

REVISION DEL CONVENIO DE PARIS, NUEVAS INICIATIVAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA EL SECTOR FARMACEUTICO.

Jorge T. Pereira.

Aclaración:

- El presente trabajo fue redactado en el segundo semestre de 1987 por lo que requiere —con toda certeza— de una actualización a la luz de la evolución más reciente de las discusiones internacionales sobre el tema.

I Parte

1. INTRODUCCION.

El presente trabajo tiene por objeto analizar, en su primera parte, por un lado, ciertas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883⁽¹⁾, aquéllas que tienen mayor relevancia para la industria farmacéutica, en particular, y para los países en desarrollo en general; por otro lado, se examinan críticamente ciertas iniciativas internacionales vinculadas con dichas disposiciones. En la segunda parte, se intenta mostrar el proceso de revisión actual de dicho Convenio, revisión que, centrada en gran medida en esas disposiciones, fue iniciada por los países en desarrollo hace ya más de una década sin que haya sido coronada por el éxito, no obstante los esfuerzos desplegados.

(1) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Ambas partes constituyen un todo, no sólo porque hay temas comunes y una secuencia en el tiempo sino, además, porque, siendo los protagonistas y sus intereses al mismo tiempo los mismos y contrapuestos, al no lograrse un equilibrio en el proceso de revisión las energías de unos, las de los países más industrializados, se han orientado hacia el "reforzamiento" del sistema de propiedad industrial, entendido aquél como la elaboración apresurada de nuevas regulaciones internacionales dando la sensación que se trata de consolidar tanto el predominio tecnológico adquirido por algunos de esos países como asegurar los mercados para las nuevas tecnologías, aprovechando para ello el privilegio monopolístico que surge de la patente.

2. EL CONVENIO DE PARIS.

La relación entre la industria farmacéutica y el Convenio de París se da en la medida que los productos y los procedimientos de aquella industria son susceptibles de protección a través de patentes de invención incluidas éstas entre los objetos que tuvo la constitución de la Unión de París⁽²⁾. Sin perjuicio de la aplicabilidad de otras disposiciones del Convenio⁽³⁾ nos detendremos en el examen de dos artículos, el 5A y el 5 quater, cuyos alcances e interpretación son de gran trascendencia para la comprensión cabal del edificio de la propiedad industrial⁽⁴⁾ y centran gran parte del interés de una eventual nueva revisión del Convenio, por el momento inconclusa y cuyo proceso se reseña en la Parte II de este trabajo.

3. EL ARTICULO 5A.

Por este artículo se establece básicamente un régimen de caducidad o revocación de patentes⁽⁵⁾ disponiéndose que no puede ser prevista aquella —la caducidad— sino

(2) Al 1o. de enero de 1987, el Convenio que instituye la Unión consta de 97 países miembros. Además de las patentes de invención, el Convenio se refiere a los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal (Art. 1.2).

(3) Los titulares de derechos de patentes de cada uno de los miembros de la Unión gozan del privilegio del trato nacional (Art. 2.1) y del derecho de prioridad de doce meses para los depósitos regulares de solicitudes de patentes (Art. 4). Las patentes por la misma invención obtenidas en distintos países son independientes en términos absolutos desde el punto de vista de las causas de nulidad, caducidad y duración (Art. 4 bis).

(4) Un trabajo fundamental sobre las patentes de invención es el estudio de UNCTAD, "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo", TD/B/AC.14/19/Rev. 1, Naciones Unidas, Nueva York, 1975.

(5) Sobre el Convenio de París y en particular el art. 5A ver Manuel Antonio Laquis, "Algunas observaciones a la nueva propuesta del Grupo de Trabajo sobre el Art. 5A del Convenio de París", Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, No. 64, 1978.

una vez que se compruebe que el otorgamiento de licencias obligatorias (también llamadas no voluntarias, es decir, sin la concurrencia del titular de la patente)⁽⁶⁾ no hubiesen bastado para prevenir los abusos⁽⁷⁾ que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo⁽⁸⁾ conferido por la patente. Un ejemplo de tales abusos es, dice el Convenio, la falta de explotación⁽⁹⁾.

Para los casos de falta o insuficiencia de explotación, la acción por caducidad requiere un plazo mínimo de 5 o 6 años que incluyen dos años a partir de la concesión de la primera licencia no voluntaria que, a su vez, no puede ser solicitada antes de 4 años desde el depósito de la solicitud de patente ó 3 años desde la concesión, aplicándose aquí el plazo que expire más tarde.

(6) Las licencias obligatorias fueron incluidas en el Convenio de París en la Revisión de La Haya de 1925, habiéndose las rechazado cincuenta años antes en la Conferencia de París de 1878, antecedente inmediato de la Convención. Dicho rechazo se fundó en la teoría de la propiedad natural (Edith T. Penrose, *La Economía del Sistema Internacional de Patentes*, Siglo XXI, México, 1974, pág. 50).

(7) Sobre el principio del abuso del derecho de conexión con la propiedad industrial ver Manuel A. Laquis, "Revisión del Convenio de París en el marco latinoamericano. La propiedad industrial y el abuso del derecho. Problemas de la transferencia de tecnología ("know how") a los países en desarrollo. La Declaración de México", en separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 9, agosto de 1976, No. 52. Señala el autor que el concepto de abuso, incorporado en el Convenio de París en la Revisión de La Haya de 1925, fue la única concepción relativizante del derecho de propiedad acogida por el Convenio (pág. 464). Subraya Laquis su discrepancia con los alcances atribuidos a este principio y establece que: "No obstante sus formulaciones sociales y altruistas, la tesis del abuso, a nuestro modo de ver, mantiene incólumes las instituciones, no sólo porque así se desprende de su planteo, sino porque no se conoce históricamente que estas últimas muden como una giralda, si no han mediado las necesarias transformaciones esenciales. La doctrina, además de prescindir de ello, deja en suma toda la suerte de la evolución jurídica en manos del juez, de un principio general o de una "suprlegalidad"; ninguno de los autores que le propician dice una sola palabra sobre la reforma de las leyes o de las instituciones", y más adelante agrega: "...el principio del "abuso del derecho" no altera esencialmente el poder absoluto y exclusivo del propietario, que además no está en consonancia con las orientaciones ideológicas que avanzan sobre el derecho de propiedad; es obvio, pues, que la titularidad de la patente de invención se mantiene incólume. Es decir, que se conserva la plenitud del derecho del propietario, con sus consecuencias en el estado actual en que se hallan los países dependientes tecnológicamente".

El mismo autor expresa que la disposición del Art. 5.2 "no es más que una formulación teórica" enervada por otras disposiciones del Convenio que allí analiza ("Indispensable reconsideración de la Ley 17:011 de adhesión al Convenio de París", *Revista Jurídica Argentina La Ley*, julio-septiembre 1972, pág. 1170).

(8) El Convenio de París en ninguna parte contiene una definición de patente de invención y, por lo tanto, el concepto de derecho exclusivo queda librado a las legislaciones nacionales, como se expone más adelante en este trabajo.

(9) El texto español del Acta de Estocolmo habla de "explotación", traducción literal del francés "exploitation", siendo el texto francés el que da fe en casos de controversias (art. 29, párrafos 1 y 3). El texto inglés, tanto del Acta de Estocolmo como del Acta de Lisboa contiene la palabra "working" que, al ser vertida en español ha sido sistemáticamente traducida por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, organismo que administra el Convenio de París) por "explotación industrial". Por ejemplo, en el transcurso de la revisión actual del Convenio, en las Actas Resumidas de la Conferencia Diplomática y en las Propuestas Básicas (documento PR/DC/3). De ahí que durante dicha Conferencia se hizo necesario distinguir entre "explotación" y "explotación industrial" ("exploitation" y "working" en inglés; "exploitation" y "Exploitation industrielle" en francés). El primer término es definido por el Director General de OMPI en los siguientes términos: "se entiende por "explotación" de la invención patentada no solamente la explotación industrial... sino también la importación" (PR/DC/3, párrafo 116, pág. 51).

El Convenio establece que las licencias obligatorias, que se otorguen por falta o insuficiencia de explotación, serán no exclusivas, rechazándose la solicitud si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas⁽¹⁰⁾.

Respecto de todos los otros abusos —distintos de la falta de explotación— en que pueda incurrir el patentado, el Convenio deja en libertad a los Estados miembros de la Unión para tomar medidas legislativas correctoras y preventivas. No habiéndose precisado en qué pueden consistir esos otros abusos ni cuáles son las medidas legislativas, resulta obvio que existe amplio margen para decidir en la materia.

La “explotación” a que hace referencia el Convenio, aun en su versión española, no es otra sino la explotación industrial del invento patentado, esto es la fabricación local, en el país que concede la patente del producto patentado o la puesta en práctica del procedimiento protegido⁽¹¹⁾. La sanción de caducidad por falta o insuficiencia de explotación señala que ésta es una obligación del patentado como contrapartida del privilegio que la ley le otorga. La sociedad, jurídicamente organizada, no concede el privilegio en abstracto, sino en función del avance tecnológico implicado en la invención, avance que, para materializarse, requiere de la explotación industrial local.

La presunta utilidad del sistema de licencias obligatorias para sancionar la inacción del patentado ha sido puesta en tela de juicio, en particular en los países en desarrollo, tributarios de una gran mayoría de patentes originadas en países industrializados⁽¹²⁾.

El requerimiento de explotación industrial local está asociado al proceso de desarrollo, siendo un presupuesto de éste el desarrollo industrial. Si alguna duda hubiera al respecto, basta examinar los antecedentes en las sucesivas revisiones para

(10) La latitud del concepto de excusas legítimas es criticada por Laquis para quien se trata de una “regla obviamente general apta para postergar indefinidamente la no concesión de la licencia” (Conf. Revisión del Convenio de París en el marco Latinoamericano...”, pp. 497 y 503. También la critica Correa (“El patentamiento internacional y la explotación obligatoria de las patentes de invención. Análisis de la ley argentina”, en *Rev. Jurídica Argentina La Ley*, 1976 - B, pág. 515 nota (24) de pie de página). Alberto Berkovitz al exponer sobre ciertos aspectos de proyecto de ley de patentes de España admite la posibilidad que ciertas alegaciones sean ciertas y serías razón por la cual en el art. 89 del citado proyecto se establece cierta regla “que puede tener gran utilidad (A. Berkovitz, “Aspectos del Proyecto de ley de patentes relevantes para la industria farmacéutica”, en *Revista del Derecho Industrial*, año 5, mayo-agosto 1983, No. 14, pág. 293). La Ley No. 11 de Patentes de España, del 20 de marzo de 1986 y vigente desde el 26 de junio del mismo año contiene la siguiente versión en su art. 87, párrafo 2: “Son consideradas excusas legítimas las dificultades objetivas de naturaleza técnica y jurídica, independientes de la voluntad y la situación del titular de la patente, que hacen imposible la explotación de la invención o que impiden que esta explotación sea más importante de lo que es”.

(La Propriété Industrielle-juliet/août 1986, Lois et Traités).

(11) Esta es la definición que da el Director General de OMPI al comentar las Propuestas Básicas de la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París (PR/DC/3, párrafo 91, pág. 41).

(12) Conf. Carlos M. Correa, op. cit., págs 514 y 515. Asimismo, Manuel A. Laquis en “Indispensable reconsideración...”, pág. 1174, quien expresa: “...la licencia obligatoria, ..., no constituye una solución, antes bien, no es más que la ficción... de realización hipotética, tanto porque el titular de la patente puede excusarse, como por los amplios plazos que el Convenio establece para concederlas”.

comprobar que los países hoy industrializados fueron, en su momento, defensores celosos de esta obligación frente a la tentación natural de abastecer un mercado sólo con la importación⁽¹³⁾.

“La cuestión de si el titular de la patente tiene el deber de trabajar (manufacturar localmente) su invento en todos los países en los cuales haya obtenido una patente y si, en el caso de no explotarla, debe el país decretar su caducidad, ocupó el primer lugar en todas las discusiones que se realizaron desde la primera vez que se mencionó la protección internacional de los inventos”⁽¹⁴⁾ (Actas de la Conferencia de Londres, “Exposición de motivos y propuestas”, 1934).

“La ley francesa... prácticamente obligaba a los titulares de las patentes concedidas a que hicieran uso local efectivo, esto es, industrializaran los objetos privilegiados para impedir que el sistema de patentes pudiese servir en transformar el territorio francés en simple mercado cautivo de las exportaciones inglesas, alemanas, americanas, etc.”⁽¹⁵⁾

En la Conferencia de Revisión de Washington, 1911, el Reino Unido, Francia y Alemania abogaron por la caducidad como medida necesaria para inducir a la explotación industrial local y las legislaciones de varios países industrializados en ese entonces contaban con plazos de, aproximadamente, tres años para sancionar la revocación en ausencia de dicha explotación⁽¹⁶⁾ y ello, sin necesidad de otorgamiento previo de licencias no voluntarias⁽¹⁷⁾.

Estos antecedentes históricos parecen haber sido olvidados, o al menos desdeñados, por estos mismos países que ahora procuran la máxima amplitud del privilegio concedido por la patente⁽¹⁸⁾ y, muy especialmente, realzan el derecho de importación, horrorizándose por el hecho que hoy, otros países, en una situación de desarrollo industrial seguramente inferior a la que, comparativamente, gozaban los países industrializados al comenzar el siglo, hagan reclamos similares.

(13) Sobre si el derecho de importación está o no incluido en el privilegio de la patente ver infra la discusión sobre el artículo 5 quater como asimismo el proceso actual de Revisión del Convenio.

(14) Citado por Murillo F. Cruz F., “Patentes, Marcas, Concurrencia desleal y Certificados de invención. Un siglo de debates en el Centenario del Convenio de París (1883-1983), en mimeo, pág. 5.

(15) Idem, pág. 6.

(16) Informe de la Primera Reunión Consultiva sobre la Revisión del Convenio de París, Ginebra, 24 al 28 de junio de 1986, documento PR/CM/1/3, del 31 de julio de 1985, párr. 26 y 39.

(17) Idem, párr. 45. Solución defendida por Japón en una Conferencia de revisión previa.

(18) Así, p. ej., la Delegación de Francia al 4º periodo de sesiones de la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París se manifestó en los siguientes términos:

“Respecto de la palabra ‘explotación’, que ha sido objeto de observaciones sobre la ausencia de la palabra ‘industrial’,... desde que existen patentes de invención, Francia y otros muchos países consideran que el derecho concedido a la patente no sólo otorga el derecho de explotación, sino también un derecho comercial y económico. Si no fuese así, se trataría de un derecho disminuido, de un retroceso en relación a la situación actual. También sería una prueba de erosión del derecho de la propiedad industrial, de los derechos concedidos a la patente y la Delegación de Francia no podría suscribirse a tal erosión” (documento PR/SM/12, Actas Resumidas Finales, 31 de mayo de 1985, párrafo 2342, pág. 98).

“...El punto de vista de (los países desarrollados) podría ser sintetizado como significando que los países en desarrollo deberían hacer lo que el Grupo B (países desarrollados) quisiera y no deberían hacer lo que el Grupo B hizo hace algún tiempo”⁽¹⁹⁾.

En el caso de la ley argentina, No. 111, se dispone la caducidad cuando transcurran dos años desde la expedición de la patente sin explotar el invento (art. 47), y la interpretación doctrinaria y jurisprudencial tiende a considerar que la explotación no puede satisfacerse “ni mediante el ofrecimiento o concesión de licencias, ni por la simple importación de los productos patentados (o fabricados con procedimientos protegidos), y que aquélla, por ende, debe consistir en la fabricación de los productos o utilización del procedimiento en forma real, efectiva y permanente, en una medida que satisfaga las necesidades de la demanda”, como lo afirma Correa⁽²⁰⁾.

Ni aun aquéllos que han sometido ciertas críticas al régimen argentino y su adecuación al Convenio de París, parecen tener dudas sobre el alcance del concepto de explotación (“explotación industrial”, ver supra nota (9) de pie de página) en el sistema unionista y en la ley 111. Así uno de ellos expresa: “Aunque la Convención establece que la importación en sí no puede inducir la caducidad de la patente, no cabe duda que la importación no corresponde al concepto convencional de explotación industrial en el país y que la falta de producción nacional puede justificar, después de un período de 3 años, la concesión de licencias compulsivas y no exclusivas de fabricación en favor de terceros”⁽²¹⁾.

Habiendo recordado ya que el Convenio de París (Actas de Lisboa y de Estocolmo) cita a la falta de explotación como un ejemplo de abuso que se sanciona en primer término con la concesión de licencias no voluntarias y no exclusivas, corresponde señalar que el Convenio no impide que un país otorgue licencias no voluntarias exclusivas en situaciones que no se agoten en la mera falta o insuficiencia de explotación industrial. Así, Correa, encuentra plausible que las licencias exclusivas ayuden a incitar la industrialización del invento⁽²²⁾. De hecho, algunas legislaciones nacionales permiten esta alternativa⁽²³⁾ y la Ley de Patentes de España, de muy reciente data, (Ley No. 11 del 20/3/1986) las regula en los casos de interés público, “cuando la exclusividad no es contraria al objetivo previsto en el momento de la sumisión de la

(19) Opinión expresada por el delegado de Brasil actuando como Portavoz de los Países en Desarrollo durante la Primera Reunión de Consulta sobre la Revisión del Convenio de París, PR/CM/1/3, párr. 41, pág. 16.

