

## LOS ACUERDOS DE MARRAKECH SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL \*

Dr. David RANGEL MEDINA \*\*

*SUMARIO: Primera Parte 1. Introducción. 2. El GATT. 3. El GATT, la Ronda Uruguay y la propiedad intelectual. 4. Antecedentes. 5. El Acuerdo sobre la OMC y el ADPIC-TRIPS. 6. Estructura. 7. Análisis general de las disposiciones del Acuerdo ADPIC-TRIPS. 8. Derechos de autor. 9. Propiedad industrial. 10. Circuitos integrados. 11. Observancia de los derechos de propiedad intelectual. 12. Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. 13. Prevención y solución de diferencias. 14. Disposiciones institucionales y disposiciones finales. 15. Algunas reflexiones finales. Segunda Parte: Disposiciones para los países en desarrollo. El caso de Centro América. 16. ADPIC-TRIPS y la OMC. 17. Advertencia. 18. Distintas categorías de países en el Acuerdo ADPIC-TRIPS. 19. Fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC-TRIPS para los países en desarrollo. 20. Fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC-TRIPS para los países con una economía en proceso de transformación. 21. Fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC-TRIPS para los países menos adelantados. 22. ¿Qué criterios regirán el acceso a la categoría de país en desarrollo? 23. ¿Qué criterios regirán el acceso a la categoría de país menos adelantado? 24. Diferimientos adicionales en materia de patentes para los países en desarrollo. 25. Disposiciones en inmediato cumplimiento para los países en desarrollo. 26. Disposiciones del Acuerdo ADPIC-TRIPS que deben cumplir los países en desarrollo a partir del 1o. de enero de 1996. 27. Disposiciones del Acuerdo ADPIC-TRIPS que deben cumplir los países en desarrollo a partir del 1o. de enero de 1995. 28. Conclusiones.*

\* **Texto base de la conferencia pronunciada por el autor en la ciudad de Guatemala el día 26 de marzo de 1996, a invitación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.**

\*\* **Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.**

## **PRIMERA PARTE: ACUERDOS SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO**

### **1. INTRODUCCIÓN**

*Legislación especial sobre los derechos intelectuales:* Ha sido tradicional la protección de los derechos intelectuales, tanto en su versión de derechos de autor como de derecho de la propiedad industrial, a través de leyes especiales, específicas sobre cada una de dichas materias.

Desde el siglo pasado muchos países comenzaron a reglamentarlas mediante leyes de patentes, leyes de marcas, leyes sobre competencia desleal y leyes reguladoras de los derechos sobre las creaciones literarias, artísticas y científicas.

En el ámbito internacional, también ha corrido ya un siglo desde que se produjeron instrumentos legislativos tanto bilaterales como multilaterales para la protección de los derechos de exclusividad sobre los bienes inmateriales. En este último caso son de mencionarse como los dos más importantes documentos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.

Respecto de la propiedad industrial se han celebrado otros Tratados sobre instituciones específicas, como el Arreglo de Madrid para la represión de falsas indicaciones de procedencia de 1891; el Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, también de 1891; el Arreglo de La Haya sobre el registro internacional de dibujos y modelos industriales, de 1925; el Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para los efectos del registro de marcas, de 1957; el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 1958; el Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, de 1968; el Arreglo de Estrasburgo para la clasificación internacional de patentes, de 1971; y otros más como el Tratado de cooperación en materia de patentes, de 1970.

Y en el terreno de los derechos de autor también están vigentes otros instrumentos internacionales como La Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, de 1961; el convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la

reproducción no autorizada de sus fonogramas, de 1971, así como otros instrumentos como la convención Universal sobre el Derecho de Autor, de 1952 y la Convención Interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas, de 1946: la Convención sobre propiedad literaria, científica y artística, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana de 1910,<sup>1</sup> etcétera.

## 2. *EL GATT*

El GATT es un tratado multilateral denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC) cuyo nombre en inglés es el de "General Agreement on Tariffs and Trade". Sus siglas son GATT y se emplean comúnmente para designarlo.

Este Acuerdo General fue firmado el 30 de octubre de 1947 en Ginebra por 23 estados miembros de la ONU y entró en vigor el 10 de enero de 1948.

El GATT es un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral de comercio que consigna derechos y obligaciones recíprocos en función de sus objetivos y principios, que regula el comercio internacional y se propone reducir los obstáculos a los intercambios. Se dice de él que es el único mecanismo que sirve como instrumento jurídico de regulación del comercio internacional y como un marco para la cooperación comercial de los países del mundo.<sup>2</sup>

## 3. *EL GATT, LA RONDA URUGUAYA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL*

Desde la creación del GATT se han organizado reuniones de negociaciones para abordar temas del comercio internacional. Pero en la novena reunión que tuvo lugar el balneario Punta del Este, de Uruguay, se incluyó el tema de los derechos de propiedad intelectual, dada su creciente importancia en el ámbito internacional.

<sup>1</sup> Una relación completa de los tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial vigentes al 31 de diciembre de 1995, puede verse en "La Propriété industrielle et le Droit d'auteur", Gêneve, 2e année No. 1, Janvier, 1996.

<sup>2</sup> MALPICA DE LAMADRID, Luis, "¿Qué es el GATT?", Editorial Grijalvo, S. A., 2a. ed., México, 1979, p. 14.

#### 4. ANTECEDENTES

Como antecedente del impulso de esa nueva actitud, se menciona el plan de acción presentado el 7 de abril de 1986 por el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Malcolm Badridge, que comprendía, entre otras medidas, una política en materia de protección a la propiedad intelectual en el exterior, partiendo de la base de que "la protección de la propiedad intelectual tiene una importancia crítica para el mundo, ya que fomenta la creatividad, estimula el crecimiento económico, integra la capacidad de competencia y, para los países en vías de desarrollo, atrae inversiones y Know-how". Dicho plan de acción comprendía:

- a) Negociar en la Ronda del GATT de 1986 un acuerdo comercial que evite las prácticas comerciales distorsionantes, que resultan de una inadecuada protección de la propiedad intelectual, incorporando cláusulas que garanticen la aplicación de las mínimas protecciones actualmente contenidas en los Tratados de propiedad intelectual. También incorporar organismos de arreglos, aprovechando la capacidad técnica del GATT y la OMPI.
- b) Adopción de un código del GATT contra la piratería.
- c) Mejorar la protección de la Convención de París, y
- d) Mejorar la protección para nuevas tecnologías.<sup>3</sup>

#### 5. EL ACUERDO SOBRE LA OMC Y EL ADPIC-TRIPS

De este modo el tema sobre la protección de los derechos de autor y de la propiedad industrial quedó incorporado en el marco de un instrumento cuya materia específica es el comercio internacional y después de nuevas reuniones en donde se discutieron las reglas a que debieran someterse las partes contratantes, se elaboró el documento denominado Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el Anexo I-C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio firmado en abril de 1994.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Sobre este asunto véase el estudio de CUKATO, Manfredo, *Negociar y golpear*, nueva estrategia para la propiedad intelectual, "Derechos Intelectuales", colección auspiciada por ASIPI, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. núm. 2, Buenos Aires, 1987, pp. 13-32. de donde se toma esta información.

