



El Acuerdo sobre los ADPIC: Veinte años después

PEDRO ROFFE (*)

Sumario: Introducción. El ADPIC y sus consecuencias: ¿Cuán diferente a los acuerdos anteriores y por qué? Estándares mínimos en la esfera de las patentes. Estándares mínimos en la esfera de la información no divulgada. Signos distintivos. Indicaciones geográficas. Derecho de Autor y derechos conexos. La observancia de los derechos. ADPIC y sus consecuencias. Un intento de evaluación: 20 años desde ADPIC. Conclusiones

El Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), más popularmente conocido por su sigla inglesa TRIPS, fue concluido el 15 de abril 1994 como parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) poniendo así fin a más de 8 años de negociaciones comerciales en el contexto de la Ronda Uruguay. El Acuerdo sobre los ADPIC¹ entró formalmente en vigor el 1 de Enero de 1995 con modalidades especiales de entrada en vigencia para ciertas categorías de países (menos adelantados, países en desarrollo y países en proceso de transformación en una economía de mercado). Mucho se ha escrito sobre la importancia del ADPIC especialmente en su relación con las categorías de países con modalidades particulares de implementación.²

Este artículo tiene por propósito reflexionar alrededor del ADPIC a la luz de lo acontecido en estos 20 años desde su entrada en vigencia.³ ¿Qué ha ocurrido efectivamente

(*) Pedro Roffe es Senior Associate de ICTSD, International Centre for Trade and Sustainable Development, Ginebra. Las opiniones vertidas en este trabajo son a título personal y no necesariamente representan el ICTSD en estas materias. El autor agradece los importantes comentarios y observaciones a una versión anterior hechas por Sergio Escudero y Xavier Seuba. Los errores son del autor.

1 El ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech.

2 Ver entre otros ICTSD-UNCTAD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, 1995.

3 En términos de la precisa entrada en vigencia del Acuerdo para países en particular, nuestros 20 años son un término relativo en el sentido que el ritmo de adecuación a ADPIC ha variado entre países. Por ejemplo, en el caso de India, que hizo pleno uso de las disposiciones transitorias del Acuerdo, la entrada en vigor con respecto de los productos farmacéuticos según la disposición transitoria 65.4 en relación con el artículo 71, ADPIC, sólo tuvo lugar a partir de 1.1. 2005.

en estas dos décadas desde la entrada en vigor del Acuerdo? ¿Han sido las transformaciones simplemente formales a fin de ajustarse a uno más de los acuerdos multilaterales que conforman la arquitectura internacional de la propiedad intelectual? ¿Han sido estas transformaciones simplemente triviales? O, ¿efectivamente ha tenido lugar una evolución mayor en el sistema internacional de la propiedad intelectual? ¿Se ha avanzado en la armonización internacional, ha sido ella menor o fundamental? ¿Cuál ha sido la posición de los países menos adelantados en términos de creatividad y de innovación tecnológica, tradicionalmente refractarios a la armonización profunda de estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual (PI), frente a ADPIC y sus consiguientes desarrollos?

A fin de considerar esta temática y profundizar en el impacto de ADPIC, el autor ha elegido una serie de vertientes a fin de ahondar en su tesis de que el Acuerdo constituye uno de los momentos fundacionales en la evolución de la PI. Para ello desarrolla su exposición intentando dar respuesta a ciertas cuestiones que a su juicio son centrales en este análisis: ¿Qué es el ADPIC, qué hace de este instrumento algo diferente en la evolución de la PI? ¿Qué ha ocurrido en estos 20 años de vigencia de ADPIC que difieren de la evolución anterior del sistema? ¿Es que esta transición ha estado o no exenta de controversias o dificultades?

En la exposición que sigue asumimos que todos los países que han adherido al ADPIC por el hecho de ser miembros de la OMC, como es el caso de todos los países de América Latina y del Caribe, han hecho reformas domésticas de magnitud para conformar sus estatutos nacionales a los estándares del ADPIC.⁴

No sólo los países en desarrollo han hecho cambios significativos en sus regímenes legales e institucionales en estos 20 años; entre otros, Estados Unidos ha introducido cambios importantes en sus leyes sobre derecho de autor⁵ y patentes.⁶ Cambios legislativos, nuevas políticas y nuevas miradas han constituido y constituyen características cardinales de la evolución reciente de la PI.⁷

Este artículo, asumiendo este proceso significativo, se centra en los cambios experimentados principalmente a nivel internacional tanto por la conclusión de nuevos tratados internacionales, acuerdos plurilaterales y acuerdos bilaterales o regionales que afectan o modifican prácticas y estándares sobre la PI.

4 Por ejemplo, en un trabajo publicado en 2005 destacábamos la importancia de la actividad legislativa de la región de América Latina y el Caribe precisamente después de la adopción del ADPIC, según información proporcionada a la OMC, conforme lo estipula el Artículo 63.2 del Acuerdo (documentos de la serie IP/N/1/PAIS/1 a 3, disponible en www.wto.org.) Pedro Roffe, *La propiedad intelectual y la agenda económica internacional: El papel de América Latina*, La Ley, Buenos Aires, (2007)

5 Ver *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), PUBLIC LAW 105–304—OCT. 28, 1998

6 Ver *Leahy–Smith America Invents Act* (AIA), 2011

7 Ver por ejemplo, propuestas recientes en Brasil y África del Sur sobre reformas a la legislación de patentes.

1. EL ADPIC Y SUS CONSECUENCIAS: ¿CUÁN DIFERENTE A LOS ACUERDOS ANTERIORES Y POR QUÉ?

El ADPIC, a diferencia de las convenciones clásicas sobre la propiedad intelectual (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su versión 1967 y el Convenio de Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas en su versión 1971), consagra una serie de principios que consolidan una armonización más homogénea de la propiedad industrial y del derecho de autor y derechos conexos. No se trata aún de la construcción de un sistema mundial pero sí de una armonización más profunda en aspectos centrales del sistema. Esta armonización es de mayor calibre en el caso de la propiedad industrial particularmente en patentes si se la compara con el derecho de autor en la versión de la Convención de Berna de 1971.

En efecto, el Convenio de París, sin perjuicio de su progresiva evolución en sus sucesivas conferencias de modificación y revisión y de su alejamiento del principio que gobernaba el texto original de 1883 sobre la explotación local de las invenciones⁸ contiene principios generales de cooperación internacional en materia de protección de patentes tales como el trato nacional, el derecho de prioridad a efectos del depósito de las patentes en diferentes países y la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes jurisdicciones.

En general, tal como lo registra el Profesor Bodenhausen⁹, con excepción probablemente de las disposiciones sobre las modalidades de uso de las licencias obligatorias, el Convenio de París no era un tratado invasivo en términos de establecer estándares mínimos de protección –incluida su duración– en todos los sectores tecnológicos ni explicitar la naturaleza y ámbito de los derechos concedidos. El Convenio de Berna por su cuenta, tiene características y una evolución diferente. Entre otras de sus características no contaba entre sus miembros originales a los Estados Unidos y con excepción de Brasil, la gran mayoría de países de América Latina sólo comienza a adherir masivamente en los albores o como consecuencia del ADPIC. Pero, igualmente, y contrariamente a París, el Convenio de Berna si disponía en su versión 1971 de elementos más potentes de armonización internacional, entre ellos una clara descripción de las obras protegidas, obras todas que gozaban de “*protección en todos los países de la Unión.*”¹⁰ Asimismo, Berna consagra la posibilidad de establecer excepciones y limitaciones de algunas obras¹¹ y normativa res-

8 “1. *The introduction by the patentee into the country where the patent has been granted of objects manufactured in any of the States of the Union shall not entail forfeiture.* 2. *Nevertheless, the patentee shall remain bound to work his patent in conformity with the laws of the country into which he introduces the patented objects.*” Citado en Pedro Roffe and Gina Vea (2009), *The WIPO Development Agenda in an Historical and Political Context* en *The Development Agenda: Global Intellectual Property And Developing Countries*, Edited by Neil W. Netanel, Oxford University Press, pp.79-109

9 G.H.C. Bodenhausen, (1968), *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised At Stockholm in 1967*, BIRPI, Geneva.

10 Convenio de Berna, Art. 2.6

11 Convenio de Berna, Art. 2 bis

pecto de la duración de los derechos que se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.¹²

En consecuencia y contrariamente a la tradición de las convenciones clásicas, el ADPIC establece el principio de los estándares mínimos de protección plasmado en su artículo 1.1:

Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

El principio de los estándares mínimos indiscutiblemente rompe con la tradición de los tratados clásicos, particularmente del Convenio de París. Este principio junto a las nociones del trato nacional –si presente en los tratados clásicos–, trato de la nación más favorecida y la asimilación de la propiedad intelectual al robustecido sistema de solución de controversias de la OMC convierte a la PI en unos de los pilares centrales del nuevo orden comercial internacional instaurado precisamente dos décadas atrás en el Acuerdo de Marrakech.

Central en nuestra exposición es precisamente el concepto de estándares mínimos sobre el cual focalizaremos nuestro análisis. A nuestro juicio éste es el propulsor de los cambios y de los eventos acontecidos en estos veinte años después de ADPIC. A efectos de captar esta dimensión de la cuestión, resumimos sumariamente en las secciones siguientes y sin pretensiones de exhaustividad,¹³ cuales son estos estándares mínimos inscritos en el ADPIC en las principales disciplinas cubiertas por el Acuerdo. Veremos en el curso de nuestro análisis como estos estándares han evolucionado en el espacio temporal de nuestro relato. Es decir, los estándares mínimos que examinamos en las secciones siguientes se han expandido de modo significativo en estos 20 años principalmente producto de nuevos acuerdos bilaterales o regionales celebrados entre un número importante de países.

