

Hiperenlaces directos

**El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*

**El comercio de mercancías falsificadas y mercancías pirata*

**Condiciones prescritas en el Acuerdo sobre los ADPIC para la concesión obligatoria de licencias de patentes*

**Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas al derecho de autor*

**Períodos mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual*

CAPÍTULO 20

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Resumen

El desarrollo del comercio internacional puede resultar afectado desfavorablemente cuando las normas adoptadas para la protección de los derechos de propiedad intelectual varían mucho de un país a otro. Además, la laxitud o la ineficiencia en la represión de las infracciones de esos derechos puede estimular el comercio de artículos falsificados o mercancías pirata y perjudicar con ello los intereses comerciales legítimos de los fabricantes que son titulares de esos derechos o los han adquirido. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), negociado en la Ronda Uruguay, enuncia, pues, unas normas mínimas para la protección de esos derechos, así como los procedimientos y acciones a los que se puede recurrir para hacerlos respetar. Establece un mecanismo de consulta y vigilancia a nivel internacional para velar por la observancia de esas normas por los países miembros en el ámbito nacional.

El Acuerdo está estructurado sobre la base de las convenciones internacionales vigentes en el campo de los derechos de propiedad intelectual. Sus disposiciones se aplican a los siguientes derechos:

- Patentes;*
- Derecho de autor y derechos conexos;*
- Marcas de fábrica o de comercio;*
- Dibujos y modelos industriales;*
- Esquemas de trazado de los circuitos integrados;*
- Información no divulgada;*
- Indicaciones geográficas.*

Para que los titulares no abusen de los derechos exclusivos de propiedad intelectual que les asisten, esos derechos están supeditados a cierto número de limitaciones y excepciones que tienen por objeto garantizar el equilibrio entre los intereses legítimos de los titulares de los derechos y los de los usuarios de bienes o servicios objeto de propiedad intelectual.

El Acuerdo también define procedimientos de consulta entre gobiernos cuando una de las partes tiene motivos para considerar que las prácticas o condiciones de una empresa de otro país miembro en materia de concesión de licencias constituyen una interpretación abusiva del Acuerdo o tienen efectos desfavorables en la competencia.

Se fija un período de transición de cinco años (es decir, hasta el 1º de enero de 2000) para que los países en desarrollo armonicen su legislación en materia de derechos de propiedad intelectual con las disposiciones del Acuerdo. Para los países menos adelantados, el período de transición es de 11 años (o sea, hasta el 1º de enero de 2006).

El Acuerdo sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales se está revisando, de conformidad con las disposiciones pertinentes. En él se prevé, además, que todas sus disposiciones habrán de revisarse al cabo de un período de cinco años, es decir, en 2000.

Los derechos de propiedad intelectual y sus repercusiones en el comercio internacional

Los objetos de propiedad intelectual son las creaciones del espíritu humano, del intelecto humano; de ahí la expresión “propiedad intelectual”.

Entre ellos figuran el derecho de autor, las patentes y los dibujos y modelos industriales. El derecho de autor protege a los creadores de obras literarias, científicas y artísticas. Las patentes confieren derechos exclusivos a los inventores, siendo así que las invenciones sólo pueden patentarse si se trata de productos o procedimientos nuevos, no evidentes y susceptibles de aplicación industrial. Los dibujos y modelos industriales son trabajos estéticos nuevos u originales que determinan la apariencia de los productos industriales. Estas tres clases de derechos se confieren por un período limitado.

La propiedad intelectual también abarca las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio y las denominaciones de origen (o indicaciones geográficas). En el caso de estos derechos, el aspecto de creación intelectual – aunque existe – no es tan predominante. La protección se otorga a las marcas de fábrica y otros signos que permiten a los fabricantes diferenciar sus productos o servicios de los de otras empresas. Las marcas de fábrica ayudan al productor a granjearse la fidelidad del consumidor, y también ayudan a éste a elegir con conocimiento de causa basándose en la información facilitada por el fabricante sobre la calidad del producto.

Consecuencias de los DPI para el comercio

Toda utilización no autorizada de un objeto de propiedad intelectual constituye una infracción del derecho del propietario. Hasta hace unos 20 años, esas infracciones tenían consecuencias sobre todo en el comercio interno. Además, se consideraba que planteaban problemas principalmente en el ámbito interno y que esos problemas – aparte de afectar los intereses de los propietarios de los derechos – incidían en el progreso científico y la vida cultural.

Sin embargo, en los últimos años se ha venido difundiendo el reconocimiento de que las reglas adoptadas por los países para proteger los DPI, así como la eficacia con que se reprimen las infracciones de esas reglas, tienen consecuencias en el desarrollo del comercio internacional. Ello obedece a muchas razones, tres de las cuales son especialmente dignas de mención.

En primer lugar, en la mayoría de los países desarrollados la actividad económica recurre cada vez más a la investigación y la tecnología. En consecuencia, sus productos de exportación – tanto los tradicionales (por ejemplo, los productos químicos, los fertilizantes y los productos farmacéuticos) como los relativamente nuevos (material de telecomunicaciones, ordenadores, soporte lógico – contienen ahora una mayor proporción de insumos tecnológicos y creativos que son objeto de propiedad intelectual. Por ello los fabricantes se preocupan mucho de que, dondequiera que comercialicen sus productos, se protejan adecuadamente esos derechos, permitiéndoles con ello resarcirse de sus gastos de I y D.

En segundo lugar, al eliminarse las restricciones a la inversión extranjera en un gran número de países en desarrollo, van surgiendo nuevas oportunidades de iniciar en esos países la fabricación de productos patentados bajo licencia o en el marco de empresas mixtas. Sin embargo, la disposición de las empresas de los países industrializados a celebrar tales acuerdos y a ofrecer su tecnología depende de la medida en que el sistema de DPI del país receptor les garantice que sus derechos sobre la tecnología serán bien protegidos y no serán usurpados por sus socios locales en un proceso de “tecnología inversa”.

En tercer lugar, con las mejoras tecnológicas de los productos que entran en el comercio internacional han corrido parejas los avances tecnológicos que han hecho sencillas y baratas la reproducción y la imitación. En los países en que las leyes en materia de DPI no se aplican de manera estricta, se ha registrado, como se muestra en el recuadro 46, un incremento de la producción de artículos falsificados y mercancías pirata, no sólo para la venta en el mercado interno, sino también para la exportación.

Recuadro 46

El comercio de mercancías falsificadas y mercancías pirata

Las estimaciones de los ingresos perdidos por las empresas industriales como consecuencia de la falsificación, las actividades de edición, publicación y reproducción no autorizadas (piratas) y otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual varían mucho, pero no cabe duda de que las cantidades que se barajan son importantes.

Se consideran falsificadas las mercancías que se ponen a la venta con marcas de fábrica que el vendedor no está autorizado a utilizar, en particular con marcas de gran renombre. Se trata, en general, de productos de gran densidad de trabajo que, en razón de la reputación de la marca, pueden venderse a un precio elevado: prendas de vestir, zapatos, relojes, cosméticos, artículos de cuero y artículos para el hogar y de deporte.

