



# ¿Qué tanto favorece el capítulo de propiedad intelectual en el TLC? ¿Nos asiste a reducir la brecha tecnológica?<sup>1</sup>

JOSÉ BARREDA<sup>2</sup>

**Sumario:** I. Algunas precisiones a título de introducción II De la liberalización mundial del Comercio. III. Los Tratados de Libre Comercio IV. ¿Qué objetivo persigue el llamado Tratado de Libre Comercio? V. ¿Se logra la uniformidad? VI ¿Qué dice el Capítulo 16 del APC-TLC Perú-USA? 6.1. De las declaraciones iniciales 6.1.1. Tratados a ser ratificados a la fecha de entrada en vigor 6.1.2 Tratados a ser ratificados al 1 de enero del 2008 o a la entrada en vigor del acuerdo lo que sea posterior 6.1.3 Esfuerzos razonables 6.2. De las marcas 6.3. De las indicaciones geográficas 6.4. De los nombres de dominio en internet 6.5. De los derechos de autor 6.6. De los derechos conexos-De las obligaciones comunes 6.7. De las patentes 6.8. De las medidas relacionada con ciertos productos regulados VII. ¿Qué efectos genera el APC? VIII ¿Sé reduce la brecha tecnológica?

## I. ALGUNAS PRECISIONES A TÍTULO DE INTRODUCCIÓN

El título, formulado en pregunta, invita a una reflexión. Lleva a cuestionar la necesidad que para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC), se requiera de un tratamiento exhaustivo de la propiedad intelectual en términos llamados “ADPIC — plus”<sup>3</sup>, si la inclusión de un capítulo sobre tal materia resulta de importancia para facilitar el desarrollo económico y sobre todo si asiste a la reducción de la brecha tecnológica.

Cuando se iniciaron las negociaciones de comercio en la llamada Ronda de Montevideo, que concluyó con el Acuerdo de Marrakech de 1994, se discutió si el tema de Propiedad Intelectual debía ser parte del Tratado. Fueron los países desarrollados, principalmente los Estados Unidos de América y Japón, los que introdujeron este tema en la mesa de negociaciones, sometiendo propuestas en las Rondas Preparatorias de la Conferencia

1 Este trabajo ha sido preparado en base a una conferencia dictada en el Seminario organizado por LES Comunidad Andina, celebrado en Lima entre el 25 y 27 de octubre de 2006.

2 Socio de Barreda Moller, Lima, Perú.

3 El término ADPIC — plus ha sido utilizado en doctrina para referirse a un conjunto de reglas cuya plataforma de protección excede los niveles mínimos de protección consignados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 16 del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio — OMC.

Diplomática, onnicomprensiva a todos los temas de Propiedad Intelectual<sup>4</sup>. Otros países, como Argentina y Brasil, se opusieron desde un inicio a incluir el tema de la Propiedad Intelectual en una nueva Ronda.

Durante las negociaciones del Comité Preparatorio de la Ronda, se admitió como documento inicial de trabajo una propuesta de Suiza y Colombia<sup>5</sup>. Nueve años de intensas negociaciones llevaron a la conclusión de la necesidad de adoptar el Acuerdo de estándares mínimos, el ADPIC. Hoy no cabe duda alguna que el Convenio ADPIC resulta una piedra fundamental en el desarrollo de la Propiedad Intelectual desde el fin del siglo XX. Su alcance es mucho más amplio que cualquier convenio internacional previo, tratando no solo áreas desarrolladas en otros convenios sino también dando vida a otros convenios de poco éxito en el pasado y protegiendo, por primera vez, aspectos del derecho nunca antes tratados por Convenio alguno, por ejemplo, la protección de data.

La inclusión en el texto final del Tratado del Anexo 1-C, denominado “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” significó un cambio notable en el proceso generador de Convenios en materia de Propiedad Intelectual. Dicho Acuerdo, ADPIC (TRIPS en inglés), no solo incorporó a la Propiedad Intelectual en el sistema internacional de comercio extendiendo dos de sus pilares básicos, el llamado Trato Nacional y el Trato de la Nación más favorecida, sino que incluyó a la Propiedad Intelectual como tema, dentro de la OMC, en el mecanismo para solución de disputas e introdujo el concepto de estándar mínimo de protección de cada una de las categorías de Derechos de Propiedad Intelectual, a incorporarse en la legislación interna de cada país. Se incluyó, por primera vez, una plataforma mínima de protección de esos derechos con un mecanismo para hacer valer tales derechos.

El Acuerdo ADPIC legitimizó la facultad de los países de exigir, vía el mecanismo de convenios bilaterales o multilaterales de comercio, reformas administrativas y legales que extendieron el nivel de protección. El World Trade Organization, en el documento titulado: “The Changing Landscape of Regional Trade Agreements” preparado por Jo-Ann Crawford y Roberto V. Florentino (Discusión Paper N.º 8), ISSN 1726-9466, menciona que: “Regional Trade Agreements (RTA’s) are a major and perhaps irreversible feature of today’s multilateral trading system (MTS) ... Sluggish progress in Multilateral Trade Registrations under the DOHA development Round appears to have accelerated further the rush to forge RTA’S.” El ADPIC dio origen al diseño de una nueva arquitectura de protección, coloquialmente identificada como ADPIC-plus de la que tanto los Estados Unidos de América como la Unión Europea se aprovechan, en el marco de negociaciones de Tratados de Libre Comercio, para proponer niveles más exigentes de protección. La OMC, en el documento “The Changing Landscape of Regional Trade Agreements” (por Jo-Ann Crawford y Roberto V. Florentino pág. 6) indica que “It should also be mentioned that although these agreements are often referred to in the literature of the WTO plus

4 Ver PREP.COM(86) SR/3 de 11 de abril de 1986.

5 La declaración inicial que justifica el análisis de este tema aparece en el documento de la OMC, MIN-DEC de 20 de setiembre de 1986, páginas 7/8.

agreements, such categorization should not necessarily be interpreted in a positive light, (where) agreements containing provisions on intellectual property (which) are more restrictive than what is provided for under the TRIPS.”

La actual brecha tecnológica entre los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos de América, y los países de menor desarrollo, los andinos en particular, consecuencia de un sustancial menor tamaño de los mercados de los países en desarrollo, hacen imposible una relación económica simétrica y limitan seriamente la habilidad de esos países de negociar, en términos de igualdad, un Tratado de Libre Comercio y menos aún una discusión equitativa en el capítulo de Propiedad Intelectual. Ello ha dado pie a afirmaciones que en temas sensibles, como la Propiedad Intelectual, no ha habido negociación sino imposición. Para Bullard<sup>6</sup>, “... es importante tener claro qué tan cierta es la afirmación que la PI es indispensable para el desarrollo económico y que su no reconocimiento, o incluso su limitación, constituye un acto que linda con el salvajismo o la ausencia de civilización”, continuando expresando que “... debemos ser conscientes de los posibles costos que impondrá el reforzar nuestros ya fuertes regímenes de protección a la PI como consecuencia de las exigencias de los países desarrollados”.

KRESALJA<sup>7</sup> ha afirmado que “... no parece razonable que un solo país, por poderoso que sea, pueda obligar o imponer a otros sus estándares de protección, propios de la etapa de desarrollo en que se encuentra... bajo el argumento de que el sistema internacional de patentes... debe ser uniforme y homogéneo”, mencionando que, “una visión así es contraria a la posibilidad de desarrollo”. Concluye KRESALJA afirmando que “... la negociación de un Tratado de Libre Comercio con el país más poderoso debería servir para el diseño de un nuevo sistema de cooperación en materia de derecho intelectual y no únicamente para ratificar estándares de protección...”. El documento suscrito entre Perú y Estados Unidos, definido como “Acuerdo de Promoción Comercial Perú-E.E.U.U.”<sup>8</sup>, donde el Capítulo de Propiedad Intelectual parece, a primera lectura, importar una concesión sin haber recibido mucho a cambio, obliga a cuestionar sus posibles efectos. Porque además no podemos desconocer que existe una diferencia básica en la calificación del Acuerdo dentro de la estructura jurídica de cada país: para Perú es un Tratado que requiere de aprobación por el Congreso tanto del Tratado mismo como de otros tratados, de acuerdo al capítulo de Propiedad Intelectual, que obliga a modificar su normativa interna y hasta proponer reformas de la normativa comunitaria andina, en tanto que para E.E.U.U. es solo un Acuerdo Comercial que no afecta su legislación interna ni obliga a su modificación y

6 BULLARD G., Alfredo. “Reivindicando a los Piratas: ¿Es la Propiedad intelectual un robo?”. En: *Anuario Andino de los Derechos Intelectuales*, N.º 1, Palestra, Lima, 2004, p. 328.

7 KRESALJA ROSELLO, Baldo. “Protección Jurídica del Conocimiento y Desarrollo Económico”, discurso en el V Encuentro Latinoamericano de Patentes — ELDIPAT 2004 — 26 de mayo de 2004. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* N.º 1, Palestra, Lima, 2004, p. 397.

8 El llamado Tratado de Libre Comercio Perú — USA tiene por nombre el Acuerdo de Promoción Comercial Perú — EE.UU. Por tanto, no debieran usarse las siglas TLC sino APC. A la fecha de este trabajo, ha sido aprobado con el Congreso de Perú más no por el Congreso de los Estados Unidos de América, por lo que aún no entra en vigencia.

que ha sido diseñada en atención a ella. En Propiedad Intelectual, nos hemos comprometido a enmiendas sustanciales en nuestra ley, sin ningún compromiso fundamental a cambio de parte de Estados Unidos de América. Ni siquiera hemos conseguido reconocimiento de la expresión “pisco” como denominación de origen exclusivo.

Los acuerdos de libre comercio entre países desarrollados y en vía de desarrollo imponen a éstos últimos un reto formidable por la transición de acuerdos de preferencia no recíprocos (como el ATPDEA) a un esquema de liberalización del convenio mutuo, con obligaciones adicionales no vinculadas a la exportación de productos. Este sistema de negociación bilateral además, genera repercusiones al funcionamiento de acuerdos conocidos multilaterales y excluye del sistema mundial de comercio a los países que no suscriben éstos TLC.

Los Acuerdos de Promoción Comercial (APC) o Tratados de Libre Comercio (TLC) imponen nuevos retos a los países en desarrollo, no sólo limitados al diseño e implementación de normativa interna sino que además sugieren nuevas estrategias y modelos económicos para la implementación. El argumento inicial que justifica la negociación es asegurar el ingreso a grandes mercados, a lo que se añade que éstos TLC asisten en la promoción de una integración nacional mayor de sus economías, con desarrollo de legislación vinculada con inversión, competencia, medio ambiente y estándares laborales. El proceso de negociación de los APC o TLC resultan ser solo la fase inicial, donde las Autoridades ni siquiera se imaginan de la tediosa y compleja tarea de reglamentación, que no solo impone la obligación de los países signatarios de modificar su legislación y sistemas sino que concede a la contraparte la facultad de monitoreo y eventual cuestionamiento de las medidas si ellas estiman son insuficientes o inadecuadas<sup>9</sup>.