2. ESTÁNDARES MÍNIMOS EN LA ESFERA DE LAS PATENTES

Sin perjuicio de que el ADPIC en sólo once de sus 73 disposiciones contiene prescripciones sobre patentes, ellas han contribuido a alterar de modo significativo el panorama internacional de la propiedad industrial. Contrariamente al sistema pre-ADPIC, lo previsto en ADPIC sobre esta materia constituye un cambio transformacional en la manera de legislar y administrar la concesión, gestión y validez de las patentes. Respecto de ellas y a efectos de facilitar nuestro análisis sobre la trascendencia del Acuerdo, sus implicaciones

12 Ibid, Art. 7

13 En el esfuerzo de brindar un panorama general hay temas particulares que necesariamente no tocamos tales como los dibujos y modelos industriales, esquema de trazado de los circuitos integrados y control de prácticas anticompetitivas.

y tendencias, estos nuevos estándares se encuentran resumidos en el cuadro 1. Entre los efectos mayores sin lugar a dudas se encuentran el concepto de no discriminación en las invenciones, según su campo tecnológico, que pueden ser objeto de una patente. Igualmente, destacable son la precisión que da el Acuerdo al alcance del derecho de exclusión respecto de actos de terceros que pueden interferir con el goce y gestión de los derechos del titular de la patente y la duración mínima de esos derechos a partir de la presentación de la solicitud administrativa.

Cuadro 1: ADPIC y patentes¹⁴

- La protección deberá estar disponible para todas las invenciones, sean productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva (no obvia) y sean susceptibles de aplicación industrial (o útiles).
- La obtención y los derechos se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos localmente.
- Podrán excluirse de la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales e igualmente las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- Las obtenciones vegetales deberán protegerse mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de ambos.
- La patente de producto o proceso concede a su titular una serie de derechos exclusivos dirigidos a impedir que terceros sin su consentimiento, realicen los actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto u proceso objeto de la patente.
- La duración mínima es de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
- La concesión de licencias obligatorias deberá respetar ciertas condiciones para evitar menoscabar los derechos de sus titulares. Las autorizaciones deben considerarse según las circunstancias propias del caso y deben tener lugar contra el pago de una remuneración adecuada.

2.1. Estándares mínimos en la esfera de la información no divulgada

Nuevamente, en esta disciplina ADPIC establece una novedad sin precedentes. Sin perjuicio de ser el primer instrumento internacional que cubre de modo más comprehensivo el tema de los secretos comerciales lo hace en referencia a disposiciones vigentes

14 Ver ADPIC, Parte II, 5.

en el Convenio de París respecto de la competencia desleal. Pero lo hace precisando los componentes de esta protección y agrega un elemento incipiente y controversial sobre la protección de los llamados productos regulados, es decir aquellos que para entrar al circuito comercial requieren de una autorización regulatoria para su comercialización relacionados con la seguridad y eficacia de tales productos. Esta esfera regulatoria es de singular importancia en la industrial farmacéutica y químico agrícola. Es precisamente en este rubro donde ADPIC introduce elementos de protección de cierta ambigüedad pero que han servido en los 20 años que han seguido a su adopción a un desarrollo mayor no libre de conflictos y controversias alrededor de su adecuada implementación doméstica.¹⁵

El cuadro 2 resume los aspectos centrales de las disposiciones de ADPIC sobre la materia.

Cuadro 2: ADPIC y la protección de la información no divulgada y productos regulados¹⁶

- La protección de la información no divulgada que cumplan las condiciones de ser secretas, tengan un valor comercial por ser secretas y que hayan sido objeto de medidas razonables para mantenerlas secretas, tomadas por la persona que legítimamente las controla, gozan de la protección de impedir que esta información legítimamente bajo su control sea divulgada o adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.
- La protección es contra la competencia desleal refiriéndose en este sentido a las disposiciones pertinentes del Convenio de París.
- Los datos de prueba sobre la eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas y cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, deben protegerse igualmente contra su uso comercial desleal

2.2. Signos distintivos

2.2.1. Marcas de fábrica o de comercio

ADPIC, comparado con otros aspectos del Acuerdo, es en esta parte relativamente más conservador, consolidando normas existentes pero dando pasos decisivos para incluir derechamente a los servicios en la disciplina marcaría, definir con mayor precisión en un instrumento internacional los derechos del titular de las marcas, establecer su duración mínima y excluir modalidades tales como el doble uso de marcas.¹⁷ Esta práctica junto

15 Véase por ejemplo *Special 301 Reports* del USTR, el informe del 2013 disponible en <http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf>, (visitado 17/02/14)

16 Ver ADPIC, Art. 39

17 El propósito de esta disposición del ADPIC es la de terminar con prácticas existentes a la fecha del Acuerdo en países tales como México donde se prescribía la adición de una marca local a una extranjera a

a la posibilidad de recurrir a una licencia obligatoria son derechamente excluidas en el sistema ADPIC. El Acuerdo igualmente avanza de modo progresivo en la protección de las marcas notoriamente conocidas. (Ver cuadro 3 sobre disposiciones principales en el área de marcas de fábrica o de comercio).

Cuadro 3: ADPIC y marcas de fábrica o de comercio¹⁸

- Trato no diferenciado entre marcas que distingan bienes o servicios.
- Puede exigirse como condición de registro que los signos sean perceptibles visiblemente.
- Los derechos del titular incluyen el derecho exclusivo de impedir, sin su autorización, el uso de signos idénticos o similares para bienes o servicios cuando haya probabilidad de confusión. Confusión que se presume cuando el uso es el de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos.
- Protección especial a marcas notoriamente conocidas, extendidas a servicios. A estos efectos la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público incluyendo la notoriedad como consecuencia de la promoción de dicha marca son factores a tomarse en cuenta. Igualmente, el concepto se extiende a bienes o servicios no similares a los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, siempre que haya conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada.
- Duración de las marcas, sin perjuicio de renovaciones de registro, es no menor a siete años.
- Podrán establecerse requisitos de uso y no se aceptan complicaciones injustificadas tales como exigencias de doble uso de marcas ni la imposición de licencias obligatorias.

2.3. Indicaciones geográficas

En materia de indicaciones geográficas, ADPIC, sin innovar de modo significativo, establece ciertos principios sobre sus modalidades de protección, las que a pesar de constituir principios muy generales quedan sujetas a los medios legales que los Miembros de la OMC, bajo su legislación nacional, arbitrarán a solicitud de las partes interesadas para impedir la utilización indebida o caprichosa del origen geográfico de un producto.

Contrariamente a la clara extensión de marcas a servicios, en el caso de indicaciones geográficas, ADPIC en general se refiere a productos de cierto origen geográfico. Se refiere si a bienes y servicios en la sección del Acuerdo referido a negociaciones internacionales

fin de proteger los intereses de empresas locales vinculadas por contratos de licencia con una empresa extranjera respecto del uso de marcas de esta última.

18 ADPIC, Parte II, 2.

y excepciones.¹⁹ Otro aspecto distintivo de ADPIC es la distinción neta que hace entre indicaciones geográficas en general y aquellas relacionadas con vinos y bebidas espirituosas.

ADPIC igualmente establece un programa de negociaciones futuras sobre un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones de vinos (que incluye bebidas espirituosas) y negociaciones bilaterales o multilaterales encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas. En este rubro poco se ha alcanzado a nivel de negociaciones multilaterales en estos 20 años después de ADPIC.

Sin embargo, a nivel de negociaciones bilaterales la Unión Europea (UE) ha podido consolidar su tradicional posición de privilegiar estos signos distintivos como modo de agregar valor a sus productos locales y popularmente conocidos en el mundo entero tales como indicaciones de vinos (Champagne) y quesos (Roquefort). Esta estrategia la ha llevado a cabo la UE en una serie de tratados de libre comercio negociados con un número importante de países, incluidos de América Latina y el Caribe.²⁰ Contrariamente a esta estrategia europea, los Estados Unidos en sus acuerdos de libre comercio privilegian las marcas en sus diferentes calificaciones por sobre las indicaciones geográficas. Estas diferencias culturales han impedido cualquier progreso a nivel multilateral más allá de lo alcanzado en ADPIC. El cuadro 4 encapsula los elementos centrales del ADPIC sobre este tópico.

Cuadro 4: ADPIC y las indicaciones geográficas²¹

- Indicaciones geográficas son aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
- Queda al arbitrio de cada país establecer los medios legales, incluidos actos de competencia desleal, para impedir la utilización de signos distintivos geográficos que sugieran que el producto proviene de una región distinta a su lugar de origen.
- Debe denegarse el registro de marca que contenga o consista en indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, cuando ello induzca a error en cuanto al verdadero origen del producto.
- Se consagra una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas consistente en medios legales que deben establecerse a nivel doméstico para impedir la utilización de indicaciones que identifiquen vinos o

19 Ver Artículo 24. 6, ADPIC

20 Ver entre otros Maximiliano Santa Cruz S., (2007), *Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements: Implications for Developing Countries*, ICTSD, Issue Paper No. 20, at

<http://www.iprsonline.org/resources/docs/Santa-Cruz%20Blue20.pdf> (consultada 09/03/14) y Carsten Fink, *Intellectual Property Rights*, in J-P Chauffour, J-C Maur (Eds.), *Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook*, Washington D.C.: World Bank, 2011 at <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentMDK:22956131~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:239071,00.html> (consultada 08/03/14)

21 Ver ADPIC, Parte II, 3.

bebidas espirituosas para productos que no sean originarios del lugar designado, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

- A fin de facilitar la protección para los vinos (y bebidas espirituosas), deberán entablarse negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas.