Las mercancías pirata son las que vulneran el derecho de autor y derechos conexos. Los editores, los productores de grabaciones, discos, películas, cintas magnetofónicas y casetes suelen ser las víctimas de las infracciones del derecho de autor y derechos conexos. El progreso tecnológico ha facilitado muchísimo el arte de la copia. La industria de los programas de ordenador es la principal víctima de la rapidez con que los objetos de propiedad intelectual pueden copiarse y distribuirse ilegalmente a escala internacional.

volver al principio

Los convenios de la OMPI sobre los DPI

Desde hace más de un siglo se vienen desplegando esfuerzos para elaborar reglas que permitan una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, principalmente con el auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de sus antecesoras. Ello ha dado lugar a la celebración de varios convenios y convenciones en que se enuncian obligaciones internacionales en cuanto a la protección de los propietarios de DPI. En el recuadro 47 se da la lista de esos convenios y se indican su ámbito y sus principales esferas de aplicación.

Antecedentes de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre los DPI

Ya en las negociaciones de la Ronda de Tokio, los países desarrollados hicieron propuestas encaminadas a que se adoptaran medidas en el marco del GATT para luchar contra el comercio de productos falsificados y mercancías pirata. Cuando se inició la Ronda Uruguay, esos países propusieron que las negociaciones no se limitasen al comercio de bienes falsificados, sino que también se enderezasen a elaborar normas mínimas de protección que se someterían a la aprobación de los países miembros. Los países en desarrollo, si bien no se oponían en general a las propuestas en relación con los productos falsificados, se resistieron en un principio a entrar en un debate sobre las normas mínimas, pues temían que esas negociaciones les obligasen a modificar sus políticas. Por razones de desarrollo y por razones sociales, esas políticas excluían la concesión de patentes sobre determinados productos o fijaban períodos inferiores a los 20 años, durante los cuales los países desarrollados

Recuadro 47
Derechos de propiedad intelectual: instrumentos, materias y ámbito de aplicación; acuerdos conexos de la OMPI y otros acuerdos internacionales

Tipos de derechos de propiedad intelectual		Materia	Principales esferas de aplicación	Principales acuerdos internacionales
Tipo de instrumento				
Propiedad industrial	Patentes	Inventiones nuevas, no evidentes, susceptibles de aplicación industrial	Manufactura	Convenio de París; Tratado de Cooperación en materia de Patentes; Tratado de Budapest
	Modelos de utilidad	Diseños utilitarios	Manufactura	Convenio de París
	Dibujos y modelos industriales	Diseños ornamentales	Vestido, automóviles, electrónica, etc.	Arreglo de La Haya; Convenio de París; Arreglo de Locarno
	Marcas de fábrica o de comercio	Signos o símbolos para distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras	Todas las industrias	Convenio de París; Arreglo de Madrid (registro internacional de marcas); Arreglo de Niza; Protocolo de Madrid (no está aún en vigor); Tratado sobre el Derecho de Marcas (no está aún en vigor)
	Indicaciones geográficas	Identificación del lugar de procedencia de los productos, que indica la calidad u otras características vinculadas con la zona	Agroindustrias e industrias de la alimentación, en particular los sectores de los vinos y bebidas espirituosas	Acuerdo de Lisboa; Acuerdo de Madrid (indicaciones de procedencia falsas)
Propiedad literaria y artística	Derechos de autor y derechos conexos	Obras originales de creación y obras conexas de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de grabaciones de sonido y organizaciones de radiodifusión	Imprenta, edición, espectáculos (audio, vídeo, películas), programas de ordenador, radiodifusión	Convenio de Berna; Convención de Roma; Convenio de Ginebra; Convenio de Bruselas; Convención Universal sobre el Derecho de Autor
Protección <i>sui generis</i>	Derechos de los genetistas	Nuevas variedades, estables, homogéneas y distintivas	Agricultura e industria de los alimentos	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
	Circuitos integrados	Esquemas de trazado originales	Sector de la microelectrónica	Tratado de Washington (no está aún en vigor)
Secretos comerciales		Información comercial confidencial	Todos los sectores	

Fuente: Carlos Braga, "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : The Uruguay Round Agreement and the Economic Implications" (documento presentado a la conferencia del Banco Mundial, 26 y 27 de enero de 1995).

Nota: Todos los tratados indicados en este recuadro, salvo la UPOV, están administrados por la OMPI. El Tratado de Washington, que aún no ha entrado en vigor, también se ha negociado con el auspicio de la OMPI. La Convención de Roma está administrada conjuntamente por la OMPI, la OIT y la UNESCO. La Convención Universal sobre el Derecho de Autor está administrada por la UNESCO.

solían otorgar protección, a las patentes de invenciones relacionadas con productos tales como los farmacéuticos, los productos químicos, los fertilizantes, los insecticidas y los plaguicidas. También temían que la adopción de normas mínimas entrañase pagos más elevados en concepto de cánones por la utilización de tecnología patentada bajo licencia e incrementase, por ende, el precio de los productos así fabricados.

Sin embargo, estas tesis no prevalecieron y finalmente las presiones de los países desarrollados hicieron que las negociaciones versaran en mayor medida sobre la elaboración de normas substantivas y uniformes que ofrecían una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual. Cabe señalar en este contexto que la actitud tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo evolucionó a medida que iban avanzando las negociaciones. Por ello fue posible lograr el consenso respecto del Acuerdo sobre los ADPIC que, entre otras cosas, establece normas mínimas para la protección de todas las grandes categorías de derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

La estructura

El Acuerdo sobre los ADPIC aprovecha los principales convenios y convenciones sobre derechos de propiedad intelectual incorporando (por remisión) la mayoría de las disposiciones de éstos. También prevé que los países podrán, en cumplimiento de esos convenios, garantizar una protección más amplia que la exigida por el propio Acuerdo, siempre que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.

Las principales disposiciones del Acuerdo pueden clasificarse en los cinco grupos siguientes:

- Principios básicos y obligaciones generales;
- Normas mínimas de protección, que abarcan:
 - La materia protegida,
 - Los derechos conferidos,
 - Las excepciones a esos derechos,
 - La duración mínima de la protección.
- Las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.
- Los procedimientos y recursos internos para la observancia y respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- Disposiciones transitorias para la aplicación de las reglas en el ámbito nacional.

Principios básicos y obligaciones generales

Acuerdo sobre los ADPIC, Artículos 3 y 4; Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 3: nota

En el Acuerdo se reafirma el principio básico del trato nacional consagrado en los diversos convenios y convenciones sobre los derechos de propiedad intelectual. En particular, se prescribe que, en materia de “existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia” de los derechos de propiedad intelectual, los países no concederán a los extranjeros un trato menos favorable que el que otorguen a sus propios nacionales. Además, los países deben otorgar el trato de NMF a los extranjeros, sin hacer discriminaciones entre ellos.

Normas mínimas, incluida la duración de la protección

El Acuerdo hace labor innovadora al definir los principales elementos de la protección, los derechos conferidos y el período mínimo de protección para cada uno de los siguientes DPI:

- Patentes;
- Derecho de autor y derechos conexos;
- Marcas de fábrica o de comercio;

- Dibujos y modelos industriales;
- Esquemas de trazado de los circuitos integrados;
- Información no divulgada, incluidos los secretos comerciales;
- Indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Sección 8 (Artículo 40)

El Acuerdo contiene asimismo una sección sobre el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Las patentes

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 27

Definición y alcance. Las patentes confieren derechos de propiedad respecto de las invenciones²⁵. El Acuerdo dispone que para que una invención pueda ser objeto de una patente:

- Debe ser nueva;
- Debe entrañar una actividad inventiva; y
- Debe ser susceptible de aplicación industrial.