Además, los mismos APC contienen disposiciones sobre la entrada en vigencia del Convenio, 60 días después de la fecha en que las partes intercambien notificaciones escritas<sup>10</sup> previa certificación que se han cumplido sus respectivos requisitos legales, lo que importa la posibilidad de suspender la entrada en vigencia si a una parte (ejemplo Estados Unidos de América) no le satisfacen las medidas de implementación.

El ritmo de la innovación tecnológica y el progreso científico se ha acelerado en las dos últimas décadas al punto que los ciudadanos del mundo se enfrentan constantemente a nuevos productos y servicios, donde es casi imposible que las sociedades se mantengan al paso de estos nuevos desarrollos e innovaciones en el mercado. Las empresas son conscientes que en un mercado globalizado, generar innovaciones puede ser el camino para el desarrollo, pero convencidos que una vez generada esa innovación, sea ésta protegida como Propiedad Intelectual (en adelante PI) o no, un tercero puede a su vez haber desarrollado otra innovación mejor, haciendo obsoleta la anterior. Las empresas se ven forzadas a invertir ingentes sumas de dinero, esfuerzos y tiempo en innovar, siempre sin saber si ese

9 Por ejemplo, Chile ha sido acusado por Estados Unidos de no adelantar esfuerzos adecuados de implementación del TLC Chile — USA, lo que ha generado que Chile sea cuestionada como país que no cumple con sus obligaciones en PI. Hoy Chile está listado como país de alto riesgo según el criterio de la Sección 301 de la Ley de Comercio de USA.

10 Capítulo veintitrés, Disposiciones Finales, Art. 23.4 del APC Perú — USA.

esfuerzo producirá los resultados económicos deseados. Las empresas de países en vías de desarrollo están deseosas de acceder a mercados ampliados pero, lamentablemente, sin mucha conciencia de la necesidad de asegurar la protección de sus creaciones. Salvo rara excepción, nunca presentan al mercado productos con tecnología de punta. Ignoran la íntima vinculación que existe entre innovación y desarrollo económico con la protección de las creaciones a través del sistema de Propiedad Intelectual. Ignoran que la Propiedad Industrial constituye la forma de regular la apropiación y explotación del conocimiento tecnológico. Sin éste sistema de protección, la innovación es como una cosecha en un campo sin cercar, libre para ser recogida por competidores quienes no han contribuido a su cultivo. Y muy posiblemente esa ausencia de protección deriva del desconocimiento del sistema por los posibles usuarios, sumado al hecho que las Autoridades, intencionalmente o por ignorancia, no usan el sistema de una manera dinámica que legitime el reconocimiento y haga respetar los derechos de IP, siendo evidente la ausencia de estructuras e instituciones que hagan posible que los derechos de IP contribuyan a la promoción de la innovación tecnológica, la transferencia y la diseminación de tecnología.

El Perú no cuenta con ningún sistema de cuentas e indicadores que muestren la importancia y relevancia de los conocimientos, patentados o no, en la economía nacional<sup>11</sup>. Ello sólo es consecuencia de la poca preocupación del Estado en incentivar y generar desarrollo de conocimientos y la protección de los mismos a través del sistema de propiedad intelectual. No existe, a pesar de los esfuerzos del CONCYTEC, una clara propuesta del Estado en desarrollar una política de desarrollo tecnológico ni se plantea incentivos a la investigación que se traduzca en una sustancial mejora de los niveles de calidad de productos y servicios y que facilite una política agresiva de exportaciones de los mismos<sup>12</sup>. Ello queda en manos “del mercado”. La política tributaria no ha sido diseñada para auspiciar inversión en investigación y desarrollo. Más aún, la realidad demuestra que la SUNAT dificulta la deducción, como gasto, de lo invertido en desarrollo muchas veces arguyendo que tal investigación es ajena al objeto social o fuente productora de la renta. Si existe investigación, ésta no está cuantificada y es imposible medirla en las diversas áreas de la agricultura, la industria, la minería, la electrónica, la industria química, la salud, los servicios o en la pequeña y mediana empresa. El bajo nivel de la inventiva nacional, al menos la patentada ante la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías (OIN) del Indecopi, así lo demuestra<sup>13</sup>. Thorne<sup>14</sup>, a poco de asumir el cargo de Presidente del Indecopi, lo ratifica al

---

11 Indecopi. Documento elaborado por Santiago Rocca y Luis Simabuko, bajo el título “Balanza de Conocimiento de Propiedad Intelectual en el Comercio” publicado en Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi), año I N.º 1, Primavera 2005, p. 32

12 A poco de asumir la cartera del Ministerio de la Producción, el Ministro Ing. Rafael Rey Rey anunció que su despacho propondría legislación promotora de legislación que incentive la inversión en nueva tecnología. Transcurrido ya un año, tal propuesta no ha sido revelada.

13 Según Indecopi, el número de patentes a nombre de inventores o empresas peruanas no es mayor de un 3% del total de patentes concedidas, aunque esto no es indicativo de poco desarrollo tecnológico sino de poco patentamiento.

14 Jaime Thorne León, Presidente del Directorio del Indecopi, en declaraciones publicadas en Diario Gestión, Sección Economía, Edición del 12 de octubre de 2006, p. 8.

afirmar que “en el Perú no ha existido una política clara de hacia donde va el desarrollo y la promoción de la licencia y tecnología”.

La economía peruana, como lo menciona Indecopi, “ha acentuado su patrón de especialización productiva basada, fundamentalmente, en la explotación de sus recursos naturales y/o en su industrialización primaria. El Perú produce y vende al exterior cada vez más productos de menor nivel tecnológico, revelándose que casi un 80% de las exportaciones corresponden a los llamados productos tradicionales, minería, agricultura y pesquería. En contraposición, adquiere productos que incorporan un mayor nivel de conocimiento”. El Indecopi ha afirmado<sup>15</sup> que “la reducción de la brecha de conocimiento y el incremento del volumen de las exportaciones se presenta como una combinación de política tecnológica y comercial bastante atractiva, especialmente si se tiene en cuenta que sólo la política comercial (exportar más de lo mismo) tiene poca viabilidad porque estimularía las importaciones de mayor contenido relativo de conocimiento y, con ello, se impactaría negativamente en la balanza de conocimiento del país”, continuando dicha institución afirmando que “para mejorar la balanza de conocimiento se debe obtener una combinación apropiada de política tecnológica y política comercial”.

Con este panorama, casi desolador, buscamos la reducción de la brecha tecnológica, ¿Es el Acuerdo de Promoción Comercial (con los Estados Unidos de América) o los propuestos Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, China y otros, el camino adecuado? ¿Tiene importancia, dentro del marco de ese Acuerdo y con ese propósito, el Capítulo de Propiedad Intelectual? ¿Constituye un mecanismo para reducir tal “brecha”, o, como algunos afirman, solo garantiza a las grandes empresas el mantener sus privilegios? En todo caso, ¿qué beneficios traen estos Acuerdos o Tratados que no pudo traer consigo el llamado Pacto Andino, igualmente destinado a generar un flujo continuo y amplio de comercio?

## II. DE LA LIBERALIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

América Latina, acostumbrada a suscribir Tratados de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual desde finales del siglo XIX<sup>16</sup>, no estuvo, sin embargo, acostumbrada a suscribir convenios de libre comercio. El primer proyecto destinado a crear en principio una unión aduanera con vista a la creación de un área de libre comercio dentro del continente americano deriva del Tratado de Montevideo, instituyendo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio<sup>17</sup>, el que, a pesar de casi 50 años de implementación, nunca logró lo

15 Indecopi, obra citada, p. 62.

16 Citamos, a título de ejemplo y para propósitos de Perú, el Tratado de Montevideo de Patentes de Invención de 16 de enero de 1889, suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y aún vigente con Argentina y Uruguay; el Tratado de Montevideo sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de 16 de enero de 1889, suscrito por los mismos países y vigente con Argentina y Bolivia; la Convención sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y de Comercio entre Perú y Francia de 16 de octubre de 1896; la Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de Buenos Aires de 20 de agosto de 1910.

17 El Tratado fue suscrito en Montevideo el 18 de febrero de 1960, suscrito por Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, ratificado por Resolución Legislativa N.º 13463 de 19 de noviembre de 1960. El Tratado de Montevideo fue modificado por el Protocolo de Caracas el 12 de diciembre de 1969, aprobado por Resolución Legislativa N.º 19952 de 13 de marzo de 1973.

que en un inicio se propuso: el libre mercado y la libre circulación de bienes y servicios en las Américas. Siguió a este Tratado la Declaración de Bogotá el 16 de agosto de 1966 y la Declaración de Presidentes de América en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967, asumiendo ésta última el compromiso de crear un mercado común, con el compromiso de poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos, declarándose que “Latinoamérica se incorporará a los beneficios del progreso científico y tecnológico de nuestra época para disminuir, así, la creciente diferencia que la separa de los países altamente industrializados en relación con sus técnicas de producción y sus condiciones de vida. Se formularán o ampliarán programas nacionales de ciencia o tecnología y se pondrá en marcha un programa regional; se crearán institutos multinacionales avanzados de capacitación e investigación, todo ratificado con el compromiso de establecer estímulos para incrementar la contribución financiera privada a la investigación y enseñanza de la ciencia y la tecnología”. El Acuerdo de Cartagena fue creado en 1969 (pero concebido por el Consejo de Ministros de ALALC<sup>18</sup>, el 26 de mayo de 1969, en Bogotá, Colombia). A pesar de lo que dicen los defensores del mismo, constituye ciertamente un fracaso si tenemos en consideración el espíritu inicial de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo y la pronta creación de mercado común en un período corto de tiempo. Venezuela se adhiere el 13 de febrero de 1973. Sufrió al poco tiempo el retiro de Chile, un miembro fundador, quien se reincorpora recientemente como miembro asociado. El tiempo revela que los países nunca se pusieron de acuerdo en un plan integrador ni en políticas de desarrollo similares. Recientemente, Perú y Colombia han asegurado tener un “plan B” si a consecuencia de las diferencias de criterio en el orden político y económico, se distancian de Bolivia y Ecuador. El mercado común Andino no es, lamentablemente, la realidad soñada.

El primer proyecto regional de libre comercio con un cierto nivel de éxito en el Continente es el llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá<sup>19</sup>. A partir de esta experiencia se intentó, resultado de un acuerdo de los Presidentes de América celebrado en Miami en diciembre de 1994, la suscripción de un Tratado de Libre Comercio para las Américas —ALCA— el que, de conformidad con el propósito inicial, debería haber estado aprobado y en marcha a enero de 2005. Serías discrepancias entre varios países sobre el esquema de desarrollo económico han llevado a este proyecto casi al olvido total.