<sup>4</sup> Publicado su texto en el *Diario Oficial* del 30 de diciembre de 1994.

## 6. ESTRUCTURA

El contenido del documento se distribuye en siete partes. La primera se refiere a disposiciones generales y principios básicos como naturaleza y alcance de las obligaciones; convenios sobre propiedad intelectual; trato nacional; trato de la nación más favorecida; acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección; agotamiento de los derechos; objetivos y principios (artículos 1 al 8).

La segunda parte contiene normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden derechos de autor y derechos conexos; marcas; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados; protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (artículos 9 al 40). De esa relación queda claro que las tradicionales instituciones componentes de la propiedad industrial están excluidas el nombre comercial, el anuncio comercial y el modelo de utilidad.

La tercera parte versa acerca de la observancia de los derechos de propiedad intelectual y comprende: obligaciones generales, procedimientos y recursos civiles y administrativos; mediante provisionales: prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y procedimientos penales. Conforme a este enunciado no se hace ninguna discriminación según se trate de derecho de autor o derecho de propiedad industrial, sino que su contenido es aplicable a las dos ramas componentes de la propiedad intelectual (artículo 41 al artículo 61).

La parte cuarta se intitula adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados (artículo 62).

La quinta parte se destina a la prevención y solución de diferencias (artículos 63 y 64).

La parte sexta son las disposiciones transitorias (artículos 65, 66 y 67).

Y la parte final, VII, tiene que ver con las disposiciones institucionales y las disposiciones finales (artículo 68 al artículo 73).

## 7. ANÁLISIS GENERAL DE LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO ADPIC-TRIPS

*Limites del presente estudio. Objetivos:* Dadas las limitaciones de tiempo y espacio de esta exposición, el objeto central de la misma

será el análisis general de las disposiciones del Acuerdo, distribuyendo su estudio global por materia, y según se trate de normas de carácter sustantivo o de reglas procedimentales.

## 8. DERECHOS DE AUTOR

*Relación con el Convenio de Berna:* Se establece que los países miembros observarán lo dispuesto por el Convenio de Berna y por su Anexo sobre países en desarrollo ratificantes de dicho Convenio (artículo 9-I).

Ratifica lo que las legislaciones domésticas consideran como objeto de protección del derecho de autor, en el sentido de que éste abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos (artículo 9)

*Programas de ordenador y compilaciones de datos:* Estas creaciones intelectuales serán protegidas como obras literarias dentro del amplio concepto que de las mismas aparece en el artículo 2-1 del Convenio de Berna, ampliando la protección a las compilaciones que por su contenido constituyan creaciones intelectuales (artículo 10).

*Derecho de préstamo:* Se establece la obligación de conferir a los autores el derecho de préstamo de los originales o copias de sus obras, con excepción de las obras cinematográficas si su arrendamiento da lugar a una multiplicación de copias que menoscabe el derecho de reproducción que dicho país confiere a los autores. Tampoco se aplica la obligación respecto de los programas de computación cuyo objeto de arrendamiento no sea el programa en sí (artículo 11).

*Duración de la protección:* Señala reglas para computar los cincuenta años del derecho pecuniario de las obras que no sean fotográficas ni de arte aplicado (artículo 12).

*Limitaciones y excepciones:* Se introduce una regla general de restricción al derecho de exclusividad para los casos en que se atente contra la explotación normal de la obra ni se causen perjuicios injustificados a los intereses del titular de los derechos (artículo 13).

*Derechos conexos:* Se reconocen de modo expreso los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes consistentes en la facultad que les asiste de impedir la fijación, la reproducción y la difusión de sus interpretaciones o ejecuciones, sin su autorización.

Igualmente se reconoce a los productores de fonogramas su derecho de exclusividad sobre la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, así como el de los organismos de radiodifusión para prohibir

la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, lo mismo que la comunicación al público de sus emisiones de televisión.

En cuanto al sistema de remuneración por el arrendamiento de fonogramas, deja su aplicación a la legislación doméstica, la cual podrá mantener su sistema si en la fecha de la firma del Acuerdo (15 de abril de 1994) se aplica una remuneración equitativa.

En cuanto al plazo de protección del derecho material, se fija la regla ya aplicada en las leyes nacionales, de que no podrá ser inferior a 50 años para los artistas intérpretes o ejecutantes, y de 20 años para los organismos de radiodifusión.

En relación con los derechos de que se habla en los precedentes párrafos, los países del Acuerdo quedan en libertad de reglamentos dentro del marco de la Convención de Roma (artículo 14).

## 9. PROPIEDAD INDUSTRIAL

*Marcas: Objeto de la protección.* En el concepto de marca no se exige la condición de que el signo sea visible, sino que basta con que sea "capaz" de distinguir los bienes y servicios.

En cuanto a las marcas registrables se admiten las nominativas, las figurativas y las que consisten en combinación de colores.

A propósito de los requisitos esenciales como el de distinción, se establece que los países contratantes pueden registrar las marcas que originalmente hayan sido descriptivas o genéricas, si mediante su uso adquirieron su papel diferenciador.

A pesar de la definición de marca antes mencionada, se establece, sin embargo, que las partes podrán exigir para el registro la condición de que el signo sea visible.

Quedan en libertad las leyes domésticas para negar el registro de marcas por otros motivos que no contravengan el Convenio de París.

Es facultativa la exigencia de condicionar el registro al uso de la marca, aún cuando se dispone que el uso efectivo no será condición para la presentación de la solicitud, señalándose la regla de que no se rechazará el registro por la sola razón de que el uso no ha tenido lugar antes del transcurso de tres años a partir de la fecha de solicitud.

Se reitera la regla tradicional de que la naturaleza del producto o del servicio no es impedimento para el registro de la marca.

Se establece la obligación de publicar la marca antes de su registro o inmediatamente después de que éste se efectúe, siendo optativo el sis-

tema de oposición. En cambio, es obligatorio conceder un plazo razonable para que se demande la nulidad del registro (artículo 15).

*Derechos del dueño de la marca:* Se consagra el derecho de uso exclusivo del titular de la marca registrada y se respeta la posibilidad de que las leyes domésticas reconozcan derechos basados en el uso de la marca.

Se hace extensiva la protección de las marcas notorias a las marcas de servicios, conforme el artículo 6 bis del Convenio de París, tanto para la determinación del concepto de notoriedad como para la similitud de bienes o servicios (artículo 16).

*Excepciones al derecho:* Los países contratantes quedan en libertad de establecer excepciones a los derechos que confiere la marca (artículo 17).

*Duración del registro:* Se fija en no menos de 7 años, renovables, la duración de la vigencia del registro (artículo 18).

*Requisito de uso:* Para la cancelación del registro por falta de uso de la marca en los sistemas que exigen el uso para conservar el registro, éste sólo podrá cancelarse después de un periodo ininterrumpido de por lo menos tres años de no uso de la marca, salvo que se demuestre que hubo razones que justifiquen la falta de explotación.

