

# Problemas actuales del derecho de propiedad industrial en los debates internacionales. Una visión latinoamericana

*Jorge Kors\**

El Derecho de propiedad industrial requiere la adopción de una declaración de alto nivel sobre la propiedad intelectual y el desarrollo en la cual se discutan estos postulados. Considerar la modificación del convenio de la OMPI (1967) incluyendo entre sus objetivos la dimensión del desarrollo teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y los menos adelantados. Por último, incluir en los tratados que actualmente se están negociando, las disposiciones relativas a la transferencia de tecnología, las prácticas anticompetitivas y el mantenimiento de la flexibilidad necesarias en aras del interés público.

*The Right of Industrial Property requires:*  
1) *To adopt a high level declaration about intellectual property and the development in which both postulates may be considered* 2) *To take into account the modification to the agreement of WIPO (1967), including within its objects the scale of the development but taking into account the needs of developing countries and of the ones less advanced* 3) *To include in the treaties that are being negotiated at present the disposition relative to the transference of technology, anticompetitive practices and maintenance of the necessary flexibility in the name of public interest.*

SUMARIO: Introducción. / Carácter Territorial de los Derechos Industriales. / Primeros intentos de uniformar el Sistema Internacional. / Principios fundamentales establecidos en el Convenio de París / La opción del GATT y el acuerdo de los ADPIC. / Principales disposiciones de los ADPIC. / Vigencia y Aplicación del Tratado. Disposiciones Transitorias. / Algunos temas en debate. / La Declaración de Doha. / La Propiedad Intelectual y el Desarrollo. Propuesta de Argentina y Brasil para establecer un programa para el desarrollo en la OMPI. / Bibliografía

## **I**ntroucción

A partir del Acuerdo de Marrakech suscrito en 1994 que diera lugar al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la aprobación de diversos tratados,

\* Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

uno de los cuales ha sido el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la tendencia a la uniformidad y universalización de los derechos de propiedad industrial (DPI) por medio de estándares mínimos que todos los miembros de dicha organización están obligados a aplicar, se ha consolidado en forma notable.

La decisión de los países industrializados de garantizar tales derechos intelectuales ha recibido un claro respaldo en tanto todos los estados que adhieren a la OMC con independencia de su desarrollo, han debido armonizar sus legislaciones nacionales en los términos del ADPIC so pena de sufrir el aislamiento de los mercados internacionales y recibir sanciones comerciales coercitivas que dejan poco margen para decisiones independientes.

La soberanía de los estados se ha visto de esta forma limitada para los asuntos del tráfico comercial y tecnológico en la medida que sus ordenamientos jurídicos no pueden diferenciarse de estas reglas por lo menos en los mínimos requeridos, ya que si alguna libertad les queda es sólo la de ampliar esa protección.

El 1o. de enero de 2005 ha vencido el mayor plazo otorgado por el acuerdo de los ADPIC para la adecuación de las legislaciones de los Miembros, ya que en virtud del artículo 65 de dicho instrumento, caducó antes de esa fecha el período límite de 10 años previsto para proteger aquellos campos que en los países en desarrollo no lo estaban, o cuando esa protección existía pero no era suficiente para garantizar su ejercicio a los titulares de esos derechos.

El acuerdo de los ADPIC ha resultado una formidable herramienta para adecuar las pautas jurídicas de los derechos intelectuales en el marco más general de la globalización de la economía mundial y los países desarrollados –principales impulsores de este acuerdo– han argumentado que a mayor nivel de protección de la propiedad intelectual, mayores serán los beneficios para todos los países, especialmente para aquéllos que no poseen suficiente tecnología para promover su progreso, ya que este mayor nivel de seguridad permitirá mayores inversiones y con ello la aplicación de nuevas tecnologías que como consecuencia de ello se recibirán.

Han pasado diez años de la vigencia del acuerdo de los ADPIC y aun cuando sea posible sostener que algunas de sus disposiciones no han sido imposiciones traumáticas y la uniformidad legislativa ha colaborado en crear mayores certezas y seguridades a los titulares de los derechos intelectuales, aquellos importantes progresos pregonados en particular en el campo de la tecnología, no se han podido verificar en la práctica, por lo menos en los países en vía de desarrollo. Antes bien, las dificultades que se han suscitado, por ejemplo en el campo de la salud, han obligado a revertir algunas cuestiones sustantivas respecto de una mayor limitación a los derechos monopólicos en materia de patentes de invención, en función de graves problemas sanitarios sufridos particularmente por los países pobres. Prueba de ello es la Declaración de Doha resultante de la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC de noviembre de 2001 en la

que se ha reconocido la gravedad de los problemas de salud pública y la necesidad de encarar medidas sustanciales para que el sistema de protección de los APIC no opere en contra de los intereses de los países en desarrollo y menos adelantados y que indefectiblemente llevan a considerar medidas destinadas a que la protección de los DPI “forme parte de la acción nacional e internacional más amplia encaminada a hacer frente a estos problemas”.

También se ha sostenido que no ha sido éste un instrumento adecuado para impulsar el progreso de los países menos evolucionados ni les ha ayudado a aumentar el bagaje de información tecnológica que poseen. Que no siempre los beneficios de la mayor protección de los DPI han representado un menor costo para estos países y que resulta por tanto necesario incorporar la dimensión de desarrollo en las políticas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual.

Si bien el debate entre los que sostienen que la mayor regulación de los derechos de propiedad industrial (DPI) es una herramienta eficaz para el desarrollo y los que afirman que por el contrario amplían las distancias entre los países ricos y los países pobres, se ha acentuado, una aproximación empírica inicial permite verificar que luego de asistir a esta experiencia de una década de vigencia de los ADPIC, la brecha tecnológica entre los países ricos y los países pobres no se ha cerrado. Es posible aun pensar que la distancia se ha extendido.