2.4. Derecho de autor y derechos conexos

En materia de derecho de autor y derechos conexos, ADPIC se cimenta en el Convenio de Berna, precisando una serie de derechos, excluyendo el principio de derechos morales a fin de acomodar los intereses de los Estados Unidos que –como anticipáramos- al momento de las negociaciones de la Ronda Uruguay no era miembro del Convenio. Igualmente, precisa ADPIC la duración de derechos en el caso de personas jurídicas, incluye los programas de computación en la categoría de obras protegidas e equipara en muchos aspectos los derechos conexos a los derechos de autor que en la tradición latina correspondían siempre a una jerarquía superior de derechos de aquellos simplemente patrimoniales. Una tarea pendiente dejada en ADPIC se refiere en general a los derechos de autor y conexos derivados de la era digital que han recobrado una categoría especial en los años siguientes a ADPIC en particular después de la conclusión de los llamados tratados de Internet de la OMPI.²² El cuadro 5 recoge los aspectos centrales de los estándares mínimos contemplados en ADPIC en la esfera del derecho de autor y derechos conexos.

Cuadro 5: ADPIC y el derecho de autor y derechos conexos²³

- Respeto de las obligaciones contempladas en el Convenio de Berna excluyendo de su ámbito lo relativo a los derechos morales consagrados en el art. 6 bis de Berna.
- La protección abarca las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.
- Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias. Igualmente, constituyen creaciones de carácter intelectual y protegidas como tales, las compilaciones de datos.
- Respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los países conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor.

²² Ver cuadro 10, infra

²³ Ver ADPIC, Parte II, 1.

- Sin alterar la norma de Berna respecto de las personas naturales, el ADPIC clarifica que respecto de personas jurídicas, la duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.
- Respecto de derechos conexos (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión), se contempla entre otros:
 - * Los derechos de impedir actos llevados a cabo sin la autorización de sus titulares tales como la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Igualmente impedir la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público en general.
 - * En el caso de productores de fonogramas el derecho de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
 - * Los organismos de radiodifusión tienen el derecho de prohibir actos emprendidos sin su autorización tales como la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión.
 - * La duración de los derechos conexos igualmente no podrán ser inferior a 50 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución.

2.5. La observancia de los derechos

ADPIC es el primer tratado internacional de que modo comprehensivo establece disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Incluye una serie de acápite que abren sin lugar a dudas un nuevo capítulo en la evolución internacional de la PI. La Parte III del Acuerdo es la más extensa y detallada e incluye secciones sobre obligaciones de carácter general, procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y procedimientos penales.

En este sentido, el Acuerdo comienza estableciendo obligaciones de tipo general (ver cuadro 6) como la adopción de medidas eficaces y recursos ágiles para prevenir infracciones y recursos que constituyan medios eficaces de disuasión de nuevas infracciones.

Cuadro 6: Obligaciones generales en materia de observancia²⁴

- Asegurar procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propie-

24 ADPIC, Parte III, 1.

dad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

- Los procedimientos serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
- Las decisiones se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.
- No existe obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. No se crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Una detallada sección se ocupa de los procedimientos y recursos civiles y administrativos destacando la necesidad de procedimientos justos y equitativos, disposiciones sobre la presentación de pruebas sobre posibles infracciones, normas sobre mandamientos judiciales, el derecho a un resarcimiento adecuado para compensar daños sufridos por la infracción, etc. Es precisamente en materia tales como el resarcimiento de perjuicios donde ha habido desarrollos importantes después de ADPIC como se analiza más adelante. El cuadro 7 resume los estándares mínimos incluidos en ADPIC con respecto a procedimientos y recursos civiles y administrativos.

Cuadro 7: Procedimientos y recursos civiles y administrativos²⁵

- Los procedimientos deben ser justos y equitativos y en este sentido los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes sobre el fundamento de la reclamación. Todas las partes estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes.
- Se prevén principios elaborados para la presentación de pruebas tales como que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar bajo ciertos supuestos, que la parte infractora aporte pruebas bajo su control con sujeción a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.
- Igualmente, las autoridades judiciales podrán estar habilitadas en caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada

25 ADPIC, Parte III, 2.

para asegurar la observancia de un derecho, habrá lugar a formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

- Las autoridades judiciales estarán facultadas para proceder a mandamientos judiciales para impedir que productos importados infractores entren en los circuitos comerciales, inmediatamente después del despacho de aduana. Sin embargo, no hay tal obligación en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de PI.
- Respecto de perjuicios, el ADPIC faculta ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
- Las autoridades judiciales están asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, las autoridades judiciales podrán conceder reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
- El ADPIC considera otros recursos con el fin de establecer medios eficaces de disuasión de las infracciones. A estos efectos, las autoridades judiciales pueden ordenar que las mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales o que sean destruidas.

La Sección 3 de esta parte del Acuerdo detalla las medidas provisionales que las autoridades judiciales pueden ordenar a fin de evitar que se produzcan infracciones o preservar pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Estas disposiciones prevén la posibilidad de facultar a las autoridades judiciales para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas principalmente: a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales al mismo tiempo que preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Estas medidas pueden adoptarse, en ciertas circunstancias, sin haber oído a la otra parte. El Acuerdo establece al respeto una serie de salvaguardias, tales como exigir al demandante la presentación de pruebas de que razonablemente disponga con el fin de preservar las mínimas reglas de un debido proceso.

ADPIC establece igualmente prescripciones especiales relacionadas con las medidas que puedan adoptarse en frontera a fin de evitar que se despachen de aduanas mercancías

que lesionarían los intereses de titulares de derechos, particularmente en casos de marcas y derechos de autor. El cuadro 8 resume las medidas principales previstas en el Acuerdo.

Cuadro 8: Medidas de frontera²⁶

- El titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor puede presentar una demanda con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.
- Puede autorizarse para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de PI.
- Podrá establecerse igualmente procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.
- El titular del derecho debe presentar pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción de su derecho ofreciendo una descripción detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por la autoridad aduanera.
- Igualmente, se exigirá al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.
- Las medidas de suspensión de despacho quedan sujetas a ciertos plazos (plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante) y procedimientos especiales incluidos la ampliación del plazo.
- Bajo ciertas condiciones previstas en el Acuerdo, las autoridades competentes podrán actuar de oficio, por propia iniciativa, suspendiendo el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales se tenga presunción de que infringen un derecho de PI.
- El Acuerdo permite excluir de la aplicación de estas medidas situaciones de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Finalmente, ADPIC establece una disposición sobre procedimientos y sanciones penales en especial en casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva al derecho de autor. Respecto de esta disposición han habido importantes desarrollos en estos últimos 20 años particularmente con respecto a piratería digital, incluyendo fallidos esfuerzos

26 ADPIC, Parte III, 4.

domésticos en Estados Unidos²⁷ y a nivel plurilateral en el llamado acuerdo ACTA al que hacemos referencia en páginas siguientes. El cuadro 9 reproduce esta importante disposición de ADPIC que como se analiza en este trabajo ha tenido importantes desarrollos en especial en el marco de los tratados de libre comercio que un importante número de países de la América Latina y del Caribe ha suscrito en años recientes.

Cuadro 9: Procedimientos Penales, Artículo 61, ADPIC

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

2.6. ADPIC y sus consecuencias

Analizábamos precedentemente la profunda influencia del Acuerdo ADPIC en términos de cambios fundacionales en la formación y evolución del derecho internacional y su impacto en la implementación de esos estándares de modo casi universal particularmente en los países emergentes. Mencionábamos igualmente, el enorme esfuerzo de implementación llevado a cabo en los países de América Latina y el Caribe como consecuencia de la adopción de ADPIC. En esta parte de nuestro análisis examinaremos qué ha ocurrido en el plano internacional a nivel de la actividad multilateral y de nuevos actores y foros involucrados en la temática de la PI. Una parte importante de este análisis se concentra en los tratados de libre comercio (TLC) que han constituido el medio para la incorporación, respecto de ADPIC, de cambios mayores en estos últimos 20 años.

2.7. Los principales actores institucionales y los nuevos activistas

Probablemente uno de los cambios más profundos que ha ocurrido en la PI muy probablemente motivado por ADPIC ha sido el hecho de desmitificar en general la PI.

27 Nos referimos a los proyectos de ley conocidos por las siglas SOPA (*Stop Online Piracy Act*) y PIPA (*Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act*) discutidos en el Congreso de Estados Unidos en 2011-2012. Ver, entre otros, *SOPA Blackout Was Biggest Online Protest In History, Backers Say*, IPWatch, 19 January 2012, disponible <http://www.ip-watch.org/2012/01/19/sopa-blackout-was-biggest-online-protest-in-history-backers-say/> (visitado 09/03/14)

En el transcurso de los años particularmente una vez establecidas las grandes convenciones internacionales de la PI (París y Berna), el circuito alrededor de estos temas estaba centrado en los llamados expertos de la PI y de las organizaciones que promovían una visión particular alrededor de la protección y de la observancia de los derechos. En este sentido la PI estaba reservada al mundo de los iniciados y de los conversos. Se trataba de círculos cerrados que mantenían la disciplina de modo reservada y ajena a aquellos no parte de los grupos de expertos y académicos en el contorno de la PI.