El Acuerdo dispone que los países concederán patentes por las invenciones en *todos los campos de la tecnología*, tanto de:

- Productos, como de
- Procesos, incluidos los utilizados en la fabricación de los productos.

Además, las patentes se concederán sin discriminación por el lugar de la invención o por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Los únicos productos o procesos que los países podrán excluir de la patentabilidad son:

- Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- Las plantas y los animales, excepto los microorganismos;
- Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

Sin embargo, se espera que un país, cuando excluye de la patentabilidad las obtenciones animales o vegetales y las variedades vegetales, las proteja con un sistema *sui géneris* eficaz. (La expresión latina *sui géneris* significa “de su género o especie” y se usa para denotar que la cosa a la que se aplica es de un género o especie singular o excepcional.) Se considera generalmente que con esta disposición se pretende alentar a los países a aplicar el sistema *sui géneris* de la Convención de la UPOV²⁶ para la Protección de las Obtenciones Vegetales (que se describe en el recuadro 48).

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 27:3b)

En el Acuerdo se prevé que se reexaminará en 1999 la opción de excluir de la patentabilidad ciertas invenciones vegetales o animales. El Consejo de los ADPIC ha iniciado los trabajos del proceso de revisión.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 28

Derechos de los titulares de patentes. Las patentes confieren a sus titulares derechos de propiedad exclusivos, que les permiten impedir que las invenciones sean utilizadas por terceros. Los fabricantes que deseen usar invenciones patentadas tienen que obtener licencias o la autorización de los titulares de las patentes, quienes normalmente les exigirán el pago de un canon.

En el Acuerdo se precisan estos derechos exclusivos de los titulares de patentes. En particular, se dispone que, cuando la materia de la patente es un producto, éste sólo puede ser fabricado, vendido o importado con el consentimiento del titular.

25 La “invención” es toda idea nueva que permita en la práctica la solución de un problema concreto en un campo de la tecnología.

26 Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Recuadro 48**Convención para la Protección de las Obtenciones Vegetales**

La Convención de la UPOV tiene por objeto asegurar que los Estados partes reconozcan los trabajos de los fitogenetistas otorgando a éstos derechos de propiedad exclusivos con arreglo a un conjunto de principios uniformes y claramente definidos. Para ser objeto de esta protección, las variedades deben ser:

- ❑ Distintas de las variedades comúnmente conocidas;
- ❑ Suficientemente homogéneas;
- ❑ Estables; y
- ❑ Nuevas en el sentido de que no tienen que haber sido comercializadas.

Como todos los derechos de propiedad intelectual, los derechos de los fitogenetistas se otorgan por un período limitado, al final del cual las variedades protegidas pasan al dominio público. A partir de entonces, ya no es necesaria la autorización del titular del derecho para utilizar la variedad protegida a efectos de investigación, incluso para crear nuevas variedades.

Nota: La Convención está administrada por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La versión revisada de 1991 entró en vigor el 24 de abril de 1998.

Cuando la patente se refiera a un procedimiento, éste podrá ser utilizado por terceros únicamente con el consentimiento del titular; tampoco será posible vender o importar, sin dicho consentimiento, productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado.

Además, se prescribe que, en las acciones civiles en materia de infracción de la patente de un proceso de fabricación, se presumirá que un producto ha sido fabricado por el proceso patentado si es idéntico al fabricado por dicho proceso. En tales casos, como suele ser difícil para el titular reunir pruebas con objeto de demostrar que se ha utilizado efectivamente el procedimiento patentado, la carga de la prueba recae en el demandado, es decir que éste o ésta habrá de establecer que el producto ha sido fabricado por un procedimiento diferente del patentado.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 31

Concesión obligatoria de licencias. ¿Qué ocurre cuando el titular de una patente se niega, imponiendo condiciones poco razonables, a conceder licencia para el uso de la invención patentada? En muchos países la legislación prevé que, cuando el producto patentado no esté disponible o lo esté a precios desorbitantes, el gobierno podrá autorizar, por motivos de interés público, a un fabricante interesado a utilizar la patente pagando al titular de ésta un canon suficiente. Se fijan a tal efecto condiciones muy estrictas, a fin de que la concesión obligatoria de licencias sólo se admita en situaciones excepcionales y con arreglo a criterios objetivos. En particular, el Acuerdo prescribe que el uso con licencia obligatoria se permitirá únicamente cuando el fabricante interesado haya intentado, sin éxito, obtener la autorización correspondiente en términos y condiciones razonables. En el recuadro 49 se indican algunas de las condiciones que, además de la mencionada, han de satisfacerse para que un gobierno intervenga y autorice a un fabricante a utilizar, sin el consentimiento del titular, tecnología patentada.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 29

Divulgación de información. Los titulares de patentes, aunque tienen derechos de propiedad exclusivos sobre sus invenciones, no pueden mantener en secreto la información técnica sobre esas invenciones. En casi todos los países la legislación obliga a los solicitantes de patentes a divulgar, respecto de los productos o los procedimientos que hayan de patentarse, la información que permita a las personas capacitadas en la técnica de que se trate comprender y utilizar la invención para nuevas investigaciones o a efectos de su aplicación industrial una

Recuadro 49**Condiciones prescritas en el Acuerdo sobre los ADPIC para la concesión obligatoria de licencias de patentes***(Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 31)*

Por regla general, la licencia obligatoria para el uso de una tecnología patentada puede ser concedida por el gobierno del país en que está registrada la patente si el usuario interesado (que puede ser el propio gobierno, una empresa o un particular) ha intentado sin éxito obtener la licencia del titular de la patente en condiciones comerciales razonables. En caso de emergencia nacional, en otras circunstancias de extrema urgencia y en los casos de uso público no comercial, no es obligatorio que se cumpla aquella condición. De todos modos, hay que informar de tal utilización al titular de la patente.

La concesión de licencia obligatoria está supeditada, además, a las condiciones siguientes:

- La licencia se concederá principalmente para abastecer el mercado interno.*
- La licencia caducará cuando las circunstancias que le dieron origen hayan desaparecido.*
- En el caso de la tecnología de los semiconductores, la licencia se concederá únicamente para un uso público no comercial o para rectificar prácticas anticompetitivas.*
- La licencia se concederá para usos de carácter no exclusivo.*
- El titular de la patente recibirá una remuneración adecuada, habida cuenta del valor económico de la licencia.*
- El titular de la patente tendrá derecho a recurrir contra la decisión de otorgar la licencia obligatoria o contra toda decisión relativa a la remuneración fijada.*

volver al principio

vez expirado el período de la patente. Toda persona interesada puede pedir esa información a la oficina de patentes, previo pago de los emolumentos correspondientes.

Estas disposiciones sobre la divulgación de información tratan de equilibrar dos objetivos contrapuestos que persiguen los gobiernos al otorgar derechos de patente. Mediante la concesión de derechos exclusivos, el Estado ofrece a los inventores un estímulo para la investigación y una recompensa por su actividad inventiva. Los derechos exclusivos también permiten a los fabricantes recuperar sus inversiones en I y D y sacarles un rendimiento. Al mismo tiempo, al obligar a los inventores a divulgar públicamente información sobre sus invenciones, el Estado pretende asegurarse de que esos inventos se usen en beneficio de la colectividad en general y para nuevas actividades de investigación y desarrollo. Esa información no puede ser utilizada por terceros para fines comerciales, pero cualquier universidad, entidad investigadora u organización comercial es dueña de usarla para investigaciones ulteriores. Incluso puede solicitar una patente secundaria sobre la base de la invención ya patentada. En el Acuerdo se precisa esto prescribiendo que la legislación de los países miembros exigirá "al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a cabo la invención".