En septiembre de 2002, la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual creada por la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico elaboró un informe denominado *Integrando Los Derechos de Propiedad Intelectual y la Política de Desarrollo* (<http://www.iprcommission.org>) en el que se puede leer lo siguiente:

Algunos defienden enérgicamente que los DPI son necesarios para estimular el crecimiento económico, el cual contribuye, a su vez, a reducir los niveles de pobreza. Los DPI, mediante el fomento de la invención y las nuevas tecnologías, aumentan la producción agrícola e industrial, promueven las inversiones nacionales y extranjeras, facilitan la transferencia de tecnología y mejoran la disponibilidad de las medicinas necesarias para luchar contra las enfermedades. En su opinión, no hay razón alguna por la que lo que funciona muy bien en los países desarrollados no funcione en los países en desarrollo. Otros defienden todo lo contrario con la misma pasión. Los derechos de PI apenas fomentan la invención en los países en desarrollo porque los recursos humanos y técnicos necesarios pueden no existir en estos países. No son eficaces en la promoción del tipo de investigaciones que benefician a los pobres, ya que éstos no podrán permitirse la adquisición de los productos finales, incluso si estos productos llegan a desarrollarse. Asimismo, limitan el aprendizaje tecnológico por imitación. Permiten a las empresas extranjeras eliminar la competencia nacional al obtener protecciones de patente y abastecer al mercado mediante importaciones, en vez de hacerlo por medio de la fabricación nacional. Además, aumentan los costos de las medicinas y las importaciones agrícolas

esenciales, perjudicando así en especial a los pobres y a los agricultores con menos recursos.

En este contexto se desarrollan los más importantes debates en el ámbito internacional, algunos de cuyos puntos analizaremos en este trabajo.

## **C**arácter Territorial de los Derechos Industriales

A diferencia de los derechos de autor cuya protección es de carácter internacional de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Berna, los derechos industriales, es decir las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas y los modelos y diseños industriales están regidos por el principio de territorialidad, es decir que para defender los derechos que emanan de cada uno de ellos, es necesario su registro en cada uno de los países en los que se les quiere proteger.

El carácter nacional de los DPI es una de sus características más salientes y en el caso de las patentes de invención ha dado origen al principio de independencia de las patentes, concepto que expresa que son los estados nacionales los que mediante los procedimientos y requisitos que consideran pertinentes dan nacimiento al derecho subjetivo. En general, la casi totalidad de ellos exigen su inscripción en un registro específico el que los otorga con carácter atributivo.

Por lo tanto, la circunstancia que un derecho industrial haya sido concedido en un determinado país no implica que otra nación está obligada a concederla y esto sólo ocurrirá si se da cumplimiento a los requisitos que imponen sus leyes nacionales.

Justamente esta característica es la que más dolores de cabeza ha dado y da a las empresas multinacionales que se ven obligadas constantemente a registrar sus DPI en diversos países para obtener la seguridad jurídica que pretenden. No es solo un problema de costos que deben afrontar sino también la falta de certeza en cuanto a que las protecciones difieran de uno a otro país disminuyendo con ello el beneficio del monopolio de derecho que poseen.

La regionalización del sistema de patentes y de las marcas no ha eliminado definitivamente su carácter territorial. Así, ni el régimen de la Marca Comunitaria ni el de la Patente Europea –dos modelos de unificación regional– permiten obviar la etapa nacional de estos derechos ni tampoco el Arreglo de Madrid para las marcas ni el PCT para las patentes han eliminado la instancia nacional, si bien los obstáculos se van limitando más y más a medida que los países industrializados van imponiendo su poder económico y de negociación.

Edith Penrose –que en su clásico libro *La Economía del Sistema Internacional de Patentes* (Siglo XXI Editores, 1974) sostenía que “los países no industrializados y los países que están en las primeras etapas de la industrialización, nada ganan al otorgar la concesión de las patentes extranjeras” y afirmaba que “un acuerdo formal que eximiera a estos países del sistema internacional de patentes redundaría en beneficio del desarrollo general de su economía y no traería ninguna desventaja, desde el punto de vista del mundo como un todo”, –decía que para 1950– el sistema internacional de patentes aun constituía una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales, acuerdos y prácticas internacionales públicas y privadas que sólo podían llamarse “sistema” en un sentido restringido como un cómodo término común comprensivo de todo aquel conjunto, ya que “en los diferentes países, los problemas de interpretación y definición de las limitaciones son tan grandes, que siempre hay una incertidumbre extrema, en cuanto a la aplicación en los tribunales de la ley estatutaria.” (Penrose, 1974, p. 5).

Pero el panorama internacional se ha modificado radicalmente desde que el acuerdo de los ADPIC se ha transformado en el instrumento regulador de la propiedad intelectual.

## **P**rimeros intentos de uniformar el Sistema Internacional

Este conglomerado de principios legislativos y prácticos nacionales a los que se hace referencia en el párrafo precedente y la contradicción con el crecimiento del comercio mundial, fue particularmente notorio durante el siglo XIX a medida que el sistema de patentes –impulsado por el desarrollo de una poderosa industria basada en la explotación de grandes inventos– y el de las marcas de comercio –que alentaba la fama y fidelidad de los consumidores respecto de determinados productores– fueron creciendo y transformándose para los intereses comerciales e industriales en una herramienta imprescindible.

La primera conferencia internacional que tuvo como objeto el tratamiento de la protección de los inventores fue el Congreso de Viena de 1873 con motivo de una exposición internacional de la industria que se llevaría a cabo en dicha ciudad patrocinada por el gobierno austro-húngaro. A raíz de que los inventores de algunos países que pensaban exponer sus productos, consideraban que por la inadecuada protección de las leyes austriacas tales inventos podrían ser aprovechados ilegítimamente, lograron que sus gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, presionara sobre el gobierno de Austria para que modificara su legislación, lo que finalmente motivó que las autoridades de ese país promulgaran una ley especial para proteger los inventos exhibidos en dicha exposición. Además y con posterioridad al evento, se realizó una conferencia internacional que si bien no fue una conferencia oficial, congregó a re-

presentantes de 13 países que debatieron a favor y en contra de la protección de las patentes. Fue sin duda la piedra basal de un largo camino.

Otro acontecimiento no oficial fue la Conferencia de París de 1878 auspiciada por el gobierno francés que congregó a casi 500 participantes y delegados de diversas cámaras de Comercio en el que sustancialmente se defendió el sistema de patentes y prácticamente se impidió el ingreso a quienes opinaban críticamente. Señala Penrose, que no resultó sorprendente que las resoluciones de la conferencia reflejaran casi exclusivamente el punto de vista de los dueños de las patentes. Ya allí, señala la autora, “muchos de los asistentes a la conferencia soñaban con una completa uniformidad en las leyes protectoras de la propiedad industrial de todas las naciones” (Penrose 1970).

Como consecuencia de esta conferencia, se constituyó una comisión que comenzó a trabajar inmediatamente con el objetivo de crear una ley general que finalmente debió tener en cuenta las leyes nacionales vigentes a pesar que inicialmente su ambicioso objetivo preveía la confección de una ley supranacional de improbable aceptación. El proyecto fue redactado en francés y denominado “Projet d’une Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle”. La decisión final no fue la creación de una legislación internacional uniforme y se aceptó la idea de afectar mínimamente las legislaciones nacionales.