(20) Correa, op. cit., pág. 518. En materia de jurisprudencia, ver sentencia de la Corte Suprema en el caso “Franco Duranti y Supramar S.A.”, Fallos, t. 284, p. 197, con la interpretación del concepto de explotación reiterado por la Corte en el caso “Gabrieloni, Atilio José s/falsificación de patente”, del 9 de diciembre de 1980 fallo éste que figura en Revista del Derecho Industrial, año 2, N° 6, septiembre - diciembre 1980, pág. 761 a 766.

(21) Es lo que dijo Georges R. Gansser, Director de CIBA GEIGY, en “La importancia de las patentes de invención para la transferencia de tecnología”, seminario de CEDIQUIFA, Buenos Aires, 18 al 20 de abril de 1979.

(22) Correa, op. cit., pág. 515.

(23) Ver en la Segunda Parte, la discusión en torno a las licencias exclusivas y el hecho que la legislación del Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, las admiten.

patente a la concesión de licencias obligatorias y es indispensable para que la explotación de la invención patentada pueda ser rentable" (art. 101.1)⁽²⁴⁾.

Alberto Bercovitz, autor del anteproyecto de la ley, considera que esta posibilidad —la de conceder licencias exclusivas— es importante y tiende a "dar mayor funcionalidad y eficacia posible a las licencias obligatorias de interés público"⁽²⁵⁾. La misma ley —como en el proyecto que comenta Bercovitz— dispone que "el Gobierno puede instituir incentivos, bajo la forma de créditos y de todo otro tipo, a fin de alentar a las empresas a solicitar licencias de ciertas patentes sometidas a la concesión de licencias obligatorias por motivo de interés público, cuando la importancia que reviste la explotación en España de las invenciones patentadas lo justifica" (art. 107.2).

No obstante lo expuesto, y como ya se verá en la II Parte, el tema de las licencias exclusivas no voluntarias aparece como el gran obstáculo para la Revisión del Convenio de París emprendida por los países en desarrollo, y la discusión al respecto ha insumido gran parte del tiempo invertido por la Conferencia Diplomática y por las consultas posteriores, desde 1980 hasta la fecha. Una vez más parece aplicarse la sentencia: "haz lo que yo digo (en este caso, "predico") pero no lo que yo hago".

4. EL ARTICULO 5 QUATER⁽²⁶⁾.

La primera dificultad que el artículo 5 quater plantea es su interpretación. Se ha dicho, por ejemplo, que esta disposición se opone a todo intento de eliminar el derecho exclusivo de importación de productos fabricados en el extranjero por un procedimiento patentado⁽²⁷⁾ pues "el titular de la patente podrá regular la importación, y aún más, interferir la que supuestamente viole su patente, con todo lo cual se consolida el dominio del mercado..."⁽²⁸⁾.

El análisis de este artículo tiene interés para este trabajo desde que la industria farmacéutica en Argentina sólo tiene protección de patentes para los procedimientos

(24) Ver supra nota (10). Ver asimismo el comentario a la nueva ley de J. Delicado Montero-Ríos, "La loi espagnole sur les brevets du 20 mars 1986", en *La Propriété Industrielle*, 102^e année-N° 10, octubre 1986, pág. 432 a 454.

(25) Op. cit. en nota (10), pág. 289 y 290.

(26) El art. 5 quater establece: "Cuando un producto se introduce en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país".

(27) Conf. UNCTAD. El sistema internacional de patentes: la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Informe de la Secretaría (TD/B/C.6/AC.3/2, 28 de junio de 1977), en *Revista del Derecho Industrial*, año 1º, N° 1, enero-abril de 1979, pág. 193 en adelante.

(28) Conf. Laquis, en "Revisión del Convenio de París...", pág. 496. Ver asimismo el mismo autor en "Algunas observaciones a la nueva propuesta...", pág. 925.

(Ley 111, art. 3°), con exclusión de los productos (art. 4°)⁽²⁹⁾. Pero el tema no se suscita sólo para la República Argentina pues no menos de 41 países, de los 97 miembros del Convenio de París, excluyen los productos farmacéuticos de la protección por patente⁽³⁰⁾. Cabe señalar que un informe de la OMPI señala que, de los miembros de la Unión, diez países excluyen además los procesos⁽³¹⁾.

El artículo 5 quater fue introducido en el Convenio en la Revisión de Lisboa en 1958 y, conforme Bodenhause, tiene un alcance considerablemente más restringido que el que se intentó introducir durante dicha Conferencia "estipulando que una patente concedida por un procedimiento de fabricación sería violada por la importación, la venta o la utilización de productos obtenidos por ese procedimiento en otro país"⁽³²⁾.

El mismo autor abunda en el tema expresando que, cuando un país ha adoptado el sistema de extender los efectos de la patente de procedimiento a los productos obtenidos directamente por ese procedimiento, "constituirá una violación de patente no sólo la aplicación del procedimiento sino también, e independientemente, la venta y la utilización de dichos productos"⁽³³⁾, no sólo para los productos fabricados en el país sino, también, para los introducidos desde otro país y fabricados con ese procedimiento, aun cuando éste no esté patentado en el país de origen.

Por lo tanto, el artículo remite a las soluciones legislativas de cada miembro de la Unión que *pueden* —o no— extender lisa y llanamente el privilegio-monopolio del procedimiento al producto e, incluso, pueden recortarlo y limitarlo a sólo algunos de los derechos que, en condiciones normales, tiene el patentado.

La exégesis del artículo 5 quater permite afirmar que la extensión de los privilegios al producto obtenido por un procedimiento patentado no es automática sino que requiere de una norma que expresamente así lo establezca.

(29) Sobre el tema de las patentes de procedimiento y de productos farmacéuticos ver, en particular: Eduardo White, "La industria farmacéutica internacional. La legislación comparada sobre patentes y el caso argentino", en *Revista del Derecho Industrial*, año 1, N° 2. Asimismo, Julio C. Ledesma, "Un siglo de no patentabilidad de los productos medicinales", en *La Ley*, T. 138, sección doctrina.

(30) Tales países son los siguientes: Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chad, China, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, República Democrática Alemana, Ghana, Grecia, Hungría, Islandia, Irán, Irak, Irlanda, Líbano, Libia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Malawi, México, Mónaco, Mongolia, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Unión Soviética, España (hasta 1992), Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, Uruguay, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe. En los casos de Australia, Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe, el Comisionado puede refusing la patente. En Canadá, a menos sean producidos por procesos también reclamados o sus equivalente. En Egipto, China y Libia, en cuanto se refieren a procesos o invenciones químicas.

(31) Esos países son los siguientes: Australia, Brasil, Irlanda, Malawi, México, Nueva Zelanda, República de Corea, Turquía, Zambia, Zimbabwe. En los casos de Australia, Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe ver la nota anterior.

(32) Bodenhause. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo 1967-BIRP* Ginebra.

(33) Idem.

Estimamos, por ello, correcta la solución que ofrece Ledesma cuando expresa, refiriéndose a la Ley 111: “no aceptamos que en nuestro régimen jurídico prive el criterio... acerca de que la protección del procedimiento abarca también el producto logrado con él o su comercialización.

Nuestra ley 111 no trae una disposición expresa como las leyes de Alemania (art. 6º), de Suiza (art. 8º) y de Holanda (art. 30º) para las cuales la protección del procedimiento se extiende al producto directamente obtenido”⁽³⁴⁾.

No siendo según consideramos, automática la extensión, puede quedar excluida por la ley cuando prohíbe expresamente la patente del producto como es el caso de los productos farmacéuticos en el marco de la ley 111 y éste fue el criterio de la Corte Suprema en el caso *American Cyanamid c/Unifa*⁽³⁵⁾.

En definitiva, el artículo 5 quater pone de manifiesto lo que, de otra forma, podría ser dudoso y sujeto a controversias: la patente de procedimiento no implica necesariamente que el privilegio se extienda a los productos obtenidos con tal procedimiento. La disposición sugiere que algo falta pero no llega a completarlo, simplemente porque en Lisboa no se lo aceptó, como lo señala Bodenhause.

La puesta en práctica del artículo 5 quater está consecuentemente triplemente condicionada a: 1) Que se admita patente de procedimiento para un determinado sector tecnológico (p. ej. la industria farmacéutica)⁽³⁶⁾; 2) que la ley del país de importación extienda expresamente la protección del procedimiento al producto obte-

(34) Op. cit., págs. 1185-6.

(35) *American Cyanamid Company v S.A. Unifa Química e Industrial*, Fallos: 278; 313, 21/12/1970. En el considerando número 11 la Corte señala que “Si se admite que su patentamiento (el del procedimiento objeto de la litis) impide no sólo la fabricación de dicha droga por alguien que no sea el titular de la patente sino también la importación y venta del producto o sustancia, se legitimaría de modo aún más estricto un monopolio reñido con la expresa disposición de la ley nacional”. El Procurador General de la Nación al dictaminar en esta causa, trajo a colación lo enseñado por Breuer Moreno: “Lógicamente debe inferirse que la venta de productos medicinales fabricados mediante un procedimiento falsificado no es delictuosa, puesto que la venta del producto en sí es libre por disposición expresa de la ley” y agrega “también es de señalar que la importación de productos medicinales fabricados por procedimientos patentados, no puede jamás ser ilícita, porque la ley de patentes prohíbe monopolios sobre esos productos. Si la ley prohíbe su protección por la vía directa de una patente, sería absurdo admitir que lo permitiera por vía indirecta” (Tratado de patentes de invención, T. II, Nos. 545 y 558, respectivamente). Fallos, idem, pág. 328). Esta opinión también es citada y apoyada por Ledesma, op. cit., pág. 1192).

(36) Conf. con UNCTAD, “El sistema internacional de patentes...”, párr. 52.

nido de dicho procedimiento y 3) al contenido de derechos conferidos por dicha extensión⁽³⁷⁾.

Seguidamente, se trata de examinar estos condicionantes a la luz de recientes trabajos realizados en el marco de OMPI, "inspirados" en el deseo de "armonizar" las leyes de patentes de los países miembros de la Unión.

5. EL ARTICULO 5 QUATER Y LOS INTENTOS PARA ARMONIZAR INTERNACIONALMENTE LAS LEYES DE PATENTES.

a) En relación con el primer condicionamiento, cabe constatar que hay buen número de países que excluyen expresamente el patentamiento de procedimientos para determinados sectores tecnológicos en cuyos casos mal podrían extender la protección a los productos obtenidos con aquéllos. Cruzando la información publicada por la Oficina Internacional de OMPI, en el marco de intentos para armonizar las leyes de patentes⁽³⁸⁾ resulta que al menos⁽³⁹⁾ 38 países de la Unión de París, constituida por 97 Estados al 1º de enero de 1987, excluyen la protección de cuando menos al-

(37) La Oficina Internacional de OMPI en un memorándum de fecha 27 de noviembre de 1986, titulado "Extensión de la protección conferida por una patente de procedimiento a los productos obtenidos por medio del procedimiento patentado, prueba de la falsificación de una patente de procedimiento" (HL/CE/III/2 Supp. 4) explica respecto al artículo 5 quater:

"Esta disposición no exige de los Estados Miembros de la Unión de París que prevean una extensión de la protección conferida por una patente de procedimiento a los productos obtenidos por medio del procedimiento patentado, ni una disposición que tienda a invertir la carga de la prueba... De todas formas, en virtud de este artículo, en los Estados Miembros de la Unión de París cuya legislación nacional prevé una extensión de la protección conferida por una patente de procedimiento o una inversión de la carga de la prueba, se presupone han de reconocer los efectos de esta extensión o de esta inversión para los productos *importados* de la misma forma que para aquéllos que son fabricados en el país... En un Estado tal, el efecto del artículo arriba mencionado es el siguiente: una patente de procedimiento es falsificada por la importación de productos fabricados en otro país según el procedimiento patentado..." (párrafo 8, pág. 6).

(38) Un Comité de Expertos sobre la Armonización de ciertas disposiciones legislativas para la protección de invenciones ha sido convocado por OMPI y ha celebrado tres periodos de sesiones, el último de ellos en marzo de 1987. La Oficina Internacional ha preparado un proyecto de tratado (HL/CE/III/2) que, aparte ciertas disposiciones referidas a cuestiones más bien procesales o de importancia menor, incluye previsiones respecto a la extensión de la protección de patente de procedimiento al producto y a los "derechos conferidos por la patente".

(39) Decimos "al menos" pues existe un doble motivo para pensar que puede haber otros países que excluyen procedimientos para otros sectores distintos de los enumerados en el trabajo de OMPI. En efecto, la metodología de OMPI se basa, por un lado, en el examen de las legislaciones de los países miembros de la Unión de París que, siendo 97, no recoge el universo total de países; de otro lado, al denominar ciertos sectores tecnológicos, como por ejemplo, "invenciones nucleares" cabe presumir que la exclusión de la protección por patentes se refiere a los procedimientos. Los países que excluyen ese sector son: Brasil, Bulgaria, China, Cuba, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Japón, México, Polonia, República de Corea, Rumania, Estados Unidos y Yugoslavia, (doc. HL/CE/III/Inf./1, pág. 4, (ix), 6 febrero 1987).

gún tipo de procedimiento⁽⁴⁰⁾ de los considerados en el estudio de la Oficina: procedimientos biológicos para producir variedades de plantas y animales, procedimientos farmacéuticos, químicos y alimenticios. De esos 38 países, ocho no otorgan patentes de procedimiento en más de un sector incluyendo el farmacéutico: Australia, Brasil, Irlanda, Malawi, México⁽⁴¹⁾ ^(41bis), Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe.

Para estos 38 países y para los sectores tecnológicos mencionados y excluidos de la protección no tiene sentido la aplicación del 5 quater.

b) En cuanto al segundo condicionamiento, la extensión expresa de la protección del procedimiento al producto, un estudio reciente de OMPI⁽⁴²⁾ sobre una "muestra" de 18 países (aquellos que en 1984 expidieron más de 4000 títulos de protección de invenciones) encuentra que 13 países contemplan tal extensión (República Federal de Alemania, Austria, Canadá⁽⁴³⁾, España⁽⁴⁴⁾, Francia, Grecia, Japón, Países Bajos, Polonia, República Democrática Alemana, Reino Unido, Suecia y

(40) Además de la exclusión de los procedimientos farmacéuticos en 10 países (ver nota 30), los siguientes países excluyen de la protección por patentes procedimientos en:

a) Procesos biológicos para producir variedades de plantas o animales: Argelia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Brasil, Cuba, Dinamarca, Convención de la Patente Europea, Finlandia, Francia, República Democrática Alemana, Alemania Federal, Israel, Italia, México, Mongolia, Países Bajos, Nigeria, Noruega, OAPI, Polonia, Sud Africa, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Reino Unido, Yugoslavia.

b) Procedimientos alimenticios: (xi) Australia, Brasil, Irlanda, Malawi, México, Nueva Zelanda, Zambia, Zimbabwe.

En Australia, Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe, el Comisionado o registrador puede rehusar la patente. (Conf. *idem.* (iv) y (xi), págs. 3 y 4).

(41) Hasta el decreto legislativo de 23/12/1986, México excluía del patentamiento 4 tipos de procedimientos: procedimientos biológicos para producir variedades de plantas y animales, procedimientos farmacéuticos, químicos y alimenticios. A partir de dicho Decreto quedan excluidos (de protección) los procedimientos para alimentos y bebidas para uso humano, los procedimientos biotecnológicos de productos químicos y químico-farmacéuticos. Se permite pues el patentamiento de procedimientos farmacéuticos (salvo los de tipo biotecnológico). En cuanto a la exclusión de patentamiento de productos químicos, químico-farmacéuticos, medicamentos y los procedimientos biotecnológicos, dejará de tener vigencia a principios de 1997 ("Industria Farmacéutica Latinoamericana, junio 1987 - año VI - N° 11, págs. 14 y 15).

(41bis) Cabe destacar que la Convención sobre la Unificación de ciertos aspectos de derecho sustantivo de patentes de invención concluido en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963, abierto a la firma de los Estados Miembros del Consejo de Europa (art. 9) y del cual son partes República Federal de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza (conf. *La Propriété Industrielle*, janvier 1987 — 103° année — N° 1, pág. 20) permite a un Estado Contratante no conceder patentes respecto a productos farmacéuticos y alimenticios y a procesos agrícolas u hortícolas por un periodo de 10 años desde la entrada en vigor de la Convención para esa parte Contratante (art. 12).

(42) Documento "Extensión de la protección conferida por una patente de invención a los productos obtenidos por medio del procedimiento patentado" (HL/CE/III/2 Supp. 4, del 27/II/1986).

(43) En el caso de Canadá, la extensión parece surgir, según el documento de OMPI, de la jurisprudencia. No obstante ello, la disposición legislativa que la Oficina Internacional recoge, establece que "las sustancias preparadas o producidas por procedimientos químicos y destinados a la alimentación o medicinales están excluidos de la protección por patente" salvo que el producto resulte del proceso reivindicado (*idem.* párr. 17, pág. 8).