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 9-14

El derecho de autor y los derechos conexos

El derecho de autor protege las obras en el campo de la literatura, la ciencia y el arte, cualquiera que sea la forma de expresión. Ahora bien, para que una obra goce de esta protección, tiene que ser una creación original. No es necesario que la idea de la obra sea nueva, pero la forma, ya sea literaria, artística o científica, en que se expresa debe ser creación original del autor.

El ámbito de la protección conferida por el derecho de autor. El titular de un derecho de autor por una obra protegida puede *excluir* que los demás la utilicen sin su autorización. Se dice, pues, que el derecho de autor confiere *derechos exclusivos* a autorizar a terceros para usar la obra protegida. La autorización del titular del derecho de autor suele ser necesaria en las situaciones siguientes:

- Derechos de reproducción: copia y reproducción de la obra;
- Derechos de ejecución o interpretación: representar o ejecutar la obra en público (por ejemplo, una obra de teatro o un concierto);
- Derechos de grabación: hacer una grabación de sonido de la obra (por ejemplo, fonogramas o grabaciones de sonido en el lenguaje técnico de la reglamentación del derecho de autor);
- Derechos de cinematografía: hacer una película (a menudo llamada obra cinematográfica en el lenguaje técnico);
- Derechos de radiodifusión: difundir la obra por la radio o la televisión;
- Derechos de traducción y adaptación: traducir y adaptar la obra.

Además de estos derechos exclusivos de carácter económico, las leyes confieren a los autores derechos morales. Éstos permiten a los autores, incluso después de haber traspasado sus derechos económicos, reivindicar la autoría de la obra y oponerse, en relación con ésta, a toda distorsión u otra acción despreciativa que pudiera redundar en menoscabo de su reputación u honor.

Derechos conexos. Las obras literarias y artísticas se crean para ser difundidas entre el público. Los autores no siempre pueden encargarse de esa difusión, que a menudo requiere la intervención de intermediarios que utilizan sus conocimientos profesionales para dar a las obras una forma de presentación apropiada y hacerlas asequibles al público en general.

Además de proteger los derechos de los autores de las obras, también es necesario, pues, proteger los derechos de:

- Los artistas intérpretes o ejecutantes en lo que respecta a sus ejecuciones o interpretaciones;
- Los productores de fonogramas en lo que respecta a sus fonogramas; y
- Los organismos de radiodifusión por lo que respecta a sus programas de radio y de televisión.

Estos derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión se denominan derechos afines porque nacen paralelamente al derecho de autor y su ejercicio suele estar vinculado con el de ese derecho. A menudo la reglamentación del derecho de autor trata igualmente de los derechos conexos.

Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Las principales disposiciones relativas al derecho de autor y los derechos conexos están contenidas en el Convenio de Berna. El Acuerdo sobre los ADPIC aclara y complementa las disposiciones del Convenio en lo que respecta a:

- Los programas de ordenador y las bases de datos;
- Los derechos de arrendamiento de programas de ordenador, grabaciones de sonido y películas;
- Los derechos de los intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas; y
- Los derechos de los organismos de radiodifusión.

En el recuadro 50 se resumen las disposiciones del Acuerdo.

Recuadro 50

Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas al derecho de autor

Programas de ordenador (Artículo 10). El Acuerdo dispone que los programas de ordenador se considerarán obras literarias y estarán protegidos por la legislación nacional relativa al derecho de autor.

Derechos de arrendamiento (Artículo 11). Se impone a los países la obligación de conferir a los autores de programas de ordenador, grabaciones de sonido y obras cinematográficas “el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial” de sus obras amparadas por el derecho de autor. “Se exceptuará [a cualquier país miembro] de esta obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido ... a los autores.”

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión.

Intérpretes o ejecutantes (Artículo 14). El Acuerdo dispone que los intérpretes o ejecutantes tendrán, “en lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma”, el derecho de impedir la reproducción de tal fijación. Asimismo tendrán derecho a impedir “la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo” sin su autorización.

Productores. Los productores de fonogramas tienen derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Organismos de radiodifusión. Estos organismos tendrán derecho a prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización:

- ❑ La fijación;
- ❑ La reproducción de fijaciones;
- ❑ La retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones y la comunicación al público de sus emisiones de televisión.

Véase el recuadro 52 para las disposiciones relativas a la duración de la protección.

volver al principio

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 15-21

Las marcas de fábrica o de comercio

Una marca de fábrica o de comercio es un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa industrial o comercial de los de otras empresas. Dichos signos pueden consistir en una o varias palabras distintivas, letras, nombres, números, elementos figurativos y combinaciones de colores. Los signos también pueden combinar cualesquiera de los elementos antes mencionados. Como la finalidad básica de una marca de fábrica o de comercio es distinguir, las leyes de casi todos los países exigen que la marca, para ser protegida, sea distintiva.

Finalidad de las marcas de fábrica o de comercio. Las marcas de fábrica o de comercio tienen una doble finalidad. Ayudan a sus propietarios a vender y promocionar sus productos estimulando la fidelidad a la marca. Son útiles para los consumidores al ayudarles a elegir entre varias posibilidades y al alentar a los propietarios de marcas a mantener o mejorar la calidad de los productos vendidos con sus marcas de fábrica o de comercio.

Aunque en algunos países y en determinadas situaciones el derecho a la explotación exclusiva de una marca de fábrica o de comercio puede adquirirse por una utilización prolongada en el comercio y sin haber sido registrada la

marca, en general es necesario, para una protección eficaz, que la marca haya sido registrada en una oficina del Estado (que suele ser la misma que concede las patentes). Los solicitantes que desean registrar una marca de fábrica o de comercio deben indicar la naturaleza de los productos respecto de los cuales se pide el registro de la marca. La justificación de este requisito es que los solicitantes sólo puedan utilizar los signos para los productos así indicados. Sin embargo, en la práctica, la prevención del uso de marcas de fábrica o de comercio para otros bienes o servicios será función de la probabilidad de que el consumidor pueda confundirlas con marcas registradas. Esta probabilidad se evalúa sobre la base de la similitud de los productos o la reputación de la marca.

