existir en los acuerdos comerciales celebrados entre 2003 y 2006, pues ahora todos incluyen la obligación de adoptar un sistema de protección tanto para marcas colectivas como para marcas de certificación.

### **1.10. Indicaciones geográficas, marcas colectivas y marcas de certificación**

Los acuerdos comerciales celebrados por las naciones latinoamericanas con Estados Unidos entre 2003 y 2006 en todos los casos incluyen un compromiso expreso en el sentido que los signos que puedan llegar a operar en el comercio como indicaciones geográficas, *podrán* constituir marcas de certificación o marcas colectivas. Obsérvese que las partes no están obligadas de modo expreso a proteger una indicación geográfica como marca

colectiva o marca de certificación. El texto está redactado como una opción para las partes, y no como una obligación.

Téngase en cuenta, además, que los acuerdos incluyen la opción de proteger las indicaciones geográficas bajo las reglas y principios de las marcas, la que siempre estará disponible para las partes. Esta opción hace referencia a las marcas en general, y no necesariamente a marcas colectivas o marcas de certificación. Además de la alternativa de proteger las indicaciones geográficas conforme a los principios tradicionales de las marcas, también existe la posibilidad de protegerlas como marcas colectivas o marcas de certificación. No debe confundirse la opción de proteger las indicaciones geográficas a través del sistema de marcas colectivas o marcas de certificación, con la obligación de adoptar un sistema de protección de marcas colectivas y de marcas de certificación que aparece de modo expreso en los acuerdos. Lo que es opcional es la utilización del sistema de marcas colectivas o de certificación para proteger las indicaciones geográficas. La idea de obligar a las partes a incluir un sistema de marcas colectivas y otro de marcas de certificación en su legislación es asegurarse que ninguna de las partes pueda alegar que una indicación geográfica no puede ser protegida como marca colectiva o marca de certificación por razón de la ausencia de un sistema de protección de marcas colectivas y de marcas de certificación en la legislación doméstica del país. Sea como fuere, los textos escogidos por los redactores son de una ambigüedad y generalidad tales que no debe excluirse la posibilidad que estos textos sean interpretados en el sentido que siempre que un signo pueda llegar a operar como indicación geográfica en el comercio, las partes no tiene más alternativa que proteger ese signo precisamente como una marca colectiva o una marca de certificación.

#### **1.11. Adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)**

Tras la adhesión de Estados Unidos al Protocolo del Arreglo de Madrid en el año 2003, todos los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con una nación latinoamericana entre 2003 y 2006 incluyen la obligación por parte del socio latinoamericano de realizar esfuerzos razonables encaminados a la adhesión o ratificación de este instrumento. En el caso de Colombia, la obligación es más precisa. Colombia tiene el compromiso de adherirse o ratificar el Protocolo a más tardar el 1 de enero de 2009.

## **II. PATENTES**

### **2.1. Los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y América Latina**

Igual que han ocurrido las cosas en materia de marcas, la reglamentación en materia de patentes como parte de los acuerdos de libre comercio recientemente celebrados entre Estados Unidos y otras naciones de América Latina también ha estado presente en este tipo de instrumentos desde la inclusión del Capítulo XVII (Propiedad Intelectual) en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México en diciembre de 1992.<sup>5</sup> Como ya se ha visto, NAFTA es el único tratado de libre

<sup>5</sup> La versión en castellano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1993, México. La adopción de las disposiciones

comercio celebrado por Estados Unidos con una nación latinoamericana antes del fin del siglo XX. En esos tiempos se pensaba que los niveles de protección previstos en ADPIC eran los adecuados para discutir cuestiones de patentes en un tratado de libre comercio. Eso dejó de ser cierto hace tiempo.

## 2.2. La Declaración de Doha (2001) y la *U.S. Trade Promotion Act* (2002)

Con la llegada del nuevo siglo, otras naciones latinoamericanas iniciaron negociaciones encaminadas a la celebración de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Para los negociadores de estas naciones latinoamericanas parecía más o menos obvio que el tratamiento que se había dado a las patentes en NAFTA era el que debía darse al mismo tema en un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto es, un tratamiento inspirado en las disposiciones sobre patentes como aparecían en el Acuerdo TRIPS. Igual que ocurrió en materia de marcas, en patentes esto también corresponde a la historia. Las cosas cambiaron de manera importante poco tiempo después de la firma de NAFTA en 1992 y TRIPS en 1994. Esto es cierto lo mismo para países industrializados que para países en vías de desarrollo en todo lo concerniente a lo que una parte puede esperar de la otra en lo relativo al tratamiento que se ha dado a las patentes en acuerdos comerciales de reciente adopción, mismo que ha sido influido por instrumentos domésticos e internacionales como la *U.S. Trade Promotion Authority Act* de 2002 y la *Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública* adoptada el 14 de noviembre de 2001.<sup>6</sup>

En 2002 el Congreso estadounidense aprobó la *Trade Promotion Authority Act* en donde se establece que “cualquier acuerdo relacionado con los derechos de propiedad

---

sobre propiedad intelectual como parte de NAFTA y las condiciones en que ello ocurrió son discutidas en RANGEL MEDINA David, *Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, en *Panorama jurídico del Tratado de Libre Comercio II*, Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana, México, 1993, pp. 83-93. Véase también RANGEL ORTIZ Horacio, *La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XV, Instituto de Derecho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago, España, 1993, pp. 787-798.

6 Las condiciones en que se fueron produciendo estos cambios es objeto de análisis en el trabajo CORREA Carlos M, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPS Agreement and Policy Options*, Zed Books Ltd (London and New York) and Third World Network (Penang, Malaysia), 2000. Véase también ZHANG Shu, *DE L'OMPI AU GATT, La protection internationale des droit de la propriété intellectuelle*, Editions Litec, Paris 1994, pp. 51-74 y 251-309. El estado actual de las negociaciones comerciales con posterioridad a la Declaración de Doha, incluyendo la suspensión y reanudación de dichas negociaciones y el impacto que ha tenido la Declaración de Doha en asuntos de propiedad intelectual, puede consultarse en OMC, *Los ADPIC y la salud pública*, [www.wto.org](http://www.wto.org) Sobre la situación imperante al momento de la suspensión de las negociaciones provocada para evitar un fracaso oficial véase. *The Doha Development Round*, *EurActiv.com*, EU New & Policy Positions Newsletter, August 1, 2006. <http://www.euractiv.com/en/trade/doha-development-round/article-157082>. Véase también el discurso de Pascal Lamy, Director General de la OMC, a los miembros del G8 reunidos en Heiligendamm, en donde manifiesta un optimismo cauteloso en que una vez reanudadas las negociaciones de la Ronda de Doha éstas puedan concluir satisfactoriamente, si no en los veinte asuntos que conforman la agenda, sí en varios de ellos. Véase discurso de 8 de junio de 2007 de Pascal LAMY. OMC, *Lamy pide al G8 un esfuerzo político adicional para impulsar el logro de un acuerdo en la Ronda de Doha*. [www.wto.org](http://www.wto.org).