En el marco del GATT, se desarrolló la conferencia de Punta del Este, que concluyó con el Acuerdo de Marrakech<sup>20</sup> de crear la Organización Mundial de Comercio, con el propósito de asegurar una liberalización del mercado mundial incluyendo, como un

---

18 La Resolución 203 del Consejo de Ministros de la ALALC fue adoptada en el Sexto Período de Sesiones Extraordinarias entre el 28 de agosto y 2 de setiembre de 1967, con la que se aprobaron las bases de un acuerdo subregional presentado por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

19 Conocido por las siglas en inglés de NAFTA, o North American Free Trade Agreement.

20 Al cual el Perú se adhirió, aprobado por Resolución Legislativa N.º 26407 de 16 de diciembre de 1994.

anexo de suma importancia, el denominado ADPIC o TRIPS<sup>21</sup>, un estándar mínimo de protección de los derechos de propiedad intelectual entre todos los países participantes del sistema. El propósito de liberar el comercio e integrarlo en una economía global enfatiza el desarrollo y propone disminuir sustancialmente la pobreza, a través de un significativo incremento de la renta per-capita en los países en vía de desarrollo. La batalla contra los llamados obstáculos del crecimiento, mercados cerrados, ausencia de transparencia en políticas gubernamentales y limitaciones al desarrollo empresarial tienen por propósito generar un impacto positivo en los países pobres. Este nuevo diseño, de crecimiento a partir de la globalización, plantea, como principio, la generación de oportunidades nuevas para que los mercados y países pobres se beneficien del acceso a los mercados ampliados. No garantiza, ni siquiera lo analiza como opción, la reducción de la brecha tecnológica, aunque podríamos afirmar que se ha asumido que todo desarrollo económico importa un crecimiento tecnológico y por tanto, una reducción de la brecha tecnológica.

El Acuerdo que crea la OMC está ahora abierto a revisión, a través de la llamada Ronda de DOHA, cuyas negociaciones están, lamentablemente, suspendidas. Lamy<sup>22</sup> expresó: *“Concluding this Round is understandably difficult. It is the most ambitious attempt that governments have made to open trade multilaterally — because of its scope, especially in the hard core of agriculture, and because of the number of countries that are negotiating and that will share in the results. The Uruguay Round wrote the modern rule-book for the trading system, and the Doha Round is using it to open trade and lock-in reform on an unprecedented scale”*.

Bercovitz<sup>23</sup> considera que *“la incorporación, por primera vez, de un Acuerdo que regula derechos sustantivos de propiedad intelectual en el marco de un convenio multilateral de comercio tiene su explicación en el hecho de que los países más desarrollados venían comprobando que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual en distintos países afectaba gravemente a su balanza de pagos, no sólo por la copia que se daba en un país que no otorga protección sino porque en dichos países la producción a bajo costo facilitaba la exportación a otros países o regiones con nula o limitada protección de derechos de propiedad intelectual, donde el titular del derecho no podía competir. La competencia así generada, amparada en la poca protección de derechos de PI, afectaba la balanza de pagos de países desarrollados, dando lugar a un marcado interés político de proteger las creaciones”*.

Ahora bien, el Convenio de Creación de la OMC, donde el ADPIC es un acuerdo entre otros, pero quizá uno de los más importantes, estableció un estándar mínimo de protección. En tanto acuerdo internacional negociado por estados soberanos, refleja un consenso mutuo entre las partes involucradas, dejando fuera del contexto todos los otros aspectos divergentes,

21 Anexo 1C Titulado “Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”.

22 Pascal Lamy, Director General de la OMC, en un discurso ante la 23.ª Conferencia Anual de la Internacional Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, del 11 de octubre de 2006 en Ginebra, Suiza, publicada en [http://www.wto.org/english/news-e/sppl43\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news-e/sppl43_e.htm)

23 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto; “Globalización y Propiedad Intelectual”. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, N.º 2, Palestra, Lima, 2005, p. 28 y ss.

distintos inclusive entre diversos países o grupos de países, con diferentes grados de desarrollo económico y diferentes intereses o compromisos en los niveles de protección de la propiedad intelectual. Queda en claro que los países desarrollados, exportadores netos de productos con alto contenido de investigación, quedaron insatisfechos con la plataforma del ADPIC y ahora buscan más altos niveles de protección que les asegure su grado de desarrollo y niveles de exportación. Los países de menor desarrollo han reaccionado negativamente dentro del marco de la OMC. La Declaración de DOHA demostró la fragilidad de tal Acuerdo.

Castro<sup>24</sup> ha explicado que a su juicio, *“los conflictos de interés entre grupos de países están críticamente presentes en el área de protección de patentes farmacéuticas. Los países desarrollados justifican su reclamo para una mas alta protección de los derechos de PI como el mecanismo apropiado para proveer incentivos para la innovación (incentivando inversión en investigación y desarrollo), [en tanto que] los países en desarrollo tienden a oponerse a una rígida y fuerte protección preocupados por el acceso a las medicinas a precios que permitan el acceso”*.

### III. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Como ha sido mencionado, el sistema de Propiedad Intelectual era un sistema liberal y adaptable a las necesidades de cada país, en los períodos anteriores al Acuerdo ADPIC. El Acuerdo ADPIC introdujo cambios fundamentales a la arquitectura internacional de la Propiedad Intelectual. La aprobación del Acuerdo ADPIC, sin embargo, dejó el campo abierto para efectos que cada país pueda diseñar una arquitectura de protección de Propiedad Intelectual en función de sus principales necesidades, siempre en la medida en que no afecte la plataforma mínima aprobada por el ADPIC. El ADPIC generó una toma de conciencia de la existencia de estos espacios y del uso apropiado de los mismos. El Acuerdo ADPIC, además, generó cuestionamientos sobre mecanismos existentes en la estructura interna e internacional, por ejemplo, instrumentos de política de orden público incluyendo, entre otros, el concepto de licencia obligatoria y el concepto de agotamiento internacional de los derechos de Propiedad Intelectual, dejando a los países sin libertad de escoger una aproximación doméstica a las importaciones paralelas, tanto de productos patentados como de productos marcados.

Los Tratados marco, de liberalización del comercio, han tenido como propósito establecer patrones mínimos de conducta en el comercio mundial y el planteamiento de medidas económicas coherentes de alcance global, a partir del cual todas las economías, cualquiera sea el grado de desarrollo económico, puedan participar de un mercado globalizado de bienes y servicios. En la medida en que para la viabilidad de estos acuerdos generales de comercio, se requiere de un consenso, los niveles de compromiso son los mínimos aceptables. Para ciertos países, con objetivos más ambiciosos, los Tratados de Libre Comercio en realidad significan la oportunidad de imponer sus políticas comerciales e

---

24 CASTRO BERNIERI, Rosa. En “Intellectual Property Rights in Bilateral Investment Treaties and Access to Medicines: The case of Latin America”, publicado en *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 9, N.º 5, septiembre 2006, p. 548 y ss.

importan Tratados de Protección a la Inversión. Los TLC constituyen el medio a través del cual pueden asegurarse determinados niveles de compromiso, de mayor liberalidad, para acceder a mercados o participar en compras estatales o de mayor rigidez que los obtenidos a través del marco regional o mundial. Ello, en el caso de Propiedad Intelectual, se conoce como compromiso ADPIC — plus. Los países desarrollados consideran los derechos de PI como un tipo de inversión. Coincidentemente son los que controlan la tecnología y controlan los mercados más sofisticados y desarrollados, por lo que buscan a través de los Tratados de Libre Comercio una serie de compromisos de los países de menor desarrollo, uniformizando patrones de conducta y asegurando compromisos de índole político y económico, aprovechando de la oportunidad que concedan a países de menor desarrollo de acceder al “gran mercado”, para elevar los niveles de protección, como en el área de la propiedad intelectual. Asociando a la PI con el concepto de inversión, se extiende el nivel de protección ofrecida a los potenciales inversionistas, elevando los criterios legales que aparecen del ADPIC. Aquellos países que no “modernizan” su legislación para llegar a esos estándares se enfrentan a legislación sancionadora o la inclusión en “listas negras” de países en los que la protección de propiedad intelectual se considera insuficiente<sup>25</sup>.

Robert Zoellick, en carta a David Walter, Comptroller de los Estados Unidos de América (ver <http://www.ustr.gov/releases/2003/12/2003.12-letter-gov.pdf>) confirma la intención de USA en seguir ésta línea, afirmando que en ausencia de una mejora en el actual sistema global de libre comercio, se debe buscar que los E.U. expandan y reafirmen sus opciones, a través de acuerdos bilaterales o regionales, pues tales acuerdos los ayudan a buscar progreso en las más amplias negociaciones.

El reconocimiento de esta realidad por el Gobierno de Estados Unidos tiene soporte en la industria. La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) ha reconocido que el balance de poder en la Organización Mundial de Comercio ya no sirve a sus intereses. Así “PhRMA recognizes that the current impasse in the DOHA development round negotiations as well as in the deliberations in the TRIPS Council calls into question the current value of the WTO as a venue for improving the worldwide protection of intellectual property. Free Trade Agreements thus provide a logical approach to gaining improved intellectual property protection”.<sup>26</sup>

Esta estrategia responde al convencimiento que el cambio de foro de la Organización Mundial de Comercio a Tratados de Libre Comercio bilaterales, donde los países en vía de desarrollo están aislados del soporte internacional que fluye de una coalición con otros países de equivalente nivel de desarrollo o del soporte que pudieran obtener de las organizaciones no gubernamentales, facilita obtener, a consecuencia de la asimetría de los poderes y de los distintos niveles de desarrollo, mejor protección de los derechos de propiedad industrial, principalmente en las patentes y, en ciertos casos de TLCs, la posibilidad de proteger la

25 Como la conocida sección 301 de las normas de convenio de U.S.A.

26 La declaración de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America ante la representación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América fue hecha en el año 2004 dentro de un análisis del “Special 301 Submission”. Aparece publicada en <http://www.phrma.org/international/resources/2004-02-12.582.pdf>.

data de investigación y de patentar nuevos usos de medicinas conocidas. Esto último no se da en el caso del TLC de USA-Perú.

Los Tratados de Libre Comercio suscritos por Estados Unidos, por ejemplo, no tratan el aspecto de las importaciones paralelas, salvo el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Marruecos que establece la facultad de las partes de limitar las importaciones paralelas en caso que el titular de la patente ha establecido restricciones de importación por vía contractual u otros mecanismos similares. Una aproximación similar es seguida en los Acuerdos de Libre Comercio entre los Estados Unidos con Australia y Singapur. En rigor, se respeta la libertad de las partes de diseñar un sistema apropiado para tratar el caso de las importaciones paralelas.