(44) Sobre la inclusión de España en esta lista, ver *infra* el análisis sobre el cambio legislativo reciente en ese país y sus motivaciones.

Suiza) no así los 5 restantes (Australia, Brasil, Estados Unidos, Checoslovaquia, Unión Soviética)⁽⁴⁵⁾.

Pero de estos resultados no cabe concluir que una mayoría de países en el mundo proveen a la extensión que sirve de sustento al artículo 5 quater frente a una minoría remisa⁽⁴⁶⁾. Semejante extrapolación nos parece errónea en primer término por el escaso número de la muestra y, en segundo término, porque caben algunas reflexiones sobre la formación de esa "mayoría". En efecto, la mera extensión del procedimiento puede admitir excepciones por la vía de la exclusión de la protección del producto, con lo cual queda así relativizada o, dicho de otra forma, la extensión sólo queda absoluta si esos países, para esos sectores tecnológicos, consienten en forma expresa, sea por vía legal o judicial algunos de los derechos que, normalmente, constituyen la esfera de acción del patentado. La cuestión es relevante tratándose de sectores tecnológicos donde el interés —y el orden— públicos están involucrados más directamente (salud pública, defensa nacional y, en general el desarrollo tecnológico del país).

Empleando este criterio, observamos que Grecia, República Democrática Alemana y Polonia, incluidos en esa "mayoría", no otorgan títulos de protección para los productos farmacéuticos y, los dos últimos adoptan igual temperamento para los productos químicos y alimenticios.

Que la extrapolación no sería adecuada queda indicado por la circunstancia que, como ya se ha visto⁽⁴⁷⁾, 41 países de la Unión de París que, en definitiva, es una "muestra" de mayor tamaño, no otorgan títulos de protección a los productos farmacéuticos a lo cual se agrega que, de ellos, y además, 27 no protegen los productos alimenticios y 20 los químicos.

Otra reflexión en torno a eventuales conclusiones que se pueden extraer de la "muestra", se refiere al contexto en que se desenvuelven los países incluidos en la muestra, concretamente al hecho que, de la "mayoría" de 13 países, ocho países están conectados y hasta vinculados jurídicamente, por tratados pasados entre ellos con fecha previa a esta "armonización" y, en virtud de los cuales (Convenio de la Patente Europea y Convenio de la Patente Comunitaria, este último sin haber entra-

(45) Mismo documento, párr. 45, pág. 12.

(46) El texto sugerido por la Oficina Internacional es el siguiente:

"(i) a) Si el objeto de una patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente, en aplicación de toda legislación nacional, se extiende a los productos directamente obtenidos por este procedimiento, incluso si no fuera posible obtener patentes para estos productos.

b) La protección prevista en el sub-párrafo a) se extiende a la importación y a la distribución del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado" (traducción del texto francés en el mismo documento, párrafo 55, pág. 15).

(47) Ver supra la nota (30).

do en vigor) se recoge el principio de la extensión⁽⁴⁸⁾. Sobre esta reflexión volveremos más adelante.

Un indicio, acerca de la restricción que surge de la exclusión del patentamiento para los productos, no obstante el hecho que una legislación contenga una norma general de extensión, está dado por el propio texto propuesto por la Oficina Internacional (ver nota 46) que procura cubrir, aun estos casos, lo cual sugiere que no basta con la mera norma de la extensión.

c) El tercer condicionamiento para la operatividad del artículo 5 quater, en la forma en que está redactado, proviene de cuál sea el contenido mismo de la extensión o, en otros términos, de cuáles son los derechos conferidos o extendidos. Al respecto, es evidente para nosotros que, vis a vis el Convenio de París, cada legislación conserva su autonomía⁽⁴⁹⁾ y puede, en consecuencia, limitar los derechos del titular de una invención⁽⁵⁰⁾ (50bis). En este sentido, creemos, el Convenio de París no erige a

(48) El Convenio de la Patente Europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973 fue ratificado por República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

El Convenio de la Patente Comunitaria, firmado el 15 de diciembre de 1975 en Luxemburgo aún no ha entrado en vigor.

El primero de ellos en su artículo 64.2) dispone que "Si el objeto de la patente europea se refiere a un procedimiento, los derechos conferidos por esta patente se extienden a los productos obtenidos directamente por este procedimiento".

En cuanto al segundo de los tratados, prevé en el artículo 29. c): "El derecho de prohibir a cualquier tercero, en ausencia de consentimiento del titular de la patente:... el ofrecimiento, puesta en el comercio o la utilización o bien la importación o la tenencia a los fines precisados del producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente".

Conf. documento HL/CE/III/2 Supp. 4, pág. 4, traducido del francés.

(49) Conforme: UNCTAD, "Examen de los aspectos económicos, comerciales y de desarrollo de la propiedad industrial en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Examen de las tendencias recientes en materia de patentes en los países en desarrollo", Informe de la Secretaría (TD/B/C.6/AC.5/3, 24-II-1981, en RDI, año 5, N° 15, septiembre-diciembre 1983. En la pág. 680, párr. 12 se lee: "Los derechos conferidos por las patentes pueden variar considerablemente según la legislación aplicable. Tradicionalmente, las patentes de productos han incluido el derecho exclusivo a importar, vender, almacenar, producir y utilizar el producto. Las patentes de procedimientos han conferido el derecho exclusivo a usar el procedimiento; y en ciertos casos la protección se ha extendido también a los productos obtenidos directamente mediante el procedimiento protegido".

(50) Conf. Julio C. Ledesma, op. cit. en nota (29), quien, en la pág. 1182 expresa: "Preséntanse profundas diferencias en cuanto a la extensión del privilegio respecto del invento que recae sobre un "nuevo producto industrial" frente al que atañe a un "nuevo medio". La mayor parte de los autores están contestes en afirmar que la patente sobre un "nuevo producto industrial" le otorga a su titular un derecho exclusivo de explotación. Esta recae, en términos generales, sobre la fabricación, uso, disposición, exposición e introducción al país del producto. Este derecho de propiedad está protegido de tal modo y con tal extensión que el patentado puede oponerse a que se fabrique su nuevo producto por cualquier medio, aun cuando sean diferentes a los por él reivindicados".

(50bis) Pero respecto a la patente de procedimiento, el mismo autor precisa que: "El titular de una patente sobre un "nuevo medio" encuéntrase incuestionablemente más limitado en el goce de su derecho que el inventor de un nuevo producto. Pues sólo puede impedir que un tercero emplee el nuevo medio patentado con el mismo fin que él ha indicado en su reivindicación. Adquiere así la propiedad del medio que ha inventado durante la vigencia de la patente en mira del motivo que especifica en ella: resultado o producto industrial. Pero el inventor carece de todo derecho exclusivo sobre éstos en sí mismos, aun cuando sean logrados con su invención".

la importación como derecho exclusivo del titular de la patente o su causahabiente quien, en el sistema unionista, sólo tiene la garantía de que no será privado de su título (caducidad) sólo por la mera importación de los bienes patentados (Art. 5A.1). Más aún, el Convenio de París no enumera tales derechos en ninguna parte, sólo hace referencia a algunos de ellos, como es el caso de la prioridad o el tratado nacional, o bien provee determinadas garantías.

De los eventuales derechos que asisten al patentado, conforme con la legislación nacional aplicable, interesa en esta sección, y con relación al artículo 5 quater, el derecho exclusivo, o no, de importación. Al respecto, expresa Correa: "Se presupone que la patente debe conferir a su titular el derecho de impedir la importación de productos similares a los patentados o fabricados con el procedimiento amparado. Nada hay, sin embargo, que imponga ese derecho; varias legislaciones lo niegan parcial o totalmente"⁽⁵¹⁾.

Conforme con este criterio, el artículo 28 de la Decisión 85 del Grupo Andino señala: "...la patente no confiere el derecho exclusivo de importar el producto patentado o fabricado a partir del procedimiento patentado"⁽⁵²⁾. Este principio fue incorporado a las legislaciones de Colombia, Ecuador y Perú⁽⁵³⁾. Por su parte, la legislación mexicana, aún después de la reforma del 27 de diciembre de 1986 (que introdujo la patente de procedimiento farmacéutico), mantiene que "la patente no conferirá el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado" y agrega que la importación quedará sujeta a las disposiciones relativas en materia de comercio exterior⁽⁵⁴⁾. Ni siquiera en EE.UU. las patentes de procedimiento impiden las importaciones hechas por terceros de productos fabricados por el procedimiento patentado en ese país⁽⁵⁵⁾ si bien la legislación de este país está sujeta actualmente a revisión y se procuraría incluir el principio de la extensión⁽⁵⁶⁾.

En España, el régimen de patentes hasta 1986 establecía que las patentes de procedimiento no cubrían las importaciones⁽⁵⁷⁾ ^(57bis) mientras que la nueva ley n° 11 del 20/3/1986 establece que el licenciatario no voluntario "no está habilitado a importar el objeto de la patente, salvo si la licencia ha sido acordada por motivos de interés público y si ha sido expresamente autorizada a importar, conforme con los motivos citados" (art. 101.2).

(51) Correa, op. cit., "El patentamiento internacional..." pág. 515.

(52) Citado por Hernán Durán de la Fuente. "Propiedad Intelectual y Servicios", Seminario sobre Cooperación Regional en Servicios, INTAL-UNCTAD, Buenos Aires, 10-12 diciembre 1986.

(53) Cit. en "Situación actual y perspectivas de la legislación sobre patentes en materia farmacéutica en América Latina", CILFA, 1982.

(54) Conf. "Industria Farmacéutica Latinoamericana", junio 1987, año VI No. 11.

(55) Idem, pág. 25.

(56) Conf. Informe del Grupo de Expertos sobre la Armonización de disposiciones legislativas, segunda edición, Ginebra, 26 al 30 de mayo de 1986 (HL/CE/II/8, 30/5/1986, párr. 73, pág. 13).

(57) Conf. White, en "La Industria Farmacéutica...", pág. 330, nota 41 de pie de página.

(57bis) Tampoco Brasil reconoce, entre los derechos del (patentado) el de importación. Conf. Murillo Cruz F°, op. cit. nota (14), pág. 10.

En cambio, un texto como el que, en su oportunidad, fuera propuesto en la Mesa Redonda de México, en 1976, no hace sino explicitar las atribuciones legislativas de cada país, aun frente a lo dispuesto en el Convenio de París. Dicho texto reza así:⁽⁵⁸⁾

“(2) (importación) a) Todo país en desarrollo notificante es libre para reconocer o no reconocer en su legislación nacional el derecho del titular de la patente a impedir que otros importen en su territorio, sin su autorización, artículos que incorporen la invención patentada o que hayan sido fabricados con el procedimiento patentado”.

d) Todo lo dicho hasta aquí sobre el artículo 5 quater, sus condicionantes y los intentos de “armonización” emprendidos en la OMPI señalan claramente que, para que el patentado, o su causahabiente, pueda gozar de la plenitud del monopolio sobre el procedimiento requiere un mecanismo legal, de carácter complejo compuesto de los siguientes dispositivos: i) la patentabilidad del procedimiento en un sector tecnológico; ii) la extensión de la protección al producto no obstante que éste no sea patentable; iii) que la extensión sea lo suficientemente amplia como para que abarque la importación; iv) el artículo 5 quater que completa “la obra maestra” poniendo en pie de igualdad la protección a los objetos fabricados en el extranjero y la protección de aquellos productos fabricados en el país.

Así, si el patentado fabrica el producto en el país donde obtuvo la patente de procedimiento ejercería su monopolio de importación excluyendo a terceros de hacerlo y si lo produce en el extranjero tendría el monopolio de abastecimiento del mercado nacional excluyendo a otros abastecedores externos tanto como a los productores locales.

A pesar de esta doble faceta, el denominador común del mecanismo está dado por su vocación a instaurar monopolios de importación, circunstancia que debería servir para alertar a los países, cuyos mercados está en la “mira” del mecanismo⁽⁵⁹⁾.

Si se tiene presente que los sectores tecnológicos más afectados por el “mecanismo” son los farmacéuticos y los productos —o procedimientos— alimenticios, se podría concluir que esa alarma no es injustificada.

(58) Conf. Laquis, op. cit., pág. 499.

(59) Esta vocación a instaurar monopolios de importación se transparenta por ejemplo en dos documentos sometidos en el transcurso de la actual Revisión del Convenio donde, los países en desarrollo, han solicitado ya sea la eliminación del 5 quater o bien quedar exentos de su aplicación. Tales documentos fueron sometidos por la Asociación de Propiedad Industrial del Pacífico, que agrupa alrededor de 150 compañías de Japón y EE.UU. dedicadas “al desarrollo y utilización de nuevas tecnologías” (PR/DC/7 add. 6) y la Asian Patent Attorneys Association para quien el artículo 5 quater “...juega un rol bastante ventajoso para aquéllos que tienen intenciones de manufacturar artículos en países donde obtienen patentes y, por lo tanto, es eficaz para el desarrollo de las industrias domésticas” (PR/DC/7.Add. 7, pág. 6).

6. EL CONTEXTO DE LA "ARMONIZACION" Y DE LA ACCION LEGISLATIVA.

La acción de legislar es de naturaleza política, no abstracta, y procura organizar de la mejor manera posible, mediante normas, un conjunto humano, haciéndolo con determinados objetivos. La decisión política del legislador, al optar por un régimen normativo u otro, debe tener en cuenta no sólo las circunstancias particulares del sector al cual va destinado su designio como asimismo ubicar dicho sector en el marco más amplio de la política de desarrollo del país y a éste entre los demás.

La legislación en materia de propiedad industrial, no habiendo motivos para ser la excepción a la regla, debe partir de una conceptualización del país donde ha de regir, sus condicionantes y del estado de su industria vis a vis la del resto del mundo⁽⁶⁰⁾ (60 bis).

En aquellos países que han optado por completar los huecos que deja el artículo 5 quater, un análisis de su situación, y de la evolución de ésta, permite hallar explica-

(60) Manuel A. Laquis hace su crítica a la Ley 17.011 por la que la República Argentina adhirió al Convenio de París, entre otros, desde el ángulo de su adecuación a nuestra particular circunstancia histórica ("Indispensable reconsideración...", en particular págs. 1150 y 1172).

(60bis) White proporciona la explicación siguiente (op. cit. pág. 358): "El actual panorama mundial presenta con claridad dos movimientos opuestos aunque identificados por el mismo objetivo de lograr, o mantener, la viabilidad económica de la industria farmacéutica nacional. Por un lado, los países industrializados que están entre las primeras potencias del sector han venido incorporando el patentamiento a medida que comprueban la consolidación internacional de su industria y deben someterse a las reglas de juego con los demás países desarrollados. Por otro lado, los países en desarrollo con viejas leyes de patentes anteriores al surgimiento de la industria farmacéutica moderna y a la expansión de las empresas transnacionales, han iniciado un proceso inverso, de revisión de dichas leyes, con el objeto de levantar los obstáculos que las patentes crean a los esfuerzos de desarrollo de la industria nacional".

ciones bastante adecuadas de dicha opción⁽⁶¹⁾, explicaciones que también son suficientes para entender las opciones contrarias⁽⁶²⁾.

Un ejemplo inmediato viene dado por la reciente reforma legislativa en España (ver *supra* nota (10)). Las circunstancias en que dicha reforma ha tenido lugar son más que elocuentes.

No tuvo lugar porque sí, por mero capricho del legislador; antes bien, fue la consecuencia de una negociación global que tuvo como marco el Tratado relativo a la adhesión de España y Portugal a la CEE del 12 de junio de 1985⁽⁶³⁾.

(61) Conf. Eduardo White, "La industria farmacéutica internacional..." pág. 324, donde se refiere a la evolución legislativa en países europeos y Japón en los siguientes términos:

"Aquellos países que como Alemania, Suiza, Japón e Italia se decidieron recientemente por el patentamiento completo lo hicieron con base en dos razones principales: por un lado, la comprobación del grado de desarrollo, integración vertical y expansión internacional alcanzados por la industria farmaquímica nacional, luego de varias décadas de crecimiento sobre la base de la libre imitación y mejoramiento de las tecnologías disponibles; por el otro lado, los compromisos internacionales asumidos entre los países industrializados, y en particular el proceso de uniformización del derecho de patentes mediante las convenciones europeas en la materia (este último efecto es particularmente evidente en los casos más recientes, como los de Suiza e Italia).

En los casos de Alemania y Suiza por ejemplo, se ha observado que la anterior prohibición del patentamiento favoreció el extraordinario desarrollo de la industria farmaquímica; en particular, la patente de producto hubiera significado un obstáculo importante para el progreso e investigación en la industria, ya que los nuevos procedimientos inventados se habrían enfrentado con la patente que protege la sustancia.

En el Japón, el no patentamiento de drogas farmacéuticas (la de 1965, vigente hasta la reforma de 1976, admitía solamente la protección de los procedimientos) formó parte de una política deliberada de asimilación de tecnología extranjera y fortalecimiento de la industria farmaquímica local desde la primera ley de patentes de 1871. La reciente decisión de incorporar el patentamiento de drogas fue tomada una vez adquirida una significativa posición en la industria internacional (el Japón es el segundo productor mundial de drogas), sobre la base de una participación hegemónica de capitales nacionales en el mercado doméstico.