Esta fue la base del texto final que en 1883 constituyó la Convención de la Unión de París también denominado en la práctica y en los documentos oficiales “Convenio de París” que dio lugar a la constitución de la “Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial” suscrita inicialmente por once países y que en la actualidad está integrada por 182.

El texto original reconoce varias actualizaciones de acuerdo con las revisiones que periódicamente se realizan convocadas por su secretariado y órgano de conducción que a partir de la Revisión de Estocolmo de 1970 se denomina Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) cambiando su original denominación de BIRPI, con sede en Ginebra. Este órgano también se ocupa actualmente de la administración del Convenio de Berna para la protección de los Derechos de Autor y Conexos.

## **P**incipios fundamentales establecidos en el Convenio de París

El paso sustancial para la internacionalización de los DPI dado por la aprobación del Convenio de París y la gradual aplicación de sus disposiciones a los derechos nacionales dio como resultado el reconocimiento por parte de los miembros que adhirieron a este tratado de una serie de principios que finalmente se han incorporado a la doctrina general de los derechos industriales. Es importante remarcar que tales principios

en la versión del Convenio de París de 1967, han sido a su vez incorporados al acuerdo de los ADPIC según lo dispuesto en el artículo 2.1 de este tratado.

Las principales instituciones surgidas del convenio y que han pasado a formar parte de los estándares legislativos nacionales son los siguientes:

#### I) Trato Nacional

El Convenio de París ha consignado en su artículo 2 el principio de Trato Nacional mediante el cual:

1. Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todas las demás naciones de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
2. Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial .
3. Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Este amplio principio excluye la posibilidad que para la aplicación del trato igualitario entre nacionales y extranjeros, los estados miembros exijan reciprocidad de ningún tipo. El trato nacional es incondicional.

#### II) Derecho de Prioridad

Este principio está definido en su artículo 4 que dice en su parte pertinente:

1. Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
3. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

Como bien se ha advertido, este principio ha sido la razón de existir del convenio ya que por él, la presentación de la solicitud de un DPI en cualquier país de la Unión da al titular el derecho que su petición sea reconocida frente a cualquier interesado en los restantes países miembros, por un cierto período de tiempo que varía según cual sea el derecho industrial que se quiere proteger: 12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y 6 meses para las marcas y los modelos y diseños industriales.

Dentro de esos plazos ningún tercero puede tener ninguna pretensión de registro ni titularidad.

Como sostuvo Pouillet, el derecho de prioridad ha sido el primer paso hacia la uniformidad de los derechos industriales sin perjuicio que en el Convenio de París se respetan finalmente las decisiones de los ordenamientos jurídicos nacionales en cuanto al otorgamiento de los mismos y su marco regulatorio.

### III) Independencia de las Patentes

La disposición del artículo 4 bis establece que:

Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de naciones de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

Esta disposición garantiza que tanto la validez como la invalidez o cancelación de una patente de un determinado país, no implica necesariamente la validez o invalidez en el otro. La regulación y extensión de los contenidos de las patentes son establecidas por los derechos nacionales, inclusive las disposiciones en cuanto a su duración.

Sostiene Penrose que el efecto que busca la Convención no es ampliar el alcance espacial del monopolio de patente, sino más bien permitir que un inventor pueda pedir tantas patentes diferentes como países haya en la Unión; pero cada patente será regida por las leyes del país otorgante y con independencia de todas la demás patentes otorgadas para el mismo invento.

### IV) Abusos del Monopolio. Licencias Obligatorias.

Las disposiciones con relación al otorgamiento de licencias no voluntarias para frenar los abusos del monopolio de los DPI han sido las medidas más cuestionadas del convenio, ya que son las que oponen claramente dos valores en el conflicto existente entre el interés general y la economía de cada uno de los países y el interés particular de los titulares de los derechos intelectuales.

El artículo 5.A establece:

2. Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que po-

drían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

3. La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos.

Si bien este principio se ha extendido y tiene como objetivo mitigar la aplicación abusiva del derecho monopólico, como se expresa el párrafo 2 del artículo 5, no es menos cierto que se llegó a él para evitar el efecto instantáneo de la caducidad por falta de explotación de las patentes como expresaba su redacción original, que establecía como requisito sustancial del régimen de patentes la explotación real y efectiva del invento en cada uno de los países en el cual este derecho obtenía su reconocimiento.

El origen de esta institución fue una alternativa intermedia entre la caducidad por falta de explotación y la discrecionalidad sin límite de registrar una patente y ser titular de un derecho sin el requisito de trabajar el invento.

## La opción del GATT y el acuerdo de los ADPIC

La carencia de medidas de retorsión en el Convenio de París para el caso que los países miembros no adoptaran sus disposiciones conspiró para que este acuerdo multilateral se convirtiera en instrumento que regulara globalmente la uniformidad de los derechos nacionales.

Si bien los avances producidos en este sentido fueron durante el siglo XX muy importantes, tal como lo revela la referencia de Penrose reproducida al comienzo de este trabajo, el sistema internacional de los derechos industriales lejos estaba de constituir un conjunto unificado de disposiciones. Antes bien, cada uno de los países tenía la posibilidad de ordenar sus legislaciones de acuerdo con sus intereses nacionales aun cuando esta libertad estaba realmente limitada por la presión de los países desarrollados que sin embargo, no encontraban en el Convenio de París una herramienta con suficiente imperium para imponer sus reglas.

De allí que la opción del GATT (General Agreement on Tariff and Trade) fuera incorporada a la agenda de las empresas multinacionales y de algunas potencias industriales, como Estados Unidos y varios países asiáticos, como la alternativa adecuada para imponer reglas uniformes. El proyecto fue ambicioso, ya que mediante esta vuelta de campana, no sólo se incorporaron los derechos intelectuales al comercio mundial sino que se constituyó la Organización Mundial de Comercio (OMC) como organismo coordinador del comercio globalizado, perfeccionando al mismo tiempo el mecanismo de solución de controversias entre los estados miembros.

Esto ocurrió en la Ronda Uruguay iniciada en 1986 y aprobada finalmente en 1994 con el Acuerdo de Marrakech.

### *1. El GATT*

El GATT reconocido por sus siglas en inglés del “Acuerdo General de Tarifas y Comercio”, es un tratado multilateral regulador del comercio mundial basado en la libertad de comercio y sustentado en los principios de trato nacional, no discriminación y de nación más favorecida, Si bien su constitución data del 30 de octubre de 1947, su ratificación como tratado internacional se produjo el 1o. de marzo de 1955 de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo XXVI, momento a partir del cual se abrió a la adhesión de los estados no participantes.