Los Tratados de Libre Comercio aún cuando adopten estándares más estrictos de protección, y en algunos casos reducen el espacio para definir el criterio de patentabilidad, dejan a los países en libertad, generalmente, de definir qué cosa es una invención, así como establecer el uso de excepciones y limitaciones de la patentabilidad de cierto tipo de inventos. Una de las áreas más sensibles en la nueva generación de los Acuerdos de Libre Comercio está referida a las medidas o mecanismos relacionados con “productos regulados”, vinculados fundamentalmente a nuevos estándares introducidos en los Acuerdos relativos a las autorizaciones de comercialización de nuevos productos farmacéuticos o productos químicos para uso en la agricultura, particularmente, el sometimiento de data no revelada concerniente a seguridad y eficacia.

Los Acuerdos de Libre Comercio, de conformidad con los presupuestos declarativos, tratan en rigor de proteger los niveles de inversión de las empresas poseedoras de la tecnología, minimizando al mismo tiempo los costos de protección y estableciendo formas coherentes compatibles con otros regímenes regulatorios en los países contratantes. La propuesta de los Estados Unidos es aprovechar de una oportunidad para lo que ellos entienden es “reforma y modernización”, incluyendo inversión en desarrollar instituciones apropiadas y recursos humanos que los administren, haciendo más eficientes las normas de competencia y las que administran los derechos de propiedad intelectual.

Dentro de esta nueva filosofía, el Perú y los Estados Unidos han suscrito un Acuerdo de Promoción Comercial (mal llamado Tratado de Libre Comercio), con diversos propósitos declarados, entre ellos, estimular la creatividad e innovación y promover el comercio en los sectores innovadores de las economías y desarrollar derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio y los compromisos que derivan de tal Acuerdo. Ciertamente, es de sumo interés el distinguir si la suscripción de tal Acuerdo importa, como conclusión necesaria, la reducción de la brecha tecnológica. Para el Perú, es un Tratado que obliga a la enmienda de la legislación interna y, para la vigencia de ciertos compromisos, la enmienda de la legislación andina y hasta un proceso de reforma de la Constitución. Para USA es sólo un Acuerdo, donde su legislación interna queda inmune y prevalece sobre las normas de Acuerdo.

La suscripción de estos Acuerdos bilaterales, no son, por cierto, de aceptación universal. Sin perjuicio de la oposición interna en diversos estratos de la sociedad, organismos

internacionales muestran también su preocupación. Lamy<sup>27</sup> ha enfatizado que *“Cutting a multilateral deal to open up markets worldwide is the surest way that all countries can be certain their interests are represented at the negotiating table and given a fair opportunity to share in the benefits of globalization. In contrast, cutting a large number of them out of a deal, by failing to complete the Doha Round or by focusing instead on bilateral and regional trade agreements with a favoured few, is a denial of our commitment to contribute to eliminating poverty in the world.”*

*I am convinced that there is no acceptable alternative to completing the Doha Round — for the sake of the boost it will give to international trade and economic growth and to the key role that the WTO needs to continue playing in helping to manage globalization and economic cooperation on a political level. We all recognize that continued trade opening and integration can produce truly remarkable rates of economic growth and help to spread prosperity worldwide. The multilateral process is the fairest in terms of its inclusiveness and its potential to deliver a well-balanced result. The WTO is based on the same principles of competitive markets, binding contracts, the rule of law and adequate public policies as those on which we have so successfully built the stability and security of our national economic and modern societies”.*

#### IV. ¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE EL LLAMADO TRATADO DE LIBRE COMERCIO?

Son diversas las percepciones sobre el propósito u objetivo de la suscripción de un Tratado de Libre Comercio. Garrido-Lecca<sup>28</sup> mencionó que “su percepción es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha sido, hasta el momento, manejadas en un marco estrictamente comercial, basadas en un intercambio de partidas arancelarias, con desgravación progresiva o inmediata”, continuando afirmando que en su concepto, es necesario *“corregir la asimetría del poder de negociación utilizando en la negociación temas como la lucha contra el narcotráfico, medio ambiente, inmigración ilegal, compras de armamento y constitución de un fondo para el desarrollo de infraestructura”*. En contraposición de este argumento, Teullet<sup>29</sup> afirmó que *“en un Tratado de Libre Comercio se discute más que sólo el tema arancelario, pudiendo ser posible plantearse campos ofensivos en ciertos temas, por ejemplo, la propiedad intelectual”*.

Hoy se habla de los Tratados de Tercera Generación<sup>30</sup>, cuando se afirma que *“además de incluir la tradicional referencia a los aspectos arancelarios y de obstáculos cuantitativos,*

27 Pascual Lamy, ver discurso en la Conferencia de la Internacional Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, publicado en [www.wto.org/english/news\\_e/sppe\\_e/sppl43\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/sppe_e/sppl43_e.htm)

28 Hernán Garrido-Lecca Montañez, en su capacidad de presidente de la Sociedad Nacional de Inventores, expresiones en Mesa Redonda de Propiedad Intelectual y los Tratados de Libre Comercio, publicado por Indecopi como Documento de Trabajo de 22 de febrero de 2005.

29 Patricia Teullet Pipoli, gerente general de Comex, en presentación hecha en el mismo foro.

30 Expresión utilizada por Marco Antonio Palacios, en su presentación “Comercio y Propiedad Intelectual y referencia a capítulos sobre Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Centro América y los Estados Unidos de América —CAFTA, en seminario organizado por la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual en República Dominicana, 15 de noviembre de 2004.

[estos] abarcan con detalle otras consideraciones que incluyen temas de orden económico, ambiental y laboral, así como el desarrollo de normas para el tratamiento de las inversiones, los servicios, compras del sector público, liberalización agrícola y la propiedad intelectual. Estos instrumentos dejan de ser un instrumento de política internacional de referencia para transformarse en instrumentos integrados al régimen legal que [terminan por constituirse] en leyes vigentes y vinculantes, a partir de las cuales se desarrollan los diversos derechos y obligaciones”. Así, deja de ser un mero instrumento entre partes para constituirse en norma para las partes, con mecanismos de vigilancia recíproca, planteamientos de solución de controversia y normas de sanción. En este marco, “la propiedad intelectual es uno de los mecanismos relevantes en la moderna concepción del desarrollo comercial y económico”<sup>31</sup>, donde es de importancia la propulsión del desarrollo tecnológico que a su turno se convierte en una ventaja competitiva. Las necesidades mundiales para optimizar los bienes y servicios, exigen una mayor y mejor transferencia de tecnología y un mayor y mejor flujo de inversiones. La expansión de los medios de comunicación y en especial de la Internet, crea un “espacio inmaterial” donde convergen voz, datos, video, interactividad, contenidos y obliga a un aprovechamiento del conocimiento y del desarrollo del mismo como única manera de evitar perder o ceder espacios y capitales. Los países quedan obligados a desarrollar políticas integrales de desarrollo, única garantía para la promoción y desarrollo de las potencialidades creativas e innovadoras.

#### V. ¿SE LOGRA LA UNIFORMIDAD?

Con el Acuerdo de Marrakech se obtuvo, en el papel, un compromiso de adaptación paulatina, pero acelerada, de políticas comerciales. El ADPIC generó el efecto de establecer una plataforma legislativa mínima uniforme con reglas mínimas de aceptación universal. La filosofía que subyace al Acuerdo, como lo dice Berkovitz<sup>32</sup> “consiste en imponer a los países en desarrollo un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual a cambio de participar en las ventajas comerciales establecidas con carácter general en el Tratado de la OMC.... a cambio de beneficiarse de mejores posibilidades de participación en el comercio internacional, con el incremento correspondiente de las exportaciones”. La pretensión es la unificación de los mercados desde la perspectiva de la propiedad intelectual, con mecanismos de control para asegurar la aplicación en la práctica, a través de un sistema de solución de controversias.

Los hechos, sin embargo, revelan las grandes diferencias entre los mercados con niveles de desarrollo económico muy distinto. La Ronda de DOHA<sup>33</sup> hizo ver las grandes fricciones en el tema de patentes farmacéuticas y la necesidad de acceder a medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades, como el SIDA. La ausencia de infraes-

---

31 CASADO CERDIÑO, Alberto y Begoña CERRO PRADA. “Orígenes y Alcances del Acuerdo TRIPS. Incidencia en el Derecho Español”. En *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, vol. I, *Propiedad Intelectual en el GATT*, ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pp. 73 y 74.

32 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Ob. cit. p. 35.

33 Declaración de DOHA, llamada “Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 20 de noviembre de 2001.

estructuras industriales en muchos países hace imposible el ejercicio de la figura de “licencia obligatoria”, donde tal figura no faculta a la importación del medicamento sino sólo la fabricación local, lo que revela la insuficiencia de ADPIC.

La uniformidad no es necesariamente buena. Analizando la propuesta de la patente comunitaria europea, Berkovitz afirma que ello genera “*problemas fundamentales de inmediatividad de la justicia*” [donde] “*las patentes dejarán de servir adecuadamente a la difusión de la información tecnológica*” [generándose una] “*deslocalización a la inversa*” donde las oficinas donde se discutirá la patentabilidad de las invenciones estarán centralizadas en algunos países desarrollados, donde “*fuera de los ámbitos territoriales privilegiados llegaría a haber algo así como un desierto de profesionales especializados en materia de patentes*”.

Analizando el proyecto de la patente comunitaria europea, Berkovitz igualmente afirma que un sistema de tal naturaleza destruye no sólo a las oficinas de profesionales encargados de asegurar la protección de los derechos sino las mismas oficinas nacionales encargadas de registrar los derechos de patente, que limita a partir de tal registro central y único, incrementar el acervo tecnológico y la facilidad de transmitir los conocimientos hacia los inventores o investigadores nacionales. Una patente comunitaria europea, donde el proyecto establece la necesidad de plantear la solicitud y presentar los documentos sustentatorios de la existencia de una invención en un solo idioma, donde el examen de la novedad se haga en una sola institución, en el idioma oficial correspondiente —según la propuesta en inglés—, elimina la posibilidad de que las oficinas locales puedan tener un acceso rápido a la nueva tecnología desarrollada. Más aún, traslada el costo a las oficinas locales y a la comunidad o sociedad local, pues cada uno de los interesados en conocer el adelanto de la ciencia, tendrá, independiente e individualmente, que buscar la traducción del documento del idioma inglés al idioma de su país. Los costos se multiplican, bajo el falso beneficio de proteger a los inventores o a las empresas titulares de los derechos de patente. Los profesionales, sean en actividad privada o en la vía pública, comienzan a distanciarse en sus conocimientos tecnológicos pues no tienen acceso a la información que deriva de la nueva tecnología patentada.