Las reglas internacionales aplicables al uso de marcas de fábrica o de comercio. Las reglas internacionales en materia de marcas de fábrica o de comercio se enuncian en el Convenio de París. El Acuerdo sobre los ADPIC complementa esas reglas en las siguientes esferas:

- La definición de “marca de fábrica o de comercio”.
- Los derechos exclusivos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio.
- La prohibición de la imposición de exigencias especiales al uso de marcas de fábrica o de comercio.
- Las licencias y la cesión de marcas de fábrica o de comercio.
- La anulación del registro de marcas.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 15

La definición de “marca de fábrica o de comercio”. El Acuerdo dispone que pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio los signos o combinaciones de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Las marcas consisten, entre otras cosas, en nombres, letras, números, elementos figurativos o combinaciones de colores. Los países podrán decidir que una marca que ha estado en uso durante un período determinado reúne las condiciones para ser registrada.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 16

Derechos exclusivos. Los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas gozan del derecho exclusivo a impedir que cualesquiera terceros utilicen para bienes idénticos o similares signos que sean similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso entrañe una probabilidad de confusión. En el caso de que se use una marca de fábrica o de comercio idéntica para bienes o servicios idénticos, “se presumirá que existe probabilidad de confusión”.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 20

Exigencias especiales. En el Acuerdo se encarece a los países que no impongan al uso de una marca de fábrica o de comercio exigencias especiales cuando se combinan con otra marca, por ejemplo, una marca de fábrica nacional. También se encarece a los países que no impongan al uso de una marca de fábrica o de comercio *exigencias especiales* que, por ejemplo, menoscaben la capacidad “de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 21

Licencias y cesión de marcas de fábrica o de comercio. Los países miembros son dueños de “establecer las condiciones para las licencias y la cesión de marcas de fábrica o de comercio”. Sin embargo, los titulares no serán obligados a conceder licencias para el uso de marcas de fábrica o de comercio. Es más, el titular de una marca de fábrica o de comercio “tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca”.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 19

Anulación del registro de marcas de fábrica o de comercio. La protección concedida al titular de una marca se basa en el supuesto de que el o la titular la utilizará en el curso de operaciones comerciales. En la mayoría de los países, las leyes prevén la anulación del registro de la marca si ésta no se usa durante un período determinado. Esa exigencia de la ley, en casi todos los países, en cuanto a la anulación de las marcas que no se usan obedece a que aumenta a un ritmo espectacular el número de marcas que cada año se presentan a registro. De hecho,

la proliferación de marcas y su utilización cada vez más frecuente en el comercio han provocado una verdadera escasez de símbolos o marcas de fábrica disponibles para los nuevos solicitantes. Al fin y al cabo, la ingeniosidad del hombre para concebir nuevos signos, combinando letras, números o dibujos, tiene sus límites.

El Acuerdo sobre los ADPIC enuncia ciertas directrices que las autoridades habrán de seguir al anular el registro de marcas de fábrica o de comercio por falta de uso. La marca de fábrica o de comercio registrada sólo podrá anularse “después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso”. Al tomar esa decisión, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias independientes de la voluntad del titular extranjero de la marca, tales como las restricciones impuestas por los gobiernos a la importación de productos con marca. Además, la utilización de una marca bajo licencia se reconocerá como uso por el titular de la marca.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 25-26

Los dibujos y modelos industriales

No todos los países protegen actualmente los dibujos y modelos industriales, que comprenden los aspectos ornamentales de los productos, incluidas las formas, las líneas, los motivos y los colores. Los dibujos y modelos industriales se protegen sobre todo en el caso de los productos de consumo, de los que los textiles, el cuero y los productos de cuero y los automóviles son los ejemplos más corrientes.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 25

El Acuerdo sobre los ADPIC impone a los países partes la obligación de proteger los dibujos y modelos industriales que son:

- Nuevos, u
- Originales.

Por tanto, los dibujos y modelos, para ser protegidos, tienen que ser novedosos u originales²⁷. El titular del dibujo o modelo protegido tiene un derecho exclusivo a usarlo y puede impedir que terceros, sin su consentimiento, “fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido”.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 25

El Acuerdo tiene expresamente en cuenta en su articulado la brevedad del ciclo de vida y el gran número de dibujos y modelos en el sector de los textiles. Dispone que los requisitos, particularmente en lo que se refiere a “costo, examen y publicación”, no deben dificultar “injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección”.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 22-24
Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 22

Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas están destinadas a informar al consumidor de que un producto tiene la calidad, reputación u otra característica “imputable fundamentalmente a su origen geográfico”. El Acuerdo prescribe que los países miembros arbitren los “medios legales” para impedir “la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto”.

El ejemplo más conocido es el del “champagne”, término asociado con el vino producido en una determinada región de Francia. En principio, pues, no es lícito llamar “champagne” el vino producido en otras partes (en la Argentina o los Estados Unidos, por ejemplo), aunque en el país productor ese vino se considere comparable al champaña francés.

²⁷ En las negociaciones de la Ronda Uruguay algunos países propusieron que sólo se concedieran derechos de propiedad sobre los dibujos y modelos industriales si éstos eran “nuevos y originales”. Sin embargo, esta fórmula acumulativa no fue apoyada por varios países, según los cuales la aplicación de tal requisito haría difícil obtener protección para los dibujos y modelos industriales.

Como en el Acuerdo no se prescribe ningún método para proteger esas indicaciones, varían muchísimo las formas de tratarlas en el ordenamiento jurídico. Algunos países tienen leyes que se refieren expresamente a las indicaciones geográficas, pero otros recurren al derecho de las marcas de fábrica o de comercio, a las normas de protección del consumidor, al derecho del mercado, al derecho civil general o a una combinación de estos preceptos.

Los productos a los que se aplican esas leyes en los países desarrollados son predominantemente los vinos y los aguardientes. Hay, sin embargo, unas cuantas excepciones. La legislación de los Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe la aplicación de la indicación geográfica “Idaho” a las patatas y cebollas que no son originarias de ese Estado, y la de “Real California Cheese” (queso de California auténtico) al queso no producido en la región.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 23

El Acuerdo contiene preceptos especiales cuya finalidad es que los países acepten una disciplina más estricta en la utilización de indicaciones geográficas en los vinos y los aguardientes. En particular, se dispone que las partes interesadas adopten medios legales para evitar la utilización incorrecta de una indicación geográfica en productos que no sean originarios del lugar así designado. Esto se aplica incluso cuando el público no es inducido en error.

Otros derechos de propiedad intelectual

Las disposiciones del Acuerdo relativas a los esquemas de trazado de los circuitos integrados y a la protección de la información no divulgada se exponen brevemente en el recuadro 51.

La duración de los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (distintos de las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas o la información no divulgada) son de duración limitada. En la actualidad, los períodos mínimos de protección varían según los países. El Acuerdo fija períodos mínimos de regulación para los diferentes derechos de propiedad intelectual, como puede verse en el recuadro 52.

Prácticas restrictivas

Para que la mejora y el reforzamiento de la protección de los DPI no tengan efectos desfavorables en la transferencia de tecnología en condiciones comerciales razonables, el Acuerdo prevé que los países podrán adoptar medidas, incluso legislativas, para impedir que los titulares de derechos de propiedad intelectual:

- Abusen de sus derechos;
- Adopten prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o tengan efectos desfavorables en la transferencia de tecnología.

Disposiciones en materia de represión de las infracciones

Un aspecto del Acuerdo sobre los ADPIC que lo distingue de los convenios y convenciones de la OMPI es la importancia que atribuye a la observancia de las normas y reglas por los Estados partes. A tal efecto, se especifican el mecanismo, los procedimientos y los recursos que los países deberán adoptar para:

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 42-61

- Permitir a los titulares de DPI obtener reparación en acciones civiles;
- Incoar el procesamiento de los falsificadores y piratas en acciones penales;
- Tomar medidas precautorias provisionales; y
- Impedir el despacho por las autoridades aduaneras de los productos falsificados, las mercancías pirata y otros productos que infringen los DPI.