Basta al respecto observar en el caso de la OMPI y particularmente de BIRPI –la institución que la precedió– quienes eran los observadores que de alguna manera influían el curso de la evolución de los grandes acuerdos internacionales.²⁸ A partir de ADPIC, a causa o no del Acuerdo, el número de observadores en OMPI ha crecido de modo exponencial donde la característica principal es que a los actores tradicionales se ha agregado un número significativo de organizaciones que tienen una perspectiva diferente y cuya misión es fundamentalmente mirar a la PI con la óptica del interés público y de objetivos que van más allá de la mera protección de las diferentes disciplinas que componen la PI.²⁹

Es decir, la PI a partir de ADPIC y sin perjuicio de su expansión a nuevas fronteras como tendremos oportunidad de examinar, se ha abierto al mundo exterior y es objeto de nuevas miradas. Ello sin lugar a dudas ha ido aparejado de la apreciación cada vez más creciente que la PI tiene una importancia que va más allá de los intereses particulares de productores y de intereses económicos asociados a esos productores. Constituye un factor importante en la economía del conocimiento y en general en la competitividad internacional.³⁰

A nivel de organizaciones internacionales preocupadas por el quehacer de la PI, la OMPI y la OMC constituyen los centros neurálgicos del quehacer multilateral.

La OMC una vez entrado en vigor el ADPIC surge como el gran centro de creación de nuevas normas internacionales alrededor de la PI. Pero al poco andar, su papel normativo ha decaído. Intentos de consolidar el ADPIC y de avanzar en la llamada agenda programática implícita en el Acuerdo ha encontrado obstáculos mayores. Desde la entrada en vigor del ADPIC, la actividad normativa más destacada ha sido la Declaración de Doha sobre la relación ADPIC con salud pública.³¹ Se trata de la declaración ministerial alcanzada en Doha en 2001 que aclara ciertos aspectos del Acuerdo para hacerlos compatibles con la necesidad de preservar ciertas flexibilidades en su implementación que no se contrapongan con las facultades de los estados de adoptar medidas necesarias para proteger la salud pública. La

28 Ver tesis de Ulf Anderfelt, *International Patent-legislation and Developing Countries*, The Hague, 1971.

29 Ver en la página especial de la OMPI que el número de observadores es hoy en día de alrededor de 250 organizaciones que siguen el trabajo diario de la Organización en sus diferentes comisiones y grupos de trabajo. Disponible en http://www.wipo.int/members/en/organizations.jsp?type=NGO_INT (visitado 13/02/14).

30 Ver Maskus, Keith E. (2000), *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington D.C.

31 Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, WT/MIN(01)/DEC/2, Adoptada el 14 de noviembre de 2001.

Declaración de Doha inició igualmente un proceso de revisión del artículo 31 del ADPIC relativo a flexibilizar las disposiciones sobre licencias obligatorias en el caso de países con débiles estructuras de producción local. La introducción de un nuevo Artículo 31 bis no ha recibido hasta la fecha la ratificación necesaria de los estados miembros de la OMC.³²

En la misma línea de la agenda programática original de establecer un registro multi-lateral para indicaciones geográficas (ver cuadro 4) la OMC no ha logrado aun consensuar un acuerdo sobre la materia.³³

Probablemente la parte de mayor actividad en la OMC desde la vigencia de ADPIC es la relativa a la solución de controversias. A la fecha que escribimos se ha registrado 34 solicitudes para la celebración de consultas en el contexto del sistema de solución de diferencias.³⁴ No todas estas solicitudes han conducido al establecimiento de un Grupo Especial. Varias de ellas han sido resueltas en consultas entre las partes o diferidas en el tiempo.

Por otro lado, varias de las diferencias que han conducido al establecimiento de grupos especiales han tenido relación principalmente: con la aplicación de medidas transitorias y la aplicación en particular del Artículo 70 del Acuerdo, como han sido los casos contra India y Canadá; cuestiones alrededor de la aplicación del test de los tres pasos en casos de excepciones al derecho de autor y patentes; la apropiación de una marca; la aplicación de disposiciones sobre indicaciones geográficas por parte de las Comunidades Europeas; el caso contra China por medidas que afectan la protección y observancia de los derechos de PI. Otra controversia importante que no condujo al establecimiento de un Grupo Especial fue la reclamación de Estados Unidos contra Brasil respecto de medidas relativas a licencias obligatorias respecto de la explotación local de las patentes.³⁵

En las 34 solicitudes hechas en materias relacionadas con ADPIC, la mitad de ellas incluyen como demandante o demandado países hoy llamados emergentes.³⁶

La OMPI, el organismo especializado de Naciones Unidas sobre la PI, sufrió sin lugar a dudas un desgaste institucional al momento que los gobiernos centraban sus esfuerzos en consolidar el acuerdo de los ADPIC. Previo al Acuerdo, la organización abordó importantes negociaciones que pretendían revisar o complementar el Convenio de París, negociaciones que quedaron superadas al subscribirse el ADPIC. Sin embargo, la OMPI en estos últimos años ha recuperado su liderazgo normativo y entre 1996 y 2013 ha consolidado una serie de nuevos tratados internacionales, algunos de corte administrativo pero otros de relevan-

32 Ver, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement* (2012), edited by Antony Taubman, Hannu Wager, Jayashree Watal, Cambridge University Press,

33 Ver OMC, página dedicada al tema http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits (consultada 09/03/14)

34 Información disponible en la página Web de la OMC, ver http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_agreements_index_s.htm?id=A26 (consultada 14/02/14)

35 Ver *Resource Book*, op.cit.

36 Ibid, nota 34, supra.

cia sustantiva sobre todo con respecto a la era digital. El cuadro 10 resume la actividad legislativa de la OMPI en el período post ADPIC.

Cuadro 10: Tratados adoptados en OMPI después de la entrada en vigor de ADPIC

Materia	Año
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso	2013
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales	2012
Tratado sobre el Derecho de Patentes	2010
Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas	2006
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)	1996
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)	1996

Fuente: elaboración propia basada en información disponible de OMPI

Un aspecto singular de este período post ADPIC es que las preocupaciones alrededor de la PI no han quedado circunscritas a estas dos instituciones especializadas en estas materias. La PI y su impacto y relevancia ha estado presente en importantes debates sobre derechos humanos, muchos de ellos centrados en cuestiones relacionadas con acceso a la salud, seguridad alimentaria³⁷ y acceso a la información.³⁸

De igual modo cuestiones alrededor de la PI han ocupado un lugar singular en debates en organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, como ha sido el caso de aspectos vinculados con la alimentación en FAO en particular con las discusiones y la entrada en vigencia en 2004 del Tratado internacional sobre recursos genéticos de las plantas para la agricultura y la alimentación.³⁹ Por su lado la relación salud con la PI ha sido central en discusiones en la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor principalmente de la relación tratados comerciales y acceso a la salud que dieron origen en 2003 a la creación de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública (CIPIH) culminando en 2008 con la adopción de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual.⁴⁰ Discusiones

37 “... patents on plants should not be allowed and called international organisations to help developing countries to build “a sui generis regime for the protection of intellectual property rights which suits their development needs and is based on human rights.”. Ver Final UN Report On Right To Food Calls For Redesign Of World Food System, Published on 10 March 2014, IPWatch at http://www.ip-watch.org/2014/03/10/final-un-report-on-right-to-food-calls-for-redesign-of-world-food-system/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts

38 Ver Xavier Seuba (2014), *Derechos fundamentales y observancia de la propiedad intelectual*, Revista de Internet, Derecho y Política, n° 17.

39 <http://www.fao.org/newsroom/ES/news/2004/47027/index.html> (consultado 14/02/14)

40 Disponible en http://apps.who.int/gb/CEWG/pdf/A61_R21-sp.pdf (consultado 14/02/14)

alrededor de estos temas siguen estando en el centro del debate en la implementación de la Estrategia del 2008.