Como dice Berkovitz<sup>34</sup>, “*la justificación de esa medida consiste en alegar que la traducción de las patentes a los distintos idiomas de los Estados Miembros, encarece extraordinariamente las patentes hasta el punto de hacerlas poco atractivas. Pero eso planteamiento no es aceptable. La falta de una traducción oficial de la patente aportada por el titular, obligará a las pequeñas y medianas empresas y a muchos interesados a encargar y financiar traducciones a su propio idioma de las patentes, con el fin de conocer su tecnología y, en su caso, determinar cuál es el ámbito de derecho exclusivo que la patente otorga. Así pues, para que el titular, que obtiene un derecho exclusivo en el territorio del país de que se trate, se ahorre el costo de una única traducción, todos los terceros interesados tendrán que pagar traducciones privadas... se sustituye una traducción única oficial por una pluralidad indeterminada de traducciones. El costo de la*

34 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Ob. cit., p. 42.

*traducción se traslada del titular que se beneficia del derecho a los terceros que han de respetarlo*". Pero lo que olvida mencionar Bercovitz es que, además, si todos los privados o interesados, particularmente aquellos que quieren desarrollar un producto que no afecte el derecho de patente, hacen sus propias traducciones, se corre el riesgo que todas esas traducciones privadas tengan un tenor, una explicación de los alcances distinta al que aparece de la versión original, convirtiendo en realidad aquel aforismo de "Traduttore Traditore" (el traductor es un traidor), e incentivarse a consecuencia de ello y de manera innecesaria, los litigios que deriven de la defensa de los derechos de patente. Cada tercero, que inicia la producción de un producto en el convencimiento que no infringe, tendrá que iniciar su lucha por validar primero la traducción del documento de patente y sólo cuando se llegue a definir si las traducciones son correctas o los alcances del derecho están bien definidos en el idioma del país donde se litiga, se determinará el derecho de patente. Este sistema a nadie beneficia.

Por cierto, el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y USA no pretende la aprobación de un sistema equivalente a la Patente Comunitaria Europea. Pero no podemos olvidar que esta propuesta apareció ya en los documentos de trabajo del ALCA y no tenemos por qué pensar que los Estados Unidos ha olvidado su pretensión de aprobar la patente americana, administrada por cierto por las Autoridades de los Estados Unidos de América. Si se admitiese esto, entonces en definitiva estamos asegurando nuestro retraso tecnológico, estamos asegurando el incremento de la brecha de conocimiento y estamos subsidiando, vía desaparición de las oficinas estatales y vía desaparición de los expertos nacionales en el análisis de la patente, a las grandes empresas extranjeras que son las que tienen que ganar, económica y tecnológicamente, por la protección de sus derechos.

¿El TLC lleva a la uniformidad? Creemos que no. Los Estados Unidos de América ha buscado y logrado mantener incólumes sus valores, sus sistemas y su legislación y no ha cedido a ninguna propuesta de armonización. En el caso de marcas, se mantiene el requisito del Latham Act<sup>35</sup> de exigir, como condición al registro de la marca, el que ésta previamente se use en los Estados Unidos, mientras que las empresas norteamericanas mantienen su derecho de registrar su marca en Perú sin acreditar uso previo; USA mantiene la exigencia para el titular de un registro de demostrar uso a los cinco años posteriores al registro para convertir la marca en incontestable, cuando ello no lo exige el Perú y, salvo una acción de cancelación no hay exigencia para demostrar uso de una marca; la marca solo puede registrarse en USA respecto de los productos para los cuales se usa, lo que obliga a registros adicionales para la misma marca cada vez que se amplíe la cobertura de productos bajo esa marca, mientras que las empresas norteamericanas, con un solo registro en el Perú, cubren toda la clase; existe un trato desigual respecto a la denominación de origen, que en Estados Unidos son calificados como marca colectiva o marca de certificación; en el caso de patentes, Estados Unidos mantiene su sistema de "first to invent", distinto al sistema casi universalmente aceptado de "first to file", en Derecho de Autor, Estados Unidos no acepta el derecho moral.

35 Latham Act — Ley de Marcas de USA.

El mantenimiento de la desigualdad fluye como natural, porque en el tema de Propiedad Industrial, el propósito no es obtener la igualdad. El propósito ha sido elevar los niveles de protección de aquellos niveles imperantes en los países signatarios de los Acuerdos Comerciales e inclusive en los Estados Unidos, excediendo incluso los niveles de protección que las empresas USA tienen en su propio país. Pero ese es otro tema.

## VI. ¿QUE DICE EL CAPÍTULO 16 DEL APC-TLC PERÚ-USA?

Es pertinente resaltar los más importantes aspectos del capítulo 16 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, que revela un incremento sustancial del régimen de protección a los que se obliga el Perú y que demanda no solo a modificar la legislación interna sino a adoptar Convenios Internacionales, algunos de armonización de Normas y otros de Adopción de Procedimientos o Regímenes de Protección. Podría afirmarse que el incremento de ésta plataforma de protección permite acceso a las más elevadas fuentes de consulta sobre nueva tecnología (y de hecho los representantes del USTR así lo han expresado), pero también puede afirmarse que éste acceso existe con independencia de un APC o TLC y que por tanto éste acuerdo no garantiza per se una reducción de la brecha tecnológica. Veamos, ahora, los aspectos más importantes de este capítulo 16.

### 6.1 De las Declaraciones Iniciales

El artículo 16.1, Disposiciones Generales del Acuerdo de Promoción Comercial, establece que cada parte deberá ratificar o adherir (lo que constituye una ineludible obligación) a determinados acuerdos, a la fecha de entrada en vigor del APC, los que se definen en el acápite 16.2.

#### 6.1.1. *Tratados a ser Ratificados a la fecha de Entrada en Rigor*

a) El Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidos por Satélite (1976):

El Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974), llamado Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidos por Satélite concluido el 21 de mayo de 1974. El propósito de este Acuerdo es el de establecer una reglamentación de alcance mundial que permita impedir la distribución de señales portadoras de programas transmitidas mediante satélite, por distribuidores a quienes esas señales no estaban destinadas, así como a la posibilidad de dificultar la utilización de las comunicaciones mediante satélites. El Convenio obliga a los Estados Contratantes a tomar las medidas adecuadas y necesarias para impedir que, en o desde su territorio, se distribuya cualquier señal portadora de un programa, por un distribuidor a quien no esté destinada la señal, si ésta ha sido dirigida hacia un satélite o pasado a través de un satélite, donde la obligación de tomar esas medidas existirá cuando el organismo de origen posea la nacionalidad de otro Estado contratante y cuando la señal distribuida sea una señal derivada. El Perú es parte de este Convenio desde el 7 de agosto de 1985<sup>36</sup>.

36 La adhesión a este Convenio fue aprobada por resolución Legislativa 23979 del 3 de noviembre de 1984. Los Estados Unidos de América son parte de este Convenio desde el 7 de marzo de 1985.

Este Convenio en rigor está más vinculado con temas denominados de derechos de autor y no contiene norma o precepto que de alguna manera dificulte, entrase o prohíba el desarrollo tecnológico.

b) El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Informacional del Depósito de Microorganismos para los Fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977) y enmendado en (1980):

El Tratado de Budapest sobre el Reconociendo Internacional del Depósito de Microorganismos para los fines de Procedimiento en Materia de Patentes<sup>37</sup>, donde el propósito declarado es establecer el registro de microorganismos ante una Autoridad internacional de depósito que lo recibe y acepta, o lo conserva, con el solo pretexto de facilitar, a partir de una certificación que expida tal organismo internacional de depósito, la formulación de pedidos de patente. Así, el artículo tercero del Tratado establece que los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes reconocerán el depósito de un microorganismo efectuado ante una Autoridad internacional de depósito. El reconocimiento que ha de emitir la Autoridad internacional comprende el hecho y la fecha del depósito así como el reconocimiento que lo que se entrega en calidad de muestra, es una muestra del microorganismo depositado, sin posibilidad de que los países miembros emitan un cuestionamiento respecto a la validez de este documento de reconocimiento, preservando en todo caso, el derecho de cada Estado contratante de establecer restricciones a la exportación desde su territorio o la importación al mismo de determinados tipos de microorganismos, y en la medida en que tal posición exista, establecer mecanismos de exoneración para efectos de la exportación o importación de las muestras de los microorganismos que tenga el propósito de registro internacional.

En rigor este Tratado o Convenio no contiene norma alguna que de alguna manera facilite o restrinja el desarrollo tecnológico, donde el propósito es establecer una Autoridad Internacional que acepte el depósito de microorganismos y a partir de la certificación que los mismos extiendan, permitir la formulación y la obtención de patentes en los países, sin que la muestra de microorganismo se presente en aquél país donde se presenta la solicitud de patente. En todo caso, si se facilita el depósito en una autoridad extranjera, la oficina local pierde la posibilidad de analizar la información sobre el cultivo y conservación del microorganismo y controlar su viabilidad, dado el acceso a la muestra, según lo determina el reglamento del Tratado, está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

La adopción del Tratado de Budapest obliga a los países miembros de inmediato a las normas reglamentarias del mismo<sup>38</sup>.

c) El Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996):

37 Este Tratado fue suscrito en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de setiembre de 1980.

38 Adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981 y 1 de octubre de 2002. Los Estados Unidos de América es miembro del Tratado de Budapest desde el 19 de agosto de 1980. El Perú no es miembro del Tratado de Budapest por lo que se exigirá una resolución legislativa aprobando la adhesión del Perú a este Convenio, en fecha simultánea con la entrada en vigor del APC.

El Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor<sup>39</sup>, donde las partes declaran, en el preámbulo, estar deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible, a partir de un reconocimiento de la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes, reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, estableciéndose en el artículo 1 una relación con el Convenio de Berna, reconociéndose que el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor es un Arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Este Tratado<sup>40</sup> no contiene norma alguna que afecte el desarrollo económico y garantice la reducción de la brecha tecnológica, ni tiene efectos sobre el estado de la técnica.

d) El Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (1996).

Este Tratado fue adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, estableciendo una declaración, en el preámbulo, que las partes contratantes manifiestan el deseo de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible, introduciendo nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a las interrogantes planteadas por los acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos, manteniendo un equilibrio entre los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y los intereses del público en general, en particular, en la licitación, la investigación y el acceso a la información. El Convenio consagra derechos morales de los artistas, intérpretes y ejecutantes, más allá de la cesión de los derechos patrimoniales de tales artistas, en lo relativo a sus interpretaciones o difusiones sonoras en directo, o interpretaciones o difusiones fijadas en fonogramas, así como el derecho de reproducción, de distribución, de alquiler, y otros derechos conexos. Este convenio no establece regulación alguna que de alguna manera afecte o limite el desarrollo económico pero igualmente no garantiza la reducción de la brecha tecnológica entre los países en desarrollo y los países desarrollados<sup>41</sup>.