Su objetivo fue el de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo por medio del comercio mundial. Para lograr tal fin, la meta fue la supresión de las barreras de todo tipo que frenaran la libre circulación de mercancías. Los miembros del tratado se comprometían en el Preámbulo a realizar acuerdos que establecieran ventajas recíprocas y mutuas, dirigidas a conseguir una sustancial reducción de los aranceles y de otras barreras del comercio y la eliminación del tratamiento discriminatorio en el comercio internacional

Este modelo de protección quedó superado a principios de los años setenta, Como consecuencia del abandono del sistema de tipos de cambio fijos de Bretón Woods en 1971 y las drásticas elevaciones de los precios del petróleo acaecidas en este período, surgieron nuevas formas de protección comercial. En la Ronda Tokio (1973-1976) se abordó el fenómeno del neoproteccionismo en sus nuevas formas, referidas a barreras no arancelarias que afectaban la libertad de comercio mundial.

Además de reducciones arancelarias en diversos productos, en dicha ronda se elaboraron códigos y acuerdos en materia antidumping, subvenciones, medidas compensatorias, etc. El optimismo despertado por el resultado de la Ronda Tokio pronto fue disminuyendo lo que evidenció la necesidad de operar sobre nuevos frentes generados a su vez por otras prácticas limitacionistas de comercio internacional. Entre ellas sobresalía el unilateralismo como alternativa al multilateralismo representado justamente por el GATT.

Se convocó a una nueva rueda. Nació así el 20 de septiembre de 1986 en Punta del Este la octava ronda de negociaciones denominada Ronda Uruguay.

Los países participantes fueron 107 y concurrieron también organizaciones regionales como la Unión Europea. Por el interés demostrado, constituyó la más importante de todas las rondas celebradas hasta el momento. Comenzaba a consolidarse la globalización de la economía mundial a partir de la hegemonía lograda por los países industrializados.

## 2. *Derechos Intelectuales en el GATT*

Por primera vez se abordaron los denominados “Nuevos Temas” entre los que se encontraban los derechos de propiedad intelectual, propuestos por tres bloques con fuerte capacidad de negociación: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

En este rubro se incorporaron tanto los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, como las medidas en materia de inversiones y los servicios. El Grupo de los Diez integrado por Brasil, India, Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeria, Perú, Tanzania y Yugoslavia que representó a los países en vías de desarrollo, se opuso sin éxito a la incorporación de tales temas, ya que excedían la competencia del GATT tratando explícitamente que por estos medios se perpetuara la desigualdad y la actual división internacional del trabajo.

Una vez incorporados los derechos intelectuales, en la agenda del GATT se produjo un segundo debate en cuanto al papel que debía desempeñar la OMPI en este nivel, ya que Estados Unidos, desconfiando de la falta de imperium del organismo consideró la necesidad del manejo exclusivo de esta cuestión en el nivel del GATT. En cambio, los miembros pertenecientes a la Unión Europea insistieron en que la OMPI conservara un papel activo, posición que finalmente obtuvo el respaldo de la mayoría.

De esta forma, en el preámbulo del acuerdo de los ADPIC queda concertado el establecimiento de relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la OMPI que se concreta en el Acuerdo entre la OMPI y la OMC suscrito en Ginebra el 22 de diciembre de 1995 que entró en vigor el 1 de enero de 1996.

En el artículo 2 del Acuerdo ADPIC se incorporan formalmente las disposiciones pertinentes del Convenio de París y el Convenio de Berna conjuntamente con la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

## **P**incipales disposiciones de los ADPIC

1. El acuerdo mantiene los principios de prioridad y trato nacional establecidos en el Convenio de París e incorpora en su artículo 4 el TRATO DE LA NACIÓN MAS FAVORABLE que implica que “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros”.

2. En los artículos 7 y 8 se fijan los Objetivos y los Principios que deberán guiar al Acuerdo. Por su importancia es preciso reproducirlos, ya que son estos los pilares y el alma que sustentan la posibilidad que la propiedad intelectual colabore al desarrollo equitativo para todos los países miembros.

Artículo 7. Objetivos: La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Artículo 8. Principios: 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

3. Se han establecido los estándares mínimos relativos al alcance y ejercicio del Derecho de Autor y Derechos Conexos; las Marcas de Fábrica o de Comercio; las Indicaciones Geográficas; los Dibujos y Modelos Industriales; las Patentes; los Esquemas de Trazado (topografías) de los Circuitos Integrados; la Protección de la Información no Divulgada y el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

4. Se regulan los mecanismos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual por medio de los procedimientos y los recursos civiles y administrativos; las medidas provisionales; las medidas en frontera y los procedimientos penales.

5. Se establecen los mecanismos de solución de diferencias aplicándose para ello las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994 desarrolladas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

## **Vigencia y Aplicación del Tratado. Disposiciones Transitorias**

1. Vigencia: el Acuerdo de los ADPIC constituyó el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que fue concertado el 15 de abril de 1994 y entró en vigor para todos los países signatarios el 1 de enero de 1995.

2. Aplicación: el artículo 65 estableció una serie de Disposiciones Transitorias mediante las cuales el Tratado tuvo diferente aplicación para los países miembros en la medida que la adecuación a sus respectivas legislaciones podía aplazarse en función de diversas circunstancias. La norma dice:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período

general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
3. Cualquier otro miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.
4. En la medida en que un país en desarrollo miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de proceso a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la parte I por un período adicional de cinco años.
5. Todo miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 o 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

3. El artículo 66 fija normas más flexibles para los Países Menos Adelantados (PMA) a quienes se faculta prorrogar la aplicación del tratado hasta antes de 2006. Este plazo ha sido prorrogado por diez años más de acuerdo con la Declaración Ministerial de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, respecto de los productos farmacéuticos.

4. De acuerdo con los plazos de aplicación extendida previsto en los artículos 65 y 66, a partir del 1 de enero de 2005, el Acuerdo de los ADPIC se aplica en forma plena para todos los países miembros cualquiera sea su estatus, salvo la prórroga específica para los PMA por 10 años más respecto de los productos farmacéuticos, tal como se señala en el punto anterior.