Recuadro 51**Otros derechos de propiedad intelectual***(Acuerdo sobre los ADPIC, Artículos 35 a 39)*

Esquemas de trazado de los circuitos integrados (artículos 35 a 38). Salvo que se disponga otra cosa en el Acuerdo, los países tienen la obligación de proteger los esquemas de trazado de los circuitos integrados ateniéndose al Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, aprobado en Washington en 1989. Otras disposiciones prescriben que se considerarán ilícitas la importación o la venta de artículos que incorporen un circuito integrado sin la autorización del titular del derecho. Ello no obstante, la adquisición de un artículo por una persona que no sepa que contiene un esquema de trazado reproducido ilícitamente no constituirá un acto ilícito. Los “infractores inocentes” podrán vender o liquidar las existencias adquiridas antes de tener conocimiento de que la utilización del esquema de trazado era ilegal, pero se les exigirá que paguen un canon razonable al titular del derecho. En otra disposición del Acuerdo, se prohíbe la concesión de licencias obligatorias respecto del derecho protegido, salvo en casos de uso público no comercial o cuando se trate de rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo.

Información no divulgada (Artículo 39). El Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones que, por primera vez en el campo del derecho internacional público, requieren expresamente que se proteja la información no divulgada – los secretos o conocimientos especiales comerciales. La protección se aplica a la información que es secreta, que tiene un valor comercial por ser secreta y que ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. No se exige que la información no divulgada sea tratada como una forma de propiedad, pero sí se establece que se podrá impedir que la información que esté legítimamente bajo el control de una persona se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin el consentimiento de esa persona de manera contraria a los usos comerciales honestos. Las disposiciones del Acuerdo se refieren también a la presentación de datos de pruebas y otros datos que los países exigen “como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas”. Esos datos deberán ser protegidos contra todo uso comercial desleal.

Acciones civiles

El Acuerdo dispone que los tribunales nacionales estarán facultados “para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces” con el fin de preservar las pruebas relacionadas con la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual y evitar que se produzca una infracción, en particular, impidiendo la entrada de mercancías importadas en los circuitos comerciales de sus jurisdicciones. Una vez comprobada la infracción de un DPI, los tribunales están facultados para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento para compensar el daño. Además, con objeto de establecer un medio eficaz de disuasión, los tribunales tendrán autoridad para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras a fin de que no entren en los circuitos comerciales.

Procedimientos penales

El Acuerdo impone a los países la obligación de velar por que, cuando exista “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”, el infractor sea procesado en una causa penal y condenado a una pena de prisión o una multa que sea suficientemente disuasoria.

Recuadro 52**Períodos mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual***(Acuerdo sobre los ADPIC, varios Artículos)*

<i>Patentes</i>	<i>20 años a contar de la fecha de presentación de la solicitud de patente (Artículo 33).</i>
<i>Derecho de autor</i>	<i>Durante la vida del autor más 50 años.</i> <i>Obras cinematográficas: 50 años a partir de la fecha en que la obra se ha difundido al público o, si no se ha difundido, a partir de la creación de la obra.</i> <i>Obras fotográficas u obras de artes aplicadas: 25 años a partir de la creación de la obra.</i> <i>Artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas: 50 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación (fonograma) o haya tenido lugar la interpretación o ejecución (Artículo 14:5).</i> <i>Radiodifusión: 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión (Artículo 14:5).</i>
<i>Marcas de fábrica o de comercio</i>	<i>7 años a contar del registro inicial y de cada renovación del registro; éste puede renovarse indefinidamente. (Artículo 18)</i>
<i>Dibujos y modelos industriales</i>	<i>Por lo menos 10 años. (Artículo 26:3)</i>
<i>Esquemas de trazado de los circuitos integrados</i>	<i>10 años contados a partir de la fecha de registro o, cuando no se exige tal registro, 10 años contados desde la fecha de la primera explotación (Artículo 38:2 y 3).</i>

Los titulares pierden sus derechos de propiedad intelectual cuando expira la protección. De ahí en adelante, el material patentado, las obras sujetas al derecho de autor, los dibujos y modelos industriales y los demás objetos de propiedad intelectual pueden ser explotados por cualquier persona sin necesidad de obtener la autorización del titular del derecho.

volver al principio

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 50

Medidas provisionales

Como los procedimientos tanto civiles como penales pueden llevar bastante tiempo, el Acuerdo prevé que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces,

- Para impedir que se produzca una infracción, y
- Para evitar que las mercancías infractoras entren en los circuitos comerciales.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 51

Suspensión del despacho de las mercancías infractoras por las autoridades aduaneras

Igualmente se prescribe que los países miembros adopten procedimientos en virtud de los cuales los titulares de derechos de propiedad intelectual que tengan motivos para sospechar que se prepara la importación de:

- Mercancías falsificadas que vulneran sus derechos sobre marcas de fábrica o de comercio; o
- Mercancías pirata que lesionan el derecho de autor

puedan solicitar de las autoridades aduaneras que no despachen las mercancías. Los países tienen la opción de establecer procedimientos para suspender el despacho de aduana de las mercancías que infrinjan los derechos de patente u otros DPI.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículos 65-66

Períodos de transición

La legislación nacional de cierto número de países, en particular de países en desarrollo y países menos adelantados, no se ciñe en la actualidad a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que acaban de describirse. Por ejemplo, en materia de patentes, aunque en el Acuerdo se prescribe que, en principio, las patentes se concedan por invenciones en todos los campos de la tecnología, algunos países excluyen de la patentabilidad los productos químicos, los alimentos y los productos alimenticios. El período durante el cual se conceden patentes por invenciones relacionadas con los fertilizantes, los insecticidas y los productos farmacéuticos también es, en algunos países, muy inferior a los 20 años previstos en el Acuerdo. Por otra parte, en lo que respecta a los productos farmacéuticos, algunos países sólo otorgan protección a los procedimientos y no a los productos. En materia de derechos de autor, muchos países no prevén ninguna protección para los programas de ordenador. En varios países los dibujos y modelos industriales carecen de protección.

Para que los sectores industriales y comerciales de esos países se preparen a los cambios que exigirá el Acuerdo sobre los ADPIC, se han fijado los siguientes período de transición, durante los cuales los países miembros podrán armonizar sus leyes y reglamentos con las disposiciones del Acuerdo:

- Países desarrollados: un año, es decir, hasta el 1° de enero de 1996. El plazo ya ha expirado.
- Países en desarrollo: cinco años, es decir, hasta el 1° de enero de 2000.
- Economías en transición: cinco años, es decir, hasta el 1° de enero de 2000, si tropiezan con problemas para la revisión de su legislación en materia de propiedad intelectual.
- Países menos adelantados: 11 años, es decir, hasta el 1° de enero de 2006.

Obligaciones durante el período transitorio

Además, los países en desarrollo que en la actualidad protegen con patentes los procesos, pero no los productos, en un campo determinado de la tecnología, por ejemplo, en los sectores farmacéutico y de productos químicos para la agricultura, pueden aplazar hasta el 1° de enero de 2005 la aplicación de la disposición relativa a la obligación de proteger los productos.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 65:4

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 70:8

Esta flexibilidad de la que pueden valerse los países en desarrollo está supeditada a una importante condición. El país de que se trate tendrá que haber instituido, a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (es decir, del 1° de enero de 1995), un mecanismo mediante el cual puedan presentarse las solicitudes de patente de inventores extranjeros y nacionales. No será necesario examinar dichas solicitudes a efectos de la patentabilidad hasta que el país comience a aplicar la protección mediante patente a los productos farmacéuticos y a los productos químicos para la agricultura, es decir, al final del período de transición de 10 años (1° de enero de 2005).