(62) Ver, en este sentido, las "Conclusiones y Recomendaciones del Primer Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica", celebrado en México, entre el 1 y el 5 de julio de 1986, la sección sobre Régimen de Propiedad Industrial donde se expresa:

"5.1 Los doce países latinoamericanos miembros de ALIFAR mantienen en la actualidad un régimen de patentes que excluye la protección de los productos farmacéuticos y facilita la libre importación de las materias primas necesarias para la industria. Este régimen de no patentamiento ha sido y continúa siendo condición fundamental para el alto grado de autosuficiencia alcanzado en los mercados nacionales de medicamentos, el despegue de la producción farmaquímica, el inicio de la investigación tecnológica y la existencia de mercados competitivos que aseguran precios y condiciones de abastecimiento adecuadas, así como el estímulo a la radicación de inversiones nacionales y extranjeras.

5.2 Cualquier modificación al actual régimen de no patentamiento implicaría desbaratar las políticas de salud pública y desarrollo industrial, en la medida en que causaría la desaparición de las empresas de capital nacional y la transformación de nuestros mercados en monopolios de importación para la producción de las casas matrices de las empresas transnacionales. Por otro lado, la introducción de las patentes significaría agravar la actual crisis económica aumentando el déficit de la balanza comercial, el desempleo industrial y las tendencias inflacionarias, así como exponiendo la seguridad nacional y las necesidades de abastecimiento, de la Seguridad Social a los arbitrios de los proveedores extranjeros.

(63) Ver A. de Elzaburu y M.A. Baz, "Legislation espagnole en matière de propriété industrielle et des droits connexes. Principaux faits nouveaux pour la période 1979-1984", en "La Propriété Industrielle" Genève, 102^e année — N° 2, février 1986, pág. 82, párr. 3 y nota 191.

Esas negociaciones fueron “largas y complicadas por razones políticas y económicas”⁽⁶⁴⁾ y, en materia de patentes, condujeron a un Acuerdo de fecha 10 de abril de 1984 por el cual⁽⁶⁵⁾ “España se compromete a que, a la fecha de su adhesión, su legislación interna en materia de patentes sea compatible con el principio de libre circulación de mercaderías y con el nivel de protección alcanzado en materia de propiedad industrial en la Comunidad, en particular en lo concerniente a:

- las licencias contractuales

- las licencias obligatorias exclusivas

- la obligación de explotar el objeto de la patente y... España deberá introducir en su legislación nacional el principio de inversión de la carga de la prueba previsto en el artículo 75 de la Convención sobre la patente comunitaria del 15 de diciembre de 1975 para las patentes de procedimiento que permitan obtener un producto nuevo, a propósito de las cuales habrá presunción —salvo prueba en contrario— que todo producto idéntico fabricado por una persona diferente al titular de la patente ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

Este principio de inversión de la carga de la prueba debe ser aplicado:

- a partir de la fecha de adhesión en lo que concierne a las patentes de esta categoría que fueran objeto de una solicitud después de esta fecha; y

- a partir del 17 de octubre de 1992, a más tardar, para las patentes que hubieran sido objeto de una solicitud depositada anteriormente”.

La misma motivación hizo que⁽⁶⁶⁾ “España adherirá a la Convención sobre la patente europea del 5 de octubre de 1973 antes del 7 de octubre de 1986, reservándose, si así lo desea, el derecho de no reconocer la protección conferida por las patentes de productos químicos y farmacéuticos, como está previsto en el artículo 167 (2) a) de la Convención, y de demandar que esta reserva sea extendida hasta el 7 de octubre de 1992.

...Por su parte, los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que son partes en la Convención sobre la patente europea se han comprometido a hacer todo lo posible —a condición que España haya respetado los compromisos previstos en el párrafo 3.1— para que se acepte la solicitud española de prorrogar su reserva; si éste no fuera el caso, España podría denunciar la Convención, aunque se adheriría de nuevo a más tardar el 7 de octubre de 1992.

...Una vez se arribe a la expiración, después de la prórroga, de la reserva emitida en lo que respecta la protección conferida por las patentes de productos químicos y farmacéuticos —es decir a más tardar el 7 de octubre de 1992— España deberá adherir a la Convención sobre la patente comunitaria del 15 de diciembre de 1975”.

(64) *Idem.*

(65) *Idem*, párrafos 3.1 y 3.2.1.

(66) *Idem* pág. 83.

Alberto Berkovitz, autor del primer Anteproyecto que sirvió de antecedente a la nueva legislación, señala, en idéntico sentido⁽⁶⁷⁾:

“No es posible... elaborar una ley de patentes para el impulso del progreso tecnológico, que prescinda de las concretas circunstancias de nuestro país. En particular hay que tener en cuenta un factor de primera magnitud como es el de la futura integración de España en la Comunidad Económica Europea. Este dato tiene la mayor trascendencia con referencia al derecho de patentes, puesto que, existe ya en vigor desde 1977 el Convenio de Munich sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973, que se completa con el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria del 15 de diciembre de 1975, aunque este último Convenio no ha entrado todavía en vigor”.

Y, en forma análoga, Montero Ríos trae a colación el discurso del Ministro de Industria y Energía hecho en ocasión de la presentación del Proyecto ante la Cámara de Diputados con las tres ideas fundamentales sobre las que reposaba el proyecto siendo una de ellas la circunstancia que⁽⁶⁸⁾ “...si bien de hecho tiene un carácter coyuntural (consiste en) nuestra integración a la Comunidad Económica Europea (CEE)... de donde la necesidad de armonizar, en una perspectiva europea, la ley española sobre patentes con la legislación en vigor en este dominio... incluyendo la legislación comunitaria propiamente dicha”.

A esta altura debe subrayarse que el tipo de condicionantes de la nueva legislación española, y del resto de los países de la CEE⁽⁶⁹⁾, no son los mismos para otros países, incluido el nuestro.

No habiendo conocido esas “largas y complicadas” negociaciones aludidas que explican la nueva ley, sería bastante extraño adoptar la misma solución en ausencia de condicionantes idénticos o similares.

Es por ello redundante que, de los 18 países de la “muestra” de la Oficina Internacional, Francia, la República Federal de Alemania, Grecia, Países Bajos y el Reino Unido figuren entre la “mayoría” con una solución afirmativa a la cuestión de la extensión, desde que son parte del Convenio de la Patente Comunitaria. Y el mismo comentario cabe hacer de Suiza, Suecia y Austria quienes, con los anteriores,

(67) Alberto Berkovitz, “Aspectos del Proyecto de Ley...” pág. 276.

(68) Delicado Montero Ríos, “La Ley española sobre patente del 20 de marzo de 1986”, en *La Propriété Industrielle*, Genève, 102^e année N° 10, octubre 1986, pág. 433.

(69) Ver Berkovitz, op. cit. págs. 276 y 277:

“...es un hecho que los países miembros de la Comunidad han venido modificando en los últimos años su legislación interna, para adaptarla a lo dispuesto en los convenios europeos. En tal sentido pueden verse los nuevos textos de las leyes de patentes del Reino Unido (29/7/77), Dinamarca (8/6/78), Francia (13/7/78), Holanda (13/7/78), Italia (22/6/79) y República Federal Alemana (16/12/80)”.

están ligados por la Convención sobre la Patente Europea que impone esa solución⁽⁷⁰⁾.

7. LA INVERSION DE LA CARGA DE PRUEBA OTRO INTENTO DE "ARMONIZACION".

El mecanismo detallado en el punto 5, se tenga o no en cuenta el contexto fáctico, tiene un "cuello de botella" que, si no es contemplado adecuadamente, hace peligrar todo el sistema así construido. En efecto, suponiendo que todos los otros ingredientes estén contemplados en la legislación, el titular del privilegio, para ejercerlo debe poder excluir realmente a los terceros que pretendan competir con él en un mercado dado para lo cual, en caso de litigio, debe comprobarse que esos terceros recurrieron al procedimiento patentado, poniendo en el mercado, por ejemplo, el mismo producto farmacéutico.

Esa prueba, en principio, le corresponde al titular del procedimiento producirla pues es quien pretende excluir a los competidores. Este principio general rige en la República Argentina⁽⁷¹⁾ y, siendo una prueba de difícil producción, ha sido realizada en un caso de gran importancia para el tema que nos ocupa, la patente de procedimiento y la protección al producto farmacéutico, cual es "American Cyanamid Company v. S.A. UNIFA, Química e Industrial", caso que, en definitiva, fue conocido y fallado por la Corte Suprema (ver supra nota (35)). Precisamente, la Corte no hizo lugar a la demanda, no obstante tener por probado que el producto farmacéutico en cuestión había sido producido por el procedimiento patentado⁽⁷²⁾, en virtud de consideraciones de orden público.

Resolver esta dificultad y propugnar la inversión de la carga de la prueba es lo mismo para quienes tienen como objetivo perfeccionar el monopolio sobre el procedimiento.

(70) Conf. HL/CE/III/2. Supp. 4. El Convenio de la Patente Europea dispone en su art. 64 (2): "Si el objeto de la patente europea se refiere a un procedimiento, los derechos conferidos por esta patente se extienden a los productos obtenidos directamente por este procedimiento". Teniendo en cuenta que este Convenio está en vigor (a diferencia del de la Patente Comunitaria) es del caso señalar que deja el tema de la falsificación de patente a las legislaciones nacionales, incluyendo las importaciones de productos fabricados con el procedimiento patentado.

(71) Conf. art. 377 Código Procesal.

(72) En los considerandos del Fallo de 2da. Instancia se expresó:

"8.- La difícil prueba de autos pesaba, indudablemente, sobre la actora, conforme a los principios generales; la demandada, como se destaca en el fallo recurrido, pudo, cómodamente, esperar que su contraria intentara su realización. Pero, no es menos cierto que la demandada tenía también el derecho de producir la suya, demostrando que su proveedor utilizó un procedimiento distinto, y no lo hizo. No es dudoso que pudo inquirir al respecto y acreditar la existencia de otro procedimiento hábil para producir la misma droga. Si ello hubiera ocurrido, sólo correspondería rechazar la acción; no siendo así, debe estarse a la suficiente y razonable prueba de la actora, toda vez que no hay ninguna otra que la enerve".

El tema no es nuevo y no puede resultar sorprendente que esté contemplado en el Convenio de la Patente Comunitaria de 1975 que —reiterándolo una vez más— no entró aún en vigor⁽⁷³⁾. Esta tendencia europea ahora se procura proyectarla al resto del mundo a través de la “armonización”.

La misma “muestra” utilizada para la cuestión de la extensión sirve para la inversión de la carga de la prueba. De los 12 países que tienen incorporado este nuevo principio, 6 son miembros de la CEE: República Federal de Alemania, España, Francia, Grecia, Países Bajos y Reino Unido. Los otros 6 son: Austria, Canadá, Japón, Polonia, República Democrática Alemana y Suiza⁽⁷⁴⁾.

Australia, Brasil, EE.UU., Suecia, Checoslovaquia y la Unión Soviética, capturados por la “muestra” no contemplan el principio.

No obstante estas singularidades, el “esfuerzo de armonización” hace que se proponga el siguiente texto como “principio de solución”.

“(2) a) Si el objeto de una patente es un procedimiento que permite obtener un producto nuevo, este producto, si es obtenido por una persona distinta al titular de la patente, será reputado, en aplicación de la toda legislación nacional y en ausencia de prueba en contrario, como obtenido por medio del procedimiento patentado.

b) En la producción de la prueba contraria, serán tenidos en cuenta los intereses legítimos del demandado para la producción de sus secretos de fabricación o de comercio.

c) Todo Estado Contratante tiene la facultad de aplicar las disposiciones de los subpárrafos a) y b) también al caso en que el producto obtenido por medio del procedimiento no sea nuevo”⁽⁷⁵⁾.

Como puede observarse, el esfuerzo de armonización parece consistir en seguir el curso de la CEE que, paradójicamente, no tiene vigencia al tiempo que el Convenio sobre la Patente Europea —que sí está en vigor— elude el tema y lo deja librado a la legislación nacional junto con toda la cuestión de la falsificación⁽⁷⁶⁾.

Bercovitz se refiere al tema en forma harto elocuente y explica cómo, a raíz del ingreso de España a la CEE, se debió adaptar la legislación a la nueva situación⁽⁷⁷⁾ quedando consagrado en el artículo 61.2) el principio de inversión de la carga de la prueba⁽⁷⁸⁾.

(73) El Convenio de la Patente Comunitaria, art. 75 establece: “1. Si el objeto de una patente comunitaria es un procedimiento que permita obtener un producto nuevo, todo producto idéntico fabricado por una persona distinta al titular de la patente será considerado, salvo prueba en contrario, como obtenido por dicho procedimiento. 2. En la producción de la prueba contraria serán considerados los legítimos intereses del demandado para proteger sus secretos de fabricación o de negocios” (Conf. HL/CE/III/2 Supp. 4, párr. 41, pág. 7).

(74) Mismo documento, párr. 45, pág. 12.

(75) Idem, párr. 55, pág. 15 y 16.

(76) Idem, párr. 9, pág. 7.

(77) Bercovitz, op. cit. pág. 277 y 281. Expresa este autor: “Fueron las fuertes presiones ejercidas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, relacionadas con las negociaciones para el ingreso en el Mercado Común, las que consiguieron reimplantar la inversión de la carga de la prueba...”

(78) Ver Montero Rios, op. cit. págs. 436 y 441.

8. CRITICA FINAL A LOS INTENTOS DE ARMONIZACION Y ALGUNAS CONCLUSIONES.

La técnica de muestreo empleada en los “esfuerzos” de armonización, al menos en los temas que aquí encaramos, por el momento sólo “demuestran” que en Europa existe una tendencia a robustecer los derechos del titular de una patente de procedimiento, entre los cuales, los procedimientos farmacéuticos. Esta tendencia parece ser seguida por Japón. “Demuéstrase” asimismo, que la tendencia es propia de países altamente desarrollados que, eventualmente, procuran convencer a los que no lo son tanto. Por último, cabe subrayar que la tendencia abarca a países con grandes laboratorios farmacéuticos (Alemania, Reino Unido, Japón, Suiza, Francia). Esta tendencia se ha corporizado en tres Convenciones de Patentes, una de las cuales, la que intenta armonizar al Consejo de Europa, no resulta al parecer tan interesante desde que se la menciona escasamente.

Consecuentemente, la “armonización”, para los puntos examinados, parece querer trasvasar la experiencia europea, de integración regional y propia de países industrializados con cierto grado de desarrollo de su industria farmacéutica, a países que no comparten ninguno de esos denominadores robusteciendo la impresión que el problema en juego es el control de mercados vía las importaciones. Afortunadamente, los Gobiernos parecen haber tomado conciencia del enfoque que, aun no siendo nuevo⁽⁷⁹⁾ fue presentado esta vez con un objetivo loable. Lo que sí llamó la atención de algunos Gobiernos es que este intento de armonización se superpusiera a una Revisión del Convenio de París en que, los países en desarrollo, han solicitado la eliminación del artículo 5 quater o bien su no aplicación en tales países. Este hecho fue destacado por Argentina, Brasil, México, Uruguay y Colombia en el seno del Grupo de Expertos⁽⁸⁰⁾. En tal oportunidad, la Delegación de Argentina expresó sus reservas sobre un artículo, aún no redactado, que contendría los derechos del titular de una patente⁽⁸¹⁾. También expresó sus deseos de alcanzar un acuerdo capaz de incluir el mayor número posible de países y no producir un tratado sólo para algunos pocos⁽⁸²⁾.

(79) Que los argumentos no son nuevos puede comprobarse, por ejemplo, a través de lo expresado por Georges R. GANSSE, Director de CIBA-GEIGY en el Seminario sobre “Transferencia de Tecnología— su importancia y medios para lograrla”, organizado por CEDIQUIFA en Buenos Aires, del 18 al 20 de abril de 1979. En tal oportunidad, GANSSE propugnó una reforma legislativa en Argentina consistente en “una patentabilidad futura que sea efectiva a través de la protección del producto en sí o por vía de la inversión de la carga de la prueba bajo el sistema de protección al procedimiento incluyendo sus productos resultantes”, y agregaba: “...no tendría efecto retroactivo, es decir, únicamente en favor de invenciones originales que, de todas maneras, no podían comercializarse antes de 5-8 años en adelante mientras que la gran mayoría de las especialidades quedarían de IURE o de FACTO en el dominio público”.

(80) Documento HL/CE/III/7, párr. 159, pág. 29.

(81) Idem, párr. 160, pág. 30.

(82) Idem, párr. 162, pág. 30.

Otros países manifestaron algunas reservas: Suecia respecto a la inversión de la carga de la prueba⁽⁸³⁾ y la Unión Soviética en relación a la extensión de la protección al producto, entendiendo que las leyes nacionales podrían excluir tal extensión a ciertos productos⁽⁸⁴⁾. En el Segundo Periodo de Sesiones del Grupo de Expertos (26 al 30 de mayo de 1986) ya Francia había manifestado su oposición al régimen de inversión de la carga de la prueba si bien “podía cambiar de idea desde que Francia había firmado el Convenio de la Patente Europea que proveía tal sistema”⁽⁸⁵⁾.