## **A**lgunos temas en debate

Según el Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual creada por el gobierno británico, entre los temas planteados por el ADPIC que han provocado un mayor debate son:

- La viabilidad del objetivo establecido en el artículo 7 bajo el cual los DPI deberían contribuir a la transferencia de tecnología, en particular en lo que respecta a los miembros de la OMC que son países en desarrollo.
- Las posibles contradicciones que se han observado entre el artículo 8, el cual permite a los países adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública e impedir los abusos de los derechos del PI y otras exigencias de este Acuerdo como por ejemplo, los requisitos para proporcionar protección de patente a los productos farmacéuticos, las limitaciones en las condiciones, expedición de licencias obligatorias y el ámbito de las disposiciones que establecen excepciones para los derechos de patente.
- El requisito de proteger los datos de pruebas contra un “uso comercial injusto” establecido en el artículo 39.
- La justificación para proporcionar una protección adicional a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas alcohólicas y la cuestión de si esta protección adicional prevista en el artículo 23 debería ampliarse para incluir otras indicaciones geográficas.
- Hasta qué punto se debería permitir la expedición de patentes sobre invenciones relacionadas con formas de vida, por ejemplo los microorganismos, así como el requisito de proporcionar protección de PI para las plantas. En ese contexto se plantea la cuestión de la compatibilidad del ADPIC con acuerdos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
- También en los países desarrollados se debate en cuanto al funcionamiento y eficacia del sistema en tanto –según muestran los estudios realizados por las Academias Nacionales de la Ciencia y por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos– han proliferado la expedición de patentes de baja calidad y con un ámbito de aplicación demasiado amplio que, por ejemplo en la industria farmacéutica puede tener el efecto de prolongar los monopolios de terapias costosas.

Este detalle no exhaustivo de los cuestionamientos derivados de las experiencias que se han tenido durante estos 10 años de aplicación de los ADPIC, llevan implícito un cuestionamiento que desde la óptica de los países en desarrollo se formula, que es el de saber si se ha producido un vuelco favorable para su progreso económico y social dada la asimetría existente entre los países miembros del ADPIC en cuanto al nivel de innovaciones y los beneficios que puede reportar el uso del sistema de patentes.

Si consideramos que los diez países más industrializados cuentan con 84 por ciento de los recursos globales utilizados en investigación y desarrollo (I + D), son titulares de 94 por ciento de las patentes otorgadas a nivel mundial y reciben 91 por ciento de las regalías transfronterizadas por licencias de tecnología (Kumar, 2002), debemos contestar que no.

Únicamente 4 por ciento de los gastos mundiales en I+D corresponde a los países en desarrollo y, aunque algunos han realizado progresos considerables en lo relativo a la explotación de las nuevas tecnologías (como es el caso de India respecto de los programas informáticos), la gran mayoría no ha podido hacer realidad las promesas que dichas tecnologías parecían ofrecer en sus etapas iniciales de desarrollo (Correa, 2002).

## **L** a Declaración de Doha

Como consecuencia de la gravedad de los problemas de salud pública que padecen muchos países en desarrollo y menos adelantados, en especial respecto de enfermedades como el sida, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, el 14 de noviembre de 2001 la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio adoptó la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.

En ella si bien se reconoce que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos, se reconoce también la preocupación que existe respecto de sus efectos sobre los precios. En ese sentido se resalta el empeño de encaminar el sistema para hacer frente a esos problemas.

Se precisa que el Acuerdo no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública y toda interpretación de las normas del ADPIC deben estar dirigidas a promover el acceso a los medicamentos para todos, pudiendo los miembros utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo que prevén flexibilidad a este efecto.

En ese sentido se reconoce:

- a) Que al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público, las disposiciones se leerán a la luz del objeto y fin del tratado tal como se expresa en sus objetivos y principios (artículos 7 y 8 respectivamente).
- b) Cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden.
- c) Cada miembro tiene el derecho de determinar por sí lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, sida, tuberculosis, paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional.
- d) Todo miembro estará en libertad de establecer su propio régimen de agotamiento de los derechos de PI sin impugnación, a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato nacional y de nación más favorecida.

En el artículo 6 se les reconoce a los miembros de la OMC cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrían tropezar con dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias. Se encomienda para ello al Consejo de los ADPIC que encuentre una pronta solución al problema y antes del fin de 2002 informe al respecto al Consejo General.

Con relación a este tema el Consejo General de la OMC aprobó una decisión del 30 de agosto de 2003 sobre la base de una declaración leída por el presidente, cuya operatividad deberá ser verificada en el futuro, en particular porque su texto, consensuado con los principales laboratorios farmacéuticos mundiales, es de una complicada formulación.

Finalmente, se establece un compromiso de los países desarrollados para incentivar a sus empresa e instituciones para propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados, pudiendo éstos prorrogar el período de transición para el patentamiento de los productos farmacéuticos hasta el primero de enero de 2016.

La Declaración de Doha ha sido el más fuerte llamado de alerta en cuanto a las consecuencias que la adopción universal de los ADPIC puede deparar respecto de la salud pública en los países en desarrollo y menos desarrollados.

## **L** a situación de Argentina y el reclamo de Estados Unidos. **Solución Mutuamente Acordada**

1. El 30 de marzo de 1995 Argentina sancionó la ley 24.481 que regula el régimen de protección de las Patentes de Invención y los Modelos de Utilidad.

La esperada norma sustituyó a la ley 111 que desde 1864 fijaba las reglas de tal instituto.

Tras un trámite de gran tensión política y económica, que continuó con la sanción de la ley modificatoria 24.572 y finalmente el decreto reglamentario 260/96 de fecha 20 de marzo de 1996 que estableció el texto definitivo de la norma, quedó configurado el sistema que marca los nuevos parámetros para la protección de las invenciones cuyo impacto en la estructura productiva generó lógicas expectativas.

El debate fundamental estuvo centrado en la ampliación de la protección por patentes de los productos farmacéuticos. Hasta ese momento, la ley argentina sólo protegía las patentes de procedimiento. Las presiones ejercidas tanto por los laboratorios nacionales como por las empresas multinacionales derivaron en enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo proclive a reconocer los reclamos encabezados fundamentalmente por Estados Unidos y los laboratorios multinacionales y el Poder Legislativo que aceptaba la posición de los laboratorios nacionales.

No existía polémica en cuanto al fondo de la cuestión, es decir que fue unánime la aceptación de encuadrar la nueva ley en los estándares de ADPIC y por ende la

extensión del régimen a las patentes de productos farmacéuticos, pero se discutía el período de transición mediante el cual la norma se haría efectiva. De acuerdo con el artículo 65 incisos 1, 2 y 4 de ADPIC, Argentina podía utilizar el plazo de 10 años para adaptar su legislación en esta materia.