El uso de la marca por un tercero autorizado por su propietario, se considerará hecho por éste (artículo 19).

*Otros requisitos:* Se proscribe la vinculación de marcas (artículo 20).

*Licencia y cesión:* Se reconoce el derecho de los miembros del Acuerdo de establecer condiciones para el otorgamiento de licencias y la cesión de derechos, quedando proscritas las licencias obligatorias de marcas. También se adopta el principio de la libre transmisión de la marca (artículo 21).

### *Indicaciones geográficas*

*Concepto y protección:* Se definen las indicaciones geográficas como aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio o de una región o localidad de un país miembro, cuando las características del producto se atribuyan a su origen geográfico, quedando los miembros obligados a suministrar los medios legales que impidan el uso de las indicaciones geográficas que puedan inducir al público en error o que puedan constituir actos de competencia desleal. Igualmente negarán o, en su caso, invalidarán el registro de una marca que

consista en una indicación geográfica cuando el uso de la misma induzca a confusiones (artículo 22).

*Protección adicional de vinos y bebidas alcohólicas:* A las reglas generales ya mencionadas se añaden otras de carácter particular en materia de vinos y bebidas espirituosas que constituyen una verdadera reglamentación de esta materia, en buena parte similar a la que es objeto de protección por el arreglo de Lisboa, cuyas disposiciones, por esta razón de hecho se convierten en obligatorias a través de esta parte del Acuerdo a los países miembros, aun cuando no lo sean del Convenio de Lisboa.

A semejanza de lo que ocurre con las denominaciones de origen registradas en la OMPI, que tiene a su cargo la notificación de las nuevas denominaciones de origen protegidas a todos los miembros de Lisboa, aquí se declara que se entablarán negociaciones para establecer un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos (artículo 23).

No obstante, en esta parte del documento a estudio, se imponen a sus miembros otras obligaciones, excepciones, plazos, respetos de derechos adquiridos, etcétera, que por su extensión y la índole del presente trabajo, no se analizan o discuten, pero ni siquiera se enuncian (artículo 24).

*Dibujos y modelos industriales:* En relación con los diseños industriales, de dos temas se ocupa el Acuerdo; el de las condiciones para la protección en cuanto al requisito de novedad y el de las facultades del titular del diseño frente a los frentes.

Además, deja en libertad a los miembros para asegurar la protección de estas creaciones industriales cuando estén relacionadas con la industria textil, previene que la duración mínima de la protección que se otorgue sea de 10 años (artículos 25 y 26).

*Patentes. Materia patentable:* Se establece la posibilidad de otorgar protección a todas las invenciones que satisfagan los requisitos positivos de patentabilidad, y de excluir tal protección cuando concurren los requisitos negativos de patentabilidad consignados en la mayoría de las leyes nacionales, exceptuándose, sin embargo, las obtenciones vegetales.

Se dispone que estas reglas de la no patentabilidad serán revisadas cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio (artículo 28).

*Derecho del titular de la patente:* Se reconoce el derecho de exclusividad sobre el empleo del invento tanto cuando la patente es de productos como cuando es de procedimiento, acreditándose asimismo el derecho de transmisión sea por vía sucesora o contractual (artículo 28).

Sin embargo, los Miembros están facultados para fijar limitaciones al derecho de exclusividad cuando tal restricción no afecte injustificadamente la explotación normal de la patente, ni cause perjuicios injustificados (artículo 30).

*Requisitos de la solicitud:* Se establece el requisito de la descripción suficiente del invento, así como el de la declaración bajo protesta sobre la mejor manera de poner en práctica la invención (artículo 29).

*Uso del invento sin autorización del titular de la patente:* A partir del reconocimiento de las licencias de utilidad pública, se presenta una singular reglamentación casuística y con las más variadas hipótesis para que el uso de la materia de la patente pueda ser efectuado sin autorización del titular y se imponen disposiciones sobre la figura de "usos autorizados", "autorización de usos", para que se permita la explotación de una "segunda patente" que no puede ser explotada sin infringir otra "primer patente" (artículo 31).

*Duración de la patente y revocación:* Se establece que el plazo de vigencia de la patente no podrá ser menor de 20 años, y en cuanto a su revocación, deberá darse oportunidad a que una autoridad judicial revise el dictamen de la autoridad administrativa que la decreta (artículo 33 y 32).

*Inversión de la carga de la prueba:* Las autoridades están facultadas para que en los litigios sobre invasión de derechos de patentes de procedimiento, prevalezca el principio procesal de invertir la carga de la prueba, con las características y comentarios de esta regla procesal cada vez más generalizada en las legislaciones (artículo 38).

## 10. CIRCUITOS INTEGRADOS<sup>5</sup>

Se conviene en dar a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados la protección del Tratado sobre la Propiedad Intelectual

<sup>5</sup> La Ley de 1984 sobre la protección de los componentes semiconductores fue promulgada por el Presidente Ronald Reagan el 8 de noviembre de 1984. Por primera vez, una Ley otorga una protección legal clara a los juegos de máscaras (mask works) y a los componentes semiconductores es la forma final o intermedia de cualquier producto que tenga dos o más capas de material metálico, aislante o

respecto de los Circuitos Integrados (IPIC)<sup>6</sup> y se fijan reglas sobre el alcance de la protección contra actos que se realicen sin la autorización del titular del derecho, definiéndose los casos en que no se tiene la obligación de considerar ilícita dicha realización (artículos 36 y 37); y en cuanto a la duración de la protección, se establece que ésta no finalizará antes de diez años, pero los Estados podrán disponer la caducidad al transcurrir quince años desde la creación del esquema de trazado (artículo 38).

*Protección de la información no divulgada:* Partiendo de su compromiso con el Convenio de París en cuanto a la represión de la competencia desleal, el secreto industrial deberá ser protegido, para lo cual se brinda la posibilidad de impedir su revelación y uso indebido por terceros, siempre que la información sea secreta, tenga un valor comercial y hayan sido tomadas las medidas adecuadas para conservar su confidencialidad (artículo 39).

*Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales:* A partir de que las licencias pueden entorpecer la competencia, perjudicar el comercio e impedir la transferencia tecnológica, se declara que los Miembros podrán especificar en su legislación las medidas apropiadas para controlar tales prácticas. Con una redacción confusa y

semiconductor, depositado, puesto, o atacado o retinado por cualquier otro medio de una pieza de material semiconductor, según un modelo previsto y creador para realizar una función en un circuito electrónico. Esta definición incluye los componentes de memoria tales como RAM y ROM de todo tipo. Un juego de máscaras es un conjunto de imágenes relacionadas entre ellas, fijadas o codificadas, que tienen o que representan los dibujos previstos en tres dimensiones del material metálico, aislante o semiconductor, véase GREGURAS, Fred M., SIEGEL, Daniel M. y WILLIAMS, Neal M., *La Ley de 1984 sobre la protección de los componentes semiconductores* (traducción española de Antonio Muñoz), *Revue Internationale de Droit d'auteur*, 124, abril 1985, pp. 56 y ss.)