II Parte

LA REVISION DEL CONVENIO DE PARIS

1. INTRODUCCION.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es objeto de un proceso de revisión que, en la fase de Conferencia Diplomática, comenzó en 1980, y aún no ha concluido pese a haberse efectuado cuatro periodos de sesiones⁽⁸⁶⁾.

Lo que sigue es un intento de síntesis de las posiciones de los países en desarrollo que fueron quienes propugnaron este proceso, de cómo aquéllas fueron evolucionando y cómo respondieron a las posturas de quienes no sólo resisten, aún hoy, la Revisión sino recurren a una suerte de revisión con sentido inverso que se desenvuelve actualmente en OMPI (“armonización” de las leyes de patente) y en el GATT (Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales).

Por sobre todo, se trata de sacar a la luz elementos fundamentales de ese “episodio en el diálogo Norte-Sur” como lo ha llamado Alvarez Soberanis⁽⁸⁷⁾ episodio que, no habiendo concluido, ha mostrado de forma harto elocuente cómo se ha dado ese Diálogo y su actual estado de crisis.

(83) Idem, párr. 169, pág. 31.

(84) Idem, párr. 165, pág. 31.

(85) Documento HL/CE/II/8 pág. 12, párr. 68.

(86) El primer periodo en Ginebra, del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980; el segundo, en Nairobi, del 28 de septiembre al 24 de octubre de 1981; el tercero y el cuarto, en Ginebra, del 4 al 30 de octubre de 1982 y del 27 de febrero al 24 de marzo de 1984.

(87) Jaime Alvarez Soberanis, “La Revisión del Convenio de París. Un episodio en el Diálogo Norte-Sur, Comercio Exterior, vol. 34, No. 12, México, diciembre de 1984, pp. 1190-1200.

No creemos que estas líneas consigan sacarlo a la luz en forma cabal pero también creemos que si no se hace el intento, una década de ingentes esfuerzos quedaría sepultada por la falta de resultados tangibles y por el silencio hecho en su derredor, voluntaria o involuntariamente. Este intento debería ser seguramente complementado y completado a fin de tener un esbozo integral de lo acontecido que, sin lugar a dudas, forma parte de la historia de las relaciones internacionales.

2. ANTECEDENTES DE LA REVISIÓN Y LA DECLARACIÓN DE OBJETIVOS.

La idea de la posible revisión surgió en OMPI en junio de 1974⁽⁸⁸⁾ si bien el germen ya estaba presente en el estudio sobre el sistema de patentes que el Secretario General de Naciones Unidas había publicado una década antes por iniciativa de Brasil⁽⁸⁹⁾.

En la primera fecha indicada se previó la convocatoria de un Grupo de Expertos que estudiarían la posible revisión “a fin de que, si fuese necesario, contenga (el Convenio) disposiciones suplementarias en favor de los países en desarrollo”⁽⁹⁰⁾.

Convocado el Grupo, en su segunda reunión, los expertos provenientes de los Estados miembros de la Unión de París y de OMPI aprobaron una Declaración sobre los objetivos de la Revisión enmarcándola en el Nuevo Orden Económico Internacional cuyos principios fundacionales se encuentran en las Resoluciones 3201 y 3202 (S-VI) de la Asamblea General de Naciones Unidas⁽⁹¹⁾. Dicha Declaración reza así:

1.— La revisión del Convenio de París debiera tender a contribuir al establecimiento de un nuevo orden económico internacional en el cual prevalezca la justicia social y se reduzcan las desigualdades económicas entre los países.

2.— La propiedad industrial, especialmente en relación a las invenciones, debe constituir un elemento del proceso de transferencia de tecnología y debe contribuir al logro de nuevos progresos en el campo tecnológico. La propiedad industrial debiera servir para la realización de los objetivos de un nuevo orden económico, especialmente a través de la industrialización de los países en desarrollo.

3.— En consecuencia, toda nueva orientación en materia de propiedad industrial, en particular toda revisión del Convenio de París y de las leyes tipo para

(88) Propuestas Básicas — Proyectos aprobados o transmitidos a la Conferencia Diplomática por el Comité Intergubernamental Preparatorio y otras propuestas mencionadas en el Reglamento Provisional de la Conferencia — Memorandum del Director General— PR/DC/3, 25 de junio de 1979, párrafo 9, pág. 6.

(89) Alvarez Soberanis, op. cit. pág. 1193.

(90) WO/CC/VI/5.

(91) El Grupo de Expertos se reunió en tres oportunidades en febrero y diciembre de 1975 y en junio de 1976.

países en desarrollo, debiera realizarse teniendo en cuenta especialmente los objetivos siguientes:

i) reconocer en todos sus aspectos las necesidades de desarrollo económico y social de los países y asegurar un justo equilibrio entre esas necesidades y los derechos conferidos por las patentes;

ii) fomentar la explotación industrial efectiva de las invenciones en cada país;

iii) establecer las obligaciones y los derechos principales de los titulares de derechos de propiedad industrial;

iv) facilitar el desarrollo de la tecnología en los países en desarrollo y mejorar las condiciones de la transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo en condiciones equitativas y razonables;

v) fomentar la actividad inventiva en los países en desarrollo;

vi) aumentar la capacidad de los países en desarrollo para: juzgar el valor real de las invenciones cuya protección se solicita; examinar y controlar los contratos de licencia; mejorar la información destinada a la industria local;

vii) contribuir a la formación en los países en desarrollo de una infraestructura institucional capaz de servir los objetivos antedichos, especialmente la modernización o creación de oficinas de propiedad industrial, de centros de documentación tecnológica y de servicios de información al servicio de la industria nacional y de los inventores nacionales;

viii) permitir a los países miembros tomar todas las medidas apropiadas para prevenir o combatir las prácticas abusivas en materia de propiedad industrial;

ix) en general, prever que todas las formas de propiedad industrial, incluso las marcas, sean concebidas para facilitar el desarrollo económico y asegurar la cooperación entre países que tengan sistemas diferentes de protección de la propiedad industrial.

4.— En lo que se refiere a la revisión del Convenio de París, deberán considerarse aquellos casos específicos en los cuales debieran autorizarse excepciones y/o correctivos a los principios de trato nacional e independencia de las patentes, y permitirse un trato preferencial para los países en desarrollo.

5.— Una de las principales tareas en materia de propiedad industrial, de carácter inmediato y permanente, debiera ser el proporcionar, en el plazo más breve posible, la asistencia técnica necesaria para ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus infraestructuras científicas y técnicas y a formar sus especialistas, estableciendo en el marco de la Unión de París y reforzando en el marco de la OMPI servicios especiales destinados a los países en desarrollo.

6.— Debiera tomarse en consideración el problema relativo a la igualdad de trato para todas las formas existentes de protección de la propiedad industrial.

7.— Los tratados internacionales dentro del marco de la competencia de la OMPI, especialmente el Convenio de París, debieran ser concebidos a la luz de los obje-

tivos mencionados, dejando la máxima libertad a cada país para adoptar las medidas legislativas o administrativas que requieran sus necesidades y su política social, económica y de desarrollo.

8.— Las líneas principales de la presente declaración debieran ser consideradas para su incorporación en un Preámbulo del Convenio de París con el fin de proporcionar una nueva definición de la propiedad industrial que responda mejor a las necesidades y aspiraciones de los países en desarrollo⁽⁹²⁾.

Un Comité Intergubernamental Preparatorio fue constituido hacia fines de 1976⁽⁹³⁾ y la inmensa tarea dio como frutos propuestas de enmiendas a 15 artículos del Convenio además de 6 nuevos artículos y un proyecto de Protocolo sobre Protección del Símbolo Olímpico⁽⁹⁴⁾.

Los mayores esfuerzos en los cuatro periodos de sesiones de la Conferencia se concentraron en la revisión de tres artículos, el 5 A, el 5 quater y el 1°. No obstante ello, se prestó alguna atención a otros temas en particular los artículos 6 ter y 10 quater (empleo de los nombres de los Estados en las marcas y uso de indicaciones geográficas) arribándose a ciertos acuerdos en estos artículos y en 12 bis, 12 ter y 13. En el anexo se transcriben dichos Acuerdos.

En lo que respecta al Símbolo Olímpico, en el segundo periodo de sesiones, en Nairobi, se aprobó un Tratado ad-hoc que hoy cuenta con 32 adhesiones incluyendo nuestro país (10/I/1986).

Estos magros resultados, que incluso aún no revisten carácter compromisorio, tras 5 años de labor preparatoria y otros tantos en el seno de la Conferencia, más tres años de consultas que siguieron al último periodo de sesiones de aquella, son un indicio de las batallas, muchas veces dramáticas, libradas en el seno de OMPI, tratando de “conciliar... los intereses en juego: los de los poderosos, de los ricos y de los menos ricos, los de los países de economía de mercado y los de economía planificada y socialistas, pero también y sobre todo los de los más débiles: los países en desarrollo⁽⁹⁵⁾”.

Los países en desarrollo hicieron su irrupción en un ámbito que, básicamente, había sido diseñado por otros, en otra época, a fines del siglo XIX, con una estructura que los deja de lado, unos verdaderos “convidados de piedra”.

Organizados como “Grupo de los 77” a partir de la Primera UNCTAD en 1964, actuando con mecanismos de concertación y sobre la base del consenso pero, por

(92) PR/DC/3, párr. 13, pág. 7/8.

(93) El Comité Preparatorio celebró 5 periodos de sesiones entre esa fecha y diciembre de 1978 y creó 4 grupos de trabajo para ocuparse de temas específicos: certificados de inventor, Art. 5A, cuestiones de especial interés para los países en desarrollo y conflicto entre una denominación de origen y una marca. En total, estos grupos de trabajo celebraron 12 reuniones (Idem. párr. 14 a 19).

(94) Los nuevos arts. fueron denominados A, B, 10 quarter, 12 bis, 12 ter y 22 bis. (Idem y PR/DC/4).

(95) Del Presidente de la Conferencia Embajador Sene, de Senegal (PR/SM/3, párr. 34.38, pág. 14).

sobre todo, con intereses y problemáticas similares, inherentes al subdesarrollo, en este caso el subdesarrollo tecnológico e industrial, estos países lograron conmover esa estructura rígida que, en el terreno de la propiedad industrial, tenía como ejes la conservación del status quo, la repartición de mercados sobre la base del privilegio inherente a las patentes y la preservación de la hegemonía tecnológica.

La Conferencia, aún inconclusa y con muy escasos logros, constituyó algo inédito pues, a diferencia de otros eventos también protagonizados por los mismos países, aquí se trataba de reformar los planos de un edificio para adecuarlos nada menos que a los intereses de la mayoría de ellos.

La reacción no se hizo esperar, no obstante la circunstancia histórica que los mismos países que resistieron este proceso de revisión habían sustentado puntos de vista muy similares a los expuestos por los países en desarrollo en las precedentes revisiones, hecho que confirma que los basamentos jurídicos de la propiedad industrial no tienen carácter absoluto sino que se adecúan a los intereses de quienes, en cada momento, forman parte del sistema⁽⁹⁶⁾.

Lo que sigue, es una reseña de los debates de la Conferencia Diplomática⁽⁹⁷⁾.

3. EL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE REVISION.

En un mes, sólo un día fue dedicado al debate en plenario de las propuestas de sustancia. El resto del tiempo se consumió en discusiones interminables de procedimiento que preanunciaron la defensa del status quo. Los países industrializados (Grupo B) pretendieron que, para aprobar la nueva Acta que recogiera los textos revisados al término de la Conferencia, se requería la unanimidad⁽⁹⁸⁾.

(96) "El día en que los países en desarrollo alcancen el nivel de desarrollo de los países industrializados se interesarán en elevar el nivel de protección ya que se sentirán involucrados... El Grupo B (países desarrollados) debería comprender que la primera prioridad para los países en desarrollo es el desarrollo", (del Portavoz de estos últimos países, Sr. Redouane (Argelia) en la Segunda Reunión Consultiva para la Revisión del Convenio de París (PR/CM/II/1, pág. 4).

Durante la misma reunión, el Portavoz del Grupo D, Sr. Nironov, de la Unión Soviética, refiriéndose a los temas del artículo 1, expresó: "...quisiera hacer hincapié en que la protección de la propiedad industrial no existe por sí misma y para sí misma. Está inseparablemente vinculada al nivel de desarrollo industrial de los distintos países" (Idem, párr. 43 i, pág. 21).

(97) Los debates de la Conferencia figuran en las Actas Resumidas, documentos PR/SM/3, 6, 9 y 12 en lo que se refiere al Plenario y la Comisión Principal I.

(98) PR/SM/3, párr. 61, pág. 19. El Grupo B. expresó que: "...defendía enérgicamente el principio de la unanimidad... Hasta el presente ese Convenio siempre se había revisado por unanimidad, aun cuando la regla de la unanimidad no figurase en el texto del Convenio".

Se alegó que era una regla de derecho internacional público⁽⁹⁹⁾, cuya fuente sería la costumbre pues todas las Revisiones la habían seguido y que, más aún, era “saludable” porque “obligaba a profundizar los problemas”⁽¹⁰⁰⁾.

Los países en desarrollo plantearon su estrategia a partir de lo que establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y, por lo tanto, reclamaron una mayoría de dos tercios⁽¹⁰¹⁾. Los primeros se negaron a iniciar los trabajos de fondo, al menos no oficialmente⁽¹⁰²⁾, hasta que el Reglamento no fuese aprobado y se opusieron a aprobar éste a excepción del Artículo en disputa —el 36.1—⁽¹⁰³⁾.

El mismo Grupo pretendió que la Conferencia Diplomática, como tal, no existía, desde que no tenía Reglamento⁽¹⁰⁴⁾, no obstante que ya se hubiese elegido un Presidente y estuviera sesionando. Sin Reglamento, tampoco aceptaron la constitución de las Comisiones Principales que, en número de tres, ya tenían elegidos Presidentes y Vices⁽¹⁰⁵⁾.

Sin embargo, hicieron una primera concesión, aceptando una mayoría de todos menos tres y, más tarde, una segunda: mayoría de 9/10 si bien, en esta segunda oportunidad, se aclaró que esta flexibilidad ya no contaba con el aval de todo el Grupo B (compuesto en ese momento de 27 países) pues uno o más de sus miembros se oponían.

Desde los países en desarrollo se arguyó que el principio de unanimidad era anacrónico, un fenómeno del siglo XIX y que, en definitiva, la revisión no estaba orientada a desproteger a los titulares de patentes que, además también existen en los países en desarrollo, subrayando que el Grupo B, si así lo deseaba, con la regla de los 2/3 podía impedir la Revisión, pues los países en desarrollo y los socialistas no alcanzaban por sí solos a esa cifra⁽¹⁰⁶⁾.

Los países socialistas (Grupo D) hicieron ver un enfoque similar: “...el antiguo principio de la unanimidad ya no (corresponde) a los objetivos y tareas del Convenio de París...” y apoyaron la mayoría de los 2/3⁽¹⁰⁷⁾.

“El mundo conocería observando el trabajo de la Conferencia, cuáles eran las causas del retraso”, expresó Ghana en nombre de los países en desarrollo. La AIPPI consideró que “para respetar el derecho, la regla actual de la unanimidad sólo podía modificarse por unanimidad”⁽¹⁰⁸⁾.

(99) Conf. Vocero Grupo B, párr. 114.4, pág. 30, coincidente con declaración AIPPI, párr. 73.2, pág. 22.

(100) Conf. AIPPI, párr. 73.2.

(101) Conf. arts. 5, 9 y 39 de esa Convención.

(102) PR/SM/3, párr. 107.2.

(103) Idem, párr. 95.

(104) Párr. 114.3.

(105) Párr. 88.

(106) Conf. párrs. 70.3, 65, 68.2 y 68.3.

(107) Conf. párr. 64.

(108) Párr. 73.3.

Como es evidente, la Conferencia se bloqueó⁽¹⁰⁹⁾. Hubo una serie de propuestas para salir del paso hasta que, los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), con el apoyo “casi unánime” de los países industrializados, propuso retomar una sugerencia del Director General de OMPI: mayoría de todos menos 10.

Si bien esta discusión versaba sobre procedimiento, era evidente que anticipaba la que tendría lugar sobre el fondo de la cuestión⁽¹¹⁰⁾.