intelectual en el que Estados Unidos pretenda ser una de las partes, deberá reflejar niveles de protección similares a los que se encuentran en Estados Unidos” (*Trade Act of 2002*, section 2102). Como existen varias materias en las que los niveles de protección de la legislación estadounidense son superiores y más estrictos que los previstos en el Acuerdo ADPIC, algunos se refieren a estas materias como *TRIPS-plus standards*.<sup>7</sup>

Consecuentemente, a partir del año 2002, los niveles de protección que se han aplicado a los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas son los previstos en la legislación estadounidense y no necesariamente los previstos en el Acuerdo TRIPS-ADPIC, los que de cualquier forma tienen obligación de cumplir las naciones de América Latina.

La Declaración de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 y otros desarrollos que han seguido a esta Declaración incluyen apoyos que permiten a un Estado Miembro de la OMC obligado por las disposiciones del Acuerdo TRIPS-ADPIC invocar estos acuerdos y entendimientos con miras a aplicar con más flexibilidad algunas de las disposiciones del Acuerdo TRIPS-ADPIC relacionadas con temas de patentes y salud pública.<sup>8</sup>

### 2.3. Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y Algunas Naciones Latinoamericanas

Igual que en materia de marcas, estos instrumentos incluyen una serie de novedades en materia de patentes que no aparecían en acuerdos comerciales adoptados por Estados Unidos con anterioridad. Se trata de acuerdos que pertenecen a lo que algunos llaman la etapa *post NAFTA* en la que se aprecian claras diferencias en el tratamiento que se da a las patentes y a los derechos que recaen sobre los inventos, específicamente en el área de productos farmacéuticos y agro-químicos.

A continuación me refiero a los aspectos más destacados de los acuerdos celebrados por Estados Unidos con naciones de América Latina en lo que se refiere al tema de patentes y derechos vecinos del derecho de patentes, lo mismo que a otros acuerdos celebrados por Estados Unidos con otras naciones de regiones distintas a América Latina, en la misma

7 El tema es abordado en MORIN Jean-Frédéric, *Tripping up TRIPS Debates: IP and Health in Bilateral Agreements*, in: *Propriété intellectuelle: entre l'Art et l'argent*, ATRIP — Centre de Recherche en Droit Public — Faculté de droit, Université de Montréal, Les Éditions Thémis, Montreal 2006, pp. 322 *et seq.*

8 Véase en particular la *Decisión sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*, adoptada por el Consejo General el 30 de agosto de 2003. Esta “exención” elimina las limitaciones a las exportaciones en el marco de licencias obligatorias para países que no pueden fabricar por sí mismos los productos farmacéuticos. Con posterioridad vino la *Decisión sobre la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC* adoptada por el Consejo General el 6 de diciembre de 2005. Mediante esta Decisión se adopta un Protocolo de Enmienda que está abierto a la aceptación de los Miembros. La enmienda en sí misma entrará en vigor después de que dos tercios de los Miembros la hayan aceptado, y entonces sustituirá a la Decisión de 30 de agosto de 2003, según lo dispuesto en el párrafo 11 de dicho texto. Véase OMC, *Los ADPIC y la salud pública* en [www.wto.org](http://www.wto.org) Al día lunes 11 de junio de 2007, sólo siete de 150 Miembros habían aceptado la enmienda (Estados Unidos, Suiza, El Salvador, República de Corea, Noruega, India y Filipinas). Se requiere la aceptación del 67 por ciento, esto es, de cien países. Véase OMC, *Países que han aceptado la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC* en [www.wto.org](http://www.wto.org).

época en que celebró los acuerdos señalados con estas naciones de América Latina. Se trata de acuerdos celebrados el año 2004 con naciones de regiones tan diversas como son África del Norte, el Golfo Pérsico y Oceanía, representadas por Marruecos, Bahrain y Australia. Tanto en el caso de América Latina como en los de las otras tres regiones se aprecia la forma en que fueron instrumentadas las disposiciones de la *U.S. Trade Promotion Act* que exige a Estados Unidos uniformidad en los niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual previstos en acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos, como antes ha quedado dicho.<sup>9</sup>

#### **2.4. Protección de información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola**

El tratado de libre comercio firmado en 2003 entre Estados Unidos y Chile incluye una disposición a propósito de información no divulgada que aparece por primera vez en este tipo de acuerdos bilaterales en América Latina (artículo 17.10.1, TLC Chile — E.U.A.). Me refiero a la obligación de proteger la información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola en el que interviene una nueva entidad química que no ha sido aprobada previamente. Esto, como parte del proceso para otorgar la autorización de comercialización o permiso sanitario de dicho producto. El Tratado incluye el compromiso en el sentido de no permitir que terceros comercialicen un producto basado en esa nueva entidad química en situaciones en que el tercero se ha apoyado en la aprobación previamente otorgada a un solicitante anterior que presentó la información que se estima no divulgada. Todo esto, desde luego, a menos que el solicitante anterior titular del permiso sanitario otorgue su consentimiento al solicitante posterior.

El periodo durante el cual las partes están obligadas a proteger la información no divulgada en estos términos varía dependiendo de si se trata de un producto farmacéutico o de un producto agro químico. En el primer caso, la obligación permanece por un periodo mínimo de cinco años, y en el segundo, por un período mínimo de diez años; en uno y otro caso contados a partir de la fecha de aprobación del primer producto.

El Tratado menciona que la información podrá excluirse de este sistema de protección no divulgada *cuando sea necesario para proteger al público*.