Los temas de PI en estos 20 años después de ADPIC han ocupado igualmente un lugar importante en todos los tratados multilaterales resultantes de la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992 particularmente respecto del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (Art. 16) y la Convención Marco sobre Cambio Climático (Art. 4). Las discusiones se han focalizado en ambos convenios en las dificultades de los países en desarrollo en tener acceso a tecnologías limpias y por tanto asumir nuevas obligaciones ambientales. Los países en desarrollo han argumentado por diversos medios del incumpliendo de obligaciones de países más adelantados, contenidas en los tratados, respecto a facilitar el acceso y la transferencia de tecnología. El papel de la PI en la transferencia de tecnología ha sido central en las deliberaciones y controversias sobre la adecuada implementación de las disposiciones de estos tratados.⁴¹

A nivel plurilateral, una iniciativa mayor promovida por los Estados Unidos y los países de la Unión Europea alrededor de la falsificación de mercancías y la piratería en general concentró los esfuerzos de los gobiernos implicados en un nuevo acuerdo internacional : el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-falsificación). El Acuerdo tenía fundamentalmente por objetivo reforzar las disposiciones internacionales sobre la observancia de los derechos de PI, teniendo como punto de partida el ADPIC, particularmente con respecto a la esfera digital. La iniciativa lanzada en el 2006 materializó en un texto final firmado en octubre del 2011. Sin embargo, el golpe de gracia a este acuerdo que reunía a todos los estados miembros de la UE más Estados Unidos, Australia, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Republica de Corea, Suiza y Singapur, lo dio precisamente el Parlamento de la UE con su rechazo a ACTA en Julio de 2012.⁴²

Hacíamos alusión al fenómeno de la desmitificación de la PI, como consecuencia directa o indirecta del ADPIC, que ha contribuido a que nuevos actores de la sociedad civil incursionen en el debate público sobre diversos aspectos de la PI. Estos nuevos actores han participado precisamente a partir del ADPIC en todas las cuestiones que vinculan a la PI con cuestiones de preocupación general tales como la salud, la alimentación, los recursos genéticos y la protección del conocimiento tradicional. Por ejemplo, frente a las ambiciosas aspiraciones de los promotores del ACTA ellas fueron frustradas por el activismo de la sociedad civil que criticó duramente entre otros el carácter secreto de las negociaciones que precisamente se perfilaban para regular el mundo del Internet supuestamente abierto y democrático.⁴³

41 Ver ICTSD (2011), *Overcoming the Impasse on Intellectual Property and Climate Change at the UN-FCCC A Way Forward* by Ahmed Abdel Latif, Keith E. Maskus, Ruth Okediji, Jerome Reichman Pedro Roffe, Policy Brief 11, at: <http://ictsd.org/i/publications/120254/#sthash.MwVMLGn3.dpuf> (consultado 09/03/14)

42 Ver próxima publicación *The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda: Genesis and Aftermath*, ICTSD, ed. P. Roffe and X. Seuba, Cambridge University Press.

43 Ibid.

2.8. El fenómeno de los tratados de libre comercio

Hemos afirmado que a partir de la adopción de ADPIC ha habido una actividad normativa significativa a nivel doméstico particularmente en los países emergentes y a nivel multilateral no solo en la OMC y OMPI, sino que en varios organismos internacionales que discuten cuestiones relacionadas con la PI en materias propias de políticas públicas tales como derechos fundamentales, salud, recursos genéticos, agricultura y alimentación y medio ambientales. A ello debemos agregar el esfuerzo plurilateral frustrado sobre ACTA.

Pero indiscutiblemente que la actividad de mayor repercusión no ha tenido lugar en el sistema multilateral. Ha sido precisamente al nivel bilateral y regional donde se ha escrito un capítulo relevante en la evolución y desarrollo de la PI en estos 20 años después de ADPIC. A este respecto, América Latina ha sido un activo partícipe de este proceso. Estos acuerdos adoptan diferentes denominaciones (acuerdos comerciales preferenciales, acuerdos de promoción comercial, etc.). Para efectos de simplificación utilizamos el nombre genérico de tratados de libre comercio (TLC) de modo amplio y comprehensivo de todas estas diferentes denominaciones.

El cuadro 11 ofrece una visión general de los TLC que países de la región han negociado con socios comerciales de mayor gravitación mundial que incluyen capítulos especiales sobre el tratamiento de la PI. Más allá de los acuerdos incluidos en el aludido cuadro, los países del Mercosur prosiguen desde hace algunos años negociaciones con la Unión Europea destinadas a concluir un tratado de libre comercio que incluiría según la versión europea un capítulo sobre PI. Por otro lado un tratado de mayores consecuencias y repercusiones es el acuerdo que se negocia alrededor del llamado *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPP) entre 12 países que incluyen, entre otros, cinco socios comerciales regionales (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malaysia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam). En la lista de tratados comerciales que países de la región han participado no listamos aquéllos dentro de la región que han incluido, en algunos casos, aspectos sobre PI pero fundamentalmente en el contexto de los estándares previstos en ADPIC.⁴⁴

44 Ver por ejemplo tratado comercial de 1998 entre Chile y México disponible en <http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6208> (consultado 10/03/14)

Cuadro 11
Principales Tratados de Libre Comercio negociados por países de las Américas
que contemplan disposiciones sobre PI*

Principal socio comercial	Tratados concluidos
Estados Unidos	Canadá y México (TLCAN, 1994) Chile (2003); Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y Republica Dominicana (CAFTA-RD, 2004), Perú (2009), Colombia (2006) Panamá (2007)
Unión Europea	México (1997), Chile (2003), el CARIFORUM (Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, St. Christopher and Nevis, St. Lucía, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago) (2008), Perú y Colombia (2010), Centro América (2010)
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA)	México (2000), Chile (2003), Colombia (2008), Perú (2010)
China	Chile (2005), Perú (2009)
Canadá	TLCAN (1994), Chile (1997), Costa Rica (2001), Perú (2008), Colombia (2008), Costa Rica (2010)
República de Corea	Chile (2003), Perú (2010)
Japón	México (2004), Chile (2007)
Taiwán	Panamá (2003), Guatemala (2005), Nicaragua (2006)
Australia	Chile (2008)
Nueva Zelanda y Singapur	Alianza Económica Estratégica Transpacífica (P4): Brunei, Chile, (2005)

Mencionábamos, que la actividad normativa tanto en la OMC y particularmente en OMPI ha sido relativamente limitada en estos últimos 20 años. Es decir, según nuestro cuadro 9, supra, seis tratados multilaterales han sido formalizados en OMPI desde la entrada en vigor de ADPIC. Esta información contrasta, según X. Seuba con 141 acuerdos, de un total de 256 tratados comerciales preferenciales notificados a la OMC, que incluirían disposiciones especiales relativas a la propiedad intelectual. La mayoría de estos tratados se negocian a partir de la entrada en vigencia del ADPIC.⁴⁵ Es necesario destacar que el

* Fuente actualizada, basada en Pedro Roffe y Mariano Genovesi, (2011), Implementación y Administración de los Capítulos de Propiedad Intelectual en los Acuerdos de Libre Comercio con los Estados Unidos: La

número abultado de acuerdos comerciales con capítulos sobre PI se explica entre otros por el hecho que un mismo país suscribe con diferentes socios comerciales varios acuerdos de este tipo; por ejemplo, los Estados Unidos ha suscrito más de 20 acuerdos comerciales con países de diferentes regiones geográficas, entre los cuales se cuentan más de 10 países de A. Latina (ver cuadro 10). Por otro lado es indiscutible que la actividad multilateral por la complejidad de actores que involucra es necesariamente más pausada que aquella que implica la celebración de tratados bilaterales o regionales comerciales, según sea el caso.

2.9. Un intento de evaluación: 20 años desde ADPIC

Hemos tratado de revisitar los momentos más importantes de la evolución que ha tenido lugar la PI en estos 20 años después de ADPIC. Este análisis arroja a nuestro juicio una serie de conclusiones. Si inmediatamente después de ADPIC hubo cierta resistencia de los países en desarrollo y se plantearon al mismo tiempo cuestiones importantes sobre la implementación del Acuerdo a nivel nacional, hoy en día los estándares mínimos del Acuerdo sobre protección y observancia de derechos han contribuido efectivamente a dar un salto cualitativo de envergadura en la marcha hacia una mayor armonización de la PI. Una simple mirada a nuestro continente sugiere que todos los países de la región han adherido de un modo u otro al Acuerdo ADPIC: todos los países de la región son miembros de la OMC y en consecuencia sujetos a las normas del ADPIC. Destacábamos igualmente que ello se ha traducido en una actividad normativa importante alrededor de los temas de la PI y del reforzamiento o modernización de sus instituciones.

En nuestra lectura de estos 20 años hemos destacado que ADPIC contempla estándares mínimos de protección y observancia y que los países, sin infringir las disposiciones del mismo, pueden prever una protección más amplia. Si ADPIC abrió esa posibilidad, hemos igualmente destacado que la actividad normativa a nivel multilateral ha sido relativamente escasa y que precisamente la expansión normativa respecto de aquella prevista en el Acuerdo, ha tenido lugar no por la vía multilateral sino que fundamentalmente por esfuerzos plurilaterales tales como ACTA o actualmente en las negociaciones en curso sobre el TPP pero principalmente por la vía de los tratados de libre comercio (TLC) que han permitido que en todas las disciplinas mencionadas al analizar las disposiciones del ADPIC éstas se han expandido de manera considerable.

Esta expansión ha sido posible sobre todo en los acuerdos de libre comercio suscritos con los Estados Unidos pero igualmente en recientes TLC promovidos por la UE. En ambos casos se ha producido un fenómeno particular de exportación de estándares de protección predominantes en los países de mayor desarrollo económico, con sistemas de protección indiscutiblemente más sofisticados que aquellos de sus socios comerciales de

Experiencia de Cuatro Países de América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Inter-American Development Bank, Sector of Integration and Trade, POLICY BRIEF No. IDB-PB-129 .Elaboración de los autores a partir de información de SICE-OEA. Fechas entre paréntesis reflejan de modo general la de suscripción de los respectivos tratados.