La propuesta de la CEE fue apoyada por Japón, Suecia, Canadá, Noruega, Austria, Australia, Finlandia, Portugal y España (estos dos últimos no eran, en ese entonces, miembros de la CEE). Brasil preguntó qué país del Grupo B no se plegaba a aquélla y la respuesta la dió EE.UU. con un firme apoyo al principio de la unanimidad: “...una oposición de 1/10, 1/5 o de cualquier fracción de Estados sería un obstáculo a su soberanía” y agregó: “El Convenio que nos ocupa trata de derechos sustantivos cuyo valor comercial es considerable. Permitir la erosión de esta Organización sería, lo tememos, el principio del fin del Convenio. Luchamos para salvar el Convenio de París”, y más adelante: “esta regla de unanimidad se ha convertido en una norma de derecho internacional consuetudinario” ... “es la que garantiza mejor el respeto de los principios del derecho en el mundo agitado en el que vivimos”⁽¹¹¹⁾. El único paso atrás que admitió este país fue “unanimidad menos 3”: “estamos dispuestos a retroceder un paso, sólo un paso”. Concluyó febrero y, con el mes, la Conferencia. Finalmente, un Comité constituido por 9 países sometió una fórmula con-

(109) Los países en desarrollo pidieron comenzar los trabajos en forma oficial, con la aprobación del Reglamento a excepción del art. 36.1. El delegado de Brasil recordó que: “...según las Actas de la Conferencia Diplomática de Estocolmo de 1967, en la primera sesión de la Asamblea Plenaria, el Delegado de Checoslovaquia “señaló que el proyecto de Reglamento contenía muchas disposiciones relativas al derecho de voto durante la Conferencia pero nada indicaba por qué mayoría debía aprobarse el propio Reglamento”. Dicho Delegado de Checoslovaquia preguntó al Presidente, el señor Kellberg (Suecia), cómo sería aprobado el proyecto de Reglamento, respondiendo este último que esperaba que el proyecto de Reglamento se adoptase por aclamación, pero, habida cuenta de que aún no existía Reglamento al que pudiera referirse la Conferencia para saber la forma de proceder, su Delegación suponía que habría que atenerse a la práctica habitual, consistente en adoptar las decisiones por mayoría simple. Caba observar que esa declaración del Presidente de la Conferencia de Estocolmo no fue impugnada. Habida cuenta de que el proyecto de Reglamento de la Conferencia de Estocolmo contenía una disposición que preveía la unanimidad para la votación final sobre las enmiendas, había que deducir de la declaración del Presidente de la Conferencia de Estocolmo que la cuestión de si se requería la unanimidad era una cuestión que habría que decidirse por mayoría simple.

Y agregó más adelante:

“que el hecho de que el Reglamento de la Conferencia Diplomática de Estocolmo se hubiera aprobado por unanimidad no permitía concluir que no existiese un principio, una norma, que regula la votación para aprobar el Reglamento. Además, no se trataba de la opinión de un delegado, sino de una decisión dictada por el Presidente de la Conferencia y que obligaba a la Conferencia, pues si una decisión dictada por el Presidente no se impugnaba —y así había ocurrido— se convertía en una decisión de la Conferencia; por tanto, se trataba de un precedente”.

(110) Los delegados del Reino Unido y de Alemania (República Federal) se expresaron en los siguientes términos: “un texto al que se opusieran once delegaciones tendría muy escaso interés práctico, suponiendo que tuviera alguno” (párr. 213) y “sólo un texto que fuese ampliamente ratificado por los países desarrollados en un plazo razonable podría ser realmente provechoso para los países en desarrollo” (párr. 214).

(111) Párr. 244.1, pág. 56.

sentida por 8 de sus miembros y la oposición de EE.UU. El Plenario de la Conferencia la aprobó, con la oposición de este país⁽¹¹²⁾. El art. 36.1 quedó redactado así:

“La Conferencia en sesión plenaria se esforzará por lograr la adopción por consenso del texto revisado. No obstante, si el consenso no pudiera lograrse, la adopción final del texto revisado requerirá una mayoría de dos tercios, siempre que el número de Estados que voten en contra de la adopción no exceda de 12 (doce). En caso de que el texto revisado no fuera aprobado en una primera votación como la mencionada, se efectuará una segunda votación conforme a las mismas reglas no antes de 48 horas más tarde. Si el texto revisado no fuera aprobado en la segunda votación, se efectuará una tercera no antes de las 48 horas siguientes a la segunda votación. La tercera votación será efectuada de conformidad a las mismas reglas pero en votación secreta”.

Tras 27 días discutiendo el procedimiento, la Conferencia podía empezar con los aspectos sustantivos.

Los tres Grupos hicieron conocer sus puntos de vista de carácter general sobre el fondo de todos los temas. Para el Grupo B, “la propiedad está constituida por derechos sobre los que, en la práctica, sólo los poseedores tiene el dominio último”. Las medidas especiales para los países en desarrollo, “apartamiento de la regla de universalidad”, sólo podían elaborarse “a condición que... no afectasen el sistema de protección de la propiedad industrial”. “El modelo histórico del derecho nacional tipo que habría de considerarse es el derecho conferido a su titular por la patente de invención: derecho de explotación privado y exclusivo, de duración limitada. Todo Estado parte en el Convenio de París está obligado, en consecuencia, a proteger las invenciones según esas modalidades: el buen sentido y la lógica lo dictan, la equidad lo exige. Evidentemente, cada Estado es libre de introducir las formas de protección que le convengan, a condición de que, por otra parte, satisfagan las obligaciones internacionales en que ha consentido libremente. Es decir, Señor Presidente, que este Grupo considera como exigencia absoluta la libertad que el inventor de nuestros países debe tener en todo Estado miembro de la Unión de París para elegir entre una patente de tipo tradicional y cualquier otro título de protección”⁽¹¹³⁾.

Los países socialistas reivindicaron la incorporación en el Convenio de los certificados de inventor: “...en el momento actual los derechos de propiedad industrial no son solamente los derechos de una persona natural, de una empresa o de una firma, sino también, e incluso más bien, son los del Estado”⁽¹¹⁴⁾, y manifestaron su acuerdo con la Declaración de Objetivos de diciembre de 1975.

(112) El delegado de EE.UU., al registrar su oposición, declaró que su país “se reserva todos sus derechos legales, como nación soberana y miembro de la Unión de París, con respecto a la aprobación del Reglamento y con respecto a cualquier decisión sustantiva y a la adopción de cualquier texto revisado con arreglo a dicho Reglamento, por cualquier procedimiento que no sea el consenso” (párr. 292, pág. 69).

(113) Párr. 274.11.

(114) Párr. 275.13.

Finalmente, los países en desarrollo, tras manifestar su desaliento al no alcanzarse acuerdos pese a los 6 años de trabajos preparatorios (“esta situación es espantosa”, según la definió Ghana), enumeraron los elementos esenciales del Grupo: las enmiendas al artículo 5A, “una primera tentativa de enderezar los desequilibrios que, durante un siglo, han caracterizado al Convenio, haciendo respetar mejor el interés público, concretamente en lo que respecta a la explotación industrial de la patente en el país que la ha concedido”⁽¹¹⁵⁾.

La lista se completó con los requerimientos de trato preferencial sin reciprocidad y la supresión del artículo 5 quater.

La Comisión que tenía a su cargo, entre otros, los temas más importantes (los enumerados por los países en desarrollo).

Sólo pudo sesionar un día. Tras aprobarse tres enmiendas secundarias (ver anexo IX) se abrió el fuego con el tema que se constituyó en el meollo político de la Conferencia, el artículo 5A, de tan difícil solución que, aun habiendo pasado 7 años, sigue trabando la conclusión de la Conferencia. Brasil, en nombre de los países en desarrollo, pidió que se aprobara sin más trámite la propuesta transmitida por el Comité Preparatorio que la había aprobado por unanimidad incluyendo, dijo, “la crême de la crême de expertos del Grupo B”.

La República Federal de Alemania, en nombre de los países industrializados, tuvo a su cargo quebrar esa ilusión: “esos expertos no eran dioses” y, acto seguido, reabrió numerosas cuestiones. Pidió se explicitara que la mera falta o insuficiencia de explotación, en ausencia de otras circunstancias, no constituye abuso, aunque reconoció que la propuesta, en ese sentido, implica un cambio respecto al Acta de Estocolmo, donde la falta de explotación es un ejemplo de abuso del titular de la patente⁽¹¹⁶⁾.

En segundo término, opinó que en el concepto de explotación industrial debe incluirse la explotación regional (vigente en la CEE y en el Tratado de Bangui que vincula los países de la Organización Africana de Propiedad Industrial - OAPI). Luego planteó la necesidad de reducir los alcances temporales de la explotación por interés público a fin que sólo tenga vigencia mientras el interés público lo exija. Siguió con la cuestión de las licencias no voluntarias exclusivas, previstas en las Propuestas Básicas aprobadas por el Comité preparatorio y aquí declaró su oposición, por “razones de orden jurídico y económico”, porque su admisión conduciría “a una concentración de inversiones en los países en que existen grandes mercados y (sería) perjudicial para los países que sólo poseen pequeños mercados”.

Respecto al contenido de la Propuesta Básica sólo aplicable a los países en desarrollo (párrafo 8 del futuro 5A), impugnó, por demasiado cortos, los plazos previstos, la vaguedad misma del concepto “países en desarrollo” pues “los países me-

(115) Párr. 307.9.

(116) Párr. 1015.6.

nos industrializados de mi Grupo (el Grupo B) y los países más adelantados del Grupo de países en desarrollo no están muy alejados en su nivel de desarrollo industrial”.

Finalmente, propuso reemplazar la revocación o caducidad “automática” (prevista en el párrafo 8 b) de las Propuestas Básicas) por la “suspensión” de la patente⁽¹¹⁷⁾.

A pesar que esta declaración había sido hecha en nombre del Grupo B, España y Canadá defendieron las licencias no voluntarias exclusivas pues, según declaró el delegado del primer país, “existían casos en los que el beneficiario de la licencia no voluntaria efectuaba grandes inversiones para explotar la invención objeto de la misma y... debía estar protegido contra la competencia, incluso del titular de la patente”⁽¹¹⁸⁾.

Las “observaciones” del Grupo B hacían venir abajo la transacción que, sobre el artículo 5A, estaba implícita en las Propuestas Básicas, como lo registró Brasil, que respondió al vocero del Grupo B.

En las restantes Comisiones, encargadas, una de ellas al debate sobre el artículo 1 y la restante a las disposiciones finales, el poco tiempo disponible, sólo horas, no permitió ningún avance⁽¹¹⁹⁾.

Al concluir el primer período de sesiones que, se había pensado, sería el único, quedó como saldo la conciencia que el “paquete” contenido en las Propuestas Básicas había sido reabierto y que sólo quedaba margen para esperar más dificultades.

Una mayoría podía cambiar el status quo dentro de los límites estrechos de las Propuestas Básicas. El Convenio de París fue comparado en ese momento a un “anciano venerable” que, en tres años más, cumpliría los 100 años. Quien hizo la comparación, el delegado de Ghana, en nombre de los países en desarrollo, precisó que aún no había llegado el momento de enterrar al anciano, por el contrario, había que intentar rejuvenecerlo con el fin que pudiera abordar dignamente su centenario.

“No hemos entrado en la Unión de París con las manos vacías... los países en desarrollo poseen materias primas y... también... constituyen un mercado para los productos elaborados” (del delegado de Ghana, en nombre de los países en desarrollo).

(117) Conf. párr. 1015.

(118) Párr. 1018.1, declaración del delegado español.

(119) Los países socialistas defendieron el rol del certificado de inventor a ser incluido en el artículo 1 (considerado en la Comisión Principal II) con igual tratamiento que las patentes. Todo país tendría el derecho de prever, para ciertos sectores tecnológicos, esta forma de protección y en forma exclusiva. Los países industrializados pusieron como condición, para incorporar estos títulos en el artículo 1, que se reconociera la “libre elección” del inventor entre ese título y la patente.

En la III Comisión (cláusulas finales), el Grupo B preguntó cual sería la necesidad de cerrar las Actas anteriores pues, de ser así, “les sería imposible tener vínculos con los nuevos miembros de la Unión, sobre la base de las Actas anteriores” a aquellos países que, eventualmente, se opusieran a la nueva Acta (párr. 3002).

Las dificultades de esa Conferencia de Ginebra, en 1980, con tan pocos resultados (un Reglamento y artículos aprobados quizás para salvar la imagen de aquélla) no permitieron prever que se había iniciado un proceso que, paulatinamente, se iría degradando.

4. LOS “ACUERDOS DE NAIROBI”.

Durante el segundo período de sesiones, celebrado en Nairobi del 28 de septiembre al 24 de octubre de 1981, los esfuerzos se concentraron en el artículo 5A. Previo a ello, sin mayor debate, se concluyó un Tratado relativo a la protección del Símbolo Olímpico (los anillos entrelazados).

Como síntesis de lo ocurrido en Nairobi, cabe decir que se arribó a un acuerdo entre los países en desarrollo, una gran mayoría del Grupo B y los países socialistas. EE.UU. no participó de los “Acuerdos de Nairobi” y anunció que “...no será parte en ningún tratado que despoje a un *individuo* (el subrayado es nuestro) de su derecho de utilizar su propia invención”⁽¹²⁰⁾, aludiendo a que, en los acuerdos referidos, se reconoció la posibilidad de conceder licencias no voluntarias exclusivas. Por si hubiera dudas en cuanto a la posición de ese país, su delegación aclaró: “...si esta Conferencia adoptase una decisión de revisión del Convenio de París a la que se opusiese algún país, la posición de los Estados Unidos de América es, y continuará siéndolo, que dicha decisión no será válida y no tendrá que ser respetada por ningún miembro de la Unión” por lo que aceptó “(someterse) a todos los artículos propuestos del Reglamento con excepción del párrafo 1 del artículo 36”⁽¹²¹⁾.

La estrategia de los países en desarrollo consistió en atenerse lo más estrictamente posible a las Propuestas Básicas que, de por sí, representaban un nivel de compromiso.

Los países industrializados experimentaron, por su parte, una aguda crisis. Su primera propuesta sobre el artículo 5A fue declarada “no existente”, “muerta y enterrada” por los países en desarrollo obligando a aquéllos a retirarla⁽¹²²⁾.

Un segundo elemento de esta crisis estuvo dado por un fenómeno de gran interés constituido por la actitud de 6 países del Grupo que se identificaron en todo momento con la totalidad de las reivindicaciones de los países en desarrollo: Australia, Nueva Zelandia, España, Portugal, Turquía y Canadá.

Se los denominó “universalistas” pues propugnaron la aplicación universal de las Propuestas Básicas, es decir poder gozar de las mismas ventajas que éstas

(120) Actas Resumidas Finales de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Principal 1, PR/SM/6, 23 de diciembre de 1983, párr. 1251, pág. 99.

(121) Idem, párr. 350.4 y 350.5.

(122) Idem, párr. 1078. La propuesta figuró en el documento PR/DC/24 y fue retirada por el PR/DC/27.

concedían a los países en desarrollo, entre las cuales, las más importantes, las licencias no voluntarias exclusivas y la así llamada “caducidad automática” (sin el paso previo por licencias no voluntarias).

Los países de la CEE lideraron otra propuesta que tenía el respaldo de 12 delegaciones, ocho de la CEE, tres países nórdicos y Austria (PR/DC/28); EE.UU., Suiza, Japón y Liechtenstein sometieron otra. Más adelante, estos dos grupos se unificaron y redactaron una tercera propuesta (PR/DC/32).

Para armar este rompecabezas hubo necesidad de constituir grupos ad hoc de negociación que trabajaron muy arduamente.

El resultado de este trabajo, los “Acuerdos de Nairobi”, fue recibido con gran alivio y se lo llegó a considerar un éxito. Ya veremos, en la sección siguiente, cuál fue la suerte que corrió, pero de Nairobi, varias centenas de delegados de todo el mundo partieron agotados y la inmensa mayoría con satisfacción.

El Presidente de la Comisión Principal I, Embajador Jimenez Dávila, de Argentina, resumió de la siguiente forma las principales cuestiones planteadas en torno al artículo 5A:

“Primero: ¿Debería existir una cláusula de justificación uniforme de la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada y, en caso afirmativo, cuál debería ser dicha cláusula de justificación?

Segundo: ¿Debería existir una definición de los casos que justifican la caducidad o revocación y, en caso afirmativo, dicha definición debería figurar en el texto del Artículo 5A o en una declaración concertada que se insertaría en las Actas de la Conferencia Diplomática?

Tercero: ¿Cuáles deberían ser los plazos relativos a las licencias no voluntarias, la caducidad y la revocación?

Cuarto: ¿Debería admitir el Artículo 5A la posibilidad, para los países en desarrollo, de conceder licencias no voluntarias exclusivas y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones?

Quinto: Los cambios a efectuar en el Artículo 5A, o algunos de ellos, ¿deberían aplicarse solamente a los países en desarrollo, o a todos los países, o, además, a algunos países distintos de los países en desarrollo?”⁽¹²³⁾.

Respecto la primera cuestión se logró acuerdo total; la segunda y la tercera reunió el apoyo de todos menos una minoría del Grupo B. EE.UU., como ya se vió, impugnó la posibilidad de otorgar licencias exclusivas (cuarta cuestión) y, por último, no se pudo resolver en Nairobi la cuestión de la universalidad.