<sup>6</sup> El Tratado sobre la propiedad intelectual en materia de circuitos integrados, que comprende 20 artículos, fue adoptado en Washington, el 26 de mayo de 1989 y tiene por objeto la obligación de proteger los esquemas de configuración o topografías. El texto de este Tratado aparece reproducido en "Le Droit d'auteur", 102<sup>e</sup> année, núm. 6 Juin 1989. Texte 4. 01, pages 1-7. Según el artículo 2, se entiende por "circuito integrado" un producto, bajo su forma final o bajo una forma intermedia, en el cual los elementos, uno de los cuales, por lo menos, es un elemento activo, y toda o parte de las interconexiones son parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material que está destinada a cumplir una función electrónica. Y se entiende por "esquema de configuración (topografía)" la disposición tridimensional cualquiera que sea su expresión de elementos, de los que por lo menos uno es un elemento activo, y de toda o parte de interconexiones de un circuito integrado, o una disposición tridimensional preparada por un circuito integrado destinado a ser fabricado.

falta de claridad, esta disposición obliga a las Partes a celebrar consultas entre sí, cuando sus nacionales o personas domiciliadas en sus territorios sean procesadas por infringir las leyes sobre competencias desleal de la otra parte (artículo 40).

## **11. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Esta parte del Acuerdo establece que las legislaciones nacionales deberán tomar medidas contra las infracciones, sin que obstaculicen el comercio que se ajusten a las diversas normas de carácter procesal. Para tal efecto, facultan a los países contratantes para que dicten reglas en estas materias; procedimientos judiciales y administrativos; pruebas; mandamientos judiciales que suspendan las infracciones; pago de daños y perjuicios; indemnización al demandado; recursos; información del infractor al titular de los derechos usurpados; medidas cautelares de carácter provisional (artículo 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50).

En una sección especial (la 4), se prescriben reglas específicas sobre las medidas en la frontera, las cuales atañen a la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras y a los siguientes conceptos: demanda, fianza, notificación de la suspensión y duración de la misma, indemnización al importador y al propietario de las mercancías, derecho de inspección e información, actuación de oficio, recursos e importaciones insignificantes (artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60).

Según la sección 5, referente a procedimientos penales, los miembros del Acuerdo establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas o de piratería del derecho de autor, así como sanciones pecuniarias, debiendo figurar también la confiscación, al decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, quedando los Miembros en libertad de aplicar estos procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos (artículo 61).

## **12. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

En este apartado se establece que los miembros podrán exigir que se respeten los procedimientos y trámites para la adquisición y mante-

nimiento de los derechos de propiedad industrial, de marcas, de indicaciones geográficas, de patentes y de esquemas de trazado de los circuitos integrados,<sup>7</sup> así como los derechos de autor (artículo 62).

### 13. PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Para la prevención y solución de diferencias se impone a los contratantes la obligación de publicar las disposiciones legales y las decisiones que se dicten acerca de la existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual; así como la de notificar las leyes pertinentes al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Se hace, asimismo, un reenvío a las disposiciones sobre la materia desarrolladas por el GATT de 1994 (artículos 63 y 64).

*Disposiciones transitorias:* Entre las disposiciones transitorias se señalan ciertas facilidades a los países en desarrollo, así como a los países menos adelantados en cuanto a su obligación de aplicar las disposiciones del Acuerdo; lo mismo que acerca de la cooperación técnica y financiera de los países desarrollados a los países en desarrollo o países menos adelantados (artículos 65, 66 y 67).

### 14. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y DISPOSICIONES FINALES

Se ocupa esta parte final del Acuerdo de señalar disposiciones sobre las funciones del Consejo de la ADPIC; cooperación internacional, protección de la materia existente; examen y modificación; reservas y

<sup>7</sup> Parece difícil, sin embargo, incorporar los circuitos integrados en el sistema jurídico de la propiedad industrial. Por su índole no corresponden claramente ni al derecho de autor, ni al derecho de patentes. Aunque la protección de los programas informáticos por el derecho de autor se haya generalizado en todo el mundo, y a pesar de que los inventos correspondientes estén más bien sometidos al derecho de patentes, la mayoría de los Estados están de acuerdo en someter los circuitos integrados a una protección *sui generis*, como ya vimos que ocurre con la Ley de 1984 de Estados Unidos. Japón y Suecia también tienen leyes específicas lo mismo que el Consejo de las Comunidades Europeas que tiene una directiva que los Estados miembros aplican desde noviembre de 1987. Puede consultarse sobre este asunto uno de los más completos estudios, cual es el Thomas DREIER, *La evolución de la protección de los circuitos integrados semiconductores*, *Revue Internationale du Droit d'auteur*, 142, Octubre, 1989, pp. 21-175, traducción española de Antonio Muñoz.

excepciones relativas a la seguridad de los miembros (artículos 68, 69, 70, 71, 72 y 73).

### 15. *ALGUNAS REFLEXIONES FINALES*

La lectura de cuidados del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, permite hacer breves reflexiones tanto de tipo formal como de fondo.

En cuanto a las primeras, es inocultable su compleja redacción, que en más de algún caso hace verdaderamente incomprensible la norma o principio de algunos de sus preceptos. Pudiera pensarse que la aportación de sus diversos autores no fue objeto de una coordinación que se tradujese en la unidad de la obra desde el punto de vista de su claridad y estilo.

También en cuanto al asunto de la redacción, es pertinente señalar que la estructura con que se presenta el documento no es precisamente la más recomendable, pues el orden de los institutos del Derecho intelectual de que trata, podría haber seguido el mismo que clásicamente aparece en la doctrina y en las legislaciones nacionales: concepto de las obras protegidas; objeto de la protección; condiciones para la adquisición del derecho; titularidad de los mismos y su conservación; acciones contra los infractores y medidas precautorias, etcétera, estas observaciones son aplicables tanto a las disposiciones referentes al derecho de los autores como a las que pertenecen a la propiedad industrial.

Y por lo que atañe a observaciones de tipo sustantivo, pueden, sólo a manera de muestra, formularse las siguientes: se omite la protección de los nombres comerciales, de los anuncios comerciales y de los modelos de utilidad; de los temas de propiedad industrial que se abordan por el Acuerdo, seguramente el de las indicaciones geográficas es de los más extensos, sin que se justifique esta interferencia cuando ya a través del Arreglo de Lisboa sobre la protección internacional y registro de las denominaciones de origen podría haberse hecho un reenvío a sus normas. Las que aparecen en el Acuerdo son verdaderamente complejas, sin que de tal condición se exceptúen las que dan intervención al Consejo de los ADPIC-TRIPS para negociaciones internacionales.