45 Ver X. Seuba, *Intellectual Property in Preferential Trade Agreements: What Treaties, What Content?*, *The Journal of World Intellectual Property* (2013) Vol. xxx, no. xxx, pp. 1–22 doi: 10.1002/jwip.12015

menor desarrollo. La dificultad para los países emergentes ha sido poder estar a la altura de estas nuevas exigencias e implementar en la esfera doméstica estructuras e instrumentos no necesariamente compatibles con sus estadios de desarrollo. Este proceso de exportación de estándares y de trasladarlos de buena fe en los sistemas normativos de los países que suscriben estos tratados comerciales constituye un desafío mayor.⁴⁶ Sin embargo, para los países que negocian tratados de este tipo tanto con Estados Unidos como la UE no deberían haber sorpresas a este respecto ya que en general los TLC se cimentan sobre tratados previamente negociados. Por otro lado, tanto la UE como los Estados Unidos negocian sobre la base de mandatos expuestos donde claramente se prescribe que el objetivo negociador es precisamente aquel de exportar sus modelos normativos.⁴⁷

La estrategia de la UE en estas materias, para no quedar atrás y en posición de desventaja con Estados Unidos, ha evolucionado desde aquellos acuerdos de una primera generación que incluían compromisos muy generales sobre la necesidad de implementación del ADPIC (ver acuerdos con Chile y México) y confirmar su política sobre protección de indicaciones geográficas. Este cambio comienza a producirse a partir de 2004 cuando la Comisión Europea anunció su nueva estrategia sobre observancia de los derechos de PI en terceros países. La estrategia incluye el objetivo de visitar los aspectos de PI en los tratados comerciales.⁴⁸ En consecuencia esta nueva estrategia se refleja en los acuerdos más recientes suscritos con países regionales tales como el CARIFORUM⁴⁹ o los suscritos con Perú, Colombia y Centro América, respectivamente,⁵⁰ donde los TLC se acercan en términos de ambición con aquellos de los Estados Unidos y donde la tendencia es nuevamente la de exportar modelos normativos.⁵¹

Una mirada rápida, por ejemplo, a las propuestas conocidas que ha hecho Estados Unidos en las negociaciones en curso del TPP sugiere la transcripción casi textual de actos legislativos vigentes en ese país como es el caso en materia de derecho de autor del *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) de 1998 cuyo propósito original era el de implementar los Acuerdos de Internet de la OMPI. Igualmente, las propuestas sobre la mesa en el TPP reproducen propuestas que no recibieron consenso en el texto final del ACTA.

46 Ver Pedro Roffe y Mariano Genovesi, (2011), *op.cit.* (en nota 45, supra)

47 Ver por ejemplo Bill en Congreso de Estados Unidos, 2014, *To establish congressional trade negotiating objectives and enhanced consultation requirements for trade negotiations, to provide for consideration of trade agreements, and for other purposes, Intellectual Property*, 113TH CONGRESS 2D SESSION, <http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/TPA%20bill%20text.pdf>

48 Ver análisis sobre esta cuestión en C. Fink, *op. cit.* y Xavier Seuba, *La Nueva Política de la Comunidad Europea sobre Propiedad Intelectual en Terceros Estados*, Revista RUE, Arazadi, Año XXXIV, No. 6, Junio 2008.

49 Ver Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-Comunidad Europea, 2008, disponible en OEA-SICE, http://www.sice.oas.org/Trade/CAR_EU_EPA_s/careu_in_s.ASP (consultado 09/03/14)

50 Ver acuerdos en SICE-OEA, http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp

51 Xavier Seuba, *Checks and balances in the intellectual property enforcement field: reconstructing EU trade agreements*, en *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?* Editors: Josef Drexler, Henning Grosse Ruse - Khan, Souheir Nadde-Phlix, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, Volume 20, 2014.

Como consecuencia de estas tendencias, a través de estos tratados comerciales, se han expandido considerablemente los estándares mínimos de ADPIC llevando la PI a nuevas fronteras de desarrollo no fácilmente previstas al momento de concluirse el ADPIC. Por ejemplo, después de un examen sutil de los cuadros presentados en la primera parte de esta exposición, puede apreciarse que los estándares mínimos (ver cuadros 1-9) han sufrido expansiones mayores en estos últimos años. El examen que sigue se detiene selectivamente en algunas de las disciplinas del ADPIC donde a nuestro juicio ha habido una expansión notoria en estos 20 años de nuestro relato.

Cabe advertir que las generalizaciones que hacemos deben ser apreciadas en su justa dimensión. Los TLC responden a consideraciones estratégicas generales que conllevan fines similares- tales como aquella de transponer en los acuerdos disposiciones equivalentes a la de los países que demandan una protección y observancia más vigorosa. Sin embargo, estos acuerdos difieren en énfasis y detalles. Tampoco es posible poner en un mismo pie de igualdad los acuerdos suscritos con la UE de aquellos negociados con los Estados Unidos que responden a objetivos no siempre idénticos.⁵²

Lo que es común y general en estos tratados, tanto de la UE -lo que se hace extensible a los tratados de EFTA- como de los Estados Unidos es la tendencia de ir más allá de ADPIC y de exportar sistemas normativos vigentes en los países más avanzados. En las secciones siguientes intentamos de dar ejemplos como estas situaciones se manifiestan específicamente en los TLC en sus capítulos sobre PI y en las disciplinas que relatamos.

Patentes y productos regulados

Considerando, por ejemplo, los estándares de ADPIC en la esfera de las patentes (ver cuadro 1, supra) puede constarse que en general los TLC han avanzado en estos temas en varios aspectos, entre otros, en criterios de patentabilidad donde por ejemplo se ha establecido en varios de los acuerdos suscritos por Estados Unidos que: *“Cada Parte dispondrá que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creble”*⁵³. En la negociación en curso en el TPP, la propuesta de Estados Unidos apoyada por Japón sugiere:

(b) una Parte no podrá denegar una patente exclusivamente sobre la base de que el producto no resulte en eficacia mejorada de un producto conocido cuando el solicitante ha expuesto características distinguidas estableciendo que la invención es nueva, que involucra un paso inventivo, y es capaz de aplicación industrial.⁵⁴

Igualmente, se pretende en varios de los TLC con Estados Unidos ir más allá de lo previsto en ADPIC en materia de protección vía patentes de plantas y animales. Se usan a estos efectos diversas modalidades para alcanzar ese objetivo particularmente a través

52 Ver Santa Cruz, op.cit.

53 Ver USA-Colombia, 16.9.11

54 Las referencias hechas a los textos del TPP corresponden a la Publicación de WikiLeaks del Acuerdo Secreto de la Asociación Trans-Pacífico (TPP), Capítulo de Propiedad Intelectual Avanzada Para Todas las 12 Naciones con Posiciones de Negociación (30 de agosto 2013 texto de negociación consolidado entre corchetes).

de compromisos para considerar su inclusión legislativa. Sin embargo, en el caso de los TLC con países de América Latina no se llega al extremo de prescribir derechamente tal protección como lo hace el tratado con Marruecos.⁵⁵ En el caso del TPP, la propuesta de Estados Unidos va en esta última dirección al establecer que las patentes estarán disponibles en el caso de plantas y animales. Del mismo modo el TPP -propuesta de Estados Unidos- incluye como patentables los métodos de diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos o animales.⁵⁶

Por otro lado, si el plazo de protección es en ADPIC de 20 años desde la presentación de la solicitud de patentes, todos los TLC –incluyendo propuestas en el TPP- plasman la posibilidad de alterar esta duración en casos de atrasos administrativos no atribuibles al titular de la patente.

Probablemente uno de los aspectos más controvertidos es el avance que ha habido respecto de los productos regulados. Si se compara con nuestro análisis anterior (ver cuadro 2: estándares mínimos de ADPIC en esta materia) puede detectarse que se ha profundizado respecto de lo establecido tímidamente en el Art. 39.3 del Acuerdo. Por ejemplo, la información no divulgada en relación con los datos de prueba sobre la eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas que según ADPIC deberían protegerse contra su uso comercial desleal, los TLC, incluidos aquellos con la UE, consagran una protección de exclusividad de por los menos 5 años para los farmacéuticos y de 10 años para productos químicos agrícolas. Estas disposiciones se han extendido igualmente respecto de productos ya comercializados en terceros países que tendrían una especie de prioridad para recibir nueva protección en el país donde se solicita tal protección.

Estas disposiciones se han fortalecido igualmente con la vinculación o *linkage* entre la protección de la patente y la comercialización de un producto, de modo tal que sin la aquiescencia del titular de la patente no podría pedirse permiso de comercialización por un tercero mientras la patente siga vigente para el producto.⁵⁷ Por otro lado, se consagra en la esfera de los productos regulados una compensación al titular de la patente en casos en que la duración de la patente haya sido afectada por atrasos en la comercialización del producto.⁵⁸

55 TLC entre USA y Marruecos, Art. 15.9.2.

56 Ver TPP, Art. QQ.E.1, Publicación de WikiLeaks del Acuerdo Secreto de la Asociación Trans-Pacífico (TPP), op.cit.

57 Ver Chile-Estados Unidos: “Respecto de los productos farmacéuticos amparados por una patente, cada Parte deberá: c) negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o la aquiescencia del titular de la patente.” (Art. 17.10.2).

58 Ver CAFTA-RD y Estados Unidos: “Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte deberá prever una restauración del plazo de la patente para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte.” (Art. 15.9.6, b)

En los textos conocidos sobre la negociación actual del TPP se constatan nuevas expansiones en estas materias, entre otras, al sugerir -según la propuesta de Estados Unidos- la protección de nueva información clínica o evidencia en relación a un producto farmacéutico que incluya una entidad química que haya sido previamente aprobada para comercialización de otro producto farmacéutico. Tal protección sería por un periodo mínimo de tres años desde la fecha de la aprobación para comercialización de la nueva información clínica.⁵⁹

2.10. Derechos de autor y derechos conexos

En nuestro análisis anterior (ver cuadro 5), resumíamos los puntos centrales del ADPIC respecto del derecho de autor y derechos conexos. Ésta es nuevamente una disciplina que recibe una expansión considerable particularmente en los TLC con Estados Unidos. En primer término, los tratados cubren todo lo relativo a la esfera digital que no se encontraba cubierta en el ADPIC. Obligan igualmente a los países suscriptores a adherir a los acuerdos de la OMPI sobre Internet (ver cuadro 11). Es en este sentido que los TLC marcan un cambio sin precedentes respecto a ADPIC y que de algún modo tienen como resultado que los países que negocian estos acuerdos -en el caso de los Estados Unidos- hacen propias las disposiciones de la *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA).