Los expositores “universalistas” fueron elocuentes y brillante fue, en particular, el alegato del delegado de España, Alberto Bercovitz quien, entre otras cosas, recordó que el monopolio conferido por la patente a su titular es la contrapartida a la

(123) Idem, párr. 376.1 a 376.10. El informe del Presidente de la Comisión Principal I se distribuyó como documento PR/DC/Inf./21.

explotación industrial en el país donde se concede el privilegio y ello “porque con las patentes se (trata) de impulsar no un simple aumento de los conocimientos teóricos sino el progreso tecnológico del país, y ese progreso tecnológico sólo (puede) hacerse efectivo mediante la explotación de las invenciones patentadas”. Aludió al rol preponderante desempeñado por las empresas transnacionales resultando así que el sistema de patentes es utilizado “no para impulsar el progreso tecnológico del país mediante la explotación del invento, sino para impedir que el invento fuese explotado y garantizar así un mercado de exportación”. “...Toda medida que tendiese a conseguir la explotación efectiva de los inventos patentados y a evitar los abusos, respetando por supuesto los legítimos y razonables derechos del titular, lo que hacía era fortalecer las patentes, porque contribuía a que las patentes cumpliesen su función. Por el contrario, lo que “debilitaba” las patentes era la falta de explotación y la utilización de las mismas no para impulsar el progreso tecnológico del país, sino para entorpecerlo. Además, había que tener en cuenta que las medidas tendientes a conseguir la explotación del invento patentado, incluso las más duras, como la caducidad automática, habían sido aplicadas en los países más desarrollados en épocas pasadas, cuando su desarrollo había sido inferior al actual... el sistema de licencias obligatorias tal como resultaba del texto de Estocolmo no servía por sí solo para solucionar el problema de la falta de explotación; no porque el licenciatario obligatorio explotase la invención en una medida insuficiente, sino, sobre todo, porque en países con poco desarrollo no había quien solicitase la licencia obligatoria. Cuando eso era lo que ocurría debía ser posible recurrir a otras medidas”.

Y sobre las razones de las posiciones universalistas: “La propuesta universalista permitía, además, evitar la transitoriedad inherente al carácter especial de unas medidas otorgadas solamente a los países en desarrollo pues era previsible que algunos de ellos dejarían de ser países en desarrollo. Permitía igualmente que esos países, aunque llegasen al desarrollo, pudiesen seguir utilizando los mismos instrumentos legales gracias a los cuales habían llegado a esa nueva situación. Si a algunos países muy desarrollados les bastaba su propia dinámica en el mercado tecnológico para conseguir que las patentes se explotasen de manera efectiva, podrían recordar que no siempre fue así en su propio sistema de patentes, y deberían aceptar que el resto de los países utilizaran los medios que, al fomentar la explotación de las invenciones, hicieran que las patentes contribuyesen a fomentar el progreso tecnológico, pues para eso fueron instituidas en todos los ordenamientos jurídicos”⁽¹²⁴⁾.

El Delegado de Australia se expresó en los siguientes términos: “...las disposiciones de caducidad sin la concesión previa de la licencia no voluntaria... era la medida más eficaz para solucionar los efectos de dicha falta de explotación industrial o abuso⁽¹²⁵⁾. Canadá expresó un enfoque similar.

(124) Idem, párr. 1052.5, 6, 7, 8 y 10.

(125) Idem, párr. 1054.7.

El resto de países desarrollados se opuso tenazmente a la “universalización” de las “ventajas” que se pudieran conceder a los países en desarrollo, al mismo tiempo que se escucharon objeciones a dicho trato preferencial ya sea porque es contrario a la “reciprocidad” (principio que, dicho sea de paso, no figura en el Convenio)⁽¹²⁶⁾ o bien porque el principio de trato nacional repele las preferencias⁽¹²⁷⁾.

Bercovitz no dudó en responder en estos términos: “No tendría ningún sentido obtener como concesión la posibilidad de aplicar unas medidas de legitimidad indudable por responder perfectamente a las finalidades esenciales que caracterizan el sistema de patentes. *Sería absurdo recibir como concesión especial aquello a lo que se tenía derecho* (el subrayado es nuestro).

“Si se suprimiese con carácter absoluto la posibilidad de otorgar licencias obligatorias exclusivas, se estaría limitando una posibilidad permitida por el texto de Estocolmo, el cual prohibía que la licencia obligatoria fuese exclusiva, solamente para las licencias por falta de explotación; mas no impedía de ninguna manera el otorgamiento de licencias obligatorias exclusivas para otros supuestos de abusos de la patente por parte de su titular”.

Los “Acuerdos de Nairobi”, con la oposición de EE.UU. y las reservas de los “universalistas”, recogieron dos puntos esenciales, a saber: 1) Que la caducidad o revocación de la patente puede tener lugar sin el paso previo de la concesión de licencias no voluntarias, sujeto a las condiciones del párrafo 8 b); 2) Que se puede conceder licencias no voluntarias exclusivas en los términos del párrafo 8 a) bis (los “Acuerdos” se pueden ver en el anexo).

Debe destacarse que, tanto la redacción del párrafo 8 a) bis como el plazo que figura para la caducidad automática del 8 b) se deben a propuestas originadas en el Grupo de países desarrollados⁽¹²⁸⁾. Los países en desarrollo aceptaron las respectivas fórmulas “ad nauseam” y ya casi exhaustos.

El debate de fondo concluía en Nairobi con un texto que tuvo a su favor la mayoría de la comunidad internacional.

A esa altura ya los delegados habían aprendido tres lecciones adicionales: el Acta de Estocolmo exige la explotación industrial del invento patentado, y quedó explicitado en el párrafo 1 b); la segunda lección consistió en tomar nota que la falta de explotación industrial es un ejemplo de abuso y la tercera es que las Actas de Lisboa y Estocolmo admiten las licencias no voluntarias exclusivas para casos de abusos distintos a la mera falta o insuficiencia de explotación.

(126) Conf. opinión de la United States Trademark Association (PR/D/7/Add. 9 del 28/9/1981).

(127) Opinión de la Pacific Industrial Property Association y del Committee of National Institutes of Patent Agents, PR/DC/7/Add. 1 del 11/1/1980.

Por su parte, la Fédération Internationale des Conseils de Propriété Industrielle, consideró intolerable que medidas tales como la suspensión de la patente o las licencias exclusivas no voluntarias fuesen aplicables entre países industrializados (PR/DE/7/ Add. 8).

(128) PR/SM/6, párr. 1243 en adelante.

Resulta, por ello, difícil justificar la oposición a que se explicita lo que ya está admitido por el Convenio.

Podría especularse en que existe el deseo de no inspirar a las legislaciones de los países, sobre todo los más jóvenes y con menos experiencia y tradición jurídica, a adoptar medidas más severas para sancionar los abusos. Más aún, la posibilidad que da el Convenio de legislar licencias exclusivas no está condicionada, por lo que Nairobi, en este sentido, significa un retroceso. Unos años después, en las Consultas tendientes a dar continuación a la Conferencia, sería admitido que tanto el Reino Unido, como Canadá y Nueva Zelanda proveen a las licencias no voluntarias exclusivas. El argumento es válido a pesar de la explicación dada, en esa oportunidad, por el delegado del Reino Unido sobre que era un recurso no utilizable a extranjeros amparados por el Convenio de París que no se había aplicado nunca⁽¹²⁹⁾. Precisamente, éste ha sido un argumento reiterado por los países en desarrollo al decir que incluir esta medida no implica que se le va a aplicar a diestra y siniestra, sin ningún escrúpulo⁽¹³⁰⁾.

Al terminar la sesión de Nairobi⁽¹³¹⁾, Ghana, en nombre de los países en desarrollo, expresó los siguientes conceptos: "En los trabajos de esta Conferencia hemos oído hablar de las patentes en términos de propiedad de dominio absoluto. Es una reminiscencia de la filosofía del derecho natural de que el inventor es dueño de su invención y puede utilizarla en cualquier parte del mundo en beneficio de la humanidad. En amplia medida, estamos de acuerdo con algunas partes de esta filosofía de que el inventor debe poder explotar industrialmente su invención en cualquier parte del mundo. Sin embargo, tenemos un problema cuando el inventor obtiene una patente y no explota industrialmente su invención patentada. Algunas de esas patentes se emplean para detener el mercado. Hay otras que se dedican a obtener mercados, a mantener mercados y a excluir a otros competidores del mercado.

(129) Ver PR/CM/I/3, pág. 10, párr. 19; PC/CM/II/1, pág. 6, párr. 14; PR/CM/III/1 pág. 10, párr. 32. En esta última oportunidad, el delegado del Reino Unido dijo que las licencias no voluntarias exclusivas "serían probablemente suprimidas en ocasión de una futura revisión".

(130) Conf., PR/CM/III/1 pág. 9, párr. 23, opinión de Argelia en nombre de los países en desarrollo.

(131) Los otros temas no evolucionaron mayormente en Nairobi. Se siguió debatiendo sobre el principio de libre elección entre la patente y el certificado de inventor. Los países desarrollados insistieron en que este último título carece de todo atractivo para sus empresas y, como precio para incorporarlo al Art. 1 del Convenio de París, pusieron la condición de la libre elección, no obstante el hecho de ya figurar en el Artículo 4 I desde la Revisión de Estocolmo. Tampoco los convenció los argumentos de México respecto de su título que permite otorgar protección en ciertos sectores tecnológicos sin que se concedan monopolios a su respecto.

Los países en desarrollo, en general, se mantuvieron al margen del conflicto, muy parecido al enfrentamiento ideológico Este-Oeste y sólo subrayaron que una definición como la que se intentaba parecía muy poco flexible y no recogía el concepto de explotación industrial.

En lo que se refiere a las cláusulas finales, EE.UU. propuso se exigiera a los Estados que ratificaran previamente el Acta de Estocolmo como condición previa a la adhesión a la nueva Acta, con lo que los eventuales resultados de esta Revisión se verían seriamente comprometidos y, por otra parte, darían lugar a innumerables conflictos de interpretación (párr. 3055.3, pág. 56).

Desde el punto de vista del inventor, esto puede servir muy bien sus intereses, pero sabemos que los derechos de la patente no existen *in vacuo*. Esos derechos sólo tienen significación en función de las leyes nacionales. Sabemos que la legislación nacional no es gratuita. Sabemos que los legisladores deben ser remunerados, los ejecutores de la ley deben ser remunerados, y aun los magistrados que determinan cuestiones de controversia deben ser remunerados. Desde el punto de vista nacional, por tanto, los derechos de patentes no se conceden sin costo. Aún más importante, los intereses de la economía nacional, deben tenerse en cuenta. Otorgamos patentes a fin de obtener la tecnología, dar trabajo a nuestra mano de obra y obtener crecimiento industrial, y no para otros fines. Pero ¿qué efecto tendrían las normas sin sanciones adecuadas?

Señor Presidente: Sabemos que en el Convenio existen sanciones pero, en nuestros debates, se han citado estadísticas globales que muestran que las sanciones no son efectivas. Por ello hemos propugnado la revisión del Convenio de París, a fin de poder introducir en él medidas que, por lo menos, pudieran asegurar el aspecto más importante de la patente desde el punto de vista de los países en desarrollo, es decir, la explotación industrial de la patente. La mayoría de las modernas invenciones proceden de sólo un manojo de países. Si se examina detrás de la fachada de esos países, se encuentra que las invenciones se generan en realidad sólo por algunas empresas transnacionales. En las relaciones de las empresas transnacionales con los países en desarrollo, experimentamos serias dificultades. Dificultades porque las empresas transnacionales tienen sus propias prioridades, porque las empresas transnacionales no tienen conciencia propia. En muchos aspectos, las empresas transnacionales son más antiguas que los Estados con los que tratan, tienen más filiales en el mundo que embajadas tiene el Estado, y tienen una inteligencia global que les asegura una ventaja sobre los Estados con que negocian. Sin embargo, los Estados con los que negocian sí tienen conciencia propia. Tienen que considerar el bienestar de sus pueblos. Deben buscar el crecimiento económico e industrial. Deben considerar cuestiones sociales, económicas, culturales, educacionales, de salud y otras que son de interés al país en general. Estas son las razones por las que hemos venido a esta Conferencia con el objetivo de equilibrar los derechos de las patentes del inventor con los del país que concede la patente. Dije que las empresas transnacionales no tenían conciencia propia, pero a veces encontramos que a través de ellas sus países de origen delegan su conciencia. Esto es lo que algunas veces en este foro se ha denominado neocolonialismo.

Señor Presidente: Los países en desarrollo hemos logrado nuestra independencia política, y también necesitamos lograr la independencia económica y social de nuestros países. Estos son algunos de los objetivos que perseguimos al revisar el Convenio, pues sabemos que cuando el nivel de vida de nuestros pueblos mejora, se forma un mercado no sólo para los inventores nacionales sino también para los inventores extranjeros”.

5. EL "TEXTO JIMENEZ DAVILA".

Al iniciarse el tercer período de Sesiones (Ginebra, 4 al 30 de octubre de 1982), se tenía la evidencia que otros países industrializados, si no todos, se habían plegado a la oposición de EE.UU. a los "Acuerdos de Nairobi" y, ante la amenaza de reabrirse todo lo hecho en esa ciudad, todos los esfuerzos se orientaron a la búsqueda de un consenso.

El Presidente de la Comisión Principal I, el Embajador Jiménez Dávila, llevó a cabo consultas informales con cierto número de Delegaciones y, como resultado de aquéllas, preparó un texto bajo su responsabilidad que ha pasado a ser conocido como "texto Jiménez Dávila". Básicamente, este documento (que se puede ver en el anexo III), elimina las licencias no voluntarias exclusivas, que habían resultado tan irritantes para los países desarrollados y, como contrapartida, exime a los países en desarrollo de aplicar el artículo 5 quater.

Otra variación respecto a los "Acuerdos de Nairobi" consistió en colocar en el texto mismo del artículo 5A las alternativas para la caducidad automática que, en los "Acuerdos", figuraban como nota de pie de página al párrafo 8 b)⁽¹³²⁾.

Los países en desarrollo no aceptaron el "Texto de Jiménez Dávila".

Los países desarrollados, en esta oportunidad y también posteriormente, manifestaron su apoyo al "Texto".

Un pequeño paso adelante estuvo dado por la aprobación en la Comisión Principal I de un artículo enmendado, el 6 ter, que incorpora la protección de los nombres oficiales de los Estados frente a un eventual registro marcario⁽¹³³⁾.

Asimismo, también en la esfera marcaria, y dentro de ésta, de las indicaciones geográficas, hubo acuerdo sobre varios párrafos de un nuevo artículo 10 quater, por los que se protegería esas indicaciones contra el registro marcario, o su uso, cuando ello indujera en error al público sobre el verdadero país de origen (ver anexo).

Y eso fue todo⁽¹³⁴⁾. Una prolongación de la Conferencia, en otra fecha (23 al 27 de noviembre de 1982) no permitió avanzar más. La situación de la Conferencia

(132) Sobre el alcance jurídico de la nota de pie de página el párrafo 8 b), durante las consultas posteriores a la Conferencia Diplomática, el portavoz del Grupo B dijo que "frecuentemente los tratados internacionales iban acompañados de una interpretación en las Actas de la Conferencia de ciertas disposiciones del propio Tratado. Tal interpretación no era vinculatoria, pero podría constituir una directriz para los tribunales en los países parte en el Tratado a los fines de la aplicación de las disposiciones correspondientes" (Conf. PR/CM/III/1 pág. 20, párr. 62).

(133) El texto del 6 ter, como figura en el documento PR/SM/9, pág. 18, se transcribe en el anexo.

(134) Sobre el artículo 1 (definición de patente y certificado de inventor) no hubo progresos. Los países en desarrollo declararon que si el mundo había subsistido 100 años sin definiciones bien podía seguir así. En todo caso, cualquier definición debía supeditarse a lo que establezca la legislación nacional. Tal como había ocurrido 100 años antes (Edith Penrose, op. cit., pág. 49) alguien trajo a colación el "derecho natural" de los inventores (delegado de Italia). Entre nosotros, Laquis ya manifestó su opinión contraria a este enfoque: "...el derecho de propiedad, como todo derecho subjetivo no se incorpora al mundo del derecho, con sus prerrogativas, mientras no es amparado por el Estado y acordado positivamente por el orden jurídico; antes de ello, su substrato no es más que un hecho carente de juridicidad" (en Memoria Separata, 9a. Conferencia Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, San Carlos de Bariloche, 29 de marzo al 3 de abril de 1976, pág. 17).

nueva manifestación de lo que se constataba en otros foros de Naciones Unidas al término de 1982, permitió al Presidente de aquélla constatar que el Diálogo Norte-Sur “resbalaba”.

6. LA RUPTURA, “NUEVAS IDEAS” Y EL PROCESO DE CONSULTAS.

El cuarto período de la Conferencia (Ginebra, 27 de febrero al 24 de marzo de 1984) no arrojó ningún acuerdo. Hubo largos debates y una solemne declaración del Grupo de Países en desarrollo. A pesar que se avanzaron “nuevas ideas”, los países industrializados, sin la molestia de los “universalistas” quienes retiraron sus propuestas hechas en Nairobi, sólo declararon aceptar el “Texto Jiménez Dávila”. Siguió un verdadero duelo verbal entre los delegados de Argentina, en nombre de los países en desarrollo, y de la República Federal de Alemania, hablando como portavoz del Grupo B⁽¹³⁵⁾.

En la Comisión Principal II, dedicada al artículo 1, la evolución no fue mejor. Los países desarrollados, defendiendo la “libre elección”, arguyeron que ésta tiende a corregir el desequilibrio que se produce entre nacionales de países con sistema de patentes y nacionales de países con el sistema de certificado de inventor cuando unos y otros pretenden protección en un país con sistema diferente. Los socialistas replicaron que la “libre elección” sin excepciones podía conducir a otros desequilibrios, poniendo el ejemplo de lo que ocurre en el sector farmacéutico, sector para el que, en los países de economía centralmente planificada, se obtiene protección por el certificado mientras que, en muchos países de economía de mercado, no se otorgan patentes.