La intención de las partes era que cada parte ratificara o se adhiera a los cuatro tratados anteriormente designados, a la fecha de entrada en vigor del acuerdo, cuando en el momento de la negociación, se estimaba que el acuerdo podría entrar en rigor en el 2006 o

39 Adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

40 El Perú es miembro del Tratado sobre Derechos de Autor en vigor desde el 6 de marzo de 2002, donde la adhesión al Tratado fue aprobada mediante Decreto Supremo N.º 053-2004-RE de 6 de julio de 2001, publicado con el Diario Oficial El Peruano el 6 de julio de 2001. Este tratado debió haber sido aprobado siguiendo las pautas de los Art. 56 y 57 de la Constitución Política. Los Estados Unidos de América son igualmente miembros de este Convenio, estando el Convenio en vigor para ellos desde el 6 de marzo de 2002.

41 Estados Unidos de América se ha adherido a este Convenio. Esta en vigor para dicho país desde el 20 de mayo de 2002. El Perú igualmente se ha adherido a este Convenio y está en vigencia para nuestro país desde el 18 de julio de 2002. El Tratado fue aprobado mediante Decreto Supremo N.º 017-2002-RE de 28 de febrero de 2002. Debió haber sido aprobado mediante resolución legislativa.

en el 2007. La demora en el proceso de aprobación y ciertamente la demora en el proceso de implementación llevará indudablemente a un retraso de la fecha de entrada en vigor del acuerdo por lo cual, muy posiblemente, el Perú estará obligado a ratificar o a adherir a éstos acuerdos con posterioridad a la fecha en que deben entrar en rigor los acuerdos a los que se refiere el Acápito 16.3 del Convenio.

*6.1.2. Tratados a ser Ratificados al 1 de enero del 2008 o a la entrada en vigor del acuerdo, lo que sea posterior.-*

a) El Tratado de Cooperación en materia de patentes (1970) y enmendado en 1979:

El Tratado de Cooperación en materia de patentes es, quizá, el de mayor aceptación en relación con los procedimientos para la concesión de una patente<sup>42</sup>. El preámbulo del tratado contiene las partes declarativas donde los estados contratantes manifiestan la necesidad de adoptar medidas destinadas a incrementar la eficacia de los sistemas jurídicos de protección de las invenciones, estableciendo el artículo 1 que el propósito es crear una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de la protección de las invenciones y para la prestación de servicios técnicos especiales.

En rigor, el efecto principal de este tratado es que (i) dilata de manera sustancial la etapa nacional de una solicitud de patente, sustituyendo el plazo de prioridad de un año de conformidad con la legislación vigente hasta 30 meses, manteniendo el derecho de prioridad y (ii) lleva a la posibilidad de que la búsqueda de antecedentes respecto de novedad, y análisis de la acción inventiva y de la aplicación industrial sea conducida por una oficina internacional destinada al análisis de novedad, acción inventiva y aplicación industrial que actualmente realizan las oficinas nacionales. Ciertamente es que facilita enormemente el trámite para la concesión de las patentes, reduce sustancialmente los costos de obtención de las patentes en los diversos territorios, y asegura a los solicitantes acceder a la fase nacional respecto de aquellos inventos que consideran tienen posibilidad económica, más allá del término de un año al cual estaban limitados bajo el régimen de prioridad de la Unión de París.

Pero también es cierto de que se disminuya la capacidad de análisis tecnológico por parte de las oficinas o autoridades nacionales encargadas de velar por la tramitación y concesión de los derechos de patente, sobre todo en aquellos casos donde el examen internacional preliminar sea conducido por una autoridad competente y este examen tenga que ser aceptado por las oficinas nacionales de los países que son parte a este convenio.

Aunque no es un propósito declarado que este convenio, ciertamente la aprobación del mismo podrá tener efectos negativos en los países de menor desarrollo en cuanto a la investigación y desarrollo tecnológico, como se verá más adelante.

42 Al 2007, son 137 los países adheridos a este acuerdo. Sólo Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México de los países latinoamericanos, son signatarios de este convenio. El tratado fue elaborado en Washington el 19 de julio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 03 de febrero de 1984 y el 03 de octubre de 2001.

b) El tratado sobre el Derecho de Marcas (1994):<sup>43</sup>

La intención declarada por las partes, es la de la aplicación del tratado de la ley de marcas respecto de aquellas marcas que consisten en signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales, quedando excluidos los hologramas o las marcas sonoras y las marcas olfativas. Tiene igualmente el propósito de armonizar la documentación exigida como requisitos para formular pedidos de protección de marcas y los procedimientos.

Este dictado, en rigor, no tiene efecto directo sobre la investigación tecnológica ni afecta la investigación tecnológica de los países del primer y tercer mundo.

c) El Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (Convenio UPOV) al foro 1991:

Este convenio no es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sino por la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. La UPOB fue creada por el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, adoptado en París en 1961 y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del convenio es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual, en rigor, proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las unidades vegetales, con miras en desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad.

Este convenio puede tener efectos sustanciales y eventualmente negativos para el desarrollo tecnológico en el país especialmente vinculado a las nuevas variedades vegetales.

### 6.1.3. Esfuerzos razonables

El Artículo 16, 1.4, introduce la obligación para que los países hagan los esfuerzos razonables para ratificarse o adherirse a ciertos acuerdos o tratados, donde la ausencia de ratificación o adhesión no podrá ser considerada como una violación del convenio, pero sí podrá considerarse como violación, ausencia de esfuerzos razonables para ratificarse o adherirse a los mismos. Los Estados Unidos de América entienden que se cumplen con los esfuerzos razonables cuando se presenta el texto del proyecto de ley al congreso para su aprobación, y el congreso rechaza la aprobación de estos tratados o eventualmente mantiene silencio respecto a la propuesta del ejecutivo para la atención o ratificación. Los tratados objeto del esfuerzo razonable son:

43 Al momento de redactarse el texto del Acuerdo, las partes se refirieron expresamente al tratado de derecho de marcas adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, al cual se han adherido 39 países, donde sólo Costa Rica y Cuba se han adherido del total de países de los América latina. En rigor, este tratado ha quedado sin efecto práctico pues será sustituido a futuro por el tratado de Singapur sobre el derecho de marcas adoptado en Singapur el 27 de marzo 2006, ratificado solo por Singapur y por Suiza. El Artículo 27 del Tratado de Singapur establece que el Tratado de Singapur será aplicable en lo que respecta a las relaciones entre las partes contratantes que sean parte tanto del Tratado de Singapur como del Tratado de la ley de marcas de 1994, lo que ratifica la intencionalidad de sustituir el uno por el otro. El TLC no incluye la obligación de ratificación del tratado de Singapur aunque parecía ser evidente la intención de los Estados Unidos que sea este el tratado al cual estemos eventualmente obligados a adherirnos o ratificarnos.

a) El tratado sobre derechos de patente (2000):

El tratado sobre derechos de patente<sup>44</sup>. Las disposiciones del tratado y del reglamento son aplicadas a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invención y de patentes de adición, presentadas en la oficina de una parte contratante, que sean tipos de solicitudes cuya presentación sea permitida como solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o solicitudes divisionales, de los tipos de solicitudes mencionadas en el Convenio de París. Este tratado pretende simplificar los procedimientos y trámites y no tiene un efecto negativo directo, inmediato o automático, en el desarrollo tecnológico de los países.

b) El arreglo de la Haya sobre depósito internacional de dibujos y modelos industriales (1999)

El arreglo de la Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales (1999) tiene sus orígenes en el arreglo de la Haya relativo al depósito de dibujos y modelos industriales del 6 de noviembre de 1925, modificado según el acta de Londres el 02 de julio de 1934, el acta adicional de Mónaco del 18 de noviembre de 1961 y el acta complementaria de Estocolmo del 14 de julio de 1977, enmendada el 28 de setiembre de 1979<sup>45</sup> tiene por propósito establecer un sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales, que la protección que fluya de esta acta no afecte en modo alguno a la protección otorgada a las obras artísticas ni a las obras de arte, por tratados y convenios en materia de derechos de autor, ni a la protección otorgada a los dibujos y modelos industriales en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que figura en el anexo C-1 del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Este tratado o arreglo es calificado por la OMPI como un tratado de registro y por tanto, sus normas no afectan, de manera positiva o negativa, el desarrollo de la tecnología ni incentiva o desincentiva la investigación.

c) El protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1989)

El protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, aunque su nombre así lo indique, no constituye parte del denominado Arreglo de Madrid, sino que resulta ser un tratado independiente a éste y que regula las relaciones entre los países contratantes (aunque es parte del sistema llamado arreglo de Madrid). El propósito es establecer la protección de las marcas mediante el registro internacional de las marcas, a partir de una solicitud de registro que haya sido presentada en la oficina de una parte contratante o cuando haya sido registrada en la oficina de una contratante, concediendo al titular de esa solicitud o registro nacional, ciertos derechos de preferencia

44 Adoptado por la Conferencia Diplomática del 1 de junio del 2000 tiene a la fecha quince partes contratantes donde ninguno de los países de América latina ha ratificado el Convenio. Sólo Brasil y Cuba suscribieron el tratado al momento de su conclusión, sin que los congresos o poder ejecutivo de esos países hayan ratificado tal suscripción.

45 La nueva acta del arreglo de la Haya relativo al depósito de dibujos y modelos industriales fue aprobado en Ginebra en conferencia diplomática entre el 16 de junio y 06 de julio de 1999.

respecto a solicitudes que terceras personas pudieran presentar, sin optar por los beneficios del protocolo, en sus determinados países. El objetivo, así declarado, es el de obtener el registro a partir de una sola solicitud, en un solo país, con una sola tarifa, con un número de registro único, con la posibilidad de renovar el registro único a partir de los usos y servicios de una oficina, con efecto en diversos países del globo.

El protocolo consigna mecanismos de procedimiento, tanto en su parte nacional como en la parte internacional, resguarda derechos en beneficio de quien obtuvo un registro internacional y vio el mismo cancelado o anulado, facilitándole ciertos derechos de relación en el supuesto que desee restituir los derechos en los países donde le alcanzaba la protección del registro internacional.

No es el propósito de este trabajo el analizar el texto del protocolo, respecto del cual existen indudables muestras de apoyo así como acerbas críticas. Este convenio, tal como fue redactado, no tiene efectos directos ni inmediatos, negativos o positivos, en la investigación tecnológica.

Los demás dispositivos de la sección 1, del artículo 16, reconoce el derecho de las partes a implementar en su legislación protección más amplias que las consignadas bajo el capítulo, la obligación de conceder el Trato Nacional a los nacionales de las otras partes, obliga a la aplicación del Acuerdo respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, pero no obliga a restaurar la protección a una materia que a la entrada en vigor del acuerdo hubiese entrado en el dominio público en la parte en donde se reclama la protección, y no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes de la fecha de entrada en vigor del acuerdo 16.2 de la marcas.