Ahora bien, la mayoría de los productos farmacéuticos y de los productos químicos para la agricultura sólo pueden venderse cuando el fabricante tiene permiso de las autoridades reguladoras para comercializarlos. Ese permiso suele concederse una vez que las autoridades se han cerciorado, a la vista de los resultados de las pruebas efectuadas por la empresa solicitante, de que el producto no tendrá efectos nocivos para la salud o la vida de las personas o los animales, para las plantas o para el medio ambiente. El Acuerdo dispone que las autoridades reguladoras, si conceden el permiso de comercialización a los fabricantes que han presentado solicitudes de patente respecto de productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura al amparo del mecanismo de transición, deben reconocer a esos fabricantes el derecho exclusivo a comercializar los productos durante un período de cinco años o hasta que se conceda la patente, si este hecho sobreviene antes.

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 70:9

Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 65:5

Mantenimiento del statu quo

Durante los períodos transitorios los países miembros no deben tomar ninguna medida que entrañe un nivel más bajo de protección de los DPI que el que existía ya en sus territorios. Esto es lo que suele llamarse la cláusula del “statu quo”. Todos los países tienen la obligación de aplicar las normas del trato NMF y del trato nacional a partir del 1° de enero de 1996.

volver al principio

Consecuencias para las empresas

El Acuerdo sobre los ADPIC tendrá, en una amplia medida, un efecto armonizador sobre las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. Cabe esperar que, con la excepción de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, la armonización se habrá verificado en el año 2000, cuando concluya el período transitorio fijado para la aplicación del Acuerdo tanto por los países en desarrollo como por las economías en transición. La insistencia del Acuerdo en los aspectos de represión de las infracciones entrañará una aplicación más estricta a nivel nacional de los derechos de propiedad intelectual tanto en el mercado interno como en la frontera.

Problemas

Para el empresario de un país en desarrollo o de una economía en transición, el Acuerdo plantea problemas y ofrece ventajas al mismo tiempo. Los problemas se originan de los tres factores que a continuación se exponen.

Obligación de modificar los sistemas de reglamentación de los DPI

En primer lugar, el Acuerdo obligará a introducir cambios importantes en el régimen de los DPI de muchos países en desarrollo. Se necesitarán reformas en el gran número de países en que el plazo de protección de las patentes es inferior a los 20 años previstos en el Acuerdo, en que se admiten excepciones al plazo de 20 años o en que se fija un plazo diferente. Los programas de ordenador deberán ser protegidos por el derecho de autor como obras literarias. Hasta abril de 1994, en un gran número de Miembros que son países en desarrollo (y en dos que son países desarrollados) no había ningún tipo de protección para los programas de ordenador, y en unos pocos países la protección de esos programas se articulaba a través de instrumentos jurídicos distintos de la reglamentación relativa al derecho de autor.

A pesar de estas dificultades, se prevé que un gran número de países en desarrollo habrán adaptado su legislación a las disposiciones del Acuerdo antes del 1° de enero de 2000, fecha en que expira el período transitorio que se les concede para la aplicación del Acuerdo.

Sin embargo, tienen hasta el 1° de enero de 2005 para llevar a la práctica las disposiciones sobre la concesión de patentes respecto de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. En la actualidad, la mayoría de los países en desarrollo han instituido, como se pide en el Acuerdo, un “buzón” para recibir las solicitudes de patente en esos dos sectores de productos.

La comunidad empresarial tendrá que prepararse para esos cambios.

Dificultades que plantea la utilización de ingeniería inversa

En segundo lugar, una protección reforzada hará más difícil para las industrias de los países en desarrollo recurrir al método de la “tecnología inversa” y otros medios para utilizar la tecnología desarrollada y patentada por las compañías

extranjeras. En el pasado, la “tecnología inversa” fue una fuente importante de tecnología, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Con la puesta en práctica del Acuerdo, cabe esperar que las sociedades titulares de derechos de patente registrados se preocuparán más de velar por que su tecnología patentada no se utilice sin el pago de los cánones correspondientes.

Cuestiones relacionadas con los “conocimientos tradicionales”

En tercer lugar, la investigación en las ramas de la biotecnología y la ingeniería genética ha registrado en los últimos años unos progresos extraordinarios. En determinados casos las invenciones resultantes se basan en recursos genéticos que sólo se hallan en los trópicos, es decir, principalmente en los países en desarrollo.

Algunos grupos dedicados a la preservación del medio ambiente se han quejado de que, si bien las investigaciones de las empresas sobre los recursos genéticos han aprovechado los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, éstas no sacan ningún beneficio de las patentes que protegen los inventos resultantes. Durante siglos se han venido utilizando en los países en desarrollo ciertas partes de los vegetales (raíces, cortezas, hojas, flores y frutos) para aliviar el dolor y tratar infecciones y otras dolencias. También se han usado como insecticidas y herbicidas. El conocimiento de estas muy variadas utilidades no consta en ningún libro ni documento, pero forma parte del acervo comunitario. Ese conocimiento de los poderes alimentarios de las plantas, así como de sus propiedades sustentadoras de la vida se transmite de boca a oído y de una generación a otra.

La cuestión del reconocimiento y la retribución de la aportación de las comunidades indígenas cuyos conocimientos tradicionales se utilizan en las invenciones patentadas se está debatiendo en el ámbito internacional. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha elaborado el concepto de “derechos del agricultor”, es decir, “los derechos que provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos”. En la Convención sobre la Diversidad Biológica se aborda el problema de cómo conseguir que los países en que se hallan los recursos genéticos participen en las actividades de investigación biotecnológica y compartan, en condiciones determinadas de común acuerdo, los frutos de esas investigaciones.

Ha de señalarse que, aunque en el Acuerdo sobre los ADPIC no se dice nada acerca de la cuestión de la participación de los países y comunidades en los beneficios de las investigaciones referentes a los recursos genéticos originarios de sus territorios, tampoco hay nada en el Acuerdo que impida que esos países celebren contratos en virtud de los cuales las empresas se obliguen a pagarles derechos por las investigaciones realizadas y cánones respecto de las invenciones patentadas resultantes.

Las ventajas

Los problemas que los factores y los hechos antes descritos plantean a la comunidad empresarial deben contraponerse a los efectos favorables que la normativa de los DPI puede tener sobre:

- El estímulo de la creatividad y la innovación;
- La transferencia de tecnología en condiciones comerciales a las empresas mercantiles de los países en desarrollo;
- La protección de los consumidores mediante la represión del comercio de mercancías falsificadas; y

- El comercio tanto de exportación como de importación.

Estos aspectos se abordan de manera más detallada en los párrafos siguientes.

El estímulo de las actividades creativas e innovadoras

Una protección más eficaz de los DPI, como la que ofrecen los derechos de autor, las patentes y los dibujos y modelos industriales, estimulará, al recompensar el trabajo intelectual, las actividades innovadoras y creativas en los países en desarrollo. Como ya se ha observado, las normas sobre las patentes, por ejemplo, pretenden mantener el equilibrio entre la necesidad de proteger los derechos de los titulares y la necesidad de las ramas de producción y de la sociedad en conjunto de sacar provecho de las mejoras del conocimiento. En el Acuerdo se pide a los países miembros que apliquen estrictamente las disposiciones en virtud de las cuales los solicitantes de patentes deben divulgar la información que permita a las personas capacitadas en la técnica de que se trate reconstituir las invenciones. El acceso a tal información permitirá al sector industrial, sobre todo en los países más adelantados y en otros países que tienen un número suficiente de personas técnicamente capacitadas, utilizarla para nuevas investigaciones o para elaborar procesos o productos distintos de los patentados. No cabe duda de que el estímulo del proceso inventivo será beneficioso para el país en conjunto²⁸.