Una disposición central es también aquellas que extiende los plazos de duración de 50 años en ADPIC a 70-80 años en ciertos acuerdos. Estos plazos para aquellos que negocian el TPP con Estados Unidos alcanzarían en el caso de personas jurídicas no menos de 95 años contados a partir del final del año natural de la primera publicación autorizada de la obra, interpretación o fonograma.⁶⁰

Otros aspectos en materia de derecho de autor y derechos conexos donde los TLC con Estados Unidos precisan y expanden, en ciertos casos, las obligaciones previstas en ADPIC, incluyen:

- Los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, tienen el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original o copias de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y de sus fonogramas mediante la venta u otro medio de transferencia de propiedad.
- Con el fin de garantizar que no se establezca ninguna jerarquía entre los derechos de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, se establece que en aquellos casos en donde se requiera la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista, interprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del ejecutor o productor.
- De igual manera, se establece que en aquellos casos en donde se requiera la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista, interprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de

59 TPP, Art. QQ.E.16

60 TPP, Art. QQ.G.6

la autorización del ejecutor o productor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor.

- En todos los procedimientos civiles, administrativos y penales se presume como el autor la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma. En caso de ausencia de prueba en contrario, se presumirá igualmente, que el derecho subsiste en la materia.⁶¹
- En todos los TLC se incluyen detalladas disposiciones sobre protección legal adecuada contra actos de elusión de medidas tecnológicas efectivas de protección y prohibición al uso de instrumentos destinados a la elusión, las que incluyen responsabilidades civiles y penales en caso de elusión, estas últimas en caso de actos dolosos con propósito comercial. Estas medidas se ven reforzadas en la propuesta de Estados Unidos en el TPP.⁶²

2.11. Marcas comerciales

En materia de marcas los TLC particularmente aquellos celebrados con Estados Unidos se caracterizan por incluir disposiciones que nuevamente significan adiciones a los criterios contemplados en ADPIC. Por ejemplo las marcas pueden incluir signos que no sean perceptibles visiblemente, marcas colectivas, de certificación, sonoras u olfativas y una indicación geográfica puede constituir una marca.⁶³

Igualmente la marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluyendo las indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con aquellas mercancías o servicios respecto de los cuales ha registrado la marca el titular, cuando ese uso podría resultar en una probable confusión.

A efectos de determinar si una marca es notoriamente conocida no se requerirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes.

Se prevé el establecimiento de un sistema para la solicitud electrónica, el procesamiento, registro y mantenimiento electrónico de las marcas.

El registro inicial y cada renovación del registro de una marca debe ser por un término no menor a diez años y no se 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.⁶⁴

61 Ver, por ejemplo, Chile-Estados Unidos, Art. 16.11.6

62 TPP, Art. QQ.G.10

63 Cabe notar, como se ha sugerido en otra parte, que el enfoque de los TLC suscritos con la UE tienen una diferente aproximación a la manera de proteger las indicaciones geográficas.

64 Ver Perú-Estados Unidos, Art. 16.2. En el TLC con Chile el plazo es de 7 años.

2.12. Cuestiones de observancia

En materia de observancia se aprecia un avance notorio respecto de los estándares mínimos del ADPIC (ver cuadros 6-9, supra). En general, los TLC, particularmente aquellos suscritos con Estados Unidos -fenómeno que no excluye los acuerdos comerciales suscritos con la UE-⁶⁵ expanden significativamente esta materia. Por ejemplo, mientras el ADPIC (art. 41) circunscribe la aplicación de las disposiciones sobre observancia específicamente a los derechos cubiertos por ese Acuerdo, los TLC no limitan la aplicación de las disposiciones a los derechos específicos cubiertos por los respectivos acuerdos. En consecuencia, los procedimientos y sanciones establecidos en los TLC deberían aplicarse a todos los derechos protegidos por cada Parte, incluidos por ejemplo, los derechos de los obtentores de variedades vegetales o los derechos de los organismos de radiodifusión, los que no están regulados en los acuerdos de libre comercio.

En general se reitera el principio de ADPIC de establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones sobre observancia. Sin embargo, con frecuencia se hace referencia a que la falta de recursos no puede invocarse como excusa en el cumplimiento de estas obligaciones.

Entre los componentes más novedosos de los TLC con Estados Unidos se encuentra la disposición que en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho: (i) una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción; y (ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i).

En general al determinar el monto de la indemnización por una infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales deben considerar, entre otros, el valor del bien o servicio infringido, de acuerdo con el precio al detalle sugerido u otra medida de valor legítima presentada por el titular del derecho.⁶⁶

Entre otras de las materias innovadoras, está el compromiso de establecer o mantener indemnizaciones preestablecidas,

“las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el

65 Xavier Seuba (2013), *Checks and balances in the intellectual property enforcement field: reconstructing EU trade agreements*, Chapter 20, in *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, European Intellectual Property Institutes Network series, Edited by Christophe Geiger, E. Elgar,

66 Ver Estados Unidos-Colombia, Art. 16.11.7. Disposición idéntica a la que consagra el mismo número de Art. en el TLC Perú-Estados Unidos.

daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.”⁶⁷

Además, en casos civiles, las autoridades estarán facultadas para destruir los materiales e implementos que se hayan utilizado en la fabricación de los materiales infractores.

En el caso de medidas de frontera en los TLC con Estados Unidos ellas se aplican a mercancías importadas, exportadas y en tránsito.

Respecto de procedimientos y recursos penales los TLCs con Estados Unidos expanden significativamente los estándares de ADPIC . Por ejemplo en el Acuerdo con Perú e igualmente con Colombia se prevé que los procedimientos y sanciones penales deben ser:

“aplicados al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La piratería dolosa de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye: (a) la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos que no tengan una motivación directa o indirecta de ganancia financiera; y (b) la infracción dolosa con fines de ventaja comercial o ganancia financiera privada.

Cada Parte tratará la importación o exportación dolosa de mercancía falsificada o pirateada como una actividad ilegal sujeta a sanciones penales en la misma medida en que el tráfico o distribución de tales mercancías serían tratadas en el comercio nacional.”⁶⁸

La severidad de los TLC en materia penal, particularmente con Estados Unidos, en contraste con ADPIC (ver cuadro 9, supra), se confirma en disposiciones que prevén que la ley doméstica debe incorporar:

- Medidas que incluyan sanciones privativas de la libertad y sanciones pecuniarias suficientes para disuadir futuras infracciones. Debe en este sentido incentivarse a las autoridades judiciales para imponer multas en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones;
- Facultarse a las autoridades judiciales para ordenar entre otros:
 - * La incautación de mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas y en general cualquier evidencia documental relevante al delito;
 - * El decomiso de cualquier activo conectado con la actividad infractora y con respecto a la piratería dolosa ordenar el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de las mercancías infractoras;
 - * Iniciar acción legal *ex officio*, con respecto a los delitos descritos en el tratado.⁶⁹

Finalmente, con el fin de disponer procedimientos de observancia que permitan una acción efectiva contra cualquier acto de infracción de derecho de autor cubiertos por los

67 Ibid, Art. 16.11.8

68 Ibid, Art. 16.11.26

69 Ibid, Art. 16.11.27

TLC, incluyendo recursos expeditos para prevenir infracciones, y recursos penales y civiles, debe disponerse de incentivos legales para que los proveedores de servicios colaboren con los titulares de derechos de autor en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizados de materiales protegidos por el derecho de autor. Se autorizan algunas limitaciones relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación.⁷⁰

En las negociaciones en curso en el TPP, medidas penales incluyen nuevos tipos de infracciones consideradas delictuales, tales como en casos de etiquetados, “aun ausente la falsificación deliberada de marcas o la piratería deliberada de derechos de autor o derechos relacionados”.⁷¹ Esta última disposición se encuentra sí presente en TLC suscritos más recientemente por Estados Unidos particularmente con la República de Corea.⁷² Lo significativo del TPP es que construye sobre TLC anteriores, ampliando la gama de tipos delictivos y correspondientemente las sanciones penales del caso.

2.13. Conclusiones

Hemos destacado a lo largo de este trabajo que el ADPIC constituye una etapa importante en la formación de nuevos estándares para la protección y observancia de los derechos de PI. En la evolución producida post ADPIC estos estándares de protección y observancia se han expandido de modo significativo particularmente en los llamados TLC que han superado con creces al Acuerdo que de algún modo los legitima. Hemos igualmente observado que esta actividad bilateral, plurilateral o regional contrasta con el pausado quehacer multilateral por lo menos en sus modalidades normativas. Por ejemplo, como destacamos en nuestro análisis, si la OMPI ha sido capaz de culminar seis nuevos tratados multilaterales, a nivel de tratados comerciales preferenciales que incluyen capítulos de PI el crecimiento ha sido exponencial, alcanzando un número no despreciable de 141 acuerdos suscritos particularmente después de la entrada en vigor del ADPIC. Del mismo modo subrayamos en su momento la dificultad de comparar estos diferentes niveles de actividad normativa, en el sentido que el espacio de la actividad multilateral es mucho más complejo dado el número de actores y alianzas estratégicas que contribuyen o dificultan su quehacer.