En el primer texto, la ley sancionada estableció un plazo transitorio de ocho años que luego fue reducido a cinco en una segunda versión que casi inmediatamente fue sancionada, en razón de amenazas de sanciones comerciales que directa e indirectamente trascendieron.

Sin embargo, no fueron éstas las únicas quejas que el gobierno de Estados Unidos tuvo respecto de Argentina considerando que tanto en la Ley de Patentes como en la Ley de Confidencialidad relacionada con las disposiciones del artículo 39 de ADPIC, no se respetaba la letra del tratado, perjudicándose a los laboratorios y empresas multinacionales a favor de sus firmas nacionales.

En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por medio del Órgano de Solución de Diferencias, Estados Unidos planteó diversas cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Patentes y la Ley de Confidencialidad en dos notas de reclamo de fechas 6 de mayo de 1999 y 30 de mayo de 2000.

El contenido de las quejas tenían que ver con las siguientes cuestiones:

- 1) La interpretación de las Prácticas Anticompetitivas en el régimen de Licencias Obligatorias.
- 2) La vigencia de los Derechos Exclusivos de Comercialización dispuestos por el párrafo 9 del artículo 70.
- 3) Restricción de las Importaciones y la aplicación del Agotamiento del Derecho y la determinación respecto de la puesta en el comercio no sólo del titular sino del licenciatario voluntario y no el que proviene del régimen de licencias obligatorias.
- 4) La extensión de la protección del proceso al producto.
- 5) Inversión de la carga de la prueba en casos de Procedimientos por Infracción de patentes.
- 6) Medidas Cautelares.
- 7) Patentamiento de Microorganismos.
- 8) Patentes transitorias basadas en la aplicación del artículo 70.4 y 70.7 de ADPIC.
- 9) Protección de datos de prueba contra un uso comercial desleal.

Luego de más de tres años de negociaciones y nueve Rondas de Consulta, ambos países arribaron a un acuerdo final el 31 de mayo de 2002 denominado *SOLUCIÓN MUTUAMENTE ACEPTADA* que tomó estado público por medio de una comunicación de la OMC el 20 de junio de 2002.

Mediante ese acuerdo se establecieron definiciones e interpretaciones específicas respecto de la legislación argentina en cuatro de los temas debatidos, compromiso de modificación legislativa en tres ítems que se efectivizaron mediante una ley modificatoria del 14 de enero de 2004, el establecimiento de reglas administrativas o Guidelines fijadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) respecto del patentamiento de microorganismos, el reconocimiento de las decisiones judiciales por medio del Tribunal Supremo de Argentina relacionado con la aplicación del artículo 70.7.

Sólo quedó pendiente la cuestión de la Protección de los datos de prueba en la que ambas partes admitieron una diferencia de interpretación. Estados Unidos manifestó que en el futuro decidirá si continuará la consulta u optará por solicitar la convocatoria de un Grupo Especial con relación al párrafo 3 del artículo 39 de ADPIC.

Justamente por este motivo en los informes anuales derivados de la aplicación de la disposición 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos tanto en 2003 como en 2004, Argentina sigue estando entre los países en observación.

2. Se transcribe a continuación de modo sintético el documento final de la Solución Mutuamente Aceptada en el cual constan los puntos acordados:

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina desean notificar al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que han llegado a un acuerdo sobre todas las cuestiones planteadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el documento WT/DS171/1 (Argentina –Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y protección de los datos de pruebas relativos a los productos químicos para la agricultura), de fecha 6 de mayo de 1999, y en el documento WT/DS196/1 (Argentina – Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas) de fecha 30 de mayo de 2000.

Luego de las rondas de consultas mantenidas –15 de junio de 1999, 27 de julio de 1999, 17 de julio de 2000, 29 de noviembre de 2000, 2 de abril de 2001, 13 de julio de 2001, 21 de septiembre de 2001, 5 de noviembre de 2001 y 14 de abril de 2002–, los Estados Unidos de América y la República Argentina han alcanzado una solución mutuamente satisfactoria en los temas 1 a 8(a). La solución mutuamente convenida acerca de los puntos indicados en los temas 4, 5 y 6 del texto adjunto está subordinada a la remisión al Congreso de la Nación por parte de la República Argentina de los proyectos de ley referidos a esos temas dentro del año desde la fecha de envío de dicha notificación. El tratamiento de los temas 8(b) y 9 estará sujeto a las condiciones indicadas en los respectivos párrafos de esta notificación. Este acuerdo se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones que incumben a la Argentina y a los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

### **1. Licencias obligatorias**

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado la normativa argentina y su reglamentación, en particular, el artículo 44 de la Ley de

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 24.481, modificada por la Ley 24.572 (Ley 24.481) y el artículo 44 del Decreto Reglamentario de dicha norma, Anexo II, 20 de marzo de 1996 (Decreto 260/96) a la luz de lo contemplado en el artículo 31 k) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). De conformidad con este análisis, Argentina ha confirmado que si se comprobara la existencia de las situaciones que, en el artículo 44 de la Ley 24.481, están contempladas como prácticas “anticompetitivas”, tal situación no implicaría en y por sí misma la determinación automática de que el titular de una patente estaría incurriendo en una práctica “anticompetitiva”. De conformidad con el artículo 44 del Decreto 260/96, a fin de justificar la concesión por parte del de una licencia obligatoria bajo su autoridad, cuando se establezca alguna de las situaciones referidas, una decisión debe haber sido dictada previamente por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (o la que la reemplace en el futuro) examinando la práctica en cuestión con base en la Ley 25.156 (Ley de Defensa de la Competencia). De acuerdo con esta ley, la existencia de un abuso de posición dominante de mercado debe ser establecida para que una práctica sea considerada “anticompetitiva”. Sobre esta base, los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina acuerdan que, el artículo 44 de la Ley 24.481 leído conjuntamente con el artículo 44 del Decreto 260/96, es consistente con las obligaciones de la República Argentina bajo el artículo 31 k) del Acuerdo sobre los ADPIC y que Argentina no deberá conceder licencias obligatorias en base a una determinación de prácticas anticompetitivas excepto en las situaciones consistentes con estas disposiciones.