Por otra parte, debe reconocerse, en términos generales, que la mayoría de las reglas y principios adoptados por el documento ADPIC-TRIPS se encuentran conformes con la normatividad del convenio de París para la protección de la propiedad industrial y con la de la

Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, y tal circunstancia hace pensar con optimismo en la conciliación o equilibrio entre los dos intereses puestos en juego: el de proteger de manera efectiva los derechos de autor y de la propiedad industrial, por una parte, y el de garantizar, por otra, que el ejercicio de tales derechos no implique una barrera al comercio.

Finalmente, es natural que sólo el transcurso de los años permitirá opinar si los Estados comprometidos en el Arreglo se someten en la práctica a sus normas y, si por virtud de su cumplimiento, se logra dar satisfacción a las metas que se fijaron los creadores e impulsores del proyecto, mismas que se resumen en reducir distorsiones e impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los Estados Parte de este instrumento internacional regulador de los derechos intelectuales.

## *SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO*

### *16. ADPIC-TRIPS Y LA OMC*

El nombre oficial del documento conocido como TRIPS es Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). A la vez, este acuerdo es el Anexo I C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC).

El acuerdo sobre la OMC y anexos, incluyendo el Anexo I C (TRIPS), fue firmado por 128 países. Al día 22 de febrero de 1996 el Acuerdo había sido ratificado por 119 países,<sup>8</sup> de modo que sólo falta ratificación de 9 países del total de 128 signatarios originales. Los países que han ratificado el Acuerdo sobre la OMC son los países miembros de la OMC.

Entre los países miembros de la OMC se encuentra la práctica totalidad de las naciones americanas, incluyendo América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y desde luego, Centro América, representada en el Acuerdo por Guate-

<sup>8</sup> Véase World Trade Organization, Membership of the World Trade Organization, Revisión, WT/L1 13/Rev. 1, 6 february 1996 (96-0423).

mala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. No se tiene noticia que sea Panamá miembro del Acuerdo de la OMC.

Las fechas de ingreso a la Organización Mundial del Comercio por parte de las naciones centroamericanas son las siguientes:

Costa Rica	1o. de enero de 1995
El Salvador	7 de mayo de 1995
Guatemala	21 de julio de 1995
Honduras	1o. de enero de 1995
Nicaragua	3 de septiembre de 1995

El ingreso a la Organización Mundial del Comercio como consecuencia de la ratificación del Acuerdo de Marrakech que establece la OMC, implica la adhesión no sólo al Acuerdo principal sino también a los anexos del acuerdo principal, incluyendo el Anexo 1 C que contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocidos en el ambiente internacional, como el acuerdo TRIPS en referencia a las principales palabras que integran el nombre del acuerdo en inglés: Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (La S final de TRIPS es gratis, y no obedece a lo que a veces se dice por ahí que es la S de "system", pues no hay tal palabra en el nombre de acuerdo en inglés). A veces se hace referencia al Acuerdo TRIPS, identificándolo con las siglas en español ADPIC; particularmente en documentos oficiales, como la versión en español del Acuerdo (véase por ejemplo artículo 69 del Acuerdo).<sup>9</sup> La realidad de las cosas es que si alguien utiliza las siglas en español, pocos se enterarán de lo que se está hablando, pues el nombre TRIPS es el que irremediablemente ha terminado por predominar en el ambiente internacional, independientemente del idioma en que se hable cuando se le utilice. Siguiendo esta tendencia, lo recomendable es referirse a TRIPS cuando se habla del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

## 17. ADVERTENCIAS

Está muy bien averiguado que el Acuerdo TRIPS es un documento de difícil lectura y por tanto de difícil comprensión, lo mismo en la

<sup>9</sup> *Diario Oficial de la Federación*, de 30 de diciembre de 1995.

versión en inglés que en español; pero particularmente en esta última, pues es evidente que se trata de la traducción de un texto originalmente redactado en inglés, en el que han intervenido muchas manos y cabezas. Queda por averiguar los reales motivos de una redacción con estas características. La imperiosa necesidad de concluir un texto *aceptable para todas las partes* es evidente. La participación de intereses encontrados es igualmente evidente en el texto. En fin, con frecuencia se percibe la adopción de posturas de compromiso, caracterizadas por un lenguaje abstracto y general, con la clara idea de diferir para un momento posterior a la adopción del texto definitivo la solución de los problemas que evidentemente surgieron en esta negociación multilateral. Por eso, no le falta razón a quienes afirman que si el Acuerdo TRIPS hubiera sido redactado en apego a las reglas ortodoxas —lo mismo de forma que de fondo— en esta materia, es un hecho que jamás se hubiera firmado, y menos dentro de los plazos impuestos para concluir el trabajo, diferidos en más de una ocasión. Por estas mismas razones, también le asiste la razón a quienes estiman que es un atrevimiento discutir públicamente los asuntos previstos en el Acuerdo TRIPS, pues sólo aquéllos que estuvieron involucrados de modo directo en la negociación y redacción del texto saben qué hay detrás de estos materiales. En la ausencia de un documento público que muestre la *historia legislativa* y el equivalente de una *exposición de motivos* del Acuerdo TRIPS, a quienes se ocupen de su examen, por el momento, no les queda más alternativa que incurrir en especulaciones sobre los planteamientos y propuestas de un documento con frecuentes enredos e intrigas en su texto. Con estas ideas en mente paso a comentar algunas de las disposiciones del Acuerdo que pueden ser de interés para los países en desarrollo.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> En el mismo sentido FIKENTSCHER, Wolfgang, TRIPS and the Most Favored Nation Clause, en *Current Issues in Intellectual Property, Proceedings of the Annual Conference of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property-ATRIP-Ljubljana, July 11-13, 1994*, p. 137, quien sostuvo postura similar al poco tiempo de la adopción del Acuerdo y sus anexos en Marrakech el 15 de abril de 1994. Véanse también los comentarios de RANGEL ORTIZ, Horacio, *Intellectual Property and NAFTA (Genesis, Influence of TRIPS. Chapter XVII of the NAFTA)*, en AIPPI, *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*, AIPPI, Montréal 1995, *Annuaire 1995/IX-XXXVI e Congrès de Montréal 1995 (25-30 juin 1995) Workshops I-X Panel d'information*, pp. 110.

## 18. *DISTINTAS CATEGORÍAS DE PAÍSES EN EL ACUERDO ADPIC-TRIPS*

El Acuerdo TRIPS distingue entre cuatro categorías distintas de países:

- países desarrollados (artículo 65, párrafo 1);
- países en desarrollo (artículo 65, párrafo 1);
- países menos adelantados (artículo 66, párrafo 1), y
- países con una economía que se encuentre en proceso de transformación (artículo 65, párrafo 3).

A los efectos presentes, son de interés los previstos en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS.

## 19. *FECHA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO ADPIC-TRIPS PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO*

Una disposición de especial interés particularmente para los países en desarrollo miembros de la OMC, es la contienda en el artículo 65 del Acuerdo TRIPS.