## **6.2 De las Marcas**

El capítulo 16.2 trae como novedad, el reconocimiento del Perú, en beneficio de Estados Unidos de América, que ese país pueda reconocer nuestras denominaciones de origen solo como marcas colectivas o de certificación. Hubiera sido preferible no tocar este tema en el texto del Acuerdo. La segunda novedad de esta sección está constituida por la no obligación de registro de los contratos de licencia, para establecer la validez de las mismas, para afirmar cualquier derecho de la marca o para otros propósitos, lo que obliga a una reforma de la Decisión 486. Este sub-capítulo no trae consecuencia directa en el proceso de investigación y desarrollo tecnológico.

## **6.3 De las indicaciones geográficas**

El capítulo 16.3 refuerza el compromiso adoptado en el sub-capítulo anterior, donde Perú queda obligado a proteger todas las indicaciones geográficas (incluye las denominaciones de origen) de los Estados Unidos de América, cuando se solicite la protección cumpliendo los requisitos de la norma interna, sin retribución equivalente en beneficio del Perú. El capítulo no tiene ningún efecto en el desarrollo tecnológico ni la investigación.

## **6.4. De los nombres de dominio en internet**

El capítulo 16.4 reafirma la obligación que los países adopten procedimientos apropiados para la resolución de controversias, con base en los principios establecidos en la

Política Uniforme de Solucion de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999). Este sub-capitulo no tiene efecto en la investigacion y desarrollo tecnologico.

#### **6.5. De los derechos de autor**

El Capitulo 16.5 reafirma la necesidad de proteger los Derechos de Autor de conformidad con los derechos y obligaciones existentes bajo el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. El Peru no necesita dictar norma alguna para implementar este sub-capitulo, en tanto que las obligaciones que asume estan ya consideradas en la legislacion interna o comunitaria andina. Las disposiciones de este sub-capitulo no conllevan efecto alguno en la investigacion y desarrollo tecnologico.

#### **6.6. De los derechos conexos.- De las obligaciones comunes**

El Capitulo 16.6 del Acuerdo reitera la aplicación plena del Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas (1996), en tanto que el capitulo 16.7 reitera la aplicación del artículo 14.6 de los Acuerdos sobre el ADPIC. Estos sub-capitulos aclara que la proteccion de las interpretacion o Ejecuciones y Fonogramas se reconocera tambien a partir de la fijacion de las obras (finalizacin de la cinta maestra o equivalente) y no solo a partir de la publicacion, garantizandose que no se establezca ninguna jerarquia entre el derecho de Autor y el derecho de los Ejecutantes o Interpretes. Estos sub-capitulos no tienen efecto en el desarrollo de la tecnologia

#### **6.7. De las patentes**

El Capitulo 16.9 ratifica la necesidad de proteger bajo el regimen de patentes, los inventos referidos a “producto o procedimiento”, en todos los campos de la tecnologia, sin que haya quedado incluido dentro de esa obligacion, la de proteger los “usos” o “segundos o subsiguientes usos”, una propuesta originalmente presentada por los Estados Unidos, precisandose, igualmente, que las partes prservan el derecho de excluir de la patentabilidad, las invenciones a que se refieren los capitulos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC (aquellas cuya comercializacion deba necesariamente impedirse para proteger el orden publico o la moralidad, la salud o la vida de las personas o animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños al medio ambiente, asi como los metodos de diagnostico, terapeuticos y quirurgicos para el tratamiento de las personas o de los animales, las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biologicos para la produccion de plantas y animales)

Introduce este subcapitulo una aclaracion sobre los derechos que le asisten al titular de la patente (acapite 16.9.5), precisandose que una tercera persona, distinta al titular de la patente, podra generar informacion necesaria para apoyar una solicitud de autorizacion de comercializacion de producto farmaceutico o quimico agricola a partir del conocimiento revelado en esa patente, pero dicha tercera persona no podra fabricar, utilizar, vender, ofrecer para venta, importar o exportar el producto producido, con fines diferentes diferentes a los relacionados con la gneracion de informacion

Considera el capitulo 16.9.6 (a) la obligacion de extender la validez de los derechos de patente para compensar retrasos irrazonables en la expedicion de la patente, considerandose

que se incurre en retraso considerable cuando el proceso de aprobación del derecho de patente exceda de los cinco años desde la fecha de presentación o tres años de formulada la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, salvo en los casos de patentes farmacéuticas, donde la prórroga queda a opción de cualquiera de las partes. Esta norma puede afectar seriamente el proceso de investigación y desarrollo, como se verá más adelante

#### **6.8. De las medidas relacionada con ciertos productos regulados.-**

El capítulo 16.10 del APC regula los denominados “datos de prueba”. Distingue, en lo referido a los alcances de la protección, entre un “nuevo producto químico agrícola” y “un producto farmacéutico que utiliza una nueva entidad química”. El texto original del APC fue modificado a iniciativa de los congresistas demócratas de Estados Unidos, donde la delegación Peruana aceptó sin reparos estas enmiendas en tanto “suavizaban” las exigencias impuestas al Perú al momento de la negociación del texto original.

El sub-capítulo 16.10.1 (a) obliga a una Parte a no conceder autorización para la comercialización del producto o un producto similar, (nuevo producto químico agrícola) a persona distinta a la que desarrolló los datos de prueba, cuando una Parte requiera o permita, como condición para otorgar la aprobación de comercialización, la presentación de información sobre seguridad y eficacia presentada como respaldo para la aprobación de comercialización o (b) evidencia de la aprobación de comercialización, por al menos diez (10) años a partir de la fecha de aprobación de comercialización en el territorio de la Parte.

El Capítulo 16.10.1. (b) reafirma el principio anterior al reiterar la prohibición de concesión de derechos de comercialización de productos químicos agrícolas, en los casos que el producto haya sido aprobado en otro territorio (aunque sea distinto al territorio de las Partes), sin autorización de la entidad que llevó a cabo los estudios de seguridad y eficacia. Por cierto, para este caso se ha pactado la posibilidad que el país a quien se le solicita la protección, exija del titular de los estudios solicite la aprobación de la comercialización dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio. Queda definido que “un nuevo producto químico agrícola” es aquel que contiene una entidad química que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto químico agrícola.

El Capítulo 16.10.2 trata de la protección de la data de prueba respecto de los productos farmacéuticos, con diferencias notables respecto a la protección de la data de productos químicos agrícolas. Por ejemplo, se acuerda la protección solo respecto de productos que han sido objeto de autorización de comercialización después de la entrada en vigencia del Acuerdo; se acuerda que la protección está limitada a cinco años a partir de la fecha en que la Parte concedió la autorización de comercialización, admitiéndose, además, las excepciones de protección que fluyen de la declaración de DOHA (WT/MIN/(01) DEC/2 o cualquier exención a cualquier disposición del Acuerdo ADPIC o enmienda del mismo

El compromiso con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC queda reafirmado en un nuevo sub-capítulo, 16.13

No se trata, en este estudio, de ahondar sobre las disposiciones del Acuerdo y los efectos sobre la actual legislación, sino solo referencia a compromisos especiales y princi-

pios distintos a los contemplados en la legislación interna o disposiciones del ADPIC y su posible efecto en el desarrollo de tecnología. Ello será materia de un estudio posterior.

#### VII. ¿QUÉ EFECTOS GENERA EL APC?

No hay duda que el Capítulo 16 del APC incluye una serie de normas y disposiciones que, en una primera instancia, conceden a los Estados Unidos de América un sustancialmente más elevado nivel de protección que el reconocido hasta hoy en la legislación peruana. Ciertamente es que, como en todo Tratado, los beneficios que las partes se conceden resultan ser recíprocos, de manera que, siguiendo la letra del APC, las partes son igualmente beneficiadas. Pero si consideramos el nivel de desarrollo económico y el grado de inventiva, entonces solo los Estados Unidos de América pueden hacer uso o recibir beneficios derivados de los aspectos “plus” del APDIC, y en la práctica, solo las empresas norteamericanas pueden hacer uso de los beneficios. Pero como las normas APDIC obligan a conceder un trato igualitario respecto de beneficios concedidos en Propiedad Intelectual a un país, entonces todos los países desarrollados podrán hacer uso de los beneficios del APDIC, sin que las empresas peruanas puedan, en estos casos y respecto de terceros países, recibir beneficio adicional alguno.

El artículo 33 del Acuerdo ADPIC provee que el término de protección concedido a los titulares de patentes no puede expirar antes de los veinte años de planteada la solicitud de patente, y el art. 50 de la Decisión 486 establece tal vigencia. Como este derecho se computa a partir de la fecha de la solicitud, en realidad se garantiza un término nominal de protección. El término real de protección, definido como el tiempo que un producto puede estar efectivamente en el mercado beneficiando al titular del derecho de patente, puede, dependiendo de la industria, ser reducido sustancialmente por requerimientos de índole administrativa. En el caso de las patentes, aplicable para cualquier tipo de invento, un primer retraso en el proceso de concesión deriva del examen de patentabilidad —novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Para ciertas industrias, principalmente la industria farmacéutica, un segundo procedimiento administrativo que genera retraso en la introducción del producto al mercado, son los procesos de autorización de comercialización o el registro sanitario.

En relación con el proceso de examen de las patentes, el artículo 62(2) de ADPIC determina que el procedimiento de examen debe permitir la concesión de patente dentro de un período razonable de tiempo, a fin de evitar que el pedido de protección se acorte injustificadamente. Por cierto, ADPIC no especifica que se entienda por “período razonable” ni establece un mecanismo de compensación para los titulares de patentes por la demora en la concesión de los derechos.

Una explicación del por qué no existía una preocupación sustancial en los Estados Unidos a los problemas que podrían derivar por las “demoras no razonables”, es que la legislación de patentes en los Estados Unidos al tiempo en que se aprobó ADPIC establecían una protección de 17 años a partir de la concesión, por lo que todo lo que demorase el procedimiento de protección de patente resultaba irrelevante respecto del período real de protección. Estados Unidos tuvo que cambiar su legislación para adecuarse a ADPIC, y ahora, al igual que la mayoría de los países, gozan de derechos de patente por 20 años a partir de la fecha de la solicitud. Para evitar pérdidas de derecho de patente en los Estados Unidos, la Ley aprobada en 1999 [Patent Term Guarantee Act] faculta a la Autoridad de

Patentes a extender la vigencia de la patente si demora más de 3 años a partir de la solicitud en conceder los derechos correspondientes.

Pues bien, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos establece, de manera expresa, la posibilidad de extensión de los derechos de patente, cuando la demora o retraso no razonable en la concesión sea de más de cinco (5) años a partir de la formulación de la solicitud o tres (3) años a partir del pedido de examen pericial. Pero más aún, y con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, si se demora de manera irrazonable la autorización para comercialización del producto, entonces los derechos de patente deberán extenderse aún más, por todo aquél período de demora irrazonable, para validar el derecho de exclusividad del titular.