Con posterioridad a la adopción de esta disposición en el TLC entre Estados Unidos y Chile, una disposición similar aparece en otros tratados comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones. Es el caso del Tratado de Libre Comercio con Centro América y República Dominicana (artículo 15.10.1 (a), CAFTA-DR) firmado el 5 de agosto de 2004,

<sup>9</sup> Véase [http://www.ustr.gov/Trade\\_Agreements/Bilateral/Section\\_Index.html](http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html) De los acuerdos identificados en este documento, esto es, los acuerdos celebrados por Estados Unidos con Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Colombia y Perú, al 20 de junio de 2007 sólo han entrado en vigor los que Estados Unidos tiene celebrados con República Dominicana, Guatemala, Chile, Australia, Bahrain y Marruecos. [www.sice.oas.org](http://www.sice.oas.org) En el mismo periodo cubierto en este trabajo, esto es, entre 2003 y 2006, Estados Unidos también ha celebrado acuerdos comerciales con Singapur (6 de mayo de 2003) y Omán (26 de septiembre de 2006), cuyas disposiciones no fueron materia de examen en este trabajo. El de Singapur ya entró en vigor, no así el de Omán. [http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAAgreements\\_e.asp](http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAAgreements_e.asp)

del de Perú (artículo 16.10.1) firmado el 12 de abril de 2006 y del de Colombia firmado el 22 de noviembre de 2006 (artículo 16.10.1).<sup>10</sup> La disposición también aparece en otros acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones de regiones distintas a América Latina en los que se aprecia armonía con el enfoque instrumentado en los acuerdos de América latina. Similares restricciones aparecen en los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con Australia (artículo 17.10.1), Bahrain (artículo 14.9.1) y Marruecos (artículo 5.10.1) en el año 2004.

En contraste con otras áreas de la propiedad intelectual en las que no existe armonía ni mucho menos uniformidad, todo indica que este aspecto en particular no ha estado sujeto a negociación pues su inclusión ha sido la norma a seguir en todos estos instrumentos, independientemente de si se trata de acuerdos con América Latina, Africa, Oceanía o el Golfo Pérsico:

- Artículo 17.10.1, Chile — E.U.A. 2003
- Artículo 15.10.1 (a), CAFTA-DR-E.U.A. 2004
- Artículo 16.10.1, Perú — E.U.A. 2006
- Artículo 16.10.1, Colombia —E.U.A. 2006
- Artículo 17.10.1, Australia-E.U.A. 2004
- Artículo 14.9.1, Bahrain-E.U.A. 2004
- Artículo 15.10.1, Morocco-E.U.A. 2004

Obsérvese que la prohibición de apoyarse en información previamente proporcionada es exigible aunque no esté de por medio una patente. La fuente de la exclusividad durante los plazos de cinco y diez años que mencionan las disposiciones de los acuerdos comerciales, no es el un derecho de patente. La fuente de esta exclusividad se halla en el cumplimiento de otras condiciones previstas en los acuerdos y que consisten en:

- la exigencia que la información proporcionada por el solicitante para la tramitación del permiso sanitario sea información no divulgada;
- el carácter novedoso del producto farmacéutico o agro químico involucrado; y
- la ausencia de una autorización previamente otorgada para comercializar el mismo producto en el país.

En los casos en que esté involucrada una patente, aplican otras reglas previstas en los acuerdos.

## **2.5. Prohibición de otorgar permisos sanitarios a terceros antes de la fecha de expiración de una patente farmacéutica**

En la práctica internacional, se sabe de situaciones en las que la existencia de una patente no fue impedimento para que las autoridades sanitarias de un país otorgasen a un tercero un permiso sanitario para la comercialización de un producto farmacéutico en el país

---

<sup>10</sup> Véase [http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAagreements\\_e.asp](http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAagreements_e.asp)

de concesión de la patente. En este tipo de situaciones, las autoridades sanitarias responsables del otorgamiento del permiso alegan que no siendo ellas las responsables de hacer efectivos los derechos derivados de una patente, no ven en la patente un impedimento para otorgar el permiso. Estas maniobras suelen también apoyarse en el silencio de las legislación sanitarias aplicables que no tratan el tema. Cuando estas maniobras son seguidas por una demanda por la usurpación de la patente, el demandado alega que el permiso otorgado por las autoridades sanitarias lo exime de responsabilidad, pues ya una autoridad ha dicho que está legalmente facultado para realizar la explotación. Sin duda se trata de una defensa ingenua y antijurídica, pues un permiso sanitario no puede ser visto ni interpretado como una herramienta legal para ignorar los derechos exclusivos que emanan de una patente ajena. Por increíble que aparezca a los ojos de cualquier persona con los más elementales conocimientos del Derecho en general y del Derecho de patentes en particular, hay dueños de patentes que han visto cómo esta defensa se hecho valer exitosamente por empresas demandadas por la usurpación de una patente; de modo que con estos antecedentes, los nuevos tratados comerciales que ha celebrado Estados Unidos desde en el periodo que va de 2003 a 2006, todos son enfáticos en incluir una disposición expresa en el sentido que ninguna autoridad local podrá otorgar un permiso sanitario para un producto farmacéutico mientras dicho producto esté amparado por una patente en el país en el que un tercero solicita la autorización para comercializar el producto. Pareciera que una cosa tan obvia no debiera ser materia de reglamentación especial, pero las experiencias del pasado han conducido a la incorporación de disposiciones tan extrañas como las que se leen en estos instrumentos desde hace algunos años. La norma no garantiza nada, pero si tiende a destruir, o al menos diluir, las defensas que en este sentido habían venido utilizando empresas beneficiarias de permisos sanitarios otorgados sin considerar los derechos de exclusividad de una patente. Trátese de una norma autoaplicativa conforme al Derecho doméstico del país en cuestión, o bien, de una norma cuya aplicación exige de la expedición de legislación interna que permita su instrumentación, se estima que el entendimiento contenido en el acuerdo comercial debiera influir, en la mayoría de los casos, en la destrucción de una defensa apoyada en la existencia de un permiso sanitario. Cuando, por la razón que sea, la autoridad nacional ha otorgado un permiso sanitario estando en vigor una patente para el mismo producto, la autoridad que tiene que conocer del pleito de invasión debe acudir al terreno de la interpretación, y aun cuando hay poco o nada de interpretable en un asunto con estas características, la realidad de las cosas es que una vez que se inmiscuye uno en el mundo de la interpretación, muchas cosas son posibles, incluyendo lo que se conoce el argumento *ad absurdum* o apagógico.<sup>11</sup> La norma que aparece en los nuevos acuerdos comerciales está pensada para eliminar el mayor espacio posible para la interpretación en situaciones en las que debe estimarse legalmente invadida una patente cuando la explotación se realiza sin la autorización de su dueño, con independencia que el demandado cuente o no con un permiso sanitario que es otorgado para fines que nada tienen que ver con el Derecho de patentes.

11 Véase Argumento *ad absurdum* en: HALLIVIS PELAYO Manuel, *Teoría General de la Interpretación*, Editorial Porrúa, México 2007, pp. 394 y ss.

La prohibición de otorgar permisos sanitarios a terceros distintos del dueño de una patente sin el consentimiento expreso del dueño de la patente aparece en todos los acuerdos comerciales examinados que fueron celebrados por Estados Unidos entre 2003 y 2006. En este aspecto también existe uniformidad en los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con naciones de América Latina, África del Norte, el Golfo Pérsico y Oceanía:

Artículo 17.10.2. (c) Chile

Artículo 15.10.2 (a) CAFTA-DR

Artículo 16.10.3 (a) Perú

Artículo 16.10.3 (a) Colombia

Artículo 17.10.4 (a) Australia

Artículo 14.9.4 (a) Bahrain

Artículo 15.10.4 (a) Marruecos

## **2.6. Prórroga del plazo de vigencia de una patente para compensar demoras injustificadas por parte de la oficina de patentes**

La naturaleza del trámite por el que debe atravesar una solicitud de patente en la práctica totalidad de las oficinas de patentes del mundo, lo mismo en el norte que en el sur, que en oriente u occidente, impide que esta gestión se pueda realizar de manera expedita, como a veces se realizan otros trámites que también están vinculados con negocios en los que suelen apoyarse importantes inversiones. En todos los casos estamos hablando de años cuyo número varía dependiendo de factores diversos, pero que en términos generales fluctúa entre dos y diez, dependiendo del país en donde se haya presentado la solicitud de patente. Como los derechos exclusivos que otorga la patente se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud, los solicitantes habían tolerado con cierta filosofía algunas de estas demoras. Sin embargo, hay desde demoras justificadas —las que van de la mano con la naturaleza del trámite— hasta otras que no lo son. Estas últimas son identificadas precisamente así, como *demoras injustificadas*, en los nuevos acuerdos comerciales.

La práctica común de las oficinas de patentes del mundo consistente en tomar las cosas con calma al momento de examinar y tramitar las solicitudes de patente, incluyendo las demoras inevitables que se suscitan con motivo de la tramitación, es un tema expresamente previsto en los nuevos tratados comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones incluyendo las naciones latinoamericanas.

Todos estos tratados comerciales establecen la obligación de hacer un ajuste en el plazo de duración de una patente para compensar las demoras injustificadas en el otorgamiento de la patente que se hayan producido. No se prevé que la compensación se otorgue de manera oficiosa sino siempre a solicitud del dueño de la patente.

Los acuerdos comerciales incluidos en el estudio muestran que una demora injustificada se producirá cuando el otorgamiento de la patente haya demorado más de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o tres años a partir de la fecha en que se solicite la práctica del examen de los requisitos de patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, lo que ocurra más tarde.



Se prevé que las demoras en la tramitación de una solicitud atribuibles al propio solicitante no entrarán en este cómputo. Es el caso de las solicitudes de prórroga para cumplir con ciertos requisitos, que con frecuencia presentan los solicitantes de patentes y que como regla se traducen en una demora.

Queda por averiguar si las impugnaciones y apelaciones de las resoluciones de la oficina de patentes quedan incluidas en el plazo de cinco años. El texto de los tratados comerciales no es explícito. Todo indica que los plazos previstos en los tratados comerciales no incluye las actuaciones de las autoridades revisoras de las resoluciones de la oficina de patentes. Esto es, todo conduce a indicar que el plazo de cinco años sirve para computar únicamente las actuaciones de la oficina de patente, y no las de otras autoridades revisoras de las resoluciones de la oficina de patentes. Esto se dice porque se supone que lo que los acuerdos prevén es la instrumentación de correctivos por prácticas poco eficientes de las mismas oficinas de patentes en las que se realiza el trámite respecto de las cuales debieran ejercer control los administradores de dichas oficinas. Expedida la resolución sobre la patentabilidad o no de la invención —bien o mal—, la oficina de patentes ha cumplido con su trabajo. Los acuerdos buscan que esta resolución por parte de la oficina de patentes sea expedida antes de la expiración de cinco años a partir de la presentación o de tres a partir de la petición del examen por parte del solicitante.

Los mecanismos concretos que deberán instrumentarse para dar cumplimiento a la obligación de compensar y ajustar el plazo de duración de la patente no están expresamente previstos en los tratados comerciales, que se limitan a establecer la obligación en el sentido apuntado.

El tema de la prórroga que debe otorgarse en cumplimiento de la obligación de compensar por las demoras injustificadas y de ajustar el plazo de duración de una patente, aparece en los siguientes instrumentos y disposiciones:

Artículo 17.9.6 Chile — E.U.A.

Artículo 15.9.6 (a) CAFTA — DR — E.U.A.

Artículo 16.9.6 (a) Perú — E.U.A.

Artículo 16.9.6 (a) Colombia — E.U.A.

Artículo 17.9.8 (a) Australia — E.U.A.

Artículo 14.8.6 (a) Bahrain — E.U.A.

Artículo 15.9.7 Marruecos — E.U.A.

## **2.7. Prórrogas del plazo de duración de la patente para compensar demoras injustificadas derivadas del proceso de aprobación del producto por las autoridades sanitarias**

Además de las demoras que se presentan en la tramitación de una solicitud por las actuaciones de la oficina de patentes, similares retrasos pueden ocurrir con motivo del trámite de aprobación del producto por parte de las autoridades sanitarias al que están sometidos los productos farmacéuticos. Por tal motivo, los negociadores estadounidenses fueron inflexibles en la incorporación de una disposición que permita compensar al dueño

de la patente a través de la prórroga de la vigencia de la patente en situaciones en las que el proceso de aprobación por parte de las autoridades sanitarias se haya traducido en una reducción o disminución del plazo real de vigencia de la patente.

Esta obligación aparece por primera vez en 2003 en el tratado entre Chile y Estados Unidos, pero vuelve a aparecer en los otros tratados comerciales celebrados con posterioridad:

Artículo 17.10. 2.(a) Chile — E.U.A.

Artículo 15.9,6 (b) CAFTA — D.R.– E.U.A.

Artículo 16.9.6 (b) Perú — E.U.A.

Artículo 16.9.6 (b) Colombia — E.U.A.

Artículo 17.9.7 (b) Australia — E.U.A.

Artículo 14.8.6 (b) (i) Bahrain — E.U.A.

Artículo 15.10.3 Marruecos — E.U.A.

## **2.8. Obligación de proporcionar al titular de una patente la identidad del solicitante de un permiso sanitario para un producto patentado durante la vigencia de la patente**

Las exigencias contenidas en los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones a propósito del respeto de los derechos derivados de una patente en situaciones que involucran la solicitud de un permiso sanitario por parte de un tercero no autorizado, no se limitan a obligar a las partes a negar dicho permiso siempre que lo que esté de por medio sea una patente en vigor de la que no es titular el solicitante. Además de estas exigencias, los nuevos tratados comerciales incluyen la obligación por parte de las autoridades nacionales de informar al titular de una patente la identidad del solicitante de un permiso sanitario para un producto amparado por una patente en circunstancias en que esa solicitud se presente sin la autorización del titular de la patente.

El realismo y la viabilidad de esta medida depende de diversos factores empezando con la información de que disponga la autoridad sanitaria en relación con la existencia de una patente en la que se haya reivindicado un producto cuya comercialización pretende realizar el solicitante no autorizado del permiso sanitario. Dicho de otra forma, la autoridad sanitaria estará en condiciones de cumplir con esta exigencia de los nuevos acuerdos comerciales siempre que los procesos de la autoridad sanitaria responsable del otorgamiento del permiso prevean mecanismos prácticos que permitan a la autoridad sanitaria tener acceso oportuno a la información sobre la existencia de una patente en la que se ha reivindicado un producto cuya comercialización pretende realizar un tercero no autorizado por el titular de la patente. El suministro de esta información a la autoridad sanitaria debiera producirse ya sea por parte de la propia oficina de patentes, del solicitante o de ambos. La oportuna identificación de un producto farmacéutico o agro químico en estas circunstancias es de importancia para que las autoridades estén en condiciones de dar cumplimiento a esta obligación.

El compromiso aparece en todos los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos entre 2003 y 2006:

Artículo 17.10.2 (b) Chile — E.U.A.

Artículo 15.10.2 (b) CAFTA D.R. — E.U.A.

Artículo 16.10.3 (b) Perú — E.U.A.

Artículo 16.10.3 (b) Colombia — E.U.A.

Artículo 17.10.4 (b), (ii) Australia — E.U.A.

Artículo 14.9.4 (b) Bahrain — E.U.A.

Artículo 15.10.4 (b) Marruecos — E.U.A.

## **2.9. Patentabilidad de nuevos usos o nuevos métodos de uso de productos conocidos**

El tema de la patentabilidad de nuevos usos de productos conocidos y de nuevos métodos de uso de productos conocidos ha sido incorporado en los tratados bilaterales recientemente adoptados por Estados Unidos. Se trata de disposiciones por virtud de las cuales las partes en esos acuerdos bilaterales se comprometen a proteger este tipo de invenciones a través del sistema de patentes. Es el caso de los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con naciones como Australia (Artículo 17.9.1), Marruecos (Artículo 15.9.2) y Bahrain (Artículo 14.8.2). Estos tres acuerdos fueron firmados por las partes en el año 2004, esto es, poco tiempo después de la firma de un acuerdo similar entre Estados Unidos y Chile el año inmediatamente anterior (6 de junio de 2003) en el que no aparecen disposiciones de este tipo. Parecería que la obligación de proteger a través del sistema de patentes los nuevos usos de productos conocidos o nuevos métodos de uso de productos conocidos que se aprecia en tres tratados firmados por Estados Unidos con Australia, Marruecos y Bahrain en el año 2004, habría de marcar la pauta para la incorporación de similares disposiciones en otros acuerdos firmados en tiempos contemporáneos por Estados Unidos con otras naciones. Aunque esta suposición tiene un claro fundamento representado por los tres acuerdos firmados por Estados Unidos con Australia, Bahrain y Marruecos, el examen de otros acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos en la misma época, muestra que las cosas han ocurrido de otra forma. Me refiero a los acuerdos comerciales celebrados entre Estados y un grupo de naciones centro americanas junto con República Dominicana (CAFTA-DR), lo mismo que a los acuerdos con Perú<sup>12</sup> y con Colombia,<sup>13</sup> todos del año 2006, ninguno de los cuales incluye una disposición en el sentido apuntado como en los otros acuerdos comerciales firmados un par de años atrás (2004) con Australia, Bahrain y Marruecos, que sí incluyen esta obligación.

## **2.10. Agotamiento del derecho de patente**

El acuerdo ADPIC incluye una disposición en la que se estipula que *para los efectos de la solución de diferencias en el marco de dicho acuerdo, no se hará uso de ninguna*

12 El Acuerdo de Promoción Comercial (*Trade Promotion Agreement*) entre Perú y Estados Unidos se firmó el 12 de abril de 2006, y aparece publicado en [http://www.sice.oas.org/TPD/AND\\_USA/PER\\_USA/Updated\\_Draft\\_text\\_e/Index\\_e.asp](http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/PER_USA/Updated_Draft_text_e/Index_e.asp)

13 El Acuerdo de Promoción Comercial (*Trade Promotion Agreement*) entre Colombia y Estados Unidos se firmó el 22 de noviembre de 2006. Véase [http://www.ustr.gov/Trade\\_Agreements/Bilateral/Colombia\\_FTA/Final\\_Text/Section\\_Index.html](http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Colombia_FTA/Final_Text/Section_Index.html)

*disposición del acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual* (artículo 6). Siete años después, en el contexto de los trabajos de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, las partes han ratificado esta noción y han eliminado cualquier posible espacio para la interpretación en lo que hace a esta disposición, como se muestra a continuación:

*El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación,<sup>14</sup>*

Esto permite que todos los Miembros de la OMC estén en libertad de adoptar un sistema de agotamiento de derechos ya sea nacional, internacional o regional, sin que la adopción de cualquiera de estos tres sistemas se considere como una violación al acuerdo ADPIC. En consecuencia, los Miembros están en libertad de permitir o prohibir las importaciones paralelas o el de condicionarlas a ciertos requisitos, y ello en ningún caso debiera interpretarse como una violación al Acuerdo ADPIC. El caso del Miembro que decida no adoptar sistema alguno no está previsto en ADPIC. Parecería que ese silencio lo único que pudiera provocar es inseguridad jurídica, la lepra del comercio, y por tanto esta alternativa debiera desalentarse. Sin embargo, ni el Acuerdo ADPIC ni la Declaración de Doha se refieren a esta situación limitándose a ratificar la idea que los Miembros de la OMC están *en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento*. Otra forma de ver las cosas es entender que cuando el acuerdo se refiere a la libertad de los Miembros de adoptar *su propio régimen*, cada Miembro es libre de adoptar cualquiera de los regímenes disponibles en esta materia para tratar el agotamiento del derecho de patentes y las importaciones paralelas de productos vinculados con una patente, pero que lo que no está permitido es no adoptar régimen alguno.

En fin, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 6 de ADPIC y ratificado en el inciso d) de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, las partes de los acuerdos comerciales celebrados entre Estados Unidos y Australia, así como en el celebrado entre Estados Unidos y Marruecos han incluido una disposición que refleja la adopción de un sistema de agotamiento nacional lo mismo que el apoyo a la adopción de tal sistema por la vía contractual en las transacciones y negocios en los que este asunto esté involucrado. Siguiendo la línea de los redactores del texto original de ADPIC, los redactores de las disposiciones en materia de agotamiento que aparecen en los acuerdos comerciales E.U.A. — Australia y E.U.A. — Marruecos han adoptado un lenguaje innecesariamente complicado y poco inteligible, tal como lo hicieron los redactores de ADPIC en aquellas situaciones en las que no hubo consenso en la pertinencia de adoptar un texto en un sentido o en otro. Todo indica que la adopción de tal técnica de redacción

14 *a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato NMF y trato nacional (inciso d)*. WORLD TRADE ORGANIZATION, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001 (01-5860), MINISTERIAL CONFERENCE, Fourth Session, Doha, 9 — 14 November 2001, *DECLARATION ON THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH* Adopted on 14 November 2001. <http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf>

debe conducir a facilitar más de una interpretación de la disposición en cuestión, lo que se puede evitar fácilmente siempre que lo que se desee sea una sola interpretación del texto convenido. A pesar de esto último, el principio que entiende que las importaciones paralelas están prohibidas en la relaciones comerciales entre los países miembros de estos dos acuerdos bilaterales, está claramente reflejada en el texto de los acuerdos entre E.U.A. — Australia y E.U.A. — Marruecos.

El Acuerdo E.U.A. — Chile fue firmado en el año 2003 y por tanto no incluye una disposición como la que aparentemente fue adoptada por primera vez en los acuerdos E.U.A. — Australia y E.U.A. — Marruecos en el año 2004. Es interesante observar que el acuerdo celebrado por Estados Unidos con República Dominicana y un grupo de naciones centroamericanas en el mismo año 2004 (CAFTA-DR), no incluye una disposición como la de los acuerdos con Australia y Marruecos. Los acuerdos celebrados un par de años más tarde en el año 2006 con Perú y con Colombia, igual que CAFTA-DR, tampoco incluyen una disposición sobre el tratamiento que la partes deben dar al tema del agotamiento del derecho y las importaciones paralelas. En lo que hace a estos países, y las relaciones comerciales existentes entre ellos, los criterios de libertad previstos en el artículo 6 de ADPIC son los que siguen rigiendo el tema del agotamiento del derecho y las importaciones paralelas de productos incluidos en la reivindicación de una patente.

#### **2.11. Conocimientos tradicionales, recursos genéticos y distribución equitativa de beneficios**

El acuerdo comercial celebrado entre Colombia y Estados Unidos con fecha 22 de noviembre de 2006 es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye una referencia al tema de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y la distribución equitativa de beneficios. No se trata de una norma propiamente dicha, ni siquiera se encuentra incluida en el capítulo dedicado a temas de propiedad intelectual donde se le ha venido incluyendo desde que se debaten estas cuestiones en la esfera internacional a petición de las naciones en vías de desarrollo.<sup>15</sup> El texto se incluye como un simple *entendimiento* que aparece en la parte final del acuerdo precisamente después de los anexos. En dicho entendimiento las partes se limitan a reconocer la importancia del tema, sin que el texto del entendimiento incluya un compromiso jurídicamente exigible en el que Colombia pudiera apoyarse para reclamar una determinada conducta al Gobierno estadounidense o las empresas nacionales de ese país que se benefician de estos conocimientos y recursos provenientes de Colombia. Como sea, este reconocimiento por parte de Estados Unidos de la importancia que tiene el tema puede considerarse como un primer paso dirigido a reconocimientos más explícitos en una materia que preocupa a las naciones del sur de donde provienen conocimientos tradicionales y recursos genéticos cuyos beneficios por parte de usuarios del norte no se han distribuido equitativamente, en opinión de las naciones de donde son extraídos estos recursos y conocimientos.

15 Véase *Traditional Knowledge, Genetic Resources and Traditional Cultural Expressions/Folklore*, en: <http://www.wipo.int/tk/en/>. Véase también *Traditional Knowledge* en <http://www.wipo.int/tk/en/tk/>

El entendimiento, esto es, el reconocimiento, dice así:

*ENTENDIMIENTO RESPECTO A BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES*

*Los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América han alcanzado los siguientes entendimientos respecto a biodiversidad y conocimientos tradicionales con relación al Acuerdo de Promoción Comercial Colombia — Estados Unidos, suscrito en la fecha de hoy:*

*Las Partes reconocen la importancia de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad, así como la potencial contribución de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad al desarrollo cultural, económico y social.*

*Las Partes reconocen la importancia de lo siguiente:*

*(1) la obtención del consentimiento informado de la autoridad pertinente previamente al acceso a los recursos genéticos bajo el control de dicha autoridad;*

*(2) la distribución equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos; y*

*(3) la promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar que las condiciones de patentabilidad sean satisfechas.*

*Las Partes reconocen que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales, así como la distribución equitativa de los beneficios que se puedan derivar del uso de esos recursos o conocimientos, pueden ser adecuadamente atendidos a través de contratos que reflejen términos mutuamente acordados entre usuarios y proveedores.*

*Cada Parte procurará encontrar medios para compartir información que pueda tener relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicionales o recursos genéticos, mediante el suministro de:*

*(a) bases de datos públicamente accesibles que contengan información relevante; y*

*(b) la oportunidad de referir, por escrito, a la autoridad examinadora pertinente sobre el estado de la técnica que pueda tener relevancia en la patentabilidad.*

Sea como fuere, el entendimiento servirá de apoyo a los colombianos para entablar negociaciones con las empresas estadounidenses que utilizan recursos genéticos y conocimientos tradicionales extraídos de suelo colombiano con la idea de formalizar entendimientos más concretos en la forma que se usa en el mundo de los negocios. Estos entendimientos pueden estar inspirados en transacciones que van desde las licencias onerosas hasta otro tipo de entendimientos contractuales que pudieran adaptarse a las circunstancias y a la naturaleza de la operación que busca una distribución equitativa de los beneficios del uso de conocimientos tradicionales y recursos genéticos por parte de empresas estadounidenses. La práctica diaria dirá si se trata de una simple declaración cosmética de última hora introducida para dar gusto al Congreso colombiano o de una declaración de buena fe que refleja, además de la importancia que tiene el tema para los colombianos, el primer paso de medidas más concretas que deben seguir a este reconocimiento. Si esas medidas no se

manifiestan en la realidad, las partes bien podrían haberse evitado la molestia de redactar un texto tan elegante como el que sirvió de corolario a este instrumento comercial aprobado por el Congreso colombiano el 14 de junio de 2007. No se tiene noticia que en el Congreso estadounidense se haya dictado un acuerdo similar.<sup>16</sup>

## 2.12. Derecho de las naciones latinoamericanas para tomar medidas encaminadas a la protección de la salud pública en términos de la Declaración de Doha

Otro tema que no había sido incluido en un acuerdo comercial de una nación latinoamericana con Estados Unidos tiene que ver con el entendimiento de acuerdo con el cual ningún compromiso contenido en el capítulo sobre propiedad intelectual de un acuerdo comercial deberá interpretarse como habiendo derogado prerrogativas previamente reconocidas como aparecen en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 14 de noviembre de 2001 y otros instrumentos relacionados con dicha Declaración.<sup>17</sup> Este tipo de entendimiento aparece por primera vez en la región en el acuerdo celebrado por Estados Unidos con la República Dominicana y el grupo de naciones centroamericanas que integran el acuerdo CAFTA-DR firmado en 2004. El texto de CAFTA-DR sirvió como antecedente para incorporar un compromiso similar en los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con Perú y con Colombia en el año 2006.<sup>18</sup>

16 Al día 25 de junio de 2007. Véase [www.sice.oas.org](http://www.sice.oas.org)

17 Incluyendo el compromiso para acceder a medicinas suministradas en términos de la Decisión General del Consejo de 30 de agosto de 2003 a propósito de la instrumentación del Párrafo Seis de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/L/540) y la Declaración del Presidente del Consejo General de la OMC que acompaña a la Decisión (JOB(03)/177, WT/GC/M/82).

18 La situación acordada en CAFTA-DR y el acuerdo con Perú se encuentra prevista en el artículo 30, 2) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, en vigor a partir del 27 de enero de 1980, Viena, 23 de mayo de 1969).

**Artículo 30. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia.** 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este último.

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:

a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3:

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes.

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado.

A diferencia del entendimiento contenido en el acuerdo con Colombia —que se limita a reconocer que el tema de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y la distribución equitativa es de importancia para las partes—, en el caso de CAFTA-DR y el acuerdo con Perú, sí se trata de una norma propiamente dicha en materia de interpretación de las disposiciones identificadas en estos acuerdos comerciales. Obsérvese que este entendimiento no tiene un alcance general para todas las normas de los instrumentos involucrados, sino únicamente para las situaciones expresamente acordadas por la partes en estos instrumentos. Es de suponerse que, para las demás situaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Se trata de un tema en el que la uniformidad está en marcha en la región, a iniciativa de las naciones latinoamericanas interesadas en que los acuerdos comerciales con Estados Unidos incluyan una disposición en el sentido apuntado. La inclusión de un entendimiento en este sentido es de importancia para las naciones que potencialmente pueden beneficiarse de la Declaración de Doha de 2001 y la Decisión General del Consejo a propósito del párrafo seis de la Declaración de Doha de 2003, pues en la ausencia de dicho entendimiento el artículo 30, párrafo 3) de la Convención de Viena sobre Interpretación de los Tratados incluye textos de acuerdo con los cuales el acuerdo posterior podría prevalecer sobre el anterior en los términos y condiciones ahí previstos.

#### CONCLUSIONES

- a. La adopción de acuerdos comerciales en el continente americano en los que Estados Unidos es una de las partes muestra ciertas tendencias encaminadas a la uniformidad en diversos temas tales como: imposibilidad legal de exigir que la marca sea visible, obligación de proteger sonidos y aromas como marcas, notoriedad como única fuente de derechos con independencia del registro, compromiso de guiarse por los criterios de la *recomendación conjunta* de la OMPI en materia de marcas notoriamente conocidas (Chile), Obligación de adoptar la clasificación internacional del Arreglo de Niza, aclaración que la partencia o ausencia de un producto o un servicio a una clase no produce efectos jurídicos, imposibilidad de exigir el registro de licencias de marcas, adopción de disposiciones comunes a propósito del trámite del registro de una marca, obligación de adoptar un sistema de protección de marcas colectivas y de certificación, y obligación de realizar esfuerzos razonables para adherirse o ratificar el Protocolo del Arreglo de Madrid.
- b. El proceso de uniformidad que no se ha conseguido a través de otro tipo de instrumentos regionales para las Américas, parece haberse iniciado en ciertos aspectos vinculados al Derecho de patentes a través de instrumentos bilaterales como los que Estados Unidos ha venido celebrando con naciones de la región entre los años 2003 y 2006. Esa uniformidad es visible en un número limitado de temas relacionados con el Derecho de patentes, pero es evidente. Esos temas incluyen:
  - Protección de información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola.
  - Prohibición de otorgar permisos sanitarios a terceros antes de la fecha de expiración de una patente farmacéutica.



- Prórroga del plazo de vigencia de una patente para compensar demoras injustificadas por parte de la oficina de patentes.
  - Prórroga del plazo de duración de la patente para compensar demoras injustificadas derivadas del proceso de aprobación del producto por las autoridades sanitarias.
  - Obligación de proporcionar al titular de una patente la identidad del solicitante de un permiso sanitario para un producto patentado durante la vigencia de la patente.
- c. En lo que hace a estos cinco temas, la uniformidad es evidente en todos los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas entre los años 2003 y 2006. Todos incluyen un compromiso explícito en el sentido apuntado. Este proceso de uniformidad también es visible fuera de la región latinoamericana, como lo muestra la adopción de acuerdos similares firmados en el mismo periodo con otras naciones. Las mismas disposiciones aparecen en los siguientes instrumentos de América Latina, Africa, Oceanía o el Golfo Pérsico:
- Acuerdo Chile — E.U.A.
  - Acuerdo CAFTA D.R. — E.U.A.
  - Acuerdo Perú — E.U.A.
  - Acuerdo Colombia — E.U.A.
  - Acuerdo Australia — E.U.A.
  - Acuerdo Bahrain — E.U.A.
  - Acuerdo Marruecos — E.U.A.
- d. En estas cinco áreas del Derecho de patentes y de la farmacia hay inflexibilidad por parte de Estados Unidos, y todo indica que la nación que esté en vías de celebrar un acuerdo comercial con Estados Unidos en los próximos años debiera estar preparada para incluir en el acuerdo compromisos de idéntico tono al de los contenidos en acuerdos comerciales de reciente adopción, que parecen haber operado como una condición *sine qua non* en la adopción de esos instrumentos.
- e. Además de las áreas en las que existe uniformidad, hay otras en las que existe una clara tendencia encaminada a este fin, pero no se ha llegado a la uniformidad, sea porque la importancia del tema es menor para la industria farmacéutica estadounidense —y por tanto no ha ejercido la misma presión en los negociadores de su gobierno—, porque la contraparte de la delegación estadounidense ha mostrado resistencia en la incorporación de tales disposiciones, por ambas razones o por ninguna de ellas. Es el caso de ciertos temas que no aparecen en todos los acuerdos examinados que se firmaron en este periodo, sino sólo en algunos de los celebrados entre los años 2003 y 2006. En esta situación se encuentran los siguientes temas:
- Obligación de otorgar patentes para nuevos usos o nuevos métodos de uso de productos conocidos, y
  - Agotamiento del derecho de patente.
- f. La obligación de otorgar patentes para nuevos usos o nuevos métodos de uso de productos conocidos, no aparece en los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con naciones de América Latina entre 2003 y 2006, pero sí en acuerdos

- firmados en el año 2004 con otras naciones de Africa del Norte, Oceanía y el Golfo Pérsico representadas por Marruecos, Australia y Bahrain.
- g. El tema del agotamiento del derecho y las importaciones paralelas se trata únicamente en los acuerdos celebrados por Estados Unidos con Australia y con Bahrain en el año 2004. En estos dos acuerdos se introduce un sistema de agotamiento nacional del derecho de patente y por tanto quedan prohibidas las importaciones paralelas en materia de patentes. El acuerdo con Bahrain celebrado en el mismo año, nada dice sobre el tema; tampoco los acuerdos celebrados por Estados Unidos con naciones latinoamericanas en tiempos contemporáneos.
  - h. El más reciente de los acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos con una nación latinoamericana está representado por el acuerdo con Colombia de fecha 22 de noviembre de 2006, e incluye una novedad que no contienen otros acuerdos representada por el reconocimiento de Estados Unidos de la importancia del tema de los conocimientos tradicionales, el acceso a los recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la explotación de estos conocimientos y recursos. No se trata de un compromiso, sino de un simple reconocimiento de la importancia de estos temas. Aún así, la medida debe destacarse, por su carácter pionero y el potencial efecto que conlleva.
  - i. Otra medida que necesariamente tenía que ser pionera es la que aparece por primera vez en el acuerdo de Estados Unidos con las naciones que integran el acuerdo CAFTA-DR en donde se acuerda expresamente que nada de lo convenido en los acuerdos comerciales con este grupo de naciones será interpretado en el sentido que los beneficios derivados de la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública quedan derogados por virtud de lo dispuesto en los acuerdos comerciales. El tema se repite en los acuerdos con Perú y con Colombia.
  - j. Los resultados de las negociaciones llevadas a cabo por Estados Unidos con las naciones latinoamericanas con las que ha celebrado acuerdos comerciales en los últimos cuatro años muestra que Estados Unidos ha adoptado la estrategia de Julio César conocida como *divide y vencerás*. Sea como una estrategia para empujar al enemigo o como una herramienta organizacional de trabajo que todos empleamos en la vida diaria —o ambas—, el hecho es que lo que en ámbitos regionales e internacionales no ha podido plasmarse en un instrumento comercial o más especializado aún, los negociadores de estos acuerdos bilaterales han conseguido incorporar a textos legales jurídicamente exigibles en las relaciones comerciales de Estados Unidos con otras naciones de América Latina, Africa del Norte, Oceanía y el Golfo Pérsico.
  - k. La negociación de acuerdos comerciales con naciones como Estados Unidos ha dejado de ser una tarea para improvisados que con ciertos conocimientos básicos sobre el tema se presentan en reuniones internacionales a discutir estas cuestiones. La falta de información sobre el tratamiento que se ha dado a las patentes —y cuestiones con ellas relacionadas— en el pasado reciente, puede tener desenlaces adversos a los intereses de quienes están así representados. A diferencia de las operaciones de licencia que requieren de habilidades especiales para tener acceso a la condiciones

de contratación de la otra parte en una transacción similar, en materia de acuerdos comerciales, todo lo que tiene que hacer el interesado en estas cuestiones es buscar la información en la dirección **www.ustr.gov** en donde aparecerán los textos de todos los acuerdos bilaterales celebrados por Estados Unidos con otras naciones. Lo que siempre será un misterio para el no involucrado directamente en las negociaciones, es saber qué concesiones y cesiones se hicieron a cambio de un texto o un silencio que aparece o no aparece en un instrumento similar negociado y celebrado en tiempos contemporáneos a los de otro instrumento en donde se ha dado un tratamiento diferente al mismo tema.