En el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS se establece que ningún país miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Aunque en el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS no se hace mención expresa a los países desarrollados miembros de la OMC, la forma como se interpreta esta disposición es en el sentido que la fecha de entrada en vigor del Acuerdo TRIPS para los países desarrollados es después de un año de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Esto es así por razón de que en párrafos subsiguientes del propio artículo 65 del Acuerdo TRIPS, específicamente en los párrafos 2 y 3, lo mismo que en el artículo 66, se prevé un régimen específico de entrada en vigor del Acuerdo TRIPS para países miembros de la OMC que no tienen las características de un país desarrollado, como antes ha quedado dicho.

Efectivamente, en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo se prevé que:

Todo país en desarrollo Miembro de la OMC tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en párrafo 1, de las disposiciones del (...) Acuerdo (...).<sup>11</sup>

Para estar en condiciones de computar correctamente el plazo de cuatro años a que se refiere el párrafo 2 del artículo 65 previsto para los países en desarrollo, lo primero que habrá que precisar es qué debe entenderse por la "fecha de aplicación, que se establece en párrafo 1".

Como ya se ha dicho, en el párrafo 1 se establece que ningún país miembro —independientemente de su grado de desarrollo— está obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo TRIPS antes del transcurso de un periodo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Nada dice el Acuerdo TRIPS sobre la OMC, de manera que habrá que localizar la herramienta que permita responder esta pregunta, en fuente diversa. Dicha fuente es el Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguaya de Negociaciones Comerciales Multilaterales, hecha en Marrakech el 15 de abril de 1994, en donde se dice que:

Los representantes convienen en que es deseable que todos los participantes de la Ronda Uruguaya de Negociaciones Comerciales Multilaterales (...) acepten el Acuerdo sobre la OMC con miras a que entre en vigor el 1o. de enero de 1995 (...).

La forma como se desarrollaron las cosas confirma que, en efecto, el día 1o. de enero de 1995 ha sido confirmada como la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.<sup>12</sup>

De lo anterior se sigue que si el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS establece que la fecha de aplicación ahí prevista será la que resulte de aplicar un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, luego entonces tal fecha de aplicación debe estimarse que es el 1o. de enero de 1996 (para los países

<sup>11</sup> Con excepción de los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo, el artículo 3 toca el tema del trato nacional, el artículo 4 se refiere al trato a la nación más favorecida y el artículo 5 se refiere a acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección.

<sup>12</sup> Véanse documentos oficiales sobre el tema, como por ejemplo United States Patent and Trademark Office, Questions and Answers regarding the GATT Uruguay Round and NAFTA changes to U.S. Patent Law and Practice, February 23, 1995, p. 4: "What is the effective date of the WTO Agreement? Ans.: The WTO Agreement came into force January 1, 1995".

desarrollados). Es a partir de esta fecha, del 1o. de enero de 1996, que debe computarse el periodo de cuatro años previsto en el párrafo 2 del artículo 65 como fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo TRIPS para los países en desarrollo. De acuerdo con esta regla, los países en desarrollo no están obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo TRIPS antes del 1o. de enero del año 2000. Esto es, hasta después de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC que, como está dicho, es el día 1o. de enero de 1995.

#### 20. FECHA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO ADPIC-TRIPS PARA LOS PAÍSES CON UNA ECONOMÍA EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

El mismo plazo establecido para los países en desarrollo se prevé para el caso de los países miembros que se encuentren en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa, sujeto al hecho que esos países estén realizando una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrenten a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual. En estos casos, este grupo de países también podrá beneficiarse del periodo de aplazamiento previsto en el párrafo 2 del artículo 65 para los países en desarrollo (artículo 65 párrafo 3). Es decir, que para los países con una economía en proceso de transformación, el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo TRIPS será exigible hasta el 1o. de enero del año 2000.

#### 21. FECHA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO ADPIC-TRIPS PARA LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS

El plazo para que los países *menos adelantados* cumplan con las disposiciones del Acuerdo TRIPS es de diez años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de la OMC. Es decir, que antes del 1o. de enero del año 2005 no es exigible el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo TRIPS, para estos países (artículo 66, párrafo 1).

## 22. ¿QUÉ CRITERIOS REGIRÁN EL ACCESO A LA CATEGORÍA DEL PAÍS EN DESARROLLO?

Habiendo precisado esta cuestión temporal, habrá que hacer un intento por precisar a qué país se hace referencia cuando se dice en el párrafo 2 del artículo 65 que “*todo país en desarrollo* tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de cuatro años la fecha de aplicación” de las disposiciones del acuerdo TRIPS.

Destaca el silencio del Acuerdo TRIPS sobre los criterios que regirán la determinación sobre si un miembro es o no un país en desarrollo. La revisión de los principales encabezados del Acuerdo sobre la OMC tampoco sugiere que sea el Acuerdo sobre la OMC la fuente apropiada para precisar qué debe entenderse por país en desarrollo en el contexto del párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS. Todo indica, pues que habrá que acudir a fuentes diversas a las que versan sobre la OMC para aproximarse a la noción de *país en desarrollo*.

El silencio de los redactores del Acuerdo TRIPS en torno a los criterios que deben regir la clasificación de un país en la categoría de país en desarrollo debe destacarse, mas no debe sorprender. Históricamente, los países en desarrollo se han resistido a la definición de criterios que ayuden a precisar cuándo un país tiene derecho a ser catalogado como un país en desarrollo. Con frecuencia las consideraciones políticas son tan importantes como las económicas en estas cuestiones. Por eso, en el pasado se ha visto que, para todos los efectos prácticos, la categoría de *país en desarrollo*, los que han decidido formar parte de esta categoría de países.<sup>13</sup>

Otro criterio práctico para aproximarse a la determinación de país en desarrollo está representado por las publicaciones de organismos internacionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (United Nations Conference on Trade

<sup>13</sup> Por lo demás, son raras las situaciones en que un país en desarrollo toma la decisión unilateral en el sentido de ya no ser considerado como un país en desarrollo. Tres de esos casos raros están representados por Grecia, Portugal y España cuando se adhirieron a la Comunidad Europea. Véase BRONCKERS, Marco C.E.J., *The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries*, *Common Market Law Review* 31: 1245-1281, 1994, at pp. 1261 et seq. Véase también FRANZOSI, Mario y LÓPEZ MENCHERO, Jimena, *El impacto del acuerdo del GATT relativo a los TRIPS en los países en vía de desarrollo*, *ARS IURIS*, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, núm. 14, 1995, p. 145, nota 40.

and Development). Pero aun así publicaciones como las de UNCTAD (*Handbook of International Trade and Development Statistics 1992-1993*) son solamente eso, publicaciones que pueden servir de guía para apoyar una elección o determinación. Por ejemplo, el hecho que Turquía aparezca en estas listas no significa que dicho país será necesariamente regido por el sistema del párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS para los países en desarrollo, pues se sabe que, como parte de los entendimientos de Turquía encaminados a formalizar una unión aduanera con la Comunidad Europea, dicho país expresó la intención de elevar sus niveles de protección a los derechos de propiedad intelectual para equiparlos a los que rigen en la Comunidad Europea. En resolución, a esta fecha no existe un criterio estable u objetivo que permita decir con comodidad cuándo un país tiene el derecho a los beneficios de país en desarrollo conforme el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS.<sup>14</sup>