La transferencia de tecnología en condiciones comerciales

La protección reforzada de los derechos de propiedad intelectual facilitará muchísimo los intentos de las sociedades de países en desarrollo por celebrar contratos de empresa mixta y otros acuerdos de colaboración para la transferencia de tecnología en condiciones comerciales. Los hechos muestran cada vez con más claridad que la protección de los derechos de propiedad intelectual en los países de inversión es un factor que las empresas de los países desarrollados tienen muy en cuenta a la hora de invertir en países en desarrollo. Desde luego, desempeña un papel importante en las decisiones de inversión de los sectores farmacéutico y químico. Como puede verse en estudios recientes, también constituye una variable significativa en otras ramas de producción²⁹, en particular las que fabrican productos expuestos a las imitaciones (por ejemplo, los productos electrónicos y los ordenadores).

El reforzamiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual alentará a los socios extranjeros de las empresas mixtas a efectuar actividades más amplias de investigación y desarrollo en el país receptor. En la actualidad, la mayor parte de la labor de investigación se realiza en el país del socio extranjero, y este cambio de actitud permitirá a los nacionales del país receptor ejercer mayor influencia tanto en el contenido como en las prioridades del trabajo de investigación.

En conjunto, pues, cabe afirmar que, a plazo medio y a largo plazo, la protección de la propiedad intelectual tal como se estructura en el Acuerdo tendrá efectos positivos en el fomento de la actividad inventiva en los países en desarrollo. Sin embargo, a corto plazo, como se muestra en algunos estudios, las empresas de ciertos sectores, como el de los productos farmacéuticos y el de los productos químicos, pueden verse obligadas, con la mejora de la protección, a pagar más por la adquisición de tecnología patentada³⁰.

28 *The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment* (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.94.II.D.28), págs. 196 a 203.

29 Carlos Braga, "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: The Uruguay Round Agreement and Its Economic Implications" (documento presentado a la conferencia del Banco Mundial, 26 y 27 de enero de 1995).

30 *The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment* (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.94.II.D.28), págs. 196 a 203.

Las repercusiones en el comercio de productos falsificados

También es de esperar que la insistencia del Acuerdo en el cumplimiento efectivo de sus disposiciones permitirá poner coto a la producción y el comercio de artículos falsificados y productos pirata. En los próximos años, el mecanismo de consulta y solución de diferencias de la OMC acrecentará sus presiones sobre los países en que se registra una producción importante de tales artículos para que mejoren la represión de las infracciones de las leyes relativas a las marcas de fábrica o de comercio y al derecho de autor. Las ramas de producción nacional también tienen interés, a largo plazo, en que esas leyes se apliquen efectivamente.

A menudo los casos de falsificación obedecen a que las pequeñas empresas no conocen bien las consecuencias jurídicas de la utilización de marcas de fábrica o de comercio sin la autorización de los titulares de éstas. Hay indicios que muestran que los piratas y falsificadores a menudo pueden pasarse a actividades legítimas cuando se modifica el entorno jurídico³¹.

La falsificación también afecta desfavorablemente los intereses de los pequeños exportadores que producen bajo licencia para fabricantes extranjeros. En los últimos años, varios fabricantes que comercializan productos con sus propias marcas han encargado la fabricación del producto o de piezas del mismo a empresas pequeñas y medianas de países en desarrollo para aprovechar los costos de producción más bajos. Esos fabricantes estarán en mejor disposición, como muestra el caso citado en el recuadro 53, de concertar dichos acuerdos en los países en que los derechos de propiedad intelectual son objeto de una protección eficaz.

Recuadro 53

Importancia del respeto efectivo de los DPI para la producción bajo licencia: un consejo de prudencia

En un país desarrollado (el país A) una gran empresa de comercialización importaba alfombras de pequeños fabricantes de un país menos adelantado (el país B) que tenía una larga tradición en este tipo de trabajos artesanales. El importador facilitaba el diseño y los motivos ornamentales. Para evitar que el diseño fuese utilizado por otros productores, la empresa importadora había registrado el dibujo industrial como materia de propiedad intelectual tanto en su país como en el país de producción. Después de gastarse sumas considerables en publicidad y anuncios, la empresa importadora, al cabo de unos años, llegó a crear un mercado para las alfombras fabricadas según su diseño.

Esto movió a otros pequeños fabricantes del país B a producir alfombras con diseño idéntico para exportarlas al país A. El importador del país A, haciendo valer su derecho exclusivo al uso del dibujo industrial protegido, intentó conseguir que las autoridades competentes del país B pusieran fin a la producción y exportación realizadas por esos fabricantes, pero, dada la laxitud de la represión de las infracciones de los DPI en el país B, no se tomó ninguna medida. En consecuencia, el importador decidió poner fin al acuerdo y trasladar la producción a otro país conocido por su estricto cumplimiento de la legislación en materia de propiedad intelectual.

31 *Ibid.*, pág. 48.

Importancia para el comercio de exportación y de importación

Las empresas comerciales habrán de tener en cuenta las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC al planificar sus estrategias de venta en los mercados extranjeros. En particular, será necesario que averigüen si los procesos que utilizan en la fabricación del producto o de cualquiera de sus insumos son objeto de una patente u otro derecho de propiedad intelectual en el mercado al que destinan sus exportaciones. De igual modo, cuando el producto puesto a la venta en un mercado extranjero lleve una marca de fábrica o de comercio habrá que cerciorarse de que no está en uso ni se ha registrado ninguna marca similar en ese mercado. Si se considera que sus marcas son tan similares a otras que pueden confundirse con ellas, las empresas exportadoras se expondrán a demandas judiciales por infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Las empresas también habrán de tener en cuenta estas consideraciones al hacer sus pedidos de importaciones. Será necesario, sobre todo en el caso de los productos que son objeto de falsificación o fabricación pirata en gran escala, que los importadores demuestren a los interesados que, cuando el proveedor extranjero afirma que el artículo que será importado se fabrica bajo licencia, se ha dado la correspondiente autorización a tal efecto. De no ser así, el importador se expondrá a una demanda por daños y perjuicios del propietario de la marca y a la confiscación de las mercancías por la Aduana en la frontera.

Recapitulación

En resumen, para evitar las fricciones en lo que se refiere a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, será necesario que todas las empresas dedicadas al comercio exterior no sólo se familiaricen con el sistema establecido por el Acuerdo, sino que también conozcan a fondo las obligaciones que impone y los derechos que crea a su favor. También deberán emprender, en el marco de sus asociaciones, estudios de los problemas prácticos que plantea la venta en mercados extranjeros y de los que acarrea la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. El conocimiento de los resultados de esos estudios permitirá a los representantes de los países negociar, en ocasión de los exámenes previstos en el Acuerdo, las modificaciones que sean necesarias para acallar algunos de los temores de la comunidad empresarial.