## **2. Derechos Exclusivos de Comercialización**

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado el artículo 101, primer párrafo, de la Ley 24.481 y el artículo 101(III) del Decreto Reglamentario 260/96 y la práctica argentina a la luz de las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, la República Argentina ha confirmado que de acuerdo con el artículo 101(III) del Decreto 260/96, él deberá otorgar un derecho exclusivo a una parte para que comercialice un producto por un período de cinco años contados a partir de que la República Argentina apruebe la comercialización de ese producto o hasta que la patente de ese producto sea concedida o rechazada en Argentina, siempre que i) El producto sea objeto de una reivindicación en una solicitud de patente presentada en Argentina después del 1 de enero de 1995; ii) Se haya concedido una patente para ese producto en otro miembro de la OMC, y iii) Se haya obtenido la aprobación de comercialización para ese producto en tal otro miembro. Sobre esta base, los Gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Argentina acuerdan que el artículo 101 de la Ley 24.481, leído en forma conjunta con el artículo 101(III) del Decreto Reglamentario 260/96, es consistente con la disposición del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## **3. Restricción a las importaciones**

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado los artículos 36 c) de la Ley 24.481 y 36 del Decreto Reglamentario 260/96

a la luz del artículo 6 y del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, Argentina ha confirmado que, de acuerdo con sus normas y reglamentaciones, el titular de una patente otorgada en Argentina tendrá el derecho de impedir que terceros que no tengan su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto patentado en el territorio de Argentina. Sin embargo, un licenciataria voluntario en Argentina autorizado por el titular de la patente puede importar el producto patentado si prueba que el producto ha sido puesto en el mercado en un país extranjero por el titular de la patente argentina o por un tercero autorizado a comercializarlo. Sobre esta base, Argentina y Estados Unidos de América acuerdan que el artículo 36 c) de la Ley 24.481, leído en conjunto con el artículo 36 del Decreto 260/96, es consistente con las obligaciones de Argentina bajo el Acuerdo sobre los ADPIC.

#### **4. Extensión de la protección del procedimiento al producto**

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado el artículo 8 b) de la Ley 24.481 a la luz de lo considerado en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con una propuesta de modificación del actual texto del artículo 8 b) de la Ley 24.481 en los siguientes términos:

“b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”.

#### **5. Inversión de la Carga de la Prueba en Casos de Procedimientos por Infracción de Patentes**

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de Argentina han analizado las disposiciones argentinas a la luz de lo prescrito en el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación conteniendo una propuesta de modificación del artículo 88 de la Ley 24.481 en los siguientes términos:

“Reemplázase el actual artículo 88 por el siguiente:

1. A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado.
2. No obstante, los jueces estarán facultados para ordenar que el demandante pruebe que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtención del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como

resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infracción originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado.

3. En la presentación de prueba bajo este artículo, se tendrán en cuenta los legítimos intereses de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.”

## 6. Medidas Cautelares

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado la legislación argentina a la luz de las disposiciones del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el siguiente texto a incorporar al actual artículo 83 de la Ley 24.481:

Los jueces podrán ordenar medidas cautelares con relación a una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para:

- 1) Evitar se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana.
- 2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones:
  - a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida.
  - b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular.
  - c) El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y
  - d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esas medidas.

En todos los casos, antes de conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince días.

En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este artículo, los jueces ordenarán al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.”

De conformidad con el anterior análisis, el Gobierno de la República Argentina se comprometió a presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el siguiente texto a los fines de modificar el artículo 87 de la Ley de Patentes, el que leerá como sigue:

“En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 83 de la ley, el demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso que éste quisiera seguir adelante con ella.”

### **7. Patentamiento de Microorganismos y otra materia**

Relacionado con las consultas referidas al patentamiento de:

- a) Microorganismos, per se (por ejemplo, levaduras, bacteria, organismos unicelulares).
- b) Una composición que comprende como único elemento un microorganismo (por ejemplo un cultivo conteniendo levaduras, bacterias, etc.).
- c) Un compuesto químico, per se (es decir, un compuesto químico que no esté en combinación con otros materiales).
- d) Una composición conteniendo un compuesto químico que tendría una aplicación industrial distinta a su utilización como compuesto farmacéutico.
- e) Un compuesto químico o una composición purificada conteniendo un compuesto químico en alguna de las siguientes categorías: I) Un ácido nucleico comprendiendo una secuencia específica de nucleótidos (por ejemplo, una secuencia nucleótida); II) Un péptido, polipéptido, o proteína (por ejemplo una secuencia de aminoácidos); III) Un lípido; o IV) Un polisacárido.
- f) Un compuesto químico que tenga una estructura idéntica a un compuesto químico aislado de una planta, un animal, microorganismo o de otro origen natural.
- g) Una composición purificada conteniendo un compuesto químico que tenga una estructura idéntica a un compuesto químico aislado de una planta, animal, microorganismo o de otro origen natural, de manera tal que la composición no sea idéntica a la composición que contiene el compuesto químico como pudiera ser encontrado en su estado natural; y
- h) Un compuesto químico o una composición conteniendo ese compuesto donde la composición no tiene una aplicación predominantemente farmacéutica.

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado la legislación y la práctica argentina a la luz de las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina ha elaborado y publicado guidelines acerca de su práctica de patentamiento en materia de microorganismos en la Resolución del INPI No. 633/2001 (Boletín Oficial de fecha 22 de octubre de 2001).

## **8. Patentes transitorias**

### (a) Párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina expresaron sus respectivos puntos de vista acerca de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y han examinado la legislación argentina a la luz de esta disposición, en particular el párrafo 3 del artículo 101 la Ley 24.481 y el artículo 101(II) del Decreto Reglamentario 260/96. De conformidad con este análisis, Argentina ha confirmado que, el artículo 101, párrafo 3 de la Ley 24.481, solamente puede ser leído en forma conjunta con lo establecido por el artículo 101(II) del Decreto 260/96, que establece que únicamente terceras partes que hayan realizado inversiones en función del uso de una patente de invención con anterioridad al 1 de enero de 1995, podrán continuar haciendo uso de las invenciones previo pago de una retribución justa y razonable al titular de la patente. Sobre esta base, la República Argentina y los Estados Unidos de América concuerdan en que el párrafo 3 del artículo 101 de la Ley 24.481, el cual sólo puede ser leído en conjunto con el artículo 101(II) del Decreto 260/96, es consistente con las obligaciones de la República Argentina bajo el párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

### (b) Párrafo 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina acuerdan que Argentina dará cumplimiento a sus obligaciones OMC en esta materia mediante su sistema y prácticas jurídicas, incluyendo las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

## **La Propiedad Intelectual y el Desarrollo. Propuesta de Argentina y Brasil para establecer un programa para el desarrollo en la OMPI**

La universalización de los DPI por medio de la consolidación de ADPIC es un hecho indiscutido. Si bien es cierto que los países en desarrollo han sido los menos beneficiados con la extensión de los estándares de protección, no es menos cierto que deben encarar una política de avance centrado en el desarrollo de forma positiva y no quedar meramente en una posición defensiva y expectante. A decir de Correa, la adopción de los ADPIC fue considerada por los países en desarrollo como el final de un importante proceso de fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Creían que al haber aceptado niveles altos de protección estarían protegidos contra las acciones unilaterales y las nuevas demandas de mayores niveles por parte de los países ricos. Estaban equivocados. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han continuado con las presiones para obtener de estos países niveles superiores de protección (ADPIC plus) mediante estrategias bilaterales, combinando

un multilateralismo rígido con la gestación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) para vencer ciertas resistencias a las que se enfrentan sus iniciativas en el marco de la OMC. (Correa 2004).