Se estima pues que sería útil que en el seno de la OMC se desarrollaran instrumentos de seguridad jurídica tales como listas en las que apareciesen identificados los países pertenecientes a las distintas categorías previstas en el artículo 65, incluyendo aquéllos que deben ser considerados como países en desarrollo en el contexto del párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS. Estas listas debieran prepararse con gran cuidado, atendiendo lo mismo a sensibilidades políticas que a cuestiones legales.<sup>15</sup>

Si a esta fecha, criterios tradicionales como los que aquí se han anunciado han servido para clasificar a un país, como país en desarrollo, es de pensarse que dichos criterios continúen operando a los fines previstos en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS. Por eso, si hasta hoy, naciones de la región centroamericana tales como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han sido consideradas como países en desarrollo —en contraste con países desarrollados o países menos adelantados— lo razonable es suponer que dichos países miembros del Acuerdo sobre la OMC continúen siendo considerados como países en desarrollo a los fines previstos en el párrafo 2

<sup>14</sup> Un estudio que muestra el carácter altamente complejo de la determinación de país en desarrollo y las contradicciones en que se puede incurrir en dicha determinación, aún partiendo de datos que se estiman más o menos objetivos como el producto interno bruto e ingreso per capita de un país, aparece en BRONCKERS, *op. cit.*, pp. 1262 *et seq.*

<sup>15</sup> En el mismo sentido BRONCKERS, *op. cit.*, pp. 1263-1264.

del artículo 65 del Acuerdo TRIPS, y por tanto, como países que no se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones del Acuerdo TRIPS antes del 1o. de enero del año 2000.

**23. ¿QUÉ CRITERIOS REGIRÁN EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE PAÍS MENOS ADELANTADO?**

Igual que en el caso de los países en desarrollo, el documento es omiso sobre los criterios que deben regir la determinación de qué países tienen acceso al régimen de país menos adelantado a los efectos previstos en el párrafo 1 del artículo 66. Esto es, a los fines de diferir por diez años la fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo TRIPS. Como sea, el texto del párrafo 1 del artículo 66 deja en claro que de las distintas categorías de países previstas en el Acuerdo TRIPS atendiendo *v.gr.* al grado de desarrollo del país miembro, sin duda la de *menor jerarquía* es la que corresponde a los *países menos adelantados*. Las cosas son así toda vez que el texto del párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo TRIPS justifica el aplazamiento del cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo por un plazo de diez años para los países menos adelantados —y no únicamente de cinco, como es el caso de los países en desarrollo— “habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales” de este grupo de países, “de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable”. Lo que es es más, para el caso de los países menos adelantados existe la posibilidad de prorrogar por un plazo aún mayor el periodo original de diez años que debe expirar el 1o. de enero del año 2005, previa petición debidamente motivada al Consejo de TRIPS (Consejo ADPIC). Esta posibilidad no está prevista para los países en desarrollo.

**24. DIFERIMIENTOS ADICIONALES EN MATERIA DE PATENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO**

De la lectura del párrafo 2 del artículo 65 se desprende que los beneficios para los países en desarrollo se hacen consistir en la posibilidad de diferir por cinco años el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo TRIPS, con la idea de que las disposiciones de TRIPS sean puestas en práctica a partir del 1o. de enero del año 2000 en los países en desarrollo que así elijan hacerlo. Pues bien, además de este diferi-

miento general de cinco años, los países en desarrollo están en condiciones de posponer el cumplimiento de otras cuestiones específicas previstas en TRIPS por un plazo adicional de cinco años. Por tanto, existen disposiciones cuyo cumplimiento no es exigible para los países en desarrollo sino hasta después de 10 años a partir del 1o. de enero de 1995, el cumplimiento de las disposiciones de TRIPS no podrá exigirse antes del 1o. de enero del año 2005. Los temas previstos en esta prórroga adicional tiene que ver con las materias objeto de una patente de producto previstas en el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo TRIPS, es decir, con patentes de producto, para productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura.

El Acuerdo establece que en los casos en que un país en desarrollo no prevea la concesión de patentes de producto, para productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura al día de la fecha general de aplicación del Acuerdo TRIPS, esto es, al 1o. de enero de 1996, dichos países podrán diferir el patentamiento de esta materia por un periodo adicional de cinco años que expira el 31 de diciembre del año 2004. En síntesis, el país en desarrollo miembro de la OMC que no haya permitido el otorgamiento de patentes de producto para amparar productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura el día 1o. de enero de 1996, está en condiciones de diferir el otorgamiento de patentes para estos productos hasta el día 1o. de enero del año 2005, y no antes.

## **25. DISPOSICIONES DE INMEDIATO CUMPLIMIENTO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO**

La regla prevista en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS que permite diferir el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo TRIPS por un periodo de cinco años para los países en desarrollo está sujeta a dos excepciones:

- a) los casos en que los países en desarrollo deben cumplir con ciertas disposiciones del Acuerdo TRIPS a partir de la fecha general de aplicación del Acuerdo: 1o. de enero de 1996, y
- b) los casos en que los países en desarrollo deben cumplir con ciertas disposiciones del acuerdo TRIPS a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC: 1o. de enero de 1995.

**26. DISPOSICIONES DEL ACUERDO ADPIC-TRIPS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PAÍSES EN DESARROLLO A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996**

En el primer caso se encuentran las obligaciones expresamente previstas en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS, cuando se indica que la prórroga de cinco años para países en desarrollo no incluye los compromisos previstos en los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo TRIPS, mismos que deberán ser observados y cumplidos por los países en desarrollo a partir del 1o. de enero de 1996, que es la fecha general de aplicación de las disposiciones del acuerdo TRIPS. Tales obligaciones se relacionan con las siguientes materias:

- a) Trato nacional (artículo 3 del Acuerdo TRIPS);
- b) Trato de la nación más favorecida (artículo 4 del Acuerdo TRIPS), y
- c) Observancia inmediata de las disposiciones previstas en otros acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI en materia de adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual (artículo 5 del acuerdo TRIPS).

**27. DISPOSICIONES DEL ACUERDO ADPIC-TRIPS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PAÍSES EN DESARROLLO A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1995**

En efecto, el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo TRIPS establece que cuando los países en desarrollo no hayan permitido el patentamiento de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura al día 1o. de enero de 1996, los países en desarrollo podrán comenzar a cumplir con la obligación de proteger inventos en estas áreas sólo hasta el 1o. de enero del año 2005.

Si bien los países en desarrollo deben cumplir con la obligación de conceder patentes de producto para estas materias hasta el 1o. de enero del año 2005, el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo establece la obligación a cargo de los países en desarrollo en el sentido de dar entrada a la presentación de solicitudes de patente para estos inventos a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, que es el 1o. de enero de 1995. Por tanto, todos los países en desarrollo miembros de la OMC que no hayan permitido el patentamiento de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura al

día 1o. de enero de 1995, deberán permitir la presentación de solicitudes de patente para estos inventos a partir del 1o. de enero de 1995.