La consecuencia, en ambas circunstancias es que, a pesar de lo que dice la norma general del Derecho de Patente que una vez vencido el término de protección, cualquiera puede cosechar los conocimientos contenidos en dicho título, a mérito de estas extensiones, terceros interesados podrán verse seriamente limitados en su afán industrializador y de acceso, a través de la experiencia práctica, a los conocimientos correspondientes.

No es ésta, tampoco, la única mejora en los niveles de protección. Quizá la más notable es la protección de la data no revelada o data técnica, necesaria para obtener la autorización de comercialización de productos farmacéuticos o de productos agroquímicos. El Convenio ADPIC establece la necesidad de protección de esta data a través de las cláusulas de competencia desleal, sin haber llegado a precisarse el término de protección. La norma ADPIC, en particular el artículo 39(3), establece la necesidad de protección sólo de cierta data, aquella “cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable”, esfuerzo que ciertamente debe ser acreditado por quien alega titularidad sobre esa información, de tal manera que la data desarrollada sin este esfuerzo considerable no estaba protegida aún bajo las reglas de competencia desleal. Reconocemos sin embargo que el dispositivo del artículo 39.3 deja un margen amplísimo de interpretación, interpretación que no se ha dado en el marco jurisdiccional, en razón de la ausencia de litigios, en el caso del Perú. Hoy en día y de conformidad con el Acuerdo de Promoción Comercial entre USA y el Perú, la data no revelada está protegida ajeno a que el desarrollo haya importado un esfuerzo considerable. Queda igualmente protegida toda la información relacionada con la eficacia y seguridad del producto que contiene una nueva entidad química. El Tratado de Libre Comercio establece un periodo de protección mínimo de cinco años para el caso de productos farmacéuticos y de diez años para el caso de productos químicos de uso en agricultura. Período dentro del cual, quien pretenda obtener una aprobación para comercializar un producto similar, no puede descansar ni en la data presentada por el originador de la misma ni puede descansar en una autorización extendida para la comercialización del producto por una autoridad en el extranjero, salvo que se cuente con el consentimiento del titular.

Como puede fácilmente entenderse, el período de cinco años regirá a partir de la fecha en que el titular de la data haya solicitado autorización de comercialización del producto en nuestro país. Si se juega con los derechos de patente y la protección de la data, podría darse la circunstancia que la aprobación de comercialización se busque y se obtenga justo al vencimiento del derecho de patente con lo cual, a pesar de no existir derecho de patente,

y a pesar de que bajo ese régimen cualquier persona podría comercializar el producto, los terceros interesados estarían impedidos de comercializar un producto genérico en función de la protección de la data.

Morin<sup>46</sup> resalta un aspecto crucial cuando menciona que “*Another crucial issue is the relationship between data exclusivity and compulsory licenses. It is unclear whether compulsory licenses also apply to the data submitted to the regulatory authority. If the rule not to apply to this data, these licenses would be ineffective in all cases where marketing approval is still subject to the patent owner’s consent*”. La posibilidad de facilitar una licencia obligatoria dentro del marco del texto de ADPIC aunado a la necesidad de proteger la data dentro del Tratado de Libre Comercio, resultarían ser letra muerta.

### VIII. ¿SE REDUCE LA BRECHA TECNOLÓGICA?

Los países en desarrollo arguyen que el Acuerdo ADPIC no atiende sus necesidades en función de su nivel de desarrollo, y que estas normas les han sido impuestas por los países económica y tecnológicamente desarrollados. Para Bercovitz<sup>47</sup> “*la imposición [de las normas de protección a los que han llegado los países desarrollados] hace evidentemente más difícil que los países en desarrollo puedan incorporarse al proceso moderno de creación tecnológica*” donde dichas normas “*tienden a hacer permanente la situación de desequilibrio que en la actualidad existe en materia de producción tecnológica*”.<sup>48</sup> Para Castro<sup>49</sup> elevar los estándares de protección de los derechos de Propiedad Intelectual ha sido objeto de muchas críticas. Las discusiones amplias y más democráticas usualmente reconocen dificultad de lograr acuerdos omnicomprendidos y de largos alcances y esa es una razón por la cual ADPIC dejó muchas áreas abiertas a discusión e implementación a nivel local, sugiriendo que las negociaciones a nivel bilateral dejan de ser simétricas, pues los países en desarrollo adoptan posiciones defensivas, con muy limitado éxito. Estos estrictos acuerdos limitan la flexibilidad necesaria del ADPIC, lo que resulta ser de esencia en las políticas de desarrollo. Pero lo peor es el nivel de incertidumbre que éstos Tratados crean.

Es poco o nulo el interés de los países desarrollados en proteger los recursos genéticos, o poco o nulo el reconocimiento de las ventajas que se generan a partir de su protección. Que los países en desarrollo gozan de la mayor riqueza, es evidente. Obtenido el recurso y realizada la investigación, los titulares de patentes usualmente de los países altamente desarrollados, no reconocen beneficio alguno a las comunidades de donde se extrajo tal recurso. Patentes de invención obtenidas reivindicando conocimientos tradicionales existentes en países en desarrollo imposibilitan la exportación de productos tradicionalmente elaborados en esos países. Los costos asociados con los procesos de impugnación de los

46 MORIN, Jean-Frederick. En “Tripping up trips device: IP and Health in the Lateral Agreements”, publicado en *Intellectual Property: Bridging Aesthetics and economics*. Les Editions Themis, Canada, 2006, p. 333.

47 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Ob. cit. p. 53.

48 GROSCHEDE, R. Willem. *Intellectual Property Law*. Antcuerp. New York, pp. 19 y 20.

49 CASTRO BERNIERI, Rosa. Ob. cit., p. 567

derechos de patente convalidan esos mal generados derechos y desalientan severamente la inversión local en nueva tecnología.

DUTFIELD y SUTHERSANEN<sup>50</sup> afirman que los problemas que el ADPIC pretendió solucionar, en particular en (i) la piratería en derechos de autor; (ii) el uso no autorizado de marcas y (iii) la competencia indeseada de empresas de genéricos (en el ramo de la industria farmacéutica) no ha sido solucionado, a consecuencia de lo cual se han buscado soluciones distintas, en especial los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio e inversión, medios útiles para obligar a los países “beneficiados” de conceder protección ADPIC “plus”, por ejemplo, (i) la extensión de los derechos de patente, (ii) la eliminación o imitación de las exclusiones a la patentabilidad, (iii) la obligación de adoptar tratados o convenios administrados por OMPI que contienen reglas ADPIC “plus”; (IV) protección ampliado de datos, entre otros.

DURFIELD Y SUTHERSANEN critican ésta política, indicando que existe cierta hipocresía de los países desarrollados cuando demandan a otros países adoptar estándares de protección de IP antes que los países en desarrollo estén preparados para ello, con lo cual impiden a dichos países a fijar sus propios estándares en función de sus niveles de desarrollo, una libertad que por cierto los países hoy desarrollados tuvieron en sus etapas de desarrollo y que volverían a adoptar hoy si se vieran obligados a proteger sectores estratégicos de negocios.

PACÓN<sup>51</sup>, sobre este tema afirma, que “la vinculación de los temas de propiedad intelectual con el comercio a nivel mundial impide que los países en desarrollo puedan diseñar una política de propiedad intelectual de acuerdo a su desarrollo tecnológico y económico”. A nuestro juicio, los efectos del sistema es que se dificulta, de manera sustancial, obtener protección de los pequeños desarrollos tecnológicos y se limita la exportación de productos con este contenido, retrasando, por tanto, el desarrollo tecnológico y manteniendo (o aun acentuando) la brecha tecnológica. No hay duda que la nueva normativa derivada de los TLC limitan la competencia (ej. La extensión de los plazos de vigencia de las patentes derivadas de demoras en el proceso de concesión) y con ello, el interés por la investigación y el desarrollo.

El Perú está obligado a adoptar, en otros Tratados, el denominado PCT, Tratado de Cooperación de Materia de Patente. El Indecopi preparó un estudio<sup>52</sup> donde afirma que “Dada la estructura y estudio de la innovación tecnológica en el Perú, la adhesión al PCT facilitarían a las empresas transnacionales la explotación económica monopólica de sus inventos, generándose barreras a la entrada de países superiores a los costos marginales,

50 DUTFIELD, Graham y Uma SUTHERSANEN. “Harmonization or Differentiation in Intellectual Property Protection? The lesson of History”. En: *Anuario Andino de los Derechos Intelectuales*, N.º 2, Palestra, Lima, 2005, p. 63.

51 PACÓN, Ana María. “Nuevas Tendencias en el Sistema de Propiedad Intelectual. Desarrollos recientes en Derecho de Patentes”. En: *Anuario Andino de los Derechos Intelectuales*, N.º 2, p. 154.

52 Impacto de la Adhesión del Perú al Tratado de Cooperación en Materia de Patente, preparado por la Gerencia Económica de Indecopi y publicado en la página web de esa entidad.

reduciéndose en sentido estático los niveles de competencia”, continuando afirmando que “el impacto de la adhesión al PCT favorecerá principalmente a las importaciones y no a las exportaciones teniendo como resultado un impacto asimétrico en los flujos comerciales”. Pero la afirmación más grave del Indecopi es que “... el PCT no ayuda a fortalecer la infraestructura ni los recursos humanos indispensables para el desarrollo de la ciencia y tecnología. No crea sinergias ni externalidades positivas en favor del fortalecimiento del sistema científico, tecnológico nacional”, finalizando, en las conclusiones que “la adhesión del Perú al PCT traerá el debilitamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología y de los recursos técnicos e infraestructura que se utilizan en el análisis de los procedimientos de patentes”.

Enorme compromiso y posible gran pérdida de la capacidad de desarrollo tecnológico.

El tema de desarrollo tecnológico y la Propiedad Intelectual obtenida no es, dentro del Acuerdo de Promoción Comercial, tema exclusivo del Capítulo 16. El Capítulo 18, sobre Medio Ambiente y en particular el Anexo llamado Acuerdo de Cooperación Ambiental, consigna en el Artículo VIII que “las partes no prevén la creación de Propiedad Intelectual en virtud del presente Acuerdo. En caso que se cree Propiedad Intelectual que pueda protegerse, las partes consultarán entre sí para determinar la asignación de derechos a esa Propiedad Intelectual”. Podría éste compromiso interpretarse como una limitante al desarrollo tecnológico exclusivo y contrario a una política de reducción de la brecha tecnológica.

El tema tiene que ser aún analizado. La verdad sobre el beneficio del TLC en la reducción de la brecha tecnológica sólo podrá verse en los siguientes veinte o treinta años y además, nuestro país debe tener una visión clara de su misión y objetivo. Sin ello no habrá tal reducción sino, quizá, un incremento de la brecha y quizá, hubiera sido mejor no tratar el tema de la Propiedad Intelectual en el marco del APC. Esperemos habernos equivocado.