Sin perjuicio de estos avances remarcables cuyas consecuencias son difíciles de predecir particularmente respecto de su impacto en el sistema global o como prácticas estaduales generalizadas, este proceso no ha estado exento de controversias y complejidades como aquellas demostradas por la suerte corrida por el ACTA. Las tensiones han estado particularmente presentes en los temas relacionados con salud que han sin lugar a dudas escrito uno de los capítulos más conflictivos de este período post ADPIC y que no fueron totalmente resueltas con la adopción de la Declaración de Doha de 2001 y la pen-

70 Ver por ejemplo, *ibid*, Art. 16.11.29

71 TPP, Art. QQ.H.7

72 Ver KORUS, Art. 18.10.28. Con respecto a disposición correspondiente en el TLC Perú-Estados Unidos, ver Art. 16.11.28.

diente enmienda del Acuerdo. En este sentido, la protección en los TLC de los llamados productos regulados ha sido controversial por decir lo menos, cuestión que condujo en su momento a reconocer algunas flexibilidades en la implementación de TLC suscritos por Perú y Colombia, fruto de un acuerdo de los principales partidos políticos en el Congreso de los Estados Unidos.⁷³

En general esta tendencia expansiva de la PI en estos 20 años post ADPIC ha sido criticada por un número de países emergentes que en su momento en el seno de la OMPI plantearon la necesidad de restablecer el equilibrio de intereses entre productores y usuarios del sistema y que la evolución del sistema debe ir a la par con los niveles de desarrollo. Destacaban los proponentes de una agenda para el desarrollo:

El papel de la propiedad intelectual y su incidencia en el desarrollo deben evaluarse de manera cautelosa y en función de cada caso. La protección de la propiedad intelectual es un instrumento de política que en la práctica puede generar beneficios y costos variables en función del nivel de desarrollo de cada país. De ahí que sea necesario tomar medidas en todos los países para garantizar que los costos no superen los beneficios que ofrece la protección de la propiedad intelectual.⁷⁴

La cuestión del tratamiento jurídico de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional han estado presentes marginalmente en los TLC aun en aquellos firmados por países como Perú que se ha caracterizado por su papel importante a nivel multilateral a fin de combatir la biopiratería y la protección de los países ricos en biodiversidad. Más de 10 años de negociaciones sobre la materia particularmente en OMPI no han alcanzado hasta la fecha los resultados esperados.⁷⁵

La incorporación del mundo digital en los TLC ha sido también compleja por el afán de exportar modelos legislativos externos como es el caso del DMCA. Los países que han suscrito acuerdos comerciales han tenido que enfrentar serias dificultades en la implementación de nuevas obligaciones sobre la materia comenzando con una cabal comprensión de las mismas.

Del mismo modo, la expansión experimentada en medidas de observancia causa dificultades de implementación y constituye casos frecuentes de cuestionamientos de la contraparte. Por ejemplo, Estados Unidos en su informe anual del USTR respecto de las modalidades de cumplimiento de esas obligaciones hace señalamientos críticos a los países que han suscrito con ese país nuevos acuerdos comerciales. Al respecto han sido particu-

73 Ver P. Roffe and D. Vivas (2007), *A Shift in Intellectual Property Policy in US FTAs?*, Bridges, Volume 11 Number 5, August, at: <http://ictsd.org/i/news/bridges/4128/#sthash.nCSeCpbJ.dpuf> (consultado 09/03/14)

74 PROPUESTA DE ARGENTINA Y BRASIL PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO, Documento preparado por la Secretaría, WO/GA/31/11, ORIGINAL: Inglés, FECHA: 27 de agosto de 2004

75 Ver información actualizada sobre el intenso e importante trabajo del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) en <http://www.wipo.int/tk/en/igc/> (consultado 09/03/14). Ver igualmente David Vivas-Eugui (2012), *Bridging the Gap on Intellectual Property and Genetic Resources in WIPO's Intergovernmental Committee (IGC)*, ICTSD, Issue Paper 34, January.

larmente complejas todas las cuestiones relativas a la observación civil y a la fijación de los daños causados por una infracción.⁷⁶ Igualmente conflictiva ha sido la implementación de medidas en frontera en países desarrollados que han tenido un impacto en el tráfico de medicinas hacia países en desarrollo.⁷⁷

De modo transversal la cuestión de la transferencia de tecnología sigue siendo un punto de tensión y de reiteradas demandas de países en desarrollo por hacer realidad algunos de los supuestos del ADPIC –particularmente el Art. 66.2 a favor de los países menos desarrollados- y de las obligaciones asumidas por países desarrollados en los acuerdos multilaterales medio ambientales como es el caso más notorio del Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Hay muchos otros temas y cuestiones que continúan provocando dispares puntos de vista y controversias alrededor de, por ejemplo, el uso e implementación de medidas tales como las licencias obligatorias. Son numerosos los casos de conflicto a este respecto donde se ha cuestionado la legitimidad de ejercer tales medidas como ha sido particularmente el caso en India.⁷⁸

Sin perjuicio de lo anterior y sin pretender generalizar sobre el impacto de los desarrollos de estas últimas décadas, cabe destacar que los países emergentes comienzan a defender de mejor modo sus intereses.

A nivel multilateral puede apreciarse una mayor especialización sobre temas de PI, por ejemplo, con la presencia de expertos en muchas delegaciones de países latinoamericanos en las organizaciones multilaterales. Puede apreciarse igualmente en varios países en desarrollo una mejor preparación y profesionalidad en las autoridades administrativas y que en el caso el poder judicial se comienzan a asumir los desafíos de interpretar estas nuevas normas y estándares de modo más sistémico e equitativo. Se nota en países como India y en la propia América Latina que entes jurisdiccionales comienzan a mejor comprender los desafíos de la PI y de modo incipiente empiezan a incursionar en la interpretación de estos nuevos estándares mirando al mundo de la propiedad intelectual con nuevos ojos y no aplicando sesgadamente una sola visión al considerar intereses más amplios de la sociedad.⁷⁹

76 Xavier Seuba, *The International Regulation of Pharmaceuticals Codification by Means of Legal Transplantation*, manuscrito con el autor.

77 Ver Xavier Seuba (2010), *Free Trade of Pharmaceutical Products: The Limits of Intellectual Property Enforcement at the Border*, ICTSD, Issue Paper 27, at <http://ictsd.org/i/publications/74589/#sthash.TpCE9IV4.dpuf> (consultado 09/03/14)

78 Ver Bridges Weekly Trade News Digest, Volume 16, No 18, 9th May 2012, *Bayer Challenges India Compulsory License Ruling*, at <http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/132882/#sthash.13W6TdQv.dpuf> (consultado 09/03/14) y IPWatch, *Bayer Will Appeal India Compulsory Licence On Its Cancer Drug*, 5 March 2013, at <http://www.ip-watch.org/2013/03/05/bayer-will-appeal-india-compulsory-licence-on-its-cancer-drug/> (consultado 09/03/14)

79 Ha habido en años recientes una actividad importante de órganos jurisdiccionales relacionada con la propiedad intelectual y programas de cooperación técnica de organismos internacionales sobre la materia. El autor participó en calidad de moderador en un reciente encuentro organizado por UNCTAD con jueces de América Latina donde se consideró un documento de trabajo bajo el título de *Compendium of Intellectual Property and Public Health Judgments from Major Jurisdictions*, autor principal Juan

En este análisis y reflexión sobre lo ocurrido 20 años después de ADPIC, quedan sin dudas más interrogantes que respuestas a los desafíos que plantean estos importantes eventos alrededor de la PI. A manera meramente ejemplar señalo algunas de estas interrogantes.

Sobre el futuro del sistema multilateral: ¿De qué modo estos nuevos desarrollos y expresiones evidentes de ADPIC Plus tendrán algún impacto en la formación de nuevas normas internacionales sobre protección y observancia? Es claro, por lo menos para el autor, que el impacto -para aquellos que han sido parte de estos procesos- es significativo por lo menos a nivel normativo doméstico teniendo presente el principio de la nación más favorecida del ADPIC (Art. 4) según el cual “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda ... a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás”.

Otra cuestión abierta es el impacto que estos nuevos desarrollos tendrán en el futuro en la consolidación o formación de nuevas alianzas negociadoras respecto de estos nuevos temas: ¿de qué modo ello se reflejará en futuras negociaciones multilaterales? Cabe recordar que la negociación del ADPIC se caracterizó por una clara dialéctica Norte-Sur.

Por último, queda el gran desafío para los países que han aceptado nuevas obligaciones y que negocian nuevos acuerdos comerciales de tener la necesaria solidez institucional, incluyendo su poder judicial, para responder a las nuevas exigencias del sistema y a la preservación de esquemas equilibrados de protección y observancia que vayan en beneficio mutuo de productores y de usuarios y favoreciendo el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.⁸⁰ En este sentido, una gran tarea pendiente es la de sostener coherencia entre lo que se hace a nivel doméstico y todo aquello que dice relación con el quehacer multilateral, bilateral y regional.

Camilo Pérez, publicación próxima, manuscrito con autor. (Para mayor información: UNCTAD's Intellectual Property Unit at unctad.org/ddip)

80 Ver Art. 7, ADPIC.