La “reciprocidad”, implícita en las propuestas del Grupo B, no es un principio del Convenio de París y si lo es el de “trato nacional” que sería contrariado por la “libre elección”.

Los países en desarrollo, al tiempo de expresar sus reservas sobre una definición de patente, consintieron sólo una de contenido mínimo.

La Conferencia, en un punto muerto, dio lugar a un mecanismo de consultas a fin de explorar soluciones para las cuestiones pendientes (casi todas) y, muy especialmente, a los artículos 5A, 5 quater y 1.

Hasta la fecha se han realizado cuatro reuniones consultivas, todas en Ginebra, entre 1985 y 1987⁽¹³⁶⁾.

(135) Ese debate quedó registrado en las páginas 58 a 73 de las Actas Resumidas Finales del Cuarto Período de Sesiones, documento PR/SM/12.

(136) Dichas reuniones se realizaron en las siguientes fechas: 24 al 28 de febrero de 1985, 26 al 31 de enero y 3 de febrero de 1987, de 18 al 26 de mayo de 1987 y del 14 al 22 de septiembre de 1987. Los informes figuran en los documentos PR/CM/I/3, PC/CM/II/1 y PR/CM/III/1. Las consultas reúnen a 10 representantes por cada uno de los Grupos más China, bajo la Presidencia del Director General de OMPI.

Una vez más, y en forma similar a lo hecho durante el 4o. período de sesiones de la Conferencia, los países en desarrollo han sometido otras “nuevas ideas” que consisten en:

1) Reemplazar las licencias exclusivas, no voluntarias, del párrafo 8 a) bis del Texto de Nairobi por el concepto de licencias exclusivas relativas (junto con el licenciatario podría concurrir en la explotación industrial el titular de la patente); en ese párrafo se eliminarían las referencias a plazos específicos.

2) Se refundirían los párrafos 4 y 6 del Texto de Nairobi, colocando al comienzo de la segunda parte “...Dicha licencia no voluntaria será no exclusiva”. Así se reconstruiría el texto actual del párrafo 4 del art. 5A.

3) Se eliminaría la nota de pie de página del párrafo 8b) del Texto de Nairobi, pues se estimó constituyen condicionamientos a la declaración de la caducidad automática.

4) Se suprimiría el artículo 5 quater.

Si bien la reacción inicial del Grupo B fue positiva pues aventan el “ogro” de las licencias no voluntarias exclusivas, hasta ahora sólo se ha procedido a un ejercicio de preguntas y respuestas aclaratorias. Ese grupo desde ya manifestó su interés en que no sólo el titular pudiese competir con el licenciatario no voluntario sino, además, y alternativamente, algún otro beneficiario⁽¹³⁷⁾.

Las consultas prosiguen y no es aún previsible la reanudación, si es que tiene lugar, de la Conferencia Diplomática.

A esta altura, cabe citar el punto de vista de Alvarez Soberanis:

“La Revisión del Convenio de París es parte de la lucha de los países en desarrollo, esfuerzo en el que no debe desmayarse. A fin de cuentas, y en función de la interdependencia universal, a nadie le interesa que exista un derecho que no se aplique, y que por ello más tarde o más temprano deberá ser modificado, a menos que las intransigencias lo conduzcan al museo de las antigüedades”⁽¹³⁸⁾.

(137) Ver. PR/CM/I/3 párr. 15, PC/CM/II/1, párr. 10 y PR/CM/III/1, párr. 7 y 25.

(138) Alvarez Soberanis, op. cit. pág. 1200.

A N E X O I

PROYECTO

(Texto adoptado o transmitido a la Conferencia Diplomática por el Comité Preparatorio)

ARTICULO 5A.—

1) a) Todo país de la Unión tiene derecho a disponer en su legislación nacional que las invenciones para las cuales ha concedido patente, o, en el caso de países con examen diferido, cuando se haya concedido una protección provisional, deben explotarse industrialmente en su territorio por el titular de la patente o con su autorización.

1) b) La importación de los artículos que incorporan la invención patentada, o que han sido fabricados con el procedimiento patentado, no constituye explotación industrial de la invención patentada. Sin embargo, todo país de la Unión tendrá la facultad de considerar que la importación de artículos que incorporan la invención patentada, o que han sido fabricados con el procedimiento patentado, cumple los requisitos de explotación industrial de la invención patentada.

2) a) Para los fines de este artículo, “licencia no voluntaria” significa una licencia para explotar industrialmente una invención patentada sin la autorización del titular de la patente; también significa una licencia para explotar industrialmente una invención patentada otorgada por el titular de la patente cuando la legislación nacional le obliga a otorgarla.

2) b) Todo país de la Unión tendrá la facultad de adoptar medidas legislativas para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio de los derechos conferidos por la patente. Sin embargo, la introducción en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión, no provocará su caducidad en ausencia de circunstancias constitutivas de abuso de los derechos conferidos por la patente.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias no voluntarias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia no voluntaria.

4) Una licencia no voluntaria no podrá ser solicitada por causa de falta o insuficiencia de explotación industrial antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.

5) Todo país de la Unión tiene el derecho de disponer en su legislación nacional, en los casos en que la explotación de la invención patentada sea juzgada necesaria por razones de interés público, en particular de seguridad nacional, nutrición, salud o desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, la posibilidad de que la invención patentada se explote, en cualquier momento, por el Gobierno del país o por terceros autorizados por éste.

6) Toda licencia no voluntaria será, por lo general, no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento comercial que explote esa licencia. Sin embargo, en aquellos casos especiales en que las licencias exclusivas sean necesarias para asegurar la explotación industrial local, tales licencias exclusivas podrán ser concedidas por un período máximo de (seis) (tres) años con la condición de que la patente no podrá ser objeto de caducidad o revocación por explotación insuficiente durante un periodo adicional de (un) (dos) año (s) contados a partir de la expiración de la licencia exclusiva.

7) Toda decisión relativa a la concesión de una licencia no voluntaria o a la explotación por razones de interés público, incluso la justa remuneración a que el titular tiene derecho, o toda decisión relativa a la revocación o caducidad de una patente, será susceptible de revisión a un nivel diferente y superior, de conformidad a la legislación nacional aplicable.

8) No obstante el contenido de los párrafos 3) y 4), los países en desarrollo tendrán derecho a aplicar las siguientes disposiciones:

a) Todo país en desarrollo tendrá la facultad de conceder licencias no voluntarias cuando no se explote industrialmente en el país la invención patentada o no se la explote industrialmente en forma suficiente por el titular de la patente, o con su autorización, dentro de los [dos] [tres] años contados desde la fecha de la concesión de la patente en ese país a menos que el titular de la patente pueda convencer a las autoridades nacionales competentes encargadas de la concesión de licencias no voluntarias, que existen circunstancias que justifican la no explotación de la patente. Cuando la legislación nacional disponga el examen diferido para la patentabilidad y si dentro de los tres años de la fecha de presentación de la solicitud de patente no se

hubiera iniciado el procedimiento para ese examen, el plazo a que se refiere la frase precedente será de [cuatro] [cinco] años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

b) Todo país en desarrollo tiene el derecho de disponer en su legislación nacional, que la patente pueda caducar o revocarse, si dentro del plazo de [tres] [cinco] años desde la concesión de la patente, ésta no se explota industrialmente en el país o se la explota industrialmente en forma insuficiente, siempre que la legislación nacional del país disponga de un sistema de licencias no voluntarias aplicable a esa patente, a menos que el titular de la patente pueda convencer a las autoridades nacionales competentes para decidir sobre la caducidad o revocación, que existen circunstancias que justifican la no explotación industrial de la patente.

A N E X O II

“Texto de Nairobi”

Artículo 5A

[Patentes y modelos de utilidad: Importación de objetos; abusos; falta de explotación industrial, explotación en interés público]

1) a) Todo país de la Unión tiene derecho a disponer en su legislación nacional que las invenciones para las cuales ha concedido patente, o, en el caso de países con examen diferido, cuando se haya concedido una protección provisional, deben explotarse industrialmente en su territorio por el titular de la patente o con su autorización.

b) La importación de los artículos que incorporan la invención patentada, o que han sido fabricados con el procedimiento patentado, no constituye explotación industrial de la invención patentada. Sin embargo, todo país de la Unión tendrá la facultad de considerar que la importación de artículos que incorporan la invención patentada, o que han sido fabricados con el procedimiento patentado, cumple los requisitos de explotación industrial de la invención patentada.

2) a) Para los fines de este artículo, “licencia no voluntaria” significa una licencia para explotar industrialmente una invención patentada sin la autorización del titular

de la patente; también significa una licencia para explotar industrialmente una invención patentada otorgada por el titular de la patente cuando la legislación nacional le obliga a otorgarla.

b) Todo país de la Unión tendrá la facultad de adoptar medidas legislativas para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio de los derechos conferidos por la patente. Sin embargo, la introducción en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión, no provocará su caducidad en ausencia de circunstancias constitutivas de abuso de los derechos conferidos por la patente.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias no voluntarias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia no voluntaria.

4) Una licencia no voluntaria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación industrial antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde, se denegará si el titular de la patente acredita, a satisfacción de las autoridades nacionales competentes para conceder licencias no voluntarias que existen circunstancias que justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada.

5) Todo país de la Unión tiene el derecho de disponer en su legislación nacional, en los casos en que la explotación de la invención patentada sea juzgada necesaria por razones de interés público, en particular de seguridad nacional, nutrición, salud o desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, la posibilidad de que la invención patentada se explote, en cualquier momento, por el Gobierno del país o por terceros autorizados por éste.

6) Toda licencia no voluntaria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento comercial que explote esa licencia.

7) Toda decisión relativa a la concesión de una licencia no voluntaria o a la explotación por razones de interés público, incluso la justa remuneración a que el titular tiene derecho, o toda decisión relativa a la revocación o caducidad de una patente, será susceptible de revisión a un nivel diferente y superior, de conformidad a la legislación nacional aplicable.

8) No obstante el contenido de los párrafos 3), 4) y 6), los países en desarrollo tendrán derecho a aplicar las siguientes disposiciones:

a) Todo país en desarrollo tendrá la facultad de conceder licencias no voluntarias cuando no se explote industrialmente en el país la invención patentada o no se la explote industrialmente en forma suficiente por el titular de la patente, o con su autorización, dentro de los treinta meses contados desde la fecha de la concesión de la patente en ese país, a menos que el titular de la patente acredite circunstancias que, a juicio de las autoridades nacionales competentes para conceder licencias no voluntarias justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada.

Cuando la legislación nacional disponga el examen diferido para la patentabilidad y si dentro de los tres años de la fecha de presentación de la solicitud de patente no se hubiera iniciado el procedimiento para ese examen, el plazo a que se refiere la frase precedente será de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

a Bis) Sin embargo, una licencia no voluntaria podrá ser exclusiva por un período de hasta cuatro años y medio, en el caso de que se determine por la autoridad nacional competente para conceder licencias no voluntarias que existen circunstancias constitutivas de abuso de los derechos conferidos por la patente, y que la falta o insuficiencia de explotación industrial es uno de los elementos constitutivos del abuso, sujeto a la condición de que la patente no podrá caducar o revocarse por falta o insuficiencia de explotación industrial por una período adicional de dieciocho meses después de la expiración de la licencia exclusiva.

b) Todo país en desarrollo tiene el derecho de disponer en su legislación nacional que la patente puede caducar o revocarse, si dentro del plazo de cinco años desde la concesión de la patente en el país, la invención patentada no se explota industrialmente en el país o se la explota industrialmente en forma insuficiente, siempre que la legislación nacional del país disponga de un sistema de licencias no voluntarias aplicable a esa patente y que, en opinión de las autoridades nacionales competentes para decidir sobre la caducidad o la revocación, la concesión de una licencia no voluntaria no bastase para asegurar la explotación industrial suficiente de la invención patentada, a menos que el titular de la patente acredite circunstancias que, a juicio de las autoridades nacionales competentes para decidir sobre la caducidad o revocación, justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada.

9) El Informe sobre los trabajos del Grupo de Negociación para examinar el Artículo 5A del Convenio de París dice que, si se aprobase esa disposición, en las

Actas de la Conferencia Diplomática figuraría la siguiente declaración concertada: "La Conferencia sólo pudo identificar dos casos que, uno u otro, justificarían la caducidad o la revocación: a) que, en el momento de la decisión relativa a la caducidad o la revocación, la concesión de una licencia no voluntaria no fuese posible porque no hay un solicitante de una licencia no voluntaria que puede asegurar la explotación industrial o suficiente.

b) que el beneficiario de una licencia no voluntaria, si se hubiera concedido una antes de la decisión relativa a la caducidad o la revocación, no asegure, de hecho, la explotación industrial suficiente".

ANEXO III

"TEXTO JIMENEZ DAVILA"

(Ginebra, 28 de octubre de 1982)

I. ARTICULO 5A

8) No obstante el contenido de los párrafos 3) y 4), los países en desarrollo tendrán derecho a aplicar las siguientes disposiciones:

a) [Igual que en el documento PR/DC/37, Anexo II en la forma enmendada en las reuniones de la Comisión Principal I del 23 de octubre de 1981 (véase el documento PR/SM/5, páginas 88 a 94).]*

b) Todo país en desarrollo tiene el derecho de disponer en su legislación nacional que la patente puede caducar o revocarse, si dentro del plazo de cinco años desde la concesión de la patente en el país, la invención patentada no se explota industrialmente en el país o se la explota industrialmente en forma insuficiente, siempre que la

* "Todo país en desarrollo tendrá la facultad de conceder licencias no voluntarias cuando no se explote industrialmente en el país la invención patentada o no se la explote industrialmente en forma suficiente por el titular de la patente, o con su autorización, dentro de los 30 meses contados desde la fecha de la concesión de la patente en ese país, a menos que el titular de la patente acredite circunstancias que, a juicio de las autoridades nacionales competentes para conceder licencias no voluntarias justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada. Cuando la legislación nacional disponga el examen diferido para la patentabilidad y si dentro de los tres años de la fecha de presentación de la solicitud de patente no se hubiera iniciado el procedimiento para ese examen, el plazo a que se refiere la frase precedente será de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente".

legislación nacional del país disponga de un sistema de licencias no voluntarias aplicable a esa patente y que, en opinión de las autoridades nacionales competentes para decidir sobre la caducidad o revocación, en el momento de la decisión relativa a la caducidad o la revocación, la concesión de una licencia no voluntaria no fuese posible porque no hay un solicitante de una licencia no voluntaria que pueda asegurar la explotación industrial suficiente, o que el beneficiario de una licencia no voluntaria, si se hubiera concedido una antes de la decisión relativa a la caducidad o la revocación, no asegure, de hecho, la explotación industrial suficiente, a menos que el titular de la patente acredite circunstancias que, a juicio de las autoridades nacionales competentes para decidir sobre la caducidad o la revocación, justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada.

II. ARTICULO 5QUATER

1) [Igual que el texto actual del Artículo 5quater.]**

2) Todo país en desarrollo tendrá derecho a no aplicar las disposiciones del párrafo 1).

(Fin del Anexo III y del documento)

A N E X O IV

* El texto del Artículo 12bis es el siguiente:

“1) Cuando un país de la Unión exija a un solicitante o a un titular de una patente que suministre información sobre una solicitud o una patente correspondiente a la misma invención en otro país de la Unión, el segundo país suministrará esa información por conducto de su Oficina Nacional a dicho solicitante o titular de patente, a su petición, siempre que la información esté disponible en la Oficina Nacional y que el solicitante o el titular de la patente estén reconocidos como tales.

** “Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

2) La Oficina Nacional del país que solicite información podrá pedirla directamente a la oficina del país que se la solicite, cuando tenga dudas sobre la autenticidad, exactitud o integridad de la información que le haya transmitido el solicitante o el titular de la patente. El segundo país está obligado a suministrar tal información si es de dominio público”.

****** El texto del Artículo 12ter es el siguiente:

“1) La Unión, en la esfera de su competencia, se esforzará en contribuir al desarrollo de los países en desarrollo a través de la propiedad industrial.

2) Tal esfuerzo consistirá especialmente en la modernización de las leyes de propiedad industrial y de su administración, en el establecimiento de organizaciones nacionales y regionales responsables de la promoción de la utilización de la propiedad industrial, en el uso más eficaz posible de la documentación de patentes, en el estímulo de la actividad inventiva e innovadora, gracias a los incentivos derivados del sistema de propiedad industrial y en la mejor utilización de la propiedad industrial en la adquisición de tecnología extranjera y en la exportación de tecnología y de productos locales”.

******* El texto del Artículo 13, 2) a) xiv) es el siguiente:

“2) a) La Asamblea:

xiv) recomienda a la Conferencia de la Organización la inclusión de actividades en materia de propiedad industrial en el programa de asistencia técnico-jurídica a los países en desarrollo y, a la luz de este programa, determina la cuantía de la contribución de la Unión al presupuesto de la Conferencia”.