Brasil y Argentina han tomado una iniciativa conjunta por medio de una propuesta presentada a la Asamblea General de la OMPI celebrada en Ginebra del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2004, para ser debatida por los miembros del organismo.

En el documento se puede leer:

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... A escala internacional, se reconoce cada vez más la necesidad de incorporar la “dimensión de desarrollo” en las políticas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual. La OMC también ha hecho una referencia explícita a la necesidad de tener debidamente en cuenta la dimensión de desarrollo en el párrafo 19 de la Declaración Ministerial de Doha, que asigna al Consejo de los ADPIC un mandato en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

Se señalan objetivos y preocupaciones, en particular las que resultan de los debates que se están celebrando en torno al proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) que aumentaría considerablemente las normas de protección por patente creando nuevas obligaciones de muy difícil aplicación en los países en desarrollo. Se sostiene en este aspecto, que los objetivos y principios establecidos en los artículos 7 y 8 de los ADPIC deberían quedar incluidos en el SPLT y en otros tratados que actualmente son objeto de debate en la OMPI.

Uno de los principales temas es que si bien el acceso a la información y el intercambio de conocimientos se consideran elementos esenciales para el fomento de la innovación y la creatividad en la economía de la información, es necesario evitar que toda nueva norma de protección de la propiedad intelectual que se aplique al entorno digital, obstaculice el libre flujo de la información y bloquee los esfuerzos plasmados en iniciativas tomadas en ese sentido.

Se sostiene que, tal como lo dicen los artículos 7 y 8 de ADPIC, la transferencia de tecnología es un objetivo que las medidas de protección de la propiedad intelectual deben apoyar y no menoscabar. En ese sentido, no basta con la existencia de buenos sistemas de protección de la propiedad intelectual si los mismos no han permitido impulsar la transferencia de tecnología por medio de la inversión extranjera directa y la concesión de licencias. Entre las medidas que se proponen en este punto, está la creación de un régimen internacional en virtud del cual se promueva el acceso por

parte de los países en desarrollo a los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos en los países desarrollados.

Apoyados también en los postulados del artículo 7, se afirma que debería protegerse el derecho de los países a cumplir sus obligaciones internacionales en concordancia con su propio ordenamiento y práctica jurídicos, según las disposiciones del artículo 1.1 de ADPIC; es por eso que el Comité Asesor sobre Observancia de OMPI debe considerar la mejor forma de garantizar la observancia con inclusión de las disposiciones que imponen obligaciones a los propios titulares de derechos, teniéndose presente las disposiciones del artículo 40 en el que se abordan las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Puesto que la OMPI es el principal proveedor multilateral de asistencia técnica en el ámbito de la propiedad intelectual, los programas de cooperación técnica en materia de propiedad intelectual deberían ampliarse considerablemente y mejorar su calidad para garantizar que el costo de proteger la propiedad intelectual no sea mayor que los beneficios que ésta ofrece.

La OMPI debería velar porque la legislación nacional de propiedad intelectual de cada país se adapte a su nivel de desarrollo y responda plenamente a las necesidades y problemas específicos de cada sociedad. Debería ayudarlos al mismo tiempo a sacar el máximo provecho de la flexibilidad que ofrecen los acuerdos existentes en materia de propiedad intelectual.

El documento finaliza diciendo que:

Promover los beneficios absolutos derivados de la protección de la propiedad intelectual sin reconocer las preocupaciones existentes en materia de políticas públicas sería ofrecer una visión que mina la credibilidad del propio sistema de propiedad intelectual. Sin embargo, si se integra la dimensión de desarrollo en el sistema de propiedad intelectual y en las actividades de la OMPI, aumentarán la credibilidad del sistema de propiedad intelectual y su aceptación a gran escala como herramienta fundamental para promover la innovación, la creatividad y el desarrollo.

Se proponen las siguientes medidas:

- 1) Adopción de una declaración de alto nivel sobre la propiedad intelectual y el desarrollo en la cual se discutan estos postulados.
- 2) Considerar la modificación del convenio de la OMPI (1967) incluyendo entre sus objetivos la dimensión del desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y los menos adelantados.
- 3) Incluir en los tratados que actualmente se están negociando, como el SPLT, las disposiciones relativas a la transferencia de tecnología, las prácticas anticompetitivas y el mantenimiento de la flexibilidad necesarias en aras del interés público.

- 4) Establecer programas y planes de cooperación entre OMPI y los países en desarrollo para fortalecer las oficinas nacionales de propiedad intelectual con el objetivo de convertirlas en elementos eficaces de las políticas nacionales de desarrollo.
- 5) Se propone la creación de un Comité Permanente de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología en el que se consideren medidas encaminadas a asegurar una transferencia eficaz de la tecnología hacia los países en desarrollo y los PMA.
- 6) Organizar un seminario internacional conjuntamente con la OMC y la UNCTAD sobre propiedad intelectual y desarrollo con la participación de ONG, sociedad civil y mundo académico.
- 7) Tomar medidas apropiadas para lograr la amplia participación de la sociedad civil en las actividades de la OMPI.
- 8) Crear un Grupo de Trabajo sobre el Programa para el Desarrollo para presentar un informe en la cuadragésima primera serie de reuniones de las Asambleas de los estados miembros de la OMPI.

## Bibliografía

*“Integrando los Derechos de Propiedad Intelectual y la Política de Desarrollo”*  
(<http://www.iprcommission.org>).

Acuerdo de Marrakech suscrito en 1994.

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Conferencia de París de 1878.

Congreso de Viena de 1873 con motivo de una exposición internacional de la industria.

Convenio de la OMPI (1967).

PENROSE, Edith, *La Economía del Sistema Internacional de Patentes*, Siglo XXI Editores, 1974.

*Resolución del INPI No. 633/2001 (Boletín Oficial de fecha 22 de octubre de 2001).*

Revisión de Estocolmo de 1970.

Tratado de Berna.

Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).