Llama la atención que en el caso del párrafo 4 del artículo 65 se condiciona el acceso al plazo adicional de cinco años antes mencionados, al hecho que el país en desarrollo en cuestión no permitiere el patentamiento de los inventos mencionados en la fecha general de aplicación del acuerdo TRIPS, que es el 1o. de enero de 1996. En cambio, cuando el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo TRIPS establece que los países en desarrollo tienen la obligación de aceptar la presentación de solicitudes de patente para amparar productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura a partir del 1o. de enero de 1995, se condiciona el cumplimiento de esta obligación al hecho que el país en desarrollo no concediese patentes en estas materias en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, que también es el 1o. de enero de 1995, es decir, un año antes de la fecha general de aplicación de las disposiciones del Acuerdo TRIPS. Independientemente de la razón de ser de esta extraña regla del Acuerdo, el hecho es que cuando un país en desarrollo no permitiese el patentamiento de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura para el día 1o. de enero de 1995, dicho país deberá permitir la presentación de solicitudes de patentes para este tipo de inventos precisamente a partir del 1o. de enero de 1995. Esto último, de conformidad con lo dispuesto de modo expreso en el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo TRIPS.

Obsérvese que el párrafo 8 del artículo 70 no establece de modo expreso la obligación de conceder patentes para estos inventos a partir del 1o. de enero de 1995, sino simplemente de establecer medios que permitan la presentación de solicitudes de patente para estas invenciones a partir de la fecha indicada. Esto presumiblemente, con la idea de preservar la novedad de la invención. En contracción con esta idea, del texto del párrafo 9 del propio 70 se desprende que para los casos de invenciones reivindicadas en solicitudes de patente presentadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 70, es decir, de invenciones no patentables sino hasta el año 2005, los países en desarrollo deberán reconocer ciertos "derechos exclusivos de comercialización" en circunstancias ininteligibles para el hombre de la ley. En efecto, el extraño texto contenido en el párrafo 9 del artículo 70 también puede ser interpretado en el sentido que los "derechos de comercialización" ahí previstos deberán reconocerse hasta después del 1o. de enero del

año 2005. Pero si se opta por esta interpretación que parece más jurídica que la anterior, ¿qué sentido tiene insistir en la obligación de reconocer “derechos exclusivos de comercialización” a partir de una fecha en que el reconocimiento de esos derechos ya estaría implícito con el otorgamiento de una patente que habría de concederse a partir del año 2005?

Sea como fuere, el hecho es que si el párrafo 9 del artículo 70 fuese interpretado en el sentido que son de exigirse los “derechos exclusivos de comercialización” para estas invenciones en un país en desarrollo antes del año 2005, tal interpretación derogaría la norma que, como tengo dicho, difiere el patentamiento de estos inventos hasta el 1o. de enero del año 2005 conforme al párrafo 4 de artículo 65. Diferir el patentamiento de un invento hasta el año 2005 quiere decir diferir el ejercicio de cualquier tipo de derechos exclusivos incluyendo, desde luego, los de comercialización.

El hecho es que el texto del párrafo 9 del artículo 70 da lugar a interpretaciones tan extrañas y contradictorias como las que aquí se sugiere a partir de su lectura. Sea cual fuere la interpretación que se adopte de esta rara norma, es de pensarse que quienes tienen a su cargo este tipo de tareas habrán de entender que, en cualquier caso, la norma contenida en el párrafo 9 del artículo 70 no puede hacer negativo el derecho previsto de como expreso en el párrafo 4 del artículo 65 que difiere el reconocimiento de cualquier tipo de derecho de exclusividad para estos inventos hasta el 1o. de enero del año 2005.

## 28. CONCLUSIONES

No quisiera concluir esta presentación sobre uno de los instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual más completos que se han redactado —pero a la vez de una complejidad que no tiene precedentes— sin antes expresar diez conclusiones sobre la forma como, a mi entender, habrá de afectar algunas de las disposiciones del Acuerdo TRIPS a los países en desarrollo.

*Primera.* En materia de obligaciones para los países en desarrollo, el Acuerdo TRIPS prevé plazos que corren a partir de dos fechas distintas:

- I. la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, que es el 1o. de enero de 1995, y

II. la fecha general de aplicación de las disposiciones del Acuerdo TRIPS, que corresponde a la del primer aniversario del Acuerdo sobre la OMC, esto es, el 1o. de enero de 1996.

*Segunda.* De las distintas categorías de previstos en el Acuerdo TRIPS, existe un régimen especial para los países en desarrollo en lo concerniente a la fecha a partir de la cual deben cumplirse con las disposiciones del Acuerdo TRIPS en los países que califiquen como países en desarrollo.

*Tercera.* Nada dice el Acuerdo TRIPS sobre los criterios que rigen la determinación sobre si un país tiene el acceso al régimen especial previsto para los países en desarrollo; de modo que habrá que acudir a los lineamientos generales que en el pasado han servido para considerar a un país como país en desarrollo.

*Cuarta.* Los países desarrollados deben cumplir con las disposiciones del Acuerdo TRIPS a partir del 1o. de enero de 1996.

*Quinta.* Las obligaciones previstas en el Acuerdo TRIPS no son exigibles para los países en desarrollo antes del 1o. de enero del año 2000.

*Sexta.* Ningún país en desarrollo que impidiera el patentamiento de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura el 1o. de enero de 1996 (fecha general de aplicación de las disposiciones del Acuerdo TRIPS) está obligado a conceder patentes en estas materias antes del 1o. de enero del año 2005. .

*Séptima.* Cuando un país en desarrollo no permitiere el patentamiento de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura el 1o. de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor de Acuerdo sobre la OMC), dicho país en desarrollo está obligado a establecer medios que permitan la presentación de solicitudes de patente que amparen invenciones sobre estas materias a partir del 1o. de enero de 1995.

*Octava.* Con independencia del hecho que los países en desarrollo están obligados a conceder patentes, es decir, a reconocer derechos de exclusividad para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura hasta el 1o. de enero del año 2005, los países en desarrollo deben reconocer “derechos exclusivos de comercialización” para este tipo de invenciones en circunstancias y en momentos ininteligibles en el texto del Acuerdo.

*Novena.* Las obligaciones previstas en los artículos 3, 4 y del Acuerdo TRIPS deben ser observadas por los países en desarrollo a partir del 1o. de enero de 1996. Dichas obligaciones se ocupan del tema del

trato nacional, trato de la nación más favorecida y respecto a las obligaciones previstas en otros tratados multilaterales en materia de propiedad intelectual en materia de adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual.

*Décima.* Algunas obligaciones a cargo de los países en desarrollo están previstas de modo razonablemente claro en el Acuerdo TRIPS, lo mismo que la oportunidad para cumplir con ellas: otras, están presentadas de modo intrigante y enredado, que seguramente el tiempo se ocupará de aclarar.