



“Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System”, Edward Elgar Publishing Limited, Londres, 2011. Kur, Annette/Levin Mariane (editores)

ANA MARÍA PACÓN

La década pasada ha sido testigo de una serie de iniciativas y esfuerzos por lograr que el sistema internacional de propiedad intelectual (PI) – en especial el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC) – tenga una mayor capacidad de respuesta y pueda apoyar objetivos de políticas públicas y de desarrollo, como ha sido en el caso de salud pública y acceso al conocimiento.

Aunque en la actualidad aparentemente existe un consenso sobre la necesidad de buscar un sistema de PI más equilibrado y existe conciencia de las limitaciones que tiene una aproximación “*one size fits all*”, no hay todavía consenso sobre qué tipo de reformas son necesarias realizar a efectos de que se produzca realmente un cambio en el sistema internacional de PI.

En este contexto, se enmarca la obra objeto de comentario. Ella se basa en un proyecto iniciado en el año 2001 en el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de Mercado de la Universidad de Estocolmo, Suecia, en cooperación con el Instituto Max-Planck de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de Múnich, Alemania, el Instituto de Derecho de Civil de la Universidad de Copenhagen, Dinamarca, y el IPR University Center de la Universidad de Helsinki, Finlandia. El proyecto se denominó “Intellectual Property in Transition” (IPT) y fue dirigido por las dos coordinadoras de la presente obra – Annette Kur y Marianne Levin. El IPT fue lanzado en respuesta al creciente descontento que existía en la era post ADPIC sobre el desarrollo de la propiedad intelectual. En los años 90 aumenta cada vez más el reconocimiento que el desarrollo de la propiedad intelectual no puede reflejarse sólo en un aumento de los derechos de los titulares de propiedad intelectual, sino que debe buscarse un equilibrio entre los intereses de todos los actores involucrados. En el marco del IPT las directoras determinaron que la manera más ilustrativa y convincente de presentar un instrumento que busque un balance en el área de propiedad intelectual es proponiendo modificaciones concretas al Acuerdo sobre los ADPIC.

La presente obra se encuentra organizada en dos partes. La primera de ellas comprende una serie de estudios realizados por los miembros del proyecto IPT, en los cuales se describen diferentes problemas sustantivos, procedimentales e institucionales identificados en el Acuerdo sobre los ADPIC. También se analiza, de forma socialmente responsable, la mejor manera de promover la innovación en la era post ADPIC. La segunda parte del libro contiene la propuesta de modificación de texto de diferentes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el memorando explicativo.

El primer estudio se titula “*The pendulum keeps swinging – present discussions on and round the TRIPS agreement*” y ha sido desarrollado por Marianne Levin. Se trata de una introducción a la obra en comentario y a los siguientes ocho estudios de fondo que le van a suceder. Levin realiza un resumen de las diferentes discusiones que tuvieron lugar durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, así como de aquéllas que han surgido después de la adopción del Acuerdo, concentrándose en estas últimas. La autora analiza, en primer lugar, las diferentes racionalidades que están detrás de la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI), resaltando el hecho que con el paso del tiempo la protección de la PI se ha vuelto más pragmática y está primordialmente orientada a proteger la inversión (aproximación utilitaria). Seguidamente, la autora estudia el rol que tienen los nuevos actores que han surgido en el área de la propiedad intelectual, nuevos actores que buscan un mayor equilibrio y responsabilidades comunes en el sistema de PI. En la sección cuarta Levin trata algunas de las nuevas interfaces en el sistema de PI: derechos humanos, acceso a la información, desarrollo sostenible y la crisis medioambiental. Finalmente, en la última sección la autora retoma la idea básica del proyecto IPT: qué modificaciones son necesarias introducir en el Acuerdo ADPIC para que éste tenga una aproximación más flexible y más equilibrada.

La contribución de Andrea Wechsler “*Spotlight on China: piracy, enforcement, and the balance dilemma in intellectual property law*” se ocupa del problema de la definición y el concepto de “equilibrio de intereses” en el sistema de PI, constituyendo para la autora la piratería una manifestación de la actual falta de balance de intereses en el derecho de la PI. Para llegar a esta conclusión la autora toma como ejemplo el desarrollo de la piratería en China y determina que el mercado chino constituye una batalla perdida frente a la piratería. En base a la experiencia china, la autora propone una aproximación equilibrada del derecho internacional de la PI dando sugerencias concretas de cómo y en qué medida una modificación del marco internacional de la PI va a promover los intereses de los países en desarrollo, al mismo tiempo que lograr un desarrollo sostenible y un bienestar económico.

Una de las grandes novedades que trajo el Acuerdo sobre los ADPIC fue la posibilidad de someter cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados miembros en el marco del Acuerdo ADPIC al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC. El OSD constituye un mecanismo de crucial importancia para la interpretación del Acuerdo ADPIC y tiene un rol en la dinámica de desarrollo del sistema de PI. Por esta razón, Antonina analiza en su artículo “*The WTO dispute settlement system and the evolution of international IP law: an institutional perspective*” el sistema de solución de diferencias de la OMC. En primer lugar, describe la evolución y los elementos principales del OSD. Adoptando un enfoque institucional comparativo, la autora determina que el

OSD constituye uno de los escenarios en los cuales se toman decisiones mundiales sobre políticas de PI. Bakardjieva Engelbrekt examina detenidamente los mecanismos previstos en el OSD que condicionan la participación de los actores interesados (entidades privadas y los estados miembros), tales como el acceso y la transparencia en el procedimiento de solución de diferencias, los recursos previstos y su compatibilidad. Luego de revisar la jurisprudencia de los últimos 15 años del OSD en materia de PI, la autora concluye que el sistema ha demostrado su importancia para sostener un régimen de comercio multilateral. Sin embargo, según la autora el OSD ha contribuido poco a la evolución de un sistema equilibrado de PI. Para Bakardjieva Engelbrekt ADPIC fue diseñado para proteger básicamente los intereses de los titulares de PI y de los países desarrollados en tecnología. Bajo su actual diseño, el OSD tiende a reproducir esta tendencia en la elaboración de normas internacionales sobre PI. El rol de los países en desarrollo así como de las Organizaciones No Gubernamentales dentro del OSD ha sido marginal. Como consecuencia, las decisiones judiciales son expedidas sistemáticamente en procesos donde sólo una parte de los Miembros de la OMC está siendo representada.

En el siguiente estudio “*Assessing the need for a general public interest exception in the TRIPS Agreement*” Henning Grosse Ruse-Kahn busca determinar qué tanto espacio político existe en el Acuerdo sobre los ADPIC para integrar preocupaciones en materia económica, social y medioambiental. El autor compara las flexibilidades que existen en ADPIC con las flexibilidades que existen en dos acuerdos centrales de la OMC - GATT¹ y GATS² - para incorporar medidas a favor del bien público. Grosse Ruse-Kahn concluye que las excepciones generales de GATT y GATS no encuentran equivalentes en el Acuerdo ADPIC. No obstante para el autor, en base a los principios de ADPIC y los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en el Tratado que crea la OMC es posible integrar en la legislación sobre PI medidas económicas, sociales y medioambientales. La conclusión a la que llega Grosse Ruse-Kahn se encuentra amparada también en el principio en el que se basa el párrafo 5a) de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y Salud Pública.³ Para el autor en ausencia de una norma que explícitamente otorgue competencia, así como de una norma de derecho positivo comprehensiva en materia de interés público en el sistema legal de la OMC, la referencia a medidas de interés público en el derecho nacional es indispensable.

Annette Kur trata del rol y función de las limitaciones y excepciones en el sistema de PI en su artículo “*Limitations and exceptions under the three-step test – how much room to*

1 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

2 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (*General Agreement on Trade in Services*).

3 Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública del 14.11.2001:

“5. En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra, al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen:

a) Al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público, cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se leerá a la luz del objeto y fin del Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios...”

walk the middle ground". La autora analiza los orígenes y la interpretación que actualmente tiene la Regla de los Tres Pasos, siendo bastante crítica con las decisiones del OSD en relación a la interpretación que han realizado de los artículos 13 y 30 del Acuerdo ADPIC (y en alguna medida también en relación con el Art. 17). El razonamiento seguido por los diferentes paneles es calificado por Kur como poco satisfactorio y unilateral. En ninguna de estas decisiones (con excepción de un caso sobre marcas) se discute sobre los objetivos que subyacen a las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual. Para la autora lo más preocupante de estas decisiones es que la Regla de los Tres Pasos ha sido incorporada en muchas legislaciones nacionales y regionales, pudiendo los jueces nacionales interpretar la misma con el mismo alcance en el que ha sido interpretada y aplicada en las decisiones del OSD. Finalmente, la autora explica por qué la interpretación actual realizada por los diferentes paneles de la OMC no está haciendo justicia a la flexibilidad inherente contenida en la Regla de los Tres Pasos, que busca una aplicación e implementación más equilibrada del Acuerdo ADPIC. Lo más importante según Kur es considerar la Regla como un todo indivisible, no siendo necesario que se cumpla cada paso para determinar si una excepción es válida o no. Más importante es que cada paso sea analizado en la evaluación general.

En los últimos años diversos estudios buscan explicar la relación que existe entre el sistema de PI y los derechos humanos en general, y en especial buscan determinar de qué manera estos dos sistemas interactúan en el derecho comercial internacional. Reconocer la relación que existe entre PI y derechos humanos es de crucial importancia en cualquier intento de analizar y reponer el equilibrio que debe existir entre los diferentes actores en el Acuerdo sobre los ADPIC. De esta problemática se ocupa la contribución de Frantzeska Papadopoulou "*TRIPS and human rights*". El estudio se ocupa de la regulación de los derechos humanos en Europa, seguida de una comparación con la regulación a nivel internacional, centrándose en aquellos elementos que tienen relevancia para servir como un posible contrapeso en normas comerciales, como aquéllas consagradas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se busca, en definitiva, que los principios de protección de los derechos humanos no sean violados por las normas de propiedad intelectual.

El estudio de Jens Schovsbo "*Fire and water make steam – redefining the role of competition law in TRIPS*" analiza la relación entre el derecho de la competencia y el sistema de propiedad intelectual. Se toma en cuenta principalmente el derecho europeo y norteamericano en materia de competencia. Ello trae algunos problemas puesto que las diferencias prácticas entre el sistema "intervencionista" de la Unión Europea frente al sistema "minimalista" de los Estados Unidos son bien grandes. Sin embargo, Schovsbo toma en cuenta en su trabajo ambos sistemas porque ambos constituyen piezas centrales a nivel internacional. El autor salva esta dificultad focalizando el estudio en los problemas generales que existen, antes que dando importancia a cuestiones normativas concretas o cuestiones metodológicas que existen en cada sistema. Luego de realizar una breve introducción a la problemática de la relación entre PI y derecho de la competencia, Schovsbo describe y analiza la legislación nacional (UE y EEUU) en materia de PI y competencia, para luego pasar a ocuparse del régimen legal internacional. Sobre esta base, se identifican una serie de principios y disposiciones que deberían ser incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, Schovsbo propone introducir en las Disposiciones Generales del

Acuerdo ADPIC una referencia al rol del derecho de la competencia como un instrumento indispensable para lograr un equilibrio en el sistema de PI. En segundo lugar, recomienda modificar los artículos 8 y 40 para promover una transferencia de tecnología e innovación.

En el siguiente capítulo, Annette Kur y Henning Grosse Ruse-Kahn discuten el concepto de “estándares máximos” en PI (“*ceiling rules*”, “*maximum standards*”, “*substantive máxima*”) “*Enough is enough – the notion of binding ceilings in international intellectual property protection*”. Se trata de estudiar la conveniencia y posibilidad de emplear limitaciones obligatorias establecidas sobre el alcance de los derechos de PI en los tratados internacionales. Estas limitaciones (distintas a las excepciones de los derechos de PI analizados por Kur en su contribución de la Regla de los Tres Pasos) buscan proteger los intereses de otros sujetos distintos a los titulares de derechos de PI y de otros bienes protegidos, tales como: mercados competitivos, diseminación de tecnología, acceso a la información, protección del medio ambiente, salud pública, autodeterminación cultural, entre otros. Los autores concluyen, luego de un análisis de la racionalidad de las limitaciones máximas contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que si bien ADPIC – y también el Convenio de París – establecen el piso mínimo de protección para los titulares de derechos, pudiendo los Estados miembros conceder una protección adicional, ésta está sujeta a una condición: la protección adicional no debe *contravenir* las disposiciones del correspondiente Acuerdo. Esta limitación máxima ha sido el foco de debates internacionales, como se pudo apreciar en toda la discusión sobre patentes y salud pública, y como lo está siendo en diversas recientes iniciativas que se vienen debatiendo en el marco de la OMPI y la OMC. No obstante lo anterior, los autores son conscientes de las dificultades de implementar estas limitaciones máximas. Más aun teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por muchos países en el marco de diferentes tratados de libre comercio suscritos en los últimos años. Un siguiente dilema se presenta en que la creación de estrictos y detallados límites máximos inevitablemente va a reducir la autonomía nacional y espacio político a nivel nacional. En qué medida estos límites máximos afectan las disposiciones nacionales expedidas por los países otorgando una mayor protección lleva también a una serie de problemas, cuando estos conflictos no pueden ser resueltos de manera armoniosa. De cualquier forma, a pesar de estas dificultades el presente estudio trata sobre una materia hasta ahora muy poco estudiada y que no ha merecido hasta el momento de mucha atención.

Finalmente, en el último estudio de la primera parte del libro, Annette Kur y Jens Schovsbo analizan los modelos de responsabilidad civil como una alternativa al modelo de derechos exclusivos para proteger la PI “*Expropriation or fair game for all? The gradual dismantling of the IP exclusivity paradigm*”. Kur y Schovsbo hacen en primer lugar una descripción teórica de los regímenes de responsabilidad civil como alternativa al enfoque de la regla de la propiedad en la que se basan los derechos de PI. Seguidamente, se analizan los regímenes de responsabilidad que actualmente ya existen en diferentes áreas de la PI (sistema de licencias obligatorias, sistemas de remuneración, pools de patentes, creative commons). Con excepción del derecho de marcas, en todas las otras áreas de PI ya existen disposiciones sobre responsabilidad civil. Los autores son conscientes de las dificultades que puede traer la aplicación de un sistema de responsabilidad civil para proteger un área de PI. Sin embargo, consideran que una mayor experiencia en aplicar

este modelo va a permitir en un futuro contar con mayor información y hacer posible la elección e implementación de un modelo a otro, pero considerar que exclusivamente el sistema de derechos exclusivos de propiedad es el único sistema para proteger las áreas de PI resulta cuestionable desde un punto de vista teórico y práctico.

En la segunda parte del libro, y basados en los diferentes estudios antes descritos, se presentan las propuestas de modificaciones al Acuerdo sobre los ADPIC. Todas las propuestas formuladas buscan que el Acuerdo refleje un mayor equilibrio de intereses. Esta parte constituye el gran aporte de la presente obra. Si bien es cierto que existen algunos otros estudios similares, éstos se han centrado en sólo un área de PI - en su mayoría en los derechos de autor - y no comprenden una revisión general de todas las áreas de PI.

Así, se propone, por ejemplo, en relación con el artículo 7 del Acuerdo ADPIC, que trata sobre los objetivos del Acuerdo, que éste se concrete más y no sólo esté focalizado en la innovación y transferencia de tecnología. En lugar de ello, debería hacerse también mención al desarrollo cultural y al aumento de la creatividad, teniendo en cuenta el interés público, en especial el interés en educación, investigación y acceso a la información y conocimiento para todos. Adicionalmente, el artículo 7 debe promover “la competencia y justicia en el comercio, el interés de los creadores, autores, inventores y otros productores, comerciantes y consumidores”. Finalmente, se propone que la protección de la PI asegure una ventaja para la sociedad como un todo. Las normas de PI deben reflejar un balance de los derechos y obligaciones de sus titulares, de manera tal que la protección conferida por un derecho de propiedad intelectual corresponda con la contribución que este derecho haga a la creatividad e innovación.

Con relación al artículo 8 que trata sobre los principios, se propone añadir un artículo 8a sobre balance de intereses, estableciendo en particular que los Miembros deben asegurar que “la protección otorgada refleje un justo balance entre los intereses económicos privados y el interés público, así como el interés de terceras personas”.

Igualmente, se propone incluir un artículo 8b sobre la relación entre derechos de propiedad intelectual y derecho de la competencia, solicitando a los Miembros de “proveer medidas legislativas o administrativas, en particular, en la forma de limitaciones a los derechos o licencias obligatorias, si el uso del producto protegido por un derecho de propiedad intelectual es indispensable para la competencia en el mercado relevante, a menos que la aplicación de esas medidas tenga un efecto negativo en los incentivos para la investigación y desarrollo”.

En el artículo 13 que trata sobre las limitaciones y excepciones, se propone que las limitaciones a los derechos de autor sean obligatorias. Las modificaciones propuestas sugieren extender las limitaciones a una serie de actos, como, por ejemplo, incluir la reproducción para fines técnicos cuando el uso sea legítimo, ingeniería de re-inversa necesaria para lograr la interoperabilidad, ilustraciones con fines educativos y científicos de investigación, reportaje sobre noticias, entre otras.

Con relación al artículo 30 sobre limitaciones a los derechos de patente - siguiendo el mismo esquema de los derechos de autor - se propone un catálogo de limitaciones obligatorias que cada país debe tener en relación al derecho de patente. La diferencia con el caso

anterior, donde muchas de las limitaciones a los derechos de autor están universalmente aceptadas, en el caso de patentes, varias de las limitaciones son bastante controvertidas a nivel internacional. El proyecto IPT propone incluir las limitaciones de usos en el ámbito privado con fines no comerciales, uso experimental, la excepción “Bolar”, uso con fines educativos, preparación individual de medicamentos prescritos, uso previo, el privilegio del agricultor.

También se propone un nuevo artículo 41a sobre las acciones disponibles contra el uso de mala fe de derechos de PI. Se establece que los Miembros “provean de acciones proporcionales, eficientes y disuasivas contra el uso de mala fe de los derechos de propiedad intelectual, en especial contra la realización de amenazas injustificadas”.

En resumen, la presente obra constituye una lectura esencial para todo aquel que se encuentre interesado en el área de propiedad intelectual, derecho de la competencia, comercio internacional, derechos humanos y desarrollo. Sus autores han realizado un análisis profundo de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, han determinado cuáles son las deficiencias del Acuerdo y han realizado un conjunto de propuestas bien estudiadas y formuladas para lograr un mayor equilibrio en el Acuerdo. Sustentan estas propuestas una serie de estudios muy profundos realizados por expertos en la materia.

Dr.iur. Ana María Pacón, LL.M.
Múnich, Febrero